



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

El Presidente

**DECISIÓN Nº EX-15-2 DEL PRESIDENTE DE LA OFICINA  
De 8 de julio de 2015**

**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 124, 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 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 correcciones de errores

Sección 7: Revisión

Sección 8: Restitutio in Integrum

Sección 9: Ampliación

Parte B: Examen

Sección 1: Procedimientos

Sección 3: Clasificación

Sección 4: Motivos de denegación absolutos, artículo 7, apartado 1, letras f), g), h), i, j) y k); 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: La 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

## B) DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO

Examen de las solicitudes de Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados

Renovación de Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados

### *Artículo 2*

Las prácticas de la Oficina recogidas en las Directrices anteriores, en la medida en que correspondan a las Partes mencionadas en el artículo 1, quedan derogadas.

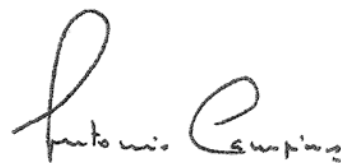
### *Artículo 3*

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 agosto de 2015.

Hecho en Alicante, el 8 de julio de 2015



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***

***PARTE A***

***DISPOSICIONES GENERALES***

***SECCIÓN 1***

***MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PLAZOS***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedimientos de presentación y de comunicación con la Oficina</b> ....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Notificación y transmisión de los documentos</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Transmisiones hacia la Oficina</b> .....	<b>4</b>
3.1.1	Mediante telefax (fax) .....	4
3.1.2	Por medios electrónicos .....	5
3.1.3	Por vía postal, servicio de mensajería o entrega directa .....	5
<b>3.2</b>	<b>Notificación por la Oficina</b> .....	<b>6</b>
3.2.1	Mediante fax .....	6
3.2.2	Notificación por vía postal .....	7
3.2.3	Notificación mediante depósito en un buzón de la Oficina .....	7
3.2.4	Notificación mediante entrega directa .....	7
3.2.5	Notificación a través del sitio web oficial de la Oficina .....	8
3.2.6	Notificación mediante notificación pública .....	8
<b>3.3</b>	<b>Destinatarios</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Plazos</b> .....	<b>9</b>
<b>4.1</b>	<b>Plazos fijados por la Oficina</b> .....	<b>9</b>
4.1.1	Duración de los plazos fijados por la Oficina .....	9
4.1.2	Vencimiento de los plazos .....	10
4.1.3	Prórroga de los plazos .....	10
4.1.4	Prosecución del procedimiento .....	11
4.1.5	Restitutio in integrum .....	13

## 1 Introducción

Esta parte de las Directrices comprende todas las disposiciones comunes a todos los procedimientos ante la Oficina en materia de marcas comunitarias, excepto los recursos.

En aras de la eficiencia y para evitar que las partes se vean sometidas a prácticas distintas, la Oficina aplicará las reglas de procedimiento de forma coherente.

Los procedimientos ante la Oficina se pueden clasificar en dos grandes categorías: los procedimientos *ex parte*, que afectan a una parte, y los procedimientos *inter partes*, que enfrentan al menos a dos partes.

La primera categoría agrupa especialmente los procedimientos de solicitud de registro o de renovación de una marca comunitaria, las inscripciones en el Registro relativas a las cesiones, las licencias, los procedimientos de ejecución forzosa o de quiebra y los procedimientos relacionados con la antigüedad y la transformación.

La segunda categoría comprende los procedimientos de oposición y de anulación (caducidad o declaración de nulidad de una marca comunitaria registrada).

## 2 Procedimientos de presentación y de comunicación con la Oficina

Artículo 25, del RMC Regla 79 y regla 83 del REMC
--

La solicitud de marca comunitaria (MC) podrá presentarse directamente en la Oficina o bien a través de la oficina nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, incluida la Oficina de Marcas del Benelux.

Los demás documentos sólo pueden presentarse directamente en la Oficina.

Todos los documentos podrán enviarse a la Oficina mediante correo o servicios privados de mensajería, entregarse en persona en la recepción de la Oficina (Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante) durante el horario de apertura de la misma (de lunes a viernes, 8:30 – 13:30 y 15:00 – 17:00), o por fax. Las solicitudes de marcas comunitarias, las oposiciones y las renovaciones también se podrán presentar a través de la página web oficial de la Oficina. Como parte de su estrategia de comercio electrónico, la Oficina facilitará progresivamente la posibilidad de utilizar los medios de comunicación electrónica para presentar otros documentos en todo tipo de procedimiento.

La Oficina ha puesto a disposición pública varios impresos, en todas las lenguas oficiales de la UE. Su uso no es obligatorio, con una única excepción, pero sí recomendado. La excepción citada se refiere a la presentación de una solicitud de registro internacional o de una designación posterior conforme al Protocolo de Madrid, que han de realizarse obligatoriamente con el impreso MM 2 o MM 4 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o utilizando la versión EM 2 o EM 4 de la Oficina. Todos estos impresos pueden descargarse en la página web oficial de la OAMI.

### 3 Notificación y transmisión de los documentos

El REMC distingue entre los documentos procedentes de las partes y destinados a la Oficina y las notificaciones de los documentos emitidos por la Oficina.

La fecha de notificación o de comunicación de un documento es la fecha en que el documento fue **recibido o se considera haber sido recibido** por el destinatario (incluida la Oficina) (sentencia de 30/01/2014, en el asunto C-324-P, «Patricia Rocha», apdo. 43). El momento exacto en el que se considerará que la recepción ha tenido lugar dependerá del modo de notificación o de comunicación.

#### 3.1 Transmisiones hacia la Oficina

Regla 5, apartado 1, regla 79, regla 79bis y reglas 80 y 82 del REMC  
Decisión nº EX-13-2 del Presidente de la Oficina

##### 3.1.1 Mediante telefax (fax)

Cuando se comunique un documento a la Oficina mediante fax, el original ha de ir firmado de forma que en el fax recibido por la Oficina aparezca la representación gráfica de la firma. Si un documento transmitido a la Oficina no va firmado, ésta invitará a la parte implicada a subsanar esa irregularidad en un plazo determinado. Si el documento no se presenta firmado dentro de ese plazo, se declarará inadmisibles la solicitud correspondiente, o no se tendrá en cuenta el documento, según el caso.

No obstante, si el fax se ha elaborado de forma electrónica en un ordenador (en adelante «fax electrónico»), se considerará que la mención del nombre del remitente equivale a su firma.

No será necesaria la confirmación posterior del fax por correo electrónico.

La Oficina no acusará recibo del fax salvo en los casos expresamente establecidos por el REMC, concretamente cuando se presenta una solicitud de MC. Así pues, la Oficina no acusará recibo de un fax, pero si la comunicación es incompleta o ilegible o la Oficina tiene dudas razonables sobre la precisión de la transmisión, informará de ello al remitente y le invitará a que repita su comunicación por fax o presente el original firmado del documento en cuestión a la Oficina por vía postal, entrega directa u otros medios en un plazo que ella establezca. Si la segunda transmisión está completa, se considerará que la fecha de recepción es la de la primera transmisión, excepto a los efectos de establecer la fecha de presentación de una solicitud de marca comunitaria. De lo contrario, la Oficina no tendrá en cuenta la transmisión, o considerará sólo las partes recibidas y/o legibles (resolución de 04/07/2012, R 2305/2010-4, «Houbigant/PARFUMS HOUBIGANT PARIS *et al*»).

Para más información respecto a la fecha de presentación, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades.

En el caso de envíos de documentos en color, será suficiente que se envíe el documento por fax y se presente el original en color en un plazo de un mes a partir de la fecha de envío del fax, salvo disposición en contrario del RMC. En este caso, se

considerará que la fecha de recepción del original en color es la fecha de recepción del fax por la Oficina, también a los efectos de establecer la fecha de presentación de una solicitud de marca comunitaria. La hora de recepción es la hora local de Alicante (España) en que la Oficina recibió el fax.

### 3.1.2 Por medios electrónicos

De conformidad con lo dispuesto en la regla 82 del REMC, si se presenta una solicitud de marca comunitaria mediante el sistema e-filing, o se envía una comunicación a la Oficina por elementos electrónicos, se considerará que la mención del nombre del remitente equivale a su firma.

La Decisión del Presidente de la Oficina resulta decisiva a la hora de determinar si, y en qué medida y en qué condiciones técnicas, las comunicaciones podrán enviarse por medios electrónicos a la Oficina. En la Decisión nº EX-13-2, según la cual la hora de recepción de las solicitudes, comunicaciones u otros documentos presentados de forma electrónica a través del sitio web oficial de la OAMI es la hora local de Alicante (España) en que se valide dicha recepción, se hace especial referencia a esta cuestión.

En el caso de que una comunicación electrónica sea incompleta o ilegible o de que la Oficina tenga dudas razonables sobre la precisión de la transmisión, se aplicará por analogía la regla 80, apartado 2, del REMC.

### 3.1.3 Por vía postal, servicio de mensajería o entrega directa

Los documentos enviados por vía postal, servicio de mensajería o mediante entrega directa deberán ir dirigidos a la Oficina, a la dirección indicada en las notas explicativas que acompañan a los impresos facilitados por la Oficina.

Los documentos presentados por correo, servicio privado de mensajería o de forma directa han de estar firmados. Si un documento transmitido a la Oficina no va firmado, ésta invitará a la parte implicada a subsanar dicha irregularidad en un plazo determinado. Si el documento no se presenta firmado dentro de ese plazo, se declarará inadmisibile la solicitud correspondiente, o no se tendrá en cuenta el documento, según el caso.

La fecha de recepción es la fecha en que la Oficina recibe la comunicación. La hora de recepción se marca según la hora local de Alicante (España).

Para más información sobre las copias de los documentos presentados, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, 4.2 Justificación.

## 3.2 Notificación por la Oficina

Reglas 55 y 61-69 del REMC  
Decisión n° EX-97-1 del Presidente de la Oficina  
Decisión n° EX-05-6 del Presidente de la Oficina  
Decisión n° EX-13-2 del Presidente de la Oficina

Las comunicaciones escritas de la Oficina con la parte o las partes en un procedimiento serán «notificadas». Un documento se considera **notificado** cuando ha sido recibido o se ha considerado que ha sido recibido por el destinatario, con independencia de si se ha avisado o no al destinatario de ello. Por consiguiente, la fecha de notificación de un documento es la fecha en que dicho documento ha  **sido accesible para el destinatario o le ha llegado a este** y no la fecha en que fue enviado ni la fecha en que el destinatario tiene conocimiento efectivo de la notificación. Sin embargo, el momento en que se considerará que se ha producido exactamente la recepción dependerá del modo de notificación.

Excepto en el caso de notificación pública, la Oficina podrá elegir libremente el medio de notificación (regla 61, apartado 3, del REMC) aunque algunos modos de notificación requieren el consentimiento previo de la parte interesada.

En la práctica, siempre que sea posible y que el número de páginas que se han de enviar no sea excesivamente elevado, la Oficina optará siempre por la notificación por medios electrónicos, si están disponibles.

Si se sigue el procedimiento adecuado de notificación, el documento se considerará notificado a menos que el destinatario demuestre que no ha recibido el documento, o que lo ha recibido con posterioridad. Si esto queda demostrado, la Oficina volverá a notificar el(los) documento(s) (sentencia de 13/01/2011, en el asunto T-28/09, «PINE TREE», apdo. 32). Por el contrario, en el caso de que no se siga el procedimiento adecuado de notificación, el documento se considerará notificado a pesar de todo si la Oficina puede demostrar que el destinatario recibió realmente el documento.

Toda comunicación o notificación de la Oficina indicará el departamento o la división de la Oficina y el(los) nombre(s) del(de los) funcionario(s) responsable(s). Estos documentos deberán ir firmados por el(los) funcionario(s) o, en su caso, llevar el sello imprimido o estampado de la Oficina. En el caso de los documentos transmitidos mediante fax, la información adicional se proporcionará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.2.1.

### 3.2.1 Mediante fax

La Oficina puede hacer uso de la notificación mediante fax si la parte interesada ha indicado un número de fax, con la excepción de las notificaciones que incluyen elementos de color.

Se considerará que la notificación ha tenido lugar en la fecha en que el telefax del destinatario la recibe. La Oficina conservará los registros de fax a fin de poder demostrar la hora y el contenido de la transmisión. A falta de pruebas en contrario o información que plantee dudas sobre la correcta transmisión de la notificación, la fecha de recepción del fax podrá establecerse mediante el informe de transmisión de la Oficina (sentencia de 13/01/2011, en el asunto T-28/09, «PINE TREE», apdo. 32).



Con arreglo a la Decisión nº EX-97/1 del Presidente de la Oficina, en caso de que los documentos se transmitan mediante fax, se considerará identificación suficiente el nombre del departamento o de la división que figura en el encabezamiento, junto con el nombre del(de los) funcionario(s) indicados al final del documento.

### 3.2.2 Notificación por vía postal

El procedimiento de notificación por vía postal dependerá de la naturaleza del documento notificado.

Si el destinatario tiene su sede o domicilio en la UE o ha designado a un representante profesional (como establecen las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 5, Representación profesional), las resoluciones sujetas a un plazo de recurso, así como las citaciones o cualquier otro documento que determine el Presidente de la Oficina se notificarán por carta certificada con acuse de recibo.

Cuando la dirección del destinatario no esté situada en la UE o el destinatario no haya designado a un representante profesional o para cualquier otro documento que haya que notificar, la Oficina enviará los documentos por correo ordinario.

La notificación se considerará hecha el décimo día a partir del envío del documento por correo. El destinatario sólo podrá refutar esa presunción si aporta pruebas de que no ha recibido el documento, o de que lo ha recibido en una fecha posterior. Las indicaciones que plantean una duda razonable sobre la correcta recepción se considerarán prueba suficiente (sentencia de 25/10/2012, en el asunto T-191/11, «Miura», apdo. 34). En caso de litigio, la Oficina deberá establecer que la notificación llegó a su destino o establecer la fecha en que fue entregada al destinatario.

La notificación mediante carta certificada se considerará realizada incluso si el destinatario rehusa aceptar la carta.

### 3.2.3 Notificación mediante depósito en un buzón de la Oficina

En el caso de los destinatarios que hayan decidido mantener un buzón en la Oficina, la notificación también podrá realizarse mediante el depósito en dicho buzón del documento notificado. La Oficina registrará la fecha del depósito.

Se considerará hecha la notificación cinco días después del depósito del documento.

### 3.2.4 Notificación mediante entrega directa

La notificación también se podrá realizar mediante entrega directa del documento al destinatario, si se encuentra presente en la Oficina. Esta forma de notificación constituirá una excepción. Se conservará en el expediente una copia de dicho documento, con acuse de recibo fechado y firmado por el destinatario.

### 3.2.5 Notificación a través del sitio web oficial de la Oficina

Conforme a la Decisión nº EX-13-2 del Presidente de la Oficina de 26 de noviembre de 2013, también podrá enviarse la notificación a través del sitio web oficial de la Oficina, si el titular de la cuenta electrónica con la Oficina acepta este medio de notificación. La notificación consiste en poner el documento electrónico en el buzón de entrada del titular. La fecha se mencionará en el buzón de entrada del titular y será registrada por la Oficina (resolución de 17/1/2011, R 0956/2010-4 «DURAMAXX/DURAMAX»).

Se considerará hecha la notificación del documento cinco días después de su colocación en el buzón de entrada del titular, independientemente de que el destinatario haya abierto y leído o no el documento (Artículo 4, apartado 4, de la Decisión del Presidente EX-13-2).

### 3.2.6 Notificación mediante notificación pública

La notificación pública se realizará cuando se desconozca la dirección del destinatario o cuando la notificación por vía postal sea devuelta a la Oficina después de al menos un intento.

Esto se refiere, en primer lugar, al correo devuelto a la Oficina por el servicio de correos con la indicación «desconocido en la dirección indicada» y al correo no reclamado por su destinatario.

Los anuncios se publicarán en el sitio web de la Oficina. Se considerará hecha la notificación un mes después del día en que el anuncio se haya hecho público en Internet.

## 3.3 Destinatarios

Reglas 67 y 77 del REMC Artículos 92 y 93 del RMC
--

Todas las notificaciones se harán al representante (sentencias de 12/07/2012, T-279/09, «100% Capri» y de 25/04/2012, en el asunto T-326/11, «BrainLAB»), siempre que se haya nombrado debidamente un representante profesional. «Nombrado debidamente» significa que el representante entra dentro del grupo de personas facultadas para ejercer la representación y ha sido designado de forma apropiada, y que no existe ningún impedimento general, como la representación ilícita de ambas partes en un procedimiento *inter partes*, para que dicha persona acepte la representación. No será preciso presentar un poder para ser receptor de las notificaciones de la OAMI. Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 5, Representación profesional.

Toda notificación hecha al representante tendrá el mismo efecto que si fuera dirigida al representado. Del mismo modo, toda comunicación dirigida a la Oficina por un representante se considerará procedente de la persona representada.

## 4 Plazos

Reglas 70-72 del REMC
-----------------------

Los plazos ante la Oficina pueden dividirse en dos categorías:

- aquellos establecidos por el RMC o el REMC que, por tanto, son obligatorios;
- aquellos fijados por la Oficina que, por tanto, no son obligatorios y pueden prorrogarse en determinadas circunstancias.

### 4.1 Plazos fijados por la Oficina

Los plazos son un instrumento esencial para la conducción ordenada y razonablemente rápida de los procedimientos. Además, los plazos constituyen una cuestión de orden público y su cumplimiento riguroso es necesario para garantizar la claridad y la seguridad jurídica.

Por lo que se refiere a las medidas que mitigan la aplicación rigurosa del principio del cumplimiento estricto de los plazos, el Reglamento prevé tres medios, en función de si el plazo está todavía en curso o ha expirado.

Si todavía existe un plazo en curso, la parte podrá *solicitar una prórroga* del mismo con arreglo a la regla 71, apartado 1 del REMC.

Si el plazo ha vencido, la parte que no ha cumplido el plazo todavía tiene dos posibles líneas de acción: solicitar la *prosecución del procedimiento* (con arreglo al artículo 82 del RMC), que sólo requiere cumplir determinados requisitos formales o solicitar la *restitutio in integrum* (con arreglo al artículo 81 del RMC), que exige que se cumplan requisitos formales y sustantivos (como mostrar toda la diligencia).

Se facilita información adicional en los apartados 4.1.4. y 4.1.5.

#### 4.1.1 Duración de los plazos fijados por la Oficina

A excepción de los plazos expresamente establecidos en el RMC o en el REMC, los plazos concedidos por la Oficina, cuando la parte en cuestión tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial dentro de la Unión Europea, no podrán ser inferiores a un mes ni superiores a seis. Si la parte afectada no tiene su domicilio, sede social o establecimiento industrial en la Unión Europea, los plazos no podrán ser inferiores a dos meses ni superiores a seis. La práctica general es conceder dos meses.

Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 5, Representación profesional.

#### 4.1.2 Vencimiento de los plazos

Cuando se establece un plazo en una notificación de la Oficina, el «hecho pertinente» será la fecha en la que se notifica o se considerada notificado un documento, dependiendo de las normas que rigen las modalidades de notificación.

Cuando el plazo se exprese en meses, vencerá el día del mes posterior que corresponda que tenga el mismo número que el día en que ocurrió el «hecho pertinente».

Por lo tanto, si la comunicación de la Oficina establece un plazo de dos meses que se notifica por fax el 28 de junio, el plazo vencerá el 28 de agosto. No será relevante si el «hecho pertinente» tuvo lugar en un día hábil o festivo o domingo; sólo será relevante para el vencimiento del plazo.

En caso de que el mes posterior correspondiente no tenga un día con el mismo número o de que el día en que ocurrió el hecho mencionado fuera el último del mes, el plazo vencerá el último día de ese mes. Un plazo de dos meses establecido en una notificación del 31 de julio vencerá, por lo tanto, el 30 de septiembre. De igual forma, un plazo de dos meses establecido en una notificación del 30 de junio vencerá el 31 de agosto.

Todo plazo se considerará vencido a las 24 horas del último día (hora local de Alicante, (España)).

Todo plazo que vence en un día en que la Oficina no está abierta para la recepción de documentos o en que el correo ordinario no se distribuya en la localidad en que tiene su sede la Oficina (los sábados, domingos y días festivos), se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. A ese respecto, el Presidente de la Oficina fijará los días en los que la Oficina está cerrada, antes del comienzo de cada año civil. Esta prórroga es automática pero se aplica sólo al final del plazo (resolución de 12/5/2011, R 0924/2010-1, «whisper power-WHISPER»).

En caso de interrupción general del servicio de distribución del correo en España o de la conexión de la Oficina a los medios de comunicación electrónica autorizados, el plazo que venza en ese periodo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente al periodo de interrupción. Estos periodos serán determinados por el Presidente de la Oficina y la prórroga se aplicará a todas las partes en el procedimiento.

En caso de que se produzcan acontecimientos excepcionales (huelga, catástrofe natural...) que provoquen una perturbación en el funcionamiento de la Oficina o un grave impedimento en sus comunicaciones con el exterior, se podrán prorrogar los plazos por un periodo a determinar por el Presidente de la Oficina.

#### 4.1.3 Prórroga de los plazos

Podrá concederse una prórroga del plazo si la solicitud la realiza la parte afectada antes del vencimiento del plazo original.

En los **procedimientos ex parte** ante la Oficina, si el solicitante solicita la prórroga antes del vencimiento de un plazo, podrá concederse otro plazo para un período, en función de las circunstancias del caso, que no podrá superar los seis meses.

Respecto de las normas aplicables a la prórroga de los plazos en los **procedimientos *inter partes*** (es decir, cuando existen dos o más partes implicadas, como en el procedimiento de oposición, nulidad y/o caducidad), véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

Salvo disposición en contrario contenida en el Reglamento o en los párrafos específicos de las presentes Directrices, por regla general toda petición de prórroga que se reciba dentro de plazo se concederá siempre con independencia de la explicación que la parte que la solicita aporte. No obstante, se denegará toda solicitud posterior de prórroga del mismo plazo, salvo si la parte que la solicita explica y justifica debidamente las «circunstancias excepcionales» que a) le impidieron realizar la acción necesaria durante los dos plazos anteriores (es decir, el plazo original más la primera prórroga) y b) que todavía impiden al solicitante llevarla a cabo, por lo que necesita más tiempo.

Constituyen ejemplos de justificación admisible:

- «Estamos reuniendo pruebas procedentes de varios Estados miembros/todos nuestros licenciarios/nuestros proveedores. Hasta el momento hemos reunido documentos de algunos de ellos, aunque debido a la estructura comercial de la empresa (que se muestra en el documento adjunto) no hemos podido ponernos en contacto con el resto hasta hace poco»;
- «A fin de demostrar que la marca ha adquirido un carácter distintivo a través del uso, iniciamos encuestas de mercado al inicio del período (con fecha de X). Sin embargo, hasta hace poco no ha acabado el trabajo de campo (tal como se indica en los documentos adjuntos); como consecuencia de lo anterior, es necesaria una segunda prórroga para finalizar el análisis y preparar nuestras presentaciones a la Oficina»;
- El «fallecimiento» también se considera una «circunstancia excepcional». Lo mismo es aplicable a la enfermedad grave, siempre que no estuviera disponible una sustitución razonable;
- Por último, las «circunstancias excepcionales» también incluyen situaciones de «fuerza mayor». Se define como «fuerza mayor» toda catástrofe natural e inevitable que interrumpe el curso previsto de los acontecimientos. En ella se incluyen los desastres naturales, las guerras, los actos terroristas y los acontecimientos inevitables que van más allá del control de las partes.

Cuando una solicitud de prórroga de un plazo prorrogable presentada antes del vencimiento del mismo no es aceptada, se le concederá a la parte afectada al menos un día para cumplir el plazo, incluso si dicha solicitud de prórroga se realiza en el último día del plazo.

#### 4.1.4 Prosecución del procedimiento

Artículo 82 del RMC Comunicación nº 06/05 del Presidente de la Oficina
---

Las expresiones «continuación del procedimiento» y «prosecución del procedimiento» son equivalentes.

El artículo 82 del RMC establece la posibilidad de que prosiga el procedimiento cuando han expirado los plazos aunque excluye varios plazos previstos en algunos artículos del RMC y del REMC. La Comunicación nº 06/05 del Presidente de la Oficina de 16/09/2005 relativa al restablecimiento de plazos expirados indica que, con algunas pocas excepciones, la mayoría de estas excepciones se explican por sí mismas.

Los plazos excluidos son los siguientes:

- Los plazos previstos en el artículo 81 del RMC, evitando la duplicación de los medios de reparación para un mismo plazo;
- Los plazos contemplados en el artículo 112 del RMC, es decir durante los tres meses de que el solicitante o titular dispone para solicitar la transformación y pagar la tasa correspondiente;
- El periodo de oposición y el plazo para pagar la tasa de oposición establecida en el artículo 41 del RMC;

Los plazos establecidos en el artículo 42 del RMC, es decir, los plazos establecidos por la Oficina para que las partes presenten observaciones en el marco del procedimiento de oposición. Esto comprende todos los plazos de que el oponente dispone para justificar su oposición con arreglo a lo dispuesto en la regla 19 del REMC, el plazo previsto en el apartado 2 de la regla 20 para que el solicitante responda, el plazo contemplado en el apartado 4 de la regla 20 para que el oponente presente sus alegaciones, así como el plazo previsto para cualquier otro intercambio de argumentos, si así lo hubiere considerado oportuno la Oficina (resolución de 7/12/2011, R 2463/2010-1, «Pierre Robert/Pierre Robert»).

De conformidad con la segunda frase del apartado 1 de la regla 50 del REMC, estos plazos (o los plazos correspondientes) seguirán estando excluidos en segunda instancia, ante las Salas de Recurso.

El resto de plazos de un procedimiento de oposición no se contemplan en el artículo 42 del RMC y, por lo tanto, no quedan excluidos para la prosecución del procedimiento. En consecuencia, la Oficina concederá la prosecución del procedimiento para:

- el plazo previsto en el apartado 6 del artículo 119 del RMC y en el apartado 1 de la Regla 16 del REMC para traducir el escrito de oposición;
- el plazo previsto en el apartado 4 de la regla 17 del REMC para subsanar las deficiencias que afectan a la admisibilidad de la oposición;
- el plazo previsto en el apartado 1 de la regla 22 del REMC para que el solicitante invite al oponente a que aporte prueba del uso de su marca anterior;
- el plazo previsto en el apartado 2 de la regla 22 del REMC para que el oponente aporte la prueba del uso de su marca anterior;
- el plazo previsto en el apartado 6 de la regla 22 del REMC para traducir la prueba del uso.

- Los plazos establecidos en el artículo 25, apartado 3, el artículo 27, el artículo 29, apartado 1, el artículo 33, apartado 1, el artículo 36, apartado 2, y el artículo 47, apartado 3, los artículos 60 y 62, el artículo 65, apartado 5, y el artículo 82, y los plazos establecidos en el REMC para reivindicar, después de que se haya presentado la solicitud, la prioridad en el sentido del artículo 30, la prioridad por exposición en el sentido del artículo 33 o la antigüedad en el sentido del artículo 34.

El artículo 82 del RMC no excluye ninguno de los plazos que se fijan en los procedimientos de caducidad o de declaración de nulidad.

La parte que solicita la prosecución del procedimiento debe realizar la petición, que está sujeta al pago de una tasa prevista en el RTMC, en el plazo de dos meses desde el vencimiento del plazo original, y llevar a cabo el acto omitido en el momento en que se recibe la petición de prosecución.

El plazo de dos meses no podrá ser objeto de prórroga ni de prosecución. No es necesario llevar a cabo ningún requisito sustantivo, como es el caso cuando se solicita la *restitutio in integrum*.

#### 4.1.5 Restitutio in integrum

Aquella parte en un procedimiento seguido ante la Oficina que, aun habiendo obrado con toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido observar un plazo con respecto a la Oficina, podrá ser restituida en sus derechos (*restitutio in integrum*) si la inobservancia del plazo tuviese como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de los Reglamentos, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.

Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 8, *Restitutio in Integrum*.

***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 2***

***PRINCIPIOS GENERALES QUE HAN DE  
RESPETARSE EN EL PROCEDIMIENTO***



## Índice

<b>1</b>	<b>Motivación suficiente .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Derecho a ser oído .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Principios generales del Derecho de la UE .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Diligencias de instrucción .....</b>	<b>5</b>
	4.1 Pruebas escritas.....	6
	4.2 Prueba oral.....	6
	4.3 Diligencias de instrucción específicas .....	7
	4.3.1 Prueba pericial.....	7
	por la Oficina .....	7
	4.3.2 Declaraciones juradas .....	7
	3.3 Diligencias de comprobación.....	8
	4.4 Costes de la instrucción .....	8
<b>5</b>	<b>Procedimiento oral .....</b>	<b>9</b>
	5.1 Apertura del procedimiento oral .....	9
	5.2 Desarrollo del procedimiento oral.....	10
	5.3 Acta de las diligencias de instrucción y del procedimiento.....	10
<b>6</b>	<b>Resoluciones .....</b>	<b>10</b>
	6.1 Contenido .....	10
	6.2 Reparto de gastos .....	11

Artículos 75 a 78 y artículo 85 del RMC

## 1 Motivación suficiente

Las resoluciones adoptadas por la Oficina deberán ser escritas y motivadas. Y ello por un doble motivo: explicar a las partes interesadas por qué se adoptó la medida de forma que puedan proteger sus derechos, y permitir que los Tribunales de la Unión Europea ejerzan su potestad de revisar la legalidad de la resolución (véase la sentencia de 12/07/2012, T-389/11, «GUDDY», apartado 16, y sentencia de 22/05/2012, en el asunto T-585/10, «PENTEÓ», apartado 37, así como la jurisprudencia citada).

Sin embargo, la Oficina no incumple la obligación de motivación cuando no responde a todas las alegaciones presentadas por las partes.

Basta con que establezca los hechos y las consideraciones jurídicas de importancia fundamental en el contexto de la resolución (véanse, entre otras, las sentencias de 18/01/2013, T-137/12, «VIBRATOR», apartados 41 y 42; de 20/02/2013, en el asunto T-378/11, «MEDINET», apartado 17; de 3/07/2013, en el asunto T-236/12, «NEO», apartados 57 y 58; de 16/05/2012, en el asunto T-580/10, «Kindertraum», apartado 28; o la sentencia de 10/10/2012, en el asunto T-569/10, «BIMBO DOUGHNUTS», apartados 42 a 46, confirmada por la sentencia de 8/05/2014, en el asunto C-591/12 P).

## 2 Derecho a ser oído

De acuerdo con el principio general del derecho de defensa, las personas cuyos intereses se ven afectados por una resolución adoptada por una autoridad pública deben tener la oportunidad de expresar su punto de vista. Por lo tanto, en todos los procedimientos ante la Oficina, las partes siempre dispondrán de la posibilidad de expresar sus posiciones y sus alegaciones.

Las resoluciones se basarán únicamente en motivos o pruebas respecto a los cuales las partes implicadas hayan tenido la oportunidad de presentar sus comentarios. El derecho de defensa exige, por tanto, que se reciba una comunicación (sentencia de 25/10/2012, en el asunto T-191/11, «Miura», apartado 25).

El derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho o de Derecho, junto con las pruebas que constituyen el fundamento de la resolución. Sin embargo, no se aplica a la posición final que se adoptará. Por lo tanto, la Oficina no está obligada a informar a las partes de su opinión jurídica antes de adoptar una resolución y les dará la posibilidad de presentar sus observaciones sobre dicha posición o incluso presentar pruebas adicionales (véase, entre otras, las sentencias de 14/06/2012, en el asunto T-293/10, «Color per se», apartado 46 *in fine*; de 08/03/2012, en el asunto T-298/10, «BIODANZA», apartado 101; y la sentencia de 20/03/2013, en el asunto T-277/12, «Caffè Kimbo», apartados 45 y 46).

La Oficina examinará de oficio los hechos de los procedimientos presentados ante ella, aunque en los procedimientos sobre motivos de denegación relativos, limitará su examen a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes (esto también es aplicable a los procedimientos de anulación).

Dicha limitación no impide que la Oficina tome en consideración, además de los hechos presentados expresamente por las partes, otros hechos bien conocidos, es decir, aquellos que probablemente conoce todo el mundo o que pueden ser conocidos a partir de fuentes accesibles al gran público o aquellos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos y que cualquier persona puede conocer y, en particular, los consumidores de dichos productos. Por consiguiente, la Oficina podrá utilizar como base de su razonamiento estos hechos conocidos.

No se exige a la Oficina que demuestre la exactitud de dichos hechos notoriamente conocidos y, por tanto, no está obligada a aportar ejemplos de dicha experiencia práctica, sino que es la parte afectada quien debe presentar pruebas que la refuten (véanse, entre otras, la sentencia de 20/03/2013, en el asunto T-277/12, «Caffè Kimbo», apartado 46; la sentencia de 11/07/2013, en el asunto T-208/12, «Rote Schnürsenkelenden», apartado 24; la sentencia de 21/02/2013, en el asunto T-427/11, «Bioderma», apartados 19 a 22; la sentencia de 08/02/2013, en el asunto T-33/12, «Medigym», apartados 20 y 25; la sentencia de 07/12/2012, en el asunto T-42/09, «Quadratum», apartado 73; y la sentencia de 19/09/2012, en el asunto T-231/11, «Stoffmuster», apartado 51).

Sin embargo, en los procedimientos *ex parte*, cuando la Oficina reúne de oficio hechos que no son notoriamente conocidos y que pretende utilizar como base para su resolución, tiene la obligación de notificar dichos hechos a la parte para que la parte pueda presentar su opinión al respecto.

Si se han presentado documentos o alegaciones después de que haya expirado el plazo establecido por la Oficina, estos se considerarán, en principio, presentados fuera de plazo y no se tendrán en cuenta. Para más información, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, 4.5.1 Prueba adicional de la prueba de uso y las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, 3.3.1 Plazo para presentar la prueba de uso.

Sin embargo, la Oficina tomará en consideración las cuestiones jurídicas, con independencia de si han sido o no alegadas por las partes.

También se tendrán en cuenta las circunstancias que varían en el curso del procedimiento. Por ejemplo, si durante un procedimiento de oposición expira el derecho anterior en el que se funda la oposición (por ejemplo, no se renueva o se declara nulo), este hecho siempre se tendrá en cuenta.

### **3 Principios generales del Derecho de la UE**

La Oficina debe respetar los principios generales del Derecho de la UE, tales como la igualdad de trato y de buena administración (véanse, entre otras, la sentencia de 24/01/2012, en el asunto T-260/08, «VISUAL MAP», la sentencia de 23/01/2014, en el asunto T-68/13, «CARE TO CARE», apartado 51 y la sentencia de 10/03/2011, en el asunto C-51/10 P, «1000», apartado 73).

Por razones de seguridad jurídica y de buena administración, deberá realizarse un examen completo y exigente de todas las solicitudes de marcas para impedir que se registren marcas de forma no adecuada. Dicho examen se llevará a cabo en cada caso individual.

La legitimidad de las resoluciones de la Oficina deberá evaluarse únicamente sobre la base de los reglamentos comunitarios, tal como han sido interpretados por la judicatura de la Unión Europea. En consecuencia, la OAMI no está obligada ni por su práctica anterior de adopción de decisiones ni por las resoluciones adoptadas en un Estado miembro o en un tercer país, de que el signo en cuestión pueda registrarse como marca nacional. Este es el caso incluso si dicha resolución se adoptó en un país que pertenece a un área lingüística en la que se originó el signo denominativo en cuestión (sentencia de 16/05/2013, en el asunto T-356/11, «Equipo», apartado 7).

Sin embargo, a la luz de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la OAMI tendrá en cuenta las decisiones ya adoptadas en relación con solicitudes similares y deberá considerar cuidadosamente si decidir o no en el mismo sentido (sentencia de 10/03/2011, en el asunto C-51/10, «1000», apartados 74 a 75; sentencia de 27/02/2014, en el asunto T-225/12, «LIDL express», apartado 56; sentencia de 23/01/2014, en el asunto T-68/13, «CARE TO CARE», apartado 51; y sentencia de 12/12/2013, en el asunto T-156/12, «Oval», apartado 28).

Asimismo, el principio de igualdad de trato y de buena administración deberá aplicarse de un modo que sea coherente con el principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida en el marco de otro procedimiento (sentencia de 23/01/2014, en el asunto T-68/13, «CARE TO CARE», apartado 51; sentencia de 12/12/2013, en el asunto T-156/12, «Oval», apartado 29; sentencia de 02/05/2012, en el asunto T-435/11, «UniversalPHOLED», apartado 38; y la sentencia de 10/03/2011, en el asunto C-51/10, «1000», apartados 76 a 77).

## 4 Diligencias de instrucción

Artículos 77 y 78 del RMC  
Reglas 56 a60 del REMC  
Decisión nº EX-99-1, modificada por la Decisión nº EX-03/2 de 20/01/2003

En todos los procedimientos ante la Oficina, se podrán llevar a cabo diligencias de instrucción. Las diligencias de instrucción se enumeran en el artículo 78 del RMC y en la regla 57 del REMC, aunque dicha lista no es exhaustiva.

Las diligencias de instrucción son las siguientes:

- audiencia de las partes;
- solicitudes de información;
- presentación de documentos y de muestras;
- audiencia de testigos;
- peritaje;
- declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes;
- diligencias de comprobación.

Algunas de dichas diligencias serán más frecuentes, como la solicitud de información, las declaraciones escritas y, principalmente, la presentación de documentos y muestras. Solo a título excepcional se recurrirá a las demás diligencias, como la audiencia de las partes, de testigos o de peritos, las diligencias de comprobación, etc.

Corresponderá exclusivamente a la Oficina determinar la oportunidad de practicar dichas diligencias y solo las llevará a cabo si las considera necesarias para el examen del expediente.

Si la Oficina deniega una solicitud de diligencia de instrucción solo podrá recurrirse junto con el recurso contra la resolución final.

El procedimiento que habrá de aplicar la Oficina variará en función de la naturaleza de la diligencia de instrucción de que se trate.

#### **4.1 Pruebas escritas**

La Oficina, en el marco de las diligencias de instrucción, se limitará, en la mayoría de casos, a las pruebas escritas, que son las menos onerosas, las más sencillas y flexibles.

A ese respecto la Oficina concederá preferencia a la presentación de documentos y muestras. Pero entre las posibles pruebas escritas figuran, además, no solo la solicitud de información o las declaraciones escritas prestadas bajo juramento o las declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes, sino también a los peritajes, que pueden limitarse a la presentación de un informe escrito.

El Reglamento no establece ninguna formalidad ni procedimiento particular. Así, pues, se aplicarán las normas generales de procedimiento de la Oficina.

En particular, toda la información, documentos y muestras aportados por una parte serán comunicados a las demás partes en el plazo más breve posible y la Oficina concederá a estas últimas un plazo, en principio de dos meses, para que puedan presentar alegaciones al respecto.

La Oficina fundamentará su resolución sólo en los motivos respecto de los cuales ambas partes han tenido la oportunidad de presentar sus observaciones.

Para más información sobre el procedimiento oral, véase el apartado 5.

#### **4.2 Prueba oral**

Se trata de las pruebas que se realizan en el marco de un procedimiento oral, como la audiencia de las partes, de testigos o de peritos.

La Oficina solo decidirá practicar esas pruebas a título excepcional, debido, en particular, a su lentitud, que puede prolongar un procedimiento, y a sus costes, con las que, en última instancia, habrá de correr la parte vencida en un procedimiento *inter partes* o incluso, en ciertos casos, las dos partes.

Si la Oficina invita a una parte a declarar oralmente, deberá informar de ello a las demás partes, que podrán intervenir.

Asimismo, cuando la Oficina cite a un perito o a un testigo para una audiencia, deberá comunicarlo a las partes, que podrán estar presentes y formular preguntas a la persona oída.

## 4.3 Diligencias de instrucción específicas

### 4.3.1 Prueba pericial por la Oficina

El peritaje o las diligencias de comprobación solo deberán aplicarse en última instancia porque implican importantes gastos y prolongan el procedimiento.

La Oficina decidirá si procede pedir la opinión de un perito, y qué persona se nombra como perito. Sin embargo, la Oficina no tiene una lista de peritos, dado que el uso de peritos como diligencia de prueba tiene carácter excepcional.

En el mandato de dicho perito deberá indicarse:

- la descripción precisa de su misión;
- el plazo para presentar el informe;
- los nombres de las partes en el procedimiento;
- los datos de los gastos que debe reembolsarle la Oficina.

Tan pronto como reciba el informe del perito, la Oficina transmitirá a las partes una copia del mismo.

Si la Oficina considera suficiente el informe y si las partes aceptan esa modalidad de informe, se utilizará, en principio, tan sólo en su forma escrita.

Así pues, la deposición de un informe oral o la audiencia del perito quedará al arbitrio de la Oficina.

Las partes podrán recusar a un perito por incompetencia, porque tenga un interés personal en el asunto, porque haya intervenido ya en el litigio o porque infunda sospechas de parcialidad. Ninguna recusación podrá fundarse en la nacionalidad del perito designado. Si alguna parte recusa al perito, la Oficina resolverá sobre la recusación. Las razones que pueden alegarse para la recusación de un perito serán las mismas que para la revocación de un examinador o de un miembro de una Sala de Recurso, en virtud del artículo 137 del RMC.

### 4.3.2 Declaraciones juradas

Las declaraciones escritas bajo juramento o solemnes que produzcan efectos similares según la legislación del Estado en el que se efectúe la declaración se admiten igualmente como pruebas, siempre que las aporte una parte.

Para que una declaración se considere jurada o solemne, las partes deberán entender que la declaración falsa se considera delito penal con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se redacta el documento. Cuando no sea este el caso, el documento se considerará simplemente otro documento o declaración escrita (sentencia de 28/03/2012, en el asunto T-214/08, «Outburst», apartado 32 y la jurisprudencia citada en la misma).

El valor probatorio de una declaración jurada es relativo (sentencia de 28/03/2012, T-214/08, «Outburst», ( apartado 33). Al apreciar el valor probatorio de dicho documento, la Oficina considerará, en primer lugar, la verosimilitud de la información

que contiene. Será necesario que tenga 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 07/06/2005, en el asunto T-303/03, «Salvita», apartado 42 y la jurisprudencia citada en la sentencia). Las declaraciones juradas que contienen información concreta y detallada y/o avalada por otras pruebas tienen un mayor valor probatorio que las declaraciones muy generales y redactadas en términos abstractos.

El mero hecho de que las declaraciones juradas de terceros se efectúen conforme a un borrador predeterminado preparado por la parte (partes) interesada(s), no afecta en sí mismo a su fiabilidad y credibilidad, y no pone en cuestión su valor probatorio dado que el signatario certifica la veracidad de sus contenidos (sentencia de 16/09/2013, en el asunto T-200/10, «Avery Dennison», apartado 73)

Si dichos documentos se elaboraron a partir de un borrador preparado por la parte (partes), esto no afectará por sí solo a la fiabilidad y credibilidad de los documentos (sentencia de 16/09/2013, en el asunto T-200/10, «AVERY DENNISON», apartado 73).

#### 4.3.3 Diligencias de comprobación

Solo en circunstancias muy excepcionales, la Oficina considerará necesario proceder a diligencias de comprobación *in situ*. En ese caso, deberá adoptar, como en cualquier otra resolución de la Oficina, el tipo de diligencia con la que se pretende obtener pruebas (en este caso, las diligencias de comprobación), los hechos pertinentes que se desean probar, la fecha, la hora y el lugar de la diligencia de comprobación.

La fecha fijada de la diligencia de comprobación deberá conceder a la parte interesada un tiempo suficiente para prepararla. Si por alguna razón no pudiera practicarse la diligencia, el procedimiento continuará sobre la base de la prueba que obra en el expediente.

#### 4.4 Costes de la instrucción

La Oficina podrá supeditar la práctica de una diligencia de instrucción al depósito de una suma por la parte que la haya solicitado. La Oficina calculará su importe sobre la base de una estimación de los costes.

Los testigos y peritos citados u oídos por la Oficina tendrán derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento y de estancia, incluido un anticipo. Tendrán igualmente derecho a una indemnización apropiada por lucro cesante o a la remuneración de su trabajo.

El Presidente de la Oficina establecerá el importe de los reembolsos y de los anticipos sobre los gastos, que se publicará en el Diario Oficial de la Oficina. Para más información, véase la Decisión nº EX-99-1 del Presidente de la Oficina, modificada por la Decisión nº EX-03-2, de 20/01/2003.

Cuando la Oficina acuerde una diligencia de instrucción que requiera la audiencia de testigos y de peritos, los costes correrán a cargo de la Oficina. En cambio, si la audiencia ha sido solicitada por una de las partes, los costes correrán a su cargo, sin perjuicio de la resolución sobre el reparto de costes en el caso de los procedimientos *inter partes*.

## 5 Procedimiento oral

Artículos 77 y 78 del RMC Reglas 56 a 60
---

El artículo 77 del RMC dispone que la Oficina podrá utilizar el procedimiento oral.

Cualquier contacto oficioso, como, por ejemplo, una conversación telefónica, no se considerará constitutivo de un procedimiento oral, en el sentido del artículo 77 del RMC.

La Oficina recurrirá al procedimiento oral de oficio o a instancia de una parte del procedimiento cuando lo considere verdaderamente necesario. Esto quedará al arbitrio de la Oficina (sentencia de 20/02/2013, en el asunto T-378/11, «MEDINET», apartado 72 y la jurisprudencia citada en la misma). En la gran mayoría de los casos será suficiente que las partes puedan presentar sus observaciones por escrito.

### 5.1 Apertura del procedimiento oral

Cuando la Oficina haya decidido recurrir a un procedimiento oral y citar a las partes, el plazo de comparecencia no podrá ser inferior a un mes salvo que las partes acuerden un plazo más breve.

Como el objeto de todo procedimiento oral es el de elucidar todas las cuestiones que queden por resolver antes de que se adopte la resolución definitiva, la Oficina, en su citación, debería indicar a las partes los puntos que, en su opinión, precisen ser debatidos para adoptar la resolución.

Cuando la Oficina considere necesario oír a la partes, a testigos o peritos, deberá adoptar una resolución en la que precise el tipo de diligencia que desee practicar, los hechos pertinentes que se deban probar y la fecha de la audiencia. El plazo de comparecencia será de un mes como mínimo, a no ser que los interesados acuerden un plazo más breve. En la citación deberá figurar, un resumen de dicha resolución e indicar los nombres de las partes en el procedimiento y detalles sobre los gastos que, llegado el caso, podría reembolsar la Oficina a los testigos o peritos.

Si resultara necesario, y a fin de facilitar la audiencia, la Oficina podrá invitar a las partes a que presenten observaciones escritas o pruebas antes de la vista. Al fijar el plazo para la recepción de dichas observaciones, la Oficina deberá tener en cuenta que éstas deberán recibirse en la Oficina en un plazo razonable para que puedan ser transmitidas a las otras partes.

Las partes podrán asimismo presentar, por iniciativa propia, pruebas en apoyo de su argumentación. No obstante, en caso de que dichas pruebas hubieran debido presentarse en una fase anterior del procedimiento, incumbirá exclusivamente a la Oficina pronunciarse sobre la admisibilidad de esos elementos de prueba, de conformidad, en su caso, con el principio de contradicción.



## **5.2 Desarrollo del procedimiento oral**

El procedimiento oral ante los examinadores, la División de Oposición y el departamento encargado del Registro no será público.

Los procedimientos orales, incluido el pronunciamiento de la resolución, se harán públicos ante la División de Anulación y las Salas de Recurso, en la medida en que el departamento ante el que se desarrollen los procedimientos no decida lo contrario en casos en los que la admisión del público pudiera comportar perjuicios graves e injustificados, en particular para una parte en los procedimientos.

Si una de las partes debidamente citada en un procedimiento oral no compareciese ante la Oficina, el procedimiento podrá proseguir en su ausencia.

En el caso de que la Oficina invita a una parte a declarar oralmente, deberá informar de ello a las demás partes, que podrán intervenir.

Asimismo, cuando la Oficina cite a un perito o a un testigo para una audiencia, deberá comunicarlo a las partes afectadas, que podrán estar presentes y formular preguntas a la persona oída.

Al final del procedimiento oral, la Oficina concederá a las partes la posibilidad de presentar sus conclusiones definitivas.

## **5.3 Acta de las diligencias de instrucción y del procedimiento**

Regla 60 del REMC
-------------------

El acta de las diligencias de instrucción y del procedimiento oral se limitará a los elementos esenciales. En particular, no contendrá las declaraciones literales realizadas, ni se someterá a aprobación. No obstante, las declaraciones de los peritos o los testigos serán grabadas de forma que, en instancias ulteriores, se puedan verificar las declaraciones exactas, y las partes recibirán una copia del acta (no de las declaraciones grabadas).

## **6 Resoluciones**

### **6.1 Contenido**

Artículo 75 del RMC Regla 55 del REMC
--

Las resoluciones de la Oficina se motivarán de forma que su legalidad se pueda evaluar en la fase de recurso o ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia.

La resolución abordará los principales puntos planteados por las partes. En particular, si existen distintos resultados para algunos productos y servicios de la solicitud o registro de marca comunitaria en cuestión, la resolución dejará claro cuáles de los productos y servicios se deniegan y cuáles no se deniegan.

El nombre o los nombres de las personas que adoptaron la resolución figurarán al final de la misma (regla 55 del REMC).

Al final de la resolución, se añadirá una nota sobre la posibilidad de interponer recurso.

La ausencia de dicha nota sobre la posibilidad de recurso no afectará a la legalidad de la resolución ni al plazo de presentación de recurso.

## 6.2 Reparto de gastos

Artículo 82, apartado 5, y artículo 85 del RMC Regla 51 y regla 94 del REMC
--

En los procedimientos *ex parte* no se dicta resolución sobre las costas, ni sobre el reparto de los gastos. Las tasas abonadas a la Oficina no se reembolsarán (excepciones: regla 51 del REMC, restitución de la tasa de recurso en ciertos casos, así como artículo 82, apartado 5, del RMC, reembolso de la tasa de prosecución del procedimiento si éste se desestima).

Las resoluciones sobre los costes o la fijación de la cuantía de las mismas se circunscriben a los procedimientos de oposición y anulación (incluidos los procedimientos de recurso o los procedimientos ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia). Los «costes» engloban los gastos sufragados por las partes en el procedimiento, principalmente i) los gastos de representación (aunque siempre sujetos a unos importes máximos) así como los gastos derivados de la participación en las audiencias. Los «costes de representación» comprenden solo los gastos de los representantes profesionales a efectos de lo dispuesto en el artículo 93 del RMC, no de los empleados (ni siquiera un empleado de otra empresa con vínculos económicos); ii) la tasa de oposición o de anulación abonada por el oponente o por un tercero.

«Reparto de los gastos» quiere decir que la Oficina se pronunciará sobre si las partes han de reembolsarse mutuamente estas cantidades y en qué medida. No incluye las relacionadas con la Oficina (tasas abonadas, costes internos de la Oficina).

Por lo tanto, en la resolución que se dicte en los procedimientos *inter partes*, la Oficina deberá pronunciarse sobre el reparto de gastos. Re caerán en la parte vencida las tasas y los gastos sufragados por la otra parte, indispensables para la instrucción del procedimiento. Si las dos partes pierden en uno o varios de los elementos del litigio y en la medida en que la equidad lo exija, la Oficina podrá disponer un reparto de los gastos diferente.

La resolución fijará los gastos que deben abonar la(s) parte(s) vencida(s), no siendo necesaria a estos efectos ninguna prueba de haber incurrido en estos gastos.

Esta parte de la resolución constituye un título que se podrá ejecutar en procedimientos simplificados en todos los Estados miembros.

En los casos de retirada o de renuncia de la solicitud de MC o de la MC impugnada o de retirada de la oposición o de la solicitud de anulación, la Oficina no decidirá sobre el fondo del asunto pero sí dictará resolución sobre los costes. Re caerán en la parte que ponga fin al procedimiento las tasas y los gastos sufragados por la otra. En los casos

en que se concluya el asunto por otros motivos, la Oficina fijará libremente los gastos. En ningún caso se fundamentará la resolución sobre los gastos en supuestos hipotéticos o pronósticos sobre quién habría ganado el procedimiento si hubiera habido que dictar una resolución sobre el fondo. Por otra parte, en el plazo de un mes a partir de la notificación en la que se fije la cuantía de los costes, la parte interesada podrá presentar una solicitud de modificación de la resolución. Esta solicitud deberá estar motivada e ir acompañada de la correspondiente tasa (artículo 2, apartado 30, del RTMC).

***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 4***

***LENGUA DE PROCEDIMIENTO***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>De la presentación al registro (excepto oposición) .....</b>	<b>3</b>
2.1	Solicitud .....	3
2.2	Otras solicitudes .....	4
<b>3</b>	<b>Con posterioridad al registro (excepto anulación) .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Oposición y anulación .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Naturaleza invariable del régimen de lenguas .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Traducciones y su certificación .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>No conformidad con el régimen lingüístico .....</b>	<b>5</b>

## 1 Introducción

Artículo 119 del RMC  
Regla 95, regla 96 y regla 98 del REMC  
Comunicación nº 4/04 del Presidente de la Oficina

Hay cinco lenguas oficiales en la Oficina: el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el español. No obstante, la solicitud de marca comunitaria podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. El RMC establece las normas para la determinación y el uso de la lengua de procedimiento. Estas normas pueden variar no sólo de un procedimiento a otro, sino también y sobre todo según se trate de un procedimiento *ex parte* o de un procedimiento *inter partes*.

En esta sección se abordan únicamente las disposiciones comunes a todos los procedimientos. Las excepciones que afectan a un procedimiento particular se tratan en la sección correspondiente de las Directrices que afectan al procedimiento.

## 2 De la presentación al registro (excepto oposición)

### 2.1 Solicitud

La solicitud de marca comunitaria (solicitud de MC) se podrá presentar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Se indicará una segunda lengua de entre las cinco lenguas oficiales de la Oficina.

Durante el procedimiento, el solicitante podrá usar:

- la primera lengua, si es una lengua de la Oficina;
- o la segunda lengua, a su elección, si la primera lengua no es una de las lenguas de la Oficina.

La Oficina usará:

- sólo la primera lengua, si es una lengua de la Oficina;
- la primera lengua, si no es una lengua de la Oficina, en virtud de lo dispuesto en la sentencia «Kik» del TJUE (sentencia de 9/9/2003, C-361/01 P), a menos que el solicitante haya consentido por escrito el uso, por la Oficina, de la segunda lengua, en cuyo caso la Oficina podrá obrar en consecuencia. El consentimiento de uso de la segunda lengua se otorgará para cada expediente; no se podrá otorgar para todos los expedientes actuales o futuros.

Este régimen de lenguas se aplica a todo el procedimiento de solicitud y examen hasta su registro, excepto en el procedimiento de oposición y peticiones accesorias (véase el siguiente apartado).

## 2.2 Otras solicitudes

### Regla 95, letra a) del REMC

Durante el período que se extiende desde la presentación de la solicitud hasta su registro, cualquier petición, solicitud o declaración que no esté relacionada con el examen de la solicitud como tal, sino que inicie un procedimiento accesorio (consulta pública de expedientes, inscripción de una cesión o licencia, solicitud de transformación, declaración de división), podrá presentarse en la primera o en la segunda lengua, a elección del solicitante de la marca comunitaria o del tercero. Esa lengua se convertirá entonces en la lengua de procedimiento para esos procedimientos accesorios, independientemente de si la primera lengua es una de las lenguas de la Oficina.

## 3 Con posterioridad al registro (excepto anulación)

### Regla 95, letra b) del REMC

Toda petición, solicitud o declaración de división o de renuncia, exceptuando la solicitud de anulación, realizada con posterioridad al registro de la marca, se podrá presentar en una de las cinco lenguas de la Oficina.

Ejemplo: con posterioridad al registro de una MC, el titular de la marca comunitaria podrá presentar una solicitud de inscripción de una licencia en inglés y, semanas después, presentar una solicitud de renovación en italiano.

## 4 Oposición y anulación

### Regla 16 y regla 38, apartado 1, del REMC

Las oposiciones o solicitudes de anulación (solicitud de caducidad o de declaración de nulidad) podrán presentarse:

- a elección del oponente/solicitante de la anulación, en la primera o segunda lengua de la solicitud de marca comunitaria, si la primera lengua es una de las cinco lenguas de la Oficina;
- en la segunda lengua, si la primera lengua no es una de las lenguas de la Oficina.

Esta lengua se convertirá en la lengua del procedimiento de oposición o de anulación, a menos que las partes acuerden otra lengua de procedimiento (de entre las lenguas oficiales de la UE).

La oposición o solicitud de anulación podrá asimismo presentarse en cualquiera de las otras lenguas de la Oficina, siempre que en el plazo de un mes desde la expiración del período de oposición o dentro del plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud de anulación, el oponente/solicitante de la anulación presente una traducción en una de las lenguas que cabe utilizar como lenguas de procedimiento.

## **5 Naturaleza invariable del régimen de lenguas**

Los Reglamentos permiten en ocasiones elegir entre las lenguas disponibles en el curso del procedimiento (véase más arriba) y, permiten, dentro de unos plazos específicos, optar por otra lengua como lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición y anulación. No obstante, con esas excepciones, el régimen de lenguas es invariable. En especial, la primera y segunda lengua no se podrán modificar en el curso del procedimiento.

## **6 Traducciones y su certificación**

Regla 98 del REMC
-------------------

La regla general es que cuando se precise la traducción de un documento, ésta ha de recibirse en la Oficina dentro del plazo establecido para la presentación del documento original. Lo anterior se aplicará a menos que los Reglamentos contemplen expresamente una excepción a esta norma.

La traducción debe identificar el documento al que se refiere y reproducir la estructura y contenido del documento original. La Oficina podrá exigir la presentación, en un plazo específico, de una traducción certificada, sólo en el caso en que existan razones para dudar de la fidelidad de la traducción.

## **7 No conformidad con el régimen lingüístico**

En caso de no conformidad con el régimen lingüístico la Oficina emitirá la correspondiente deficiencia. En caso de no sanearse dicha deficiencia la solicitud o petición será denegada.

Para más información sobre los regímenes lingüísticos particulares aplicables a los procedimientos específicos, véanse en las secciones correspondientes de las Directrices.



***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 6***

***REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES,  
ANULACIÓN DE INSCRIPCIONES EN EL  
REGISTRO Y CORRECCIÓN DE ERRORES***

## Índice

<b>1</b>	<b>Revocación de resoluciones y anulación de inscripciones en el Registro .....</b>	<b>3</b>
1.1	<b>Error evidente en el procedimiento imputable a la Oficina .....</b>	<b>3</b>
1.2	<b>¿Quién resuelve las solicitudes de revocación/anulación? .....</b>	<b>4</b>
1.3	<b>Aspectos procesales.....</b>	<b>5</b>
1.3.1	Apreciación .....	5
1.3.2	Distinción entre una y dos partes .....	5
1.3.2.1	Procedimiento para una parte .....	6
1.3.2.2	Procedimiento para más de una parte .....	7
<b>2</b>	<b>Corrección de errores en las resoluciones y otras notificaciones .....</b>	<b>8</b>
2.1	<b>Corrección de errores en las resoluciones .....</b>	<b>8</b>
2.1.1	Observaciones generales .....	8
2.1.2	Aspectos procesales .....	9
2.1.2.1	Plazos.....	9
2.1.2.2	Apreciación.....	9
2.1.2.3	Procedimiento .....	9
2.2	<b>Corrección de errores en las notificaciones distintas de las resoluciones .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Corrección de errores en las publicaciones y corrección de errores en el Registro o en la publicación del Registro .....</b>	<b>10</b>

# 1 Revocación de resoluciones y anulación de inscripciones en el Registro

## Artículo 80 del RMC

En determinadas circunstancias, podrán revocarse las resoluciones adoptadas por la Oficina o anularse las inscripciones en el Registro. Esta parte de las Directrices aborda los aspectos prácticos de la revocación/anulación con arreglo al artículo 80 del RMC. Lo aquí indicado no será aplicable a los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC).

El procedimiento de revocación podrá ser iniciado tanto a instancia de una de las partes del procedimiento como de oficio por la Oficina.

Las resoluciones solo pueden ser revocadas por medio de otra resolución. Lo mismo ocurre con las anulaciones de inscripciones en el Registro.

### 1.1 Error evidente en el procedimiento imputable a la Oficina

Las resoluciones únicamente puede ser revocadas y las inscripciones del Registro anuladas cuando incluyan un error evidente en el procedimiento que sea imputable a la Oficina.

Una resolución/inscripción incluye un error evidente en el procedimiento cuando existe un error en el procedimiento (por lo general se ha omitido un acto de procedimiento fundamental) o cuando la resolución/inscripción ignora una actuación procesal realizada por las partes. Los errores en el procedimiento deben distinguirse de los errores materiales, que no pueden ser revocados. La resolución/inscripción es incorrecta desde un punto de vista procesal (es decir, adolece de un error evidente de procedimiento) si no se ha seguido correctamente el procedimiento establecido en los Reglamentos.

La siguiente lista, que no tiene carácter exhaustivo, incluye algunos ejemplos de errores evidentes de procedimiento por los puede solicitarse una revocación:

- La MC ha sido registrada a pesar de haber sido retirada con anterioridad;
- La oposición ha sido admitida a pesar de que no se cumplían algunos requisitos de admisibilidad (véase la sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2012, C-402/11 P, «REDTUBE»);
- La MC ha sido registrada a pesar de existir una irregularidad en el pago de las tasas de solicitud;
- La MC ha sido registrada a pesar de que se ha admitido una oposición;
- La denegación de una MC basada en motivos absolutos se notifica antes de que expire el plazo concedido al solicitante para presentar observaciones en respuesta a la objeción, o ignorando las observaciones que el solicitante presentó dentro de plazo (si el solicitante ha contestado dentro del plazo, el examinador puede continuar con la tramitación de la solicitud, por ejemplo,

emitiendo una resolución, y no es necesario esperar hasta que expire el plazo señalado en la carta de recusación.);

- La MC se deniega basándose en motivos absolutos, ignorando una solicitud válida del solicitante para presentar pruebas del carácter distintivo adquirido (artículo 7, apartado 3, del RMC);
- La MC se deniega basándose en motivos absolutos, ignorando las pruebas del carácter distintivo adquirido que han sido debidamente presentadas;
- La División de Oposición deniega la MC, ignorando una solicitud no tramitada de prueba del uso o sin tratar la cuestión de la prueba del uso;
- La MC ha sido registrada a pesar de que existe una oposición pendiente;
- La oposición ha sido denegada basándose en la falta de prueba del uso aunque
  - no se le concedió expresamente al solicitante un plazo para presentar dicha prueba;
  - la prueba del uso se presentó dentro del plazo pero no se tuvo en cuenta;
- La resolución de oposición se emitió mientras el procedimiento había sido suspendido o interrumpido o, de forma más general, mientras aún estaba vigente un plazo para una de las partes;
- Toda vulneración del derecho a ser oído (observaciones no enviadas a la otra parte cuando se le debía haber concedido un plazo para responder, con arreglo al Reglamento o a la práctica de la Oficina);
- Al cerrar el expediente debido a la limitación o a la retirada de la MC impugnada, la Oficina ha emitido una resolución sobre las costas, sin tener en cuenta un acuerdo sobre las costas entre las partes que fue presentado dentro del plazo;
- La cesión de titularidad se inscribió en el Registro, a pesar de no existir pruebas suficientes de la misma.

Carece de relevancia si dichos errores de procedimiento han resultado de un error humano o del funcionamiento incorrecto de una herramienta informática.

El *efecto* de la revocación de una resolución o de la anulación de una inscripción en el Registro es que se considera que la resolución o inscripción nunca ha existido. El expediente se devuelve a la fase procesal en la que se encontraba antes de que se adoptara la resolución o inscripción errónea.

## **1.2 ¿Quién resuelve las solicitudes de revocación/anulación?**

El departamento o la unidad que haya efectuado la inscripción o adoptado la resolución que podrá recurrirse en el sentido del Artículo 58, apartado 2, del RMC será quien se encargue de las resoluciones relativas a la revocación/anulación.

## 1.3 Aspectos procesales

### Artículo 80 del RMC

#### 1.3.1 Apreciación

Los examinadores deben verificar, en primer lugar, si la resolución o la inscripción incluyen un error evidente de procedimiento; en segundo lugar, si han transcurrido más de seis meses desde la notificación de la resolución o de la inscripción en el Registro; y en tercer lugar, si se ha interpuesto un recurso contra la resolución/inscripción en el Registro.

- (a) **Apreciación:** debe verificarse si la resolución o la inscripción incluyen un error evidente de procedimiento. Para más información véase el apartado 1.1.
- (b) **Período de seis meses:** cuando el examinador identifique un error evidente de procedimiento, deberá determinarse si han pasado más de seis meses desde la notificación de la resolución o de la inscripción en el Registro. No será posible proceder a la revocación/anulación si han pasado más de seis meses (artículo 80, apartado 2, del RMC).

El artículo 80 del RMC indica que la anulación o revocación «se adoptarán» en un plazo de seis meses desde la fecha de inscripción en el Registro o de adopción de la resolución. Esto implica que, incluso si el plazo ha expirado, podrá anularse la inscripción o revocarse la resolución si la Oficina tiene conocimiento por escrito de la existencia de un error evidente en el procedimiento en dicha inscripción o resolución en un plazo de seis meses desde la notificación de dicha inscripción/resolución. Asimismo implica que podrá anularse una inscripción y revocarse una resolución después de un período de seis meses si la Oficina envía una notificación que dé inicio al procedimiento de anulación/revocación en un plazo de seis meses desde la notificación de dicha inscripción o resolución.

- (c) **Resolución/inscripción contra la que está pendiente un recurso:** antes de emitir una carta en la que se notifique a las partes su intención de anular una inscripción o revocar una resolución, y antes de que se lleve a cabo la misma, la Oficina deberá verificar si se ha interpuesto un recurso contra la resolución o la inscripción en el Registro. **Una resolución o una inscripción no puede ser revocada/anulada si existe un recurso pendiente contra la misma interpuesto ante las Salas** (Resolución de 28 de abril de 2009, R 323/2008-G, «BEHAVIOURAL INDEXING»).

#### 1.3.2 Distinción entre una y dos partes

El procedimiento en el que solo resulta afectada **una parte** se describe en el apartado 1.3.2.1. Encontramos algunos ejemplos en los casos en que la Oficina recibe correctamente observaciones de terceros que plantean dudas pero la solicitud de MC no se bloquea y continúa el procedimiento hasta su registro, y cuando se registra una solicitud de MC a pesar de no haber sido abonada la tasa de solicitud.

Los errores relativos a la tramitación incorrecta de los expedientes después de que se haya adoptado una resolución, por ejemplo cuando se registra una solicitud de MC a pesar de haber sido denegada basándose en motivos absolutos, afectan sólo a una parte: el solicitante.

Si es probable que la revocación de una resolución afecte a **más de una parte**, deberá seguirse el procedimiento descrito en el apartado 1.3.2.2. Por ejemplo, resultará afectada más de una parte por la revocación de una resolución en los procedimientos de oposición cuando la Oficina no haya tenido en cuenta una solicitud de prueba del uso.

Se considera que los errores que afectan a la tramitación incorrecta de los expedientes después de que haya sido adoptada una resolución de oposición, como la denegación completa de una solicitud de MC que sigue registrada, conciernen tanto al solicitante como al oponente.

Los errores de registro de una cesión de titularidad también afectan a más de una parte. Cuando el procedimiento es fundamentalmente *ex parte*, la Oficina podrá, en función del caso, considerar que existe más de una parte afectada: el nuevo titular, el antiguo titular y el tercero, que deberían haber sido inscritos en el Registro.

### 1.3.2.1 Procedimiento para una parte

#### Error detectado por la Oficina

Si la propia Oficina detecta que se ha producido un error, informará al solicitante/titular de su intención de revocar la resolución/anular la inscripción y señalará un plazo de un mes para presentar observaciones si el solicitante/titular tiene su oficina principal en la UE o de dos meses si no tiene su oficina principal en la UE. La carta deberá indicar los motivos de revocación/anulación.

Si el solicitante/titular está de acuerdo o no presenta observaciones, la Oficina revocará la resolución o anulará la inscripción.

Si el solicitante/titular no está de acuerdo con la revocación o la anulación, deberá adoptarse una resolución formal, con sujeción a los requisitos habituales contemplados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento, apartado 7, Resoluciones.

#### Error notificado por la parte afectada

Si el solicitante/titular informa a la Oficina por escrito de un error que se entenderá como una solicitud de revocación/anulación, no será necesario que se soliciten observaciones. En dichos casos, deberá establecerse si la solicitud de revocación/anulación es procedente. En tal caso, la resolución o la inscripción en el Registro será revocada o anulada. Si la Oficina considera que no existen motivos para la revocación/anulación, denegará la solicitud de la parte mediante una resolución, en la que se indicará los motivos de la denegación.

### 1.3.2.2 Procedimiento para más de una parte

#### Error detectado por la Oficina

Si la propia Oficina detecta de oficio que se ha producido un error, informará a ambas partes de su intención de revocar la resolución/anular la inscripción y señalará un plazo de, en principio, dos meses para presentar observaciones (que se reduce a un mes si ambas partes tienen sus oficinas principales en la UE).

Si las partes están de acuerdo o no presentan observaciones en respuesta, la Oficina deberá revocar la resolución/anular la inscripción en el Registro.

Si una de las partes no está de acuerdo con la revocación/anulación, deberá adoptarse una resolución motivada, con sujeción a los requisitos habituales contemplados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales, que han de respetarse en el procedimiento, apartado 7, Resoluciones.

#### Error notificado por una de las partes

Si la parte adversamente afectada por el error informa por escrito a la Oficina de un error que se entenderá como una solicitud de revocación/anulación, debe establecerse si la solicitud de revocación/anulación es procedente. En caso de que así sea, la Oficina notificará a la parte que se haya beneficiado del error (la otra parte) de su intención de revocación/anulación (y enviará, a título informativo, una copia de esta notificación a la primera parte). Se señalará un plazo para observaciones de, en principio, dos meses (que puede reducirse a un mes si la parte cuyas pretensiones son desestimadas tiene su oficina principal en la UE).

Si la otra parte está de acuerdo o no presenta observaciones, la Oficina revocará la resolución o anulará la inscripción.

Si la otra parte no está de acuerdo con la revocación o la anulación, deberá adoptarse una resolución formal, con sujeción a los requisitos habituales contemplados en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento, apartado 7, Resoluciones.

Por ejemplo, si el oponente cuya oposición ha sido mantenida, habiéndose denegado la solicitud de MC, informa a la Oficina de que, sin embargo, se ha procedido al registro de dicha solicitud, deberá informarse al solicitante y concedérsele un plazo de dos meses para que presente observaciones. La inscripción se anulará, con independencia de si el solicitante está de acuerdo o no contesta.

Si la parte que resultó beneficiada del error informa por escrito a la Oficina, deberá establecerse si la solicitud de revocación/anulación es procedente. En ese caso, deberá informarse de ello a la parte perjudicada por el error. Dado que la revocación/anulación beneficiará a esta última, la resolución puede ser revocada o la inscripción anulada al mismo tiempo que se envía la carta (a ambas partes). No es necesario que la parte que se benefició del error presente observaciones, ya que la carta en la que informaba a la Oficina del error puede considerarse como su aceptación de la revocación/anulación.

Por ejemplo, si un solicitante informa a la Oficina de que su solicitud de MC ha sido registrada a pesar de haber sido denegada mediante resolución de la Oficina, deberá anularse la inscripción en el Registro, sin que sea necesario dar audiencia al oponente.

Por último, una vez que la revocación o la anulación sea definitiva, esta debe publicarse si la inscripción incorrecta en el Registro ya ha sido publicada. Si la Oficina considera que no existen motivos para la revocación de la resolución/anulación de la inscripción, enviará una carta por la que se denegará la solicitud y remitirá copias tanto de esta carta como de la solicitud original a la otra parte, a título informativo.

## 2 Corrección de errores en las resoluciones y otras notificaciones

### Regla 53 del REMC

#### 2.1 Corrección de errores en las resoluciones

##### 2.1.1 Observaciones generales

De conformidad con la regla 53 del REMC, cuando la Oficina detecte, por sí misma o a petición de una parte en el procedimiento, errores lingüísticos, de transcripción o faltas manifiestas en una resolución, se asegurará de que el departamento o la división responsable los corrija. Del texto se desprende que el único propósito legítimo de las correcciones que se realizan con arreglo a esta disposición es corregir los errores de ortografía o de gramática, los errores de transcripción —como los errores relativos a los nombres de las partes o las formas escritas de los signos— o los errores que son tan evidentes por cuanto no cabía entender ningún otro texto salvo el resultante de la rectificación. Sin embargo, cuando el error afecta al fallo de una resolución, solo es posible su revocación y siempre y cuando se cumplan todas las condiciones.

La Oficina define un «error evidente» como en el n.º B.16 de las Declaraciones conjuntas del Consejo y la Comisión contenidas en las actas de la reunión del Consejo en la que se adoptó el RMC, en relación con el artículo 44, apartado 2, del RMC y la regla 53 del REMC: «“por errores manifiestos” debe entenderse aquellos cuya rectificación es manifiestamente necesaria por cuanto no cabía contemplar ningún otro texto salvo el resultante de la rectificación.»

La diferencia entre revocación con arreglo al artículo 80 del RMC y corrección con arreglo a la regla 53 del REMC es que la revocación anula la resolución, mientras que la corrección de errores no afecta a la validez de la resolución y no inicia un nuevo plazo de recurso.

Un ejemplo de error de transcripción lo encontramos cuando se hace una referencia incorrecta a una marca, por ejemplo, se menciona «HAMMER» en lugar de «HUMMER».

Un ejemplo de error evidente lo encontramos cuando la marca anterior y la marca impugnada se intercambian en la comparación de los signos.



## 2.1.2 Aspectos procesales

### 2.1.2.1 Plazos

Los Reglamentos no señalan un plazo para corregir los errores en las resoluciones, lo cual sugiere que las correcciones pueden realizarse en cualquier momento, siempre que no entren en conflicto con el principio de equidad.

### 2.1.2.2 Apreciación

Los examinadores deberán verificar, en primer lugar, si el error que debe corregirse es un error lingüístico, un error de transcripción o un error evidente y, en segundo lugar, si se ha interpuesto un recurso contra la resolución.

- (a) **Apreciación:** antes de enviar una carta de rectificación, el examinador debe verificar si el error que debe corregirse es un error lingüístico, un error de transcripción o un error evidente.
- (b) **Recurso:** el examinador también debe verificar si la resolución ha sido objeto de recurso. **No pueden hacerse correcciones si todavía está pendiente una resolución ante las Salas**, aunque las Salas deben ser informadas de la situación.

### 2.1.2.3 Procedimiento

Los errores lingüísticos, los errores de transcripción y los errores evidentes se corrigen enviando una rectificación a la parte o las partes afectadas. La carta de acompañamiento debe explicar brevemente las correcciones.

Una vez que se ha llevado a cabo la corrección, el examinador se asegurará de que los cambios se reflejan en la resolución tal como aparece en la base de datos de la Oficina.

La fecha de la resolución o de la inscripción **se mantendrá inalterada después de la rectificación. Por lo tanto, el plazo de recurso no queda afectado.**

Cuando la fijación de las costas forma parte del fallo de la resolución, solo puede ser rectificadas mediante la revocación.

## 2.2 Corrección de errores en las notificaciones distintas de las resoluciones

Los errores en las notificaciones distintas de las resoluciones pueden subsanarse enviando una notificación corregida, en la que se indique que esta última sustituye y anula la anterior. La notificación deberá incluir una disculpa por cualquier inconveniente que ello haya podido causar.

### 3 Corrección de errores en las publicaciones y corrección de errores en el Registro o en la publicación del Registro

Artículo 39 del RMC  
Regla 14, regla 27, regla 84 y regla 85 del REMC

El artículo 39 del RMC establece que la solicitud de marca comunitaria que no haya sido desestimada basándose en motivos absolutos se publicará en el plazo de un mes a partir de que se emita el informe de búsqueda.

La regla 14 del REMC hace referencia a la corrección de errores y faltas en las publicaciones de la solicitud con arreglo al artículo 39 del RMC.

La regla 27 del REMC hace referencia a los errores y faltas en el registro de una MC o en una inscripción realizada en el Registro, de conformidad con la regla 84 del REMC, incluidas las resoluciones del Presidente con arreglo a la regla 84, apartado 4, del REMC, y los errores en la publicación de dichas inscripciones en el Registro.

La principal diferencia entre la corrección de una inscripción en el Registro con arreglo a la regla 27 y la anulación de una inscripción en el Registro con arreglo al artículo 80 del RMC estriba en que la primera hace referencia sólo a una parte de la publicación, mientras que la segunda anula toda la inscripción en el Registro.

Cuando existe un error imputable a la Oficina, esta lo corregirá de oficio (cuando es la propia Oficina quien se da cuenta del error) o a instancia del titular.

Las correcciones de errores en las solicitudes de MC que no exigen una nueva publicación de la solicitud a efectos de oposición no se publicarán en la Sección B.2. del Boletín. Las correcciones con arreglo a la regla 14 del REMC que no exigen una nueva publicación de la solicitud a efectos de oposición se publican en la Sección A.2. Sin embargo, se exigirá la nueva publicación sólo si en la publicación inicial se indicó una lista más limitada de productos y servicios.

En todos los casos, se notificarán a la parte o partes afectadas las correcciones de conformidad con la regla 14 ó 27.

A continuación, se incluyen ejemplos de errores que pueden ser corregidos (regla 27, apartado 1, del REMC).

- La MC ha sido publicada para una clase menos de las que se solicitaron.
- Se solicitó el signo «x» y la publicación hace referencia al signo «y», o la lista de productos y servicios publicada no es correcta.
- La MC ha sido registrada sin tener en cuenta una limitación.

Las correcciones de errores en las solicitudes de MC que no exigen una nueva publicación de la solicitud a efectos de oposición se publicarán en la Sección B.4.2. del Boletín. Las correcciones con arreglo a la regla 27 del REMC que exigen una nueva publicación de parte de la solicitud a efectos de oposición se publicarán en la subsección A.2.1.2.

Se exigirá siempre la nueva publicación a efectos de oposición cuando la corrección implique cambios en la representación de la marca o una ampliación de la lista de productos y servicios ya publicada. Respecto de otras correcciones, la nueva publicación podrá decidirse caso a caso.

Las correcciones de las inscripciones en el Registro deberán publicarse con arreglo a la regla 27, apartado 3, y a la regla 85, apartado 2, del REMC. Las correcciones de errores relativos en una inscripción en el Registro se publicarán en la subsección B.4.2. del Boletín. Todos los ejemplos incluidos en la lista anterior (de correcciones y de revocación/anulaciones) exigen publicación.

No será necesario publicar las correcciones con arreglo a la regla 27 del REMC cuando la publicación inicial se incluyó en una sección incorrecta del Boletín. De conformidad con la Comunicación nº 11/98 del Presidente de la Oficina de 15 de diciembre de 1998, «el efecto jurídico de la publicación contemplado en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria permanece inalterado con independencia de si la publicación se efectúa en la Parte B.1. o en la Parte B.2. del Boletín».

**Plazo:** de conformidad con la regla 14 ó 27 del REMC, no existe un plazo para efectuar las correcciones, por lo que pueden realizarse en cualquier momento en que se detecte el error.

***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 7***

***REVISIÓN***

## Índice

<b>1</b>	<b>Principios generales.....</b>	<b>3</b>
1.1	Introducción.....	3
1.2	En los asuntos <i>ex parte</i> .....	3
1.3	En los asuntos <i>inter partes</i> .....	3
<b>2</b>	<b>Procedimiento en caso de que la revisión sea procedente .....</b>	<b>4</b>
2.1	Examen sobre si el recurso se considera presentado.....	4
2.2	Examen de la admisibilidad del recurso.....	4
2.3	Examen del fundamento del recurso .....	5
2.3.1	Situaciones en que la resolución inicial es susceptible de rectificación .....	5
2.3.2	Situaciones en que el recurso es fundado pero no procede la revisión .....	5
2.4	Efectos de una petición de <i>restitutio in integrum</i> .....	6
2.5	Resolución de concesión de la revisión.....	6
2.5.1	Plazos para adoptar la resolución .....	6
2.5.2	Contenido de la resolución .....	6
2.6	Recurso contra la resolución .....	7
2.7	Notificación de la resolución.....	7
<b>3</b>	<b>Procedimiento en caso de denegación de la revisión.....</b>	<b>7</b>

## 1 Principios generales

Artículo 61 y artículo 62 del RMC
-----------------------------------

### 1.1 Introducción

Es responsabilidad de las Salas de Recurso resolver sobre una resolución impugnada. En virtud de los artículos 61 y 62 del RMC, la Sala remitirá la resolución impugnada al departamento que la adoptó para que éste la revise, lo cual permite que el órgano decisor en primera instancia rectifique la decisión si se tiene el recurso por admisible y fundado. Los asuntos *inter partes* únicamente podrán ser rectificadas si así lo autoriza la otra parte (véase la resolución de 11/08/2009, R 1199/2008-4, «DIPLOMÁTICO/DIPLOMAT»).

El objeto de la revisión es evitar que las Salas de Recurso se inunden de recursos contra resoluciones que la Oficina considera necesario rectificar. Sin embargo, el objeto de la revisión no es rectificar errores cometidos en resoluciones de la Oficina sin modificar el resultado de un asunto, sino acoger la pretensión del recurrente.

### 1.2 En los asuntos *ex parte*

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 58 del RMC.

Si la división o instancia de la Oficina cuya resolución se impugne tuviere el recurso por admisible y fundado, deberá rectificar su resolución.

Si no se estimare el recurso en el plazo de un mes después de recibido el escrito en el que se expongan los motivos del recurso, deberá remitirse inmediatamente a la Sala de Recurso, sin pronunciamiento sobre el fondo.

### 1.3 En los asuntos *inter partes*

La revisión también podrá concederse en procedimientos *inter partes*, esto es, en procedimientos de oposición (incluidas las resoluciones de inadmisibilidad de la oposición), los procedimientos relativos a solicitudes de caducidad o de nulidad, y determinados procedimientos relativos a la consulta pública de expedientes.

No se concederá la revisión en caso de vencimiento del plazo de un mes a partir de la recepción por la Oficina del escrito en el que se exponen los motivos del recurso.

La revisión requiere la existencia de un recurso pendiente. No tendrá lugar si el recurso fuese retirado antes de la expiración del plazo de un mes previsto para la revisión y si no se ha adoptado una resolución de concesión de la revisión.

## 2 Procedimiento en caso de que la revisión sea procedente

Artículo 61 y artículo 130 del RMC

Cuando proceda la revisión, el Secretario de las Salas de Recurso transmitirá los documentos integrantes del recurso y toda comunicación posterior relacionada con el recurso a la división de la Oficina que dictó la resolución.

La correspondiente división examinará si puede concederse la revisión.

La revisión se concederá únicamente si el recurso es admisible y fundado.

### 2.1 Examen sobre si el recurso se considera presentado

Artículo 60 del RMC  
Regla 49, apartado 3, del REMC  
Artículo 2, apartado 18, artículo 8, apartados 3 y 4 del RTMC

Dado que el recurso sólo se considera interpuesto una vez pagada la tasa de recurso, las resoluciones impugnadas para las que no se ha abonado la tasa no serán consideradas a efectos de la revisión.

Así pues, la división competente deberá verificar si la tasa de recurso ha sido abonada en su totalidad en el plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución impugnada.

En caso contrario, la resolución impugnada no será revisada y deberá remitirse inmediatamente (y no necesariamente al final del periodo de un mes) al Secretario de las Salas de Recurso.

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

### 2.2 Examen de la admisibilidad del recurso

Artículo 58 y artículo 60 del RMC  
Regla 48, regla 49, apartados 1 y 2 del REMC

La división competente deberá estar convencida de la admisibilidad del recurso, el cual deberá cumplir los requisitos que establecen los artículos 58 a 60 del RMC y los apartados 1, letra c) y 2 de la regla 48 del REMC, así como todos los demás requisitos a los que se refiere el apartado 2 de la regla 49 del REMC.

La división competente no podrá en ningún caso comunicarse con el recurrente para que subsane irregularidades de fondo o de forma del recurso. Esta prohibición incluye las comunicaciones de carácter verbal. Cuando no se cumplan los requisitos de admisibilidad, el asunto deberá remitirse inmediatamente a las Salas de Recurso.

Si la lengua utilizada no es la adecuada para la interposición del recurso, no se concederá la revisión.

En caso de omisión de datos necesarios, tales como el nombre y la dirección del recurrente, o de que falte la firma o el poder exigido, no se concederá la revisión.

## 2.3 Examen del fundamento del recurso

La división competente deberá examinar si el recurso es fundado.

### 2.3.1 Situaciones en que la resolución inicial es susceptible de rectificación

La fecha en que debe verificarse si el recurso es fundado es la fecha en que la división competente examina si debe concederse o no la revisión.

El recurso es fundado si la resolución impugnada era incorrecta.

### 2.3.2 Situaciones en que el recurso es fundado pero no procede la revisión

Artículo 7, apartado 3, y artículo 37, apartado 1, del RMC Regla 9, regla 11 y regla 13 del REMC
---

Sólo podrá concederse la revisión si se subsanan totalmente las objeciones formuladas por la Oficina.

Por ejemplo, la revisión no tendrá lugar cuando el solicitante de la MC subsane sólo parcialmente las irregularidades señaladas por la Oficina.

Constituye otro ejemplo el supuesto en que el examinador se opone a la lista de productos y servicios y el solicitante de la MC presenta una nueva lista de productos y servicios que no responde completamente a las objeciones del examinador y por lo tanto requiere un nuevo examen.

Un nuevo ejemplo es el caso en que la Oficina deniega una solicitud por motivos absolutos pero el solicitante de la MC invoca, en su recurso, que la marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma y esto debiera acreditarse.

La revisión no procede cuando su concesión conduciría a una mera reapertura del asunto sin resolverlo. La revisión no tiene que conducir necesariamente a una resolución estimatoria del asunto principal (por ejemplo, en caso de solicitud de MC, registro o, al menos, publicación), sino que puede satisfacer al solicitante en la medida en que pretende la revocación de la resolución. Para determinar si una revisión puede acoger la pretensión formulada, constituyen la base de dicha resolución la resolución impugnada y la motivación que la sustenta.



## 2.4 Efectos de una petición de *restitutio in integrum*

Artículo 60 y artículo 81 del RMC

La revisión no podrá concederse cuando el recurso, o el escrito en el que se exponen los motivos del recurso, no haya sido interpuesto dentro de plazo pero vaya acompañado de una petición de *restitutio in integrum* que solicite el restablecimiento del plazo de dos meses para la interposición del recurso o para la presentación del escrito. El recurso será remitido inmediatamente a las Salas de Recurso.

## 2.5 Resolución de concesión de la revisión

Artículo 61, apartado 2, del RMC  
Regla 51 y regla 52 del REMC

Si la división competente llega a la conclusión de que debe concederse la revisión, deberá adoptar la resolución correspondiente dentro del plazo de un mes a partir de la recepción del escrito en el que se exponen los motivos del recurso.

### 2.5.1 Plazos para adoptar la resolución

La resolución deberá enviarse, a más tardar, el último día del plazo. No importa si la fecha de notificación de la resolución es posterior a dicha fecha. Si, por ejemplo, la resolución se notifica por correo certificado, la carta certificada deberá ser enviada por correo, a más tardar, el último día del plazo.

### 2.5.2 Contenido de la resolución

El contenido de la resolución deberá acordar, al menos, la revocación de la resolución inicial y puede disponer el curso que debe darse al asunto, p. ej., que la solicitud de MC sea registrada o que la cesión cuyo registro ha sido solicitado sea introducida en el expediente de la solicitud de MC.

Asimismo, la resolución deberá establecer si procede o no la restitución de la tasa de recurso.

Sólo se ordenará la restitución de la tasa de recurso si la restitución es justa en razón de la existencia de un vicio sustancial de procedimiento. La consideración básica es si en la fecha de adopción de la resolución impugnada existía un vicio imputable a la Oficina. Si la resolución impugnada fuere considerada incorrecta en sí misma, se concederá la restitución. Si la citada resolución era correcta en la fecha de su adopción, se denegará la restitución salvo que se demuestre que un documento u observación que subsana la irregularidad invocada por la Oficina fue recibido por ésta antes de que se adoptara la resolución pero no fue incluido a tiempo en el expediente.

En caso de que las tasas se abonen mediante cuenta corriente, la restitución de la tasa se efectuará mediante el abono en dicha cuenta corriente. Si el cargo de la tasa

de recurso no se hubiere cursado todavía, se indicará en la resolución que no se dará orden de cargo de la tasa de recurso.

## 2.6 Recurso contra la resolución

### Artículo 58 del RMC

Las resoluciones por las que se acuerdan la concesión de una revisión no son susceptibles de recurso.

Las resoluciones que denieguen la restitución de la tasa de recurso podrán recurrirse de forma separada.

## 2.7 Notificación de la resolución

Una vez que se conceda la revisión, la división competente informará de ello al Secretario de las Salas de Recurso.

# 3 Procedimiento en caso de denegación de la revisión

### Artículo 61, apartado 2, del RMC

Cuando la división competente considere que no se cumplen los requisitos para la concesión de la revisión, y, a más tardar, cuando haya vencido el plazo de un mes que establece el apartado 2 del artículo 61, deberá remitir el asunto a las Salas de Recurso sin ningún comentario o declaración.

Cuando la división competente remite el asunto sin comentarios, no debe adoptarse ninguna resolución denegatoria de la revisión.

***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 8***

***RESTITUTIO IN INTEGRUM***

## Índice

<b>1</b>	<b>Principios generales.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Criterios que rigen la concesión de la <i>restitutio</i>.....</b>	<b>3</b>
2.1	La condición de «toda la diligencia necesaria teniendo en cuenta las circunstancias» .....	3
2.2	Pérdida de derechos o vías de recurso causada directamente por el incumplimiento de un plazo .....	5
<b>3</b>	<b>Procedimiento.....</b>	<b>5</b>
3.1	Procedimientos a los que resulta aplicable la <i>restitutio</i> .....	6
3.2	Partes .....	6
3.3	Plazo de que disponen las Oficinas nacionales para remitir una solicitud a la Oficina.....	6
3.4	Plazos excluidos de la <i>restitutio in integrum</i> .....	7
	Efecto de la <i>restitutio in integrum</i> .....	7
<b>3.6</b>	<b>8</b>	
	Plazo.....	8
3.7	Tasa.....	8
3.8	Lenguas .....	8
3.9	Pormenores y pruebas.....	9
3.10	Competencia.....	9
3.11	Publicaciones .....	9
3.12	Resolución, papel de otras partes en el procedimiento de <i>restitutio</i> .....	10
<b>4</b>	<b>Procedimiento de terceraía.....</b>	<b>10</b>

## 1 Principios generales

Artículo 81 del RMC  
Artículo 67 del RDC

Las partes en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubieran podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, podrán ser restablecidas en sus derechos (*restitutio in integrum*) si la inobservancia del plazo hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de los Reglamentos, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso (véase la sentencia de 28/06/2012, en el asunto T-314/10, «Cook's», apartados 16 y 17).

La observancia de los plazos es una cuestión de política pública, y la concesión de la *restitutio in integrum* puede minar la certidumbre jurídica. En consecuencia, las condiciones para la aplicación de la *restitutio in integrum* han de interpretarse de manera rigurosa (véase la sentencia de 19/09/2012, T-267/11, «VR», apartado 35).

La *restitutio in integrum* solo podrá obtenerse previa solicitud ante la Oficina. Dicha solicitud está sujeta al pago de una tasa.

Si la parte se encuentra representada, el incumplimiento del deber de diligencia requerida que incumbe a los representantes se atribuye a la parte a la que representa (véase la sentencia de 19/09/2012, T-267/11, «VR», apartado 40).

## 2 Criterios que rigen la concesión de la *restitutio*

Existen dos requisitos para la concesión de la *restitutio in integrum* (véase la sentencia de 25/04/2012, T-326/11, «BrainLAB», apartado 36):

- a) que la parte haya actuado con toda la diligencia necesaria teniendo en cuenta las circunstancias,
- b) que el incumplimiento (de un plazo) por la parte haya tenido la consecuencia directa de la pérdida de un derecho o de un recurso.

### 2.1 La condición de «toda la diligencia necesaria teniendo en cuenta las circunstancias»

Los derechos se reestablecerán únicamente en circunstancias excepcionales que no puedan predecirse con arreglo a la experiencia (véase la sentencia de 13/05/2009, T-136/08, «Aurelia», apartado 26) y que, por tanto, sean impredecibles e involuntarias.

#### a) Ejemplos de situaciones en las que se cumple el requisito de «toda la diligencia necesaria»

En principio, que un servicio postal o de mensajería incumpla una entrega, no conlleva la falta de la debida diligencia de la parte interesada (resolución de 25/06/2012, R-1928/2011-4, «Sun Park Holidays»). Sin embargo, corresponde a los representantes de las partes, al menos, consultar con anterioridad a las empresas

encargadas cuáles son sus plazos de entrega habituales (en el caso de las cartas enviadas de Alemania a España, véase la resolución de 04/05/2011, R 2138/2010-1 - «Yellowline»).

El grado de diligencia de que deben dar muestras las partes para que sus derechos puedan serles restablecidos debe apreciarse en relación con todas las circunstancias pertinentes. Las circunstancias pertinentes pueden incluir un error relevante de la Oficina y sus repercusiones. Así, aún cuando la parte de que se trate no haya mostrado toda la diligencia debida, un error relevante cometido por la Oficina podrá dar lugar a la concesión de la *restitutio* (véase la sentencia de 25/04/2012, T-326/11, «BrainLAB», apartados 57 y 59).

Se considera que circunstancias tales como catástrofes naturales y huelgas generales cumplen el requisito relativo a «toda la diligencia necesaria».

**b) Ejemplos de situaciones en las que NO se cumple el requisito de «toda la diligencia necesaria»**

Los errores en la gestión de expedientes debidos a la actuación de los empleados del representante o del propio sistema informatizado son previsibles. En consecuencia, la «diligencia necesaria» exigiría un sistema de supervisión y detección de tales errores (véase la sentencia de 13/05/2009, T-136/08, «Aurelia», apartado 18).

«A este respecto, carecen de relevancia la excepcional carga de trabajo y los imperativos de organización que los demandantes alegan haber sufrido por la entrada en vigor del Reglamento n. 40/94» (véase la sentencia de 20/06/2001, T-146/00, «DAKOTA», apartado 62).

Una estimación errónea del plazo no constituye un suceso excepcional que no pueda predecirse según la experiencia (resolución de 05/07/2013, R 0194/2011-4 - «PayEngine»).

Un error del Director del Departamento de Renovaciones, que supervisa el desempeño del personal a diario, no constituye un suceso excepcional (resolución de 24/04/2014, R 1728/2012-3, «Parte de dispositivo de elevación»).

La ausencia de un miembro esencial del Departamento de Contabilidad no puede considerarse un suceso excepcional ni imprevisible (resolución de 10/04/2013, R 2071/2012-5 - «Starforce»).

Un error administrativo en la anotación de un plazo no puede considerarse un suceso excepcional ni imprevisible (resolución de 31/01/2013, R 0265/2012-1 - «Kansi»).

Una mala interpretación de la legislación aplicable, por principio, no puede considerarse como un «obstáculo» para el cumplimiento de un plazo (resolución de 14/06/2012, R 2235/2011-1 - «KA»).

La demora de un titular en la facilitación de instrucciones no constituye un suceso excepcional (resolución de 15/04/2011, R 1439/2010-4 - «Substral Nutri + Max»).

Los problemas financieros de la empresa de un propietario, su cierre o la pérdida de puestos de trabajo no pueden aceptarse como motivos para que el propietario no pueda cumplir el plazo de renovación de su marca comunitaria (resolución de 31/03/2013, R 1397/2010-1 - «Captain»).

Los errores jurídicos cometidos por un representante profesional no justifican la *restitutio* (resolución de 16/11/2010, R 1498/20104, - «Regine's»). La supresión de un plazo por un asistente no es imprevisible (resolución de 28/06/2010, R 0268/2010-2 - «Orion»).

## 2.2 Pérdida de derechos o vías de recurso causada directamente por el incumplimiento de un plazo

Artículo 81, apartado 1, del RMC

El incumplimiento del plazo debe haber tenido la consecuencia directa de causar la pérdida de derechos o vías de recurso (véase la sentencia de 15/09/2011, T-271/09, «Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg», apartado 53).

Artículos 42, apartado 2; 76, apartado 2, y 77, apartado 1 del RMC,  
Regla 19 y reglas 20, apartados 1 a 5, y 40, apartados 1 y 3 del REMC

Este no es el caso en el que el Reglamento ofrece opciones procesales que las partes en los procedimientos son libres de utilizar, como la petición de una audiencia oral, el requerimiento de que el oponente demuestre el uso genuino de su marca anterior, o la solicitud de una ampliación del período de reflexión, con arreglo a la regla 19 del REMC. El período de reflexión en sí mismo tampoco está sujeto a *restitutio*, porque no es un plazo durante el cual la parte deba realizar actuaciones.

Artículo 36, apartados 1 y 4, y artículo 37 del RMC  
Reglas 9, apartados 3 y 4; 10 y 11, apartados 1 y 3 del REMC

Por otro lado, la *restitutio in integrum* sí procede en el supuesto de una contestación tardía a la notificación de un examinador en la que se anuncia la denegación de la solicitud si ésta no se subsana dentro del plazo indicado, porque en este caso existe una relación directa entre el incumplimiento del plazo y la eventual denegación.

La *restitutio* también podrá solicitarse en caso de alegación tardía de hechos y argumentos o de presentación tardía de observaciones a las declaraciones hechas por la otra parte, en los procedimientos inter partes, siempre y cuando la Oficina no las haya admitido por esta causa. La pérdida de derechos consiste en este caso en la exclusión de dichas alegaciones y observaciones de los hechos y argumentos sobre los que la Oficina basa su resolución (es práctica común de la Oficina la inadmisión de toda declaración presentada en un procedimiento inter partes fuera del plazo establecido a tal fin.)

## 3 Procedimiento

Artículo 81, apartado 2, del RMC  
Regla 83, apartado 1, letra h), del REMC  
Artículo 67, apartado 2, del RDC  
Artículo 68, apartado 1, letra g), del REDC

### 3.1 Procedimientos a los que resulta aplicable la *restitutio*

La *restitutio* puede solicitarse en relación con todos los procedimientos seguidos ante la Oficina.

Esto incluye los procedimientos previstos en el RMC, así como los procedimientos relativos a los dibujos y modelos comunitarios registrados en virtud del RDC. Sus respectivas disposiciones no se diferencian sustancialmente entre sí.

La *restitutio* puede solicitarse en los procedimientos *ex parte*, en los procedimientos *inter partes* y en los procedimientos de recurso.

Para más información sobre la *restitutio* en caso de inobservancia del plazo para interponer un recurso y su relación con la revisión, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 7, Revisión.

### 3.2 Partes

Artículo 81 del RMC Artículo 67 del RDC
--

Puede solicitar la *restitutio* cualquier parte en un procedimiento ante la Oficina, es decir, no solo el solicitante o el titular de una marca comunitaria o el solicitante o titular de un dibujo o modelo comunitario registrado, sino también el oponente, el solicitante de una declaración de caducidad o de nulidad, o el presunto infractor que intervenga como parte en un procedimiento de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del RDC.

El incumplimiento del plazo debe ser imputable a la parte interesada o a su representante.

### 3.3 Plazo de que disponen las Oficinas nacionales para remitir una solicitud a la Oficina

Artículo 25, apartado 2, del RMC Artículo 35, apartado 1, y artículo 38, apartado 2, del RDC
---

El cumplimiento del plazo de un mes para la transmisión de una solicitud de marca comunitaria o de dos meses para la transmisión de una solicitud de dibujo o modelo comunitario presentadas ante una oficina nacional corresponde a la oficina nacional, y no al solicitante y, en consecuencia, no puede dar lugar a una *restitutio in integrum*.

De conformidad con el artículo 38, apartado 2, del RDC, la transmisión tardía de una solicitud de dibujo o modelo comunitario tendrá por efecto el aplazamiento de la fecha de presentación de la misma a la fecha en la que la solicitud sea efectivamente recibida en la Oficina.

Asimismo, en el supuesto de incumplimiento del plazo previsto en el artículo 25, apartado 3, del RMC para la transmisión de una solicitud de marca comunitaria, en lugar de considerarla retirada, la Oficina actuará como si hubiera recibido la solicitud



directamente, y no a través de una oficina nacional, lo que significa que se tendrá por fecha de presentación de la solicitud el día en que hubiera sido efectivamente recibida por la OAMI.

### 3.4 Plazos excluidos de la *restitutio in integrum*

Artículo 81, apartado 5, del RMC  
Artículo 67, apartado 5, del RDC

En aras de la seguridad jurídica, la *restitutio in integrum* no es aplicable a los siguientes plazos:

Artículo 29, apartado 1, y artículo 81, apartado 5, del RMC  
Regla 6, apartado 1, del REMC  
Artículo 41, apartado 1, y artículo 67, apartado 5, del RDC  
Artículo 8, apartado 1, del REDC

- El plazo de prioridad, es decir, el plazo de seis meses previsto para la presentación de una solicitud en la que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior de una marca, dibujo o modelo de conformidad con el artículo 29, apartado 1, del RMC o el artículo 41, apartado 1, del RDC. Sin embargo, la *restitutio* sí se aplica al plazo de tres meses previsto para indicar el número de expediente de la solicitud anterior y presentar copia de la misma al que se refiere la regla 6, apartado 1, del REMC o el artículo 8, apartado 1, del REDC.

Artículo 41, apartados 1 y 3, y artículo 81, apartado 5, del RMC

- El plazo para presentar una oposición de conformidad con el artículo 41, apartado 1, del RMC, incluyendo el plazo previsto para el pago de la tasa de oposición a la que se refiere el artículo 41, apartado 3 del RMC.

Artículo 81, apartados 2 y 5, del RMC  
Artículo 67, apartados 2 y 5, del RDC

- Los plazos previstos para la propia *restitutio*, a saber:
  - un plazo de dos meses a partir del cese del impedimento que imposibilitaba la presentación de la solicitud de *restitutio in integrum*;
  - un plazo de dos meses a partir de dicha fecha para completar el acto omitido;
  - un plazo de un año a partir del vencimiento del plazo incumplido para presentar la solicitud de *restitutio in integrum*.

### 3.5 Efecto de la *restitutio in integrum*

La concesión de la *restitutio in integrum* tendrá como consecuencia jurídica, con efecto retroactivo, que el plazo que no se cumplió se tenga por respetado, y que cualquier pérdida de derechos acaecida durante el período provisional se tenga por no

producida. Cualquier resolución adoptada por la Oficina durante el periodo provisional sobre la base del incumplimiento del plazo será declarada nula, con la consecuencia de que, una vez concedida la *restitutio*, ya no será necesario interponer un recurso contra dicha resolución de la Oficina para obtener su revocación. La *restitutio* reestablece de manera efectiva al solicitante en todos sus derechos.

### 3.6 Plazo

Artículo 47, apartado 3, y artículo 81, apartado 2, del RMC  
Artículo 13, apartado 3, y artículo 67, apartado 2, del RDC

Los solicitantes deberán pedir la *restitutio in integrum* por escrito y enviar la solicitud a la Oficina.

La petición deberá presentarse en el plazo de dos meses a partir del cese de la causa que motivó el incumplimiento, y nunca después de transcurrido un período de un año a partir de la expiración del plazo incumplido. El acto omitido deberá llevarse a cabo dentro de este mismo periodo. La fecha de cese de la causa que motivó el incumplimiento será la primera fecha en que la parte tuvo conocimiento o debiera haberlo tenido de los hechos que provocaron el incumplimiento. En caso de que la causa del incumplimiento fuera la ausencia o enfermedad del representante profesional encargado del asunto, la fecha de cese de la causa que motivó el incumplimiento será la fecha en que el representante reanude su actividad laboral. En caso de no haberse presentado solicitud de renovación o de no haberse abonado la tasa de renovación, el plazo de un año empieza a contar el día en que finaliza la protección, y no en la fecha de expiración del plazo suplementario de seis meses.

### 3.7 Tasa

Artículo 81, apartado 3, del RMC  
Artículo 2, apartado 19, del RTMC  
Artículo 67, apartado 3, del RDC  
Anexo, punto 15, del RTDC

En el transcurso de este mismo plazo, deberá asimismo abonarse la tasa de la *restitutio in integrum* (véase el apartado 3.6). Si el solicitante no abona la tasa antes de que concluya el plazo, la petición de *restitutio in integrum* se tendrá por no presentada.

### 3.8 Lenguas

Artículo 119 del RMC  
Regla 95 del REMC  
Artículo 98 del RDC  
Artículo 80 del REDC

La petición de la *restitutio in integrum* deberá presentarse en la lengua o en una de las lenguas que pueden ser lengua de procedimiento en el que haya tenido lugar el incumplimiento del plazo. Así, por ejemplo, en el procedimiento de registro, la primera

lengua indicada en la solicitud; en el procedimiento de oposición, la lengua del procedimiento de oposición; y en el procedimiento de renovación, cualquiera de las cinco lenguas de la Oficina.

### 3.9 Pormenores y pruebas

Artículo 78 y artículo 81 del RMC  
Artículo 65 y artículo 67 del RDC

La petición de *restitutio* debe estar motivada e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Dado que la concesión de la *restitutio* es, en esencia, una cuestión fáctica, se recomienda que la parte solicitante aporte pruebas mediante declaraciones prestadas bajo juramento o declaraciones solemnes.

Además, el acto omitido deberá cumplirse, junto con la petición de *restitutio*, a más tardar antes de que expire el plazo para presentar la petición de *restitutio*.

### 3.10 Competencia

Artículo 81 del RMC  
Artículo 67 del RDC

La competencia para resolver las solicitudes de *restitutio* corresponde a la división o departamento competente para decidir sobre el acto omitido, es decir, competente en el procedimiento en el que tuvo lugar el incumplimiento del plazo.

### 3.11 Publicaciones

Artículo 81, apartado 7, del RMC  
Regla 30, apartados 4 y 5, regla 84, apartado 3, letras k) y l), y regla 85, apartado 2, del REMC  
Artículo 67 del RDC  
Artículo 22, apartados 4 y 5, artículo 69, apartado 3, letras m) y n), y artículo 70, apartado 2, del REDC

El RMC y el RDC prevén la publicación en el Boletín de una mención sobre la restitución de los derechos. Dicha mención sólo se publicará en el supuesto de que el plazo incumplido que originó la petición de *restitutio* diera efectivamente lugar a la publicación del cambio de estatus de la solicitud o del registro de la marca, dibujo y modelo comunitarios, porque sólo en este caso podría un tercero haberse beneficiado de la falta de dichos derechos. Así, por ejemplo, se publicará una mención de la concesión de *restitutio* en caso de que la Oficina hubiere publicado una mención de la expiración del registro como consecuencia del incumplimiento del plazo para el abono de la tasa de renovación.

En el supuesto de que tenga lugar dicha publicación, se procederá asimismo a la inclusión de la correspondiente anotación en el Registro.

No se publicará mención alguna sobre la recepción de una petición de *restitutio*.

### 3.12 Resolución, papel de otras partes en el procedimiento de *restitutio*

Artículo 58 y artículo 59 del RMC

Únicamente podrá ser parte en el procedimiento de *restitutio integrum* el solicitante de la misma, aun cuando el incumplimiento del plazo hubiera tenido lugar en un procedimiento *inter partes*.

La decisión sobre la *restitutio* deberá adoptarse, siempre que sea posible, dentro de la resolución que ponga fin al procedimiento. En el supuesto de que por alguna razón particular se adoptase una resolución separada sobre la solicitud de *restitutio*, tal resolución no podrá por lo general ser objeto de un recurso independiente. El solicitante de la *restitutio* podrá recurrir al mismo tiempo la denegación de su petición de *restitutio* y la resolución que pone fin al procedimiento.

La resolución por la que se concede la *restitutio* no puede ser objeto de recurso.

La otra parte en el procedimiento *inter partes* deberá ser informada de la petición de *restitutio*, así como del resultado de tal procedimiento. Si finalmente se concediera la *restitutio*, la única vía de recurso que tendría la otra parte consistiría en instar un procedimiento de tercería (véase el apartado 4).

## 4 Procedimiento de tercería

Artículo 81 del RMC  
Artículo 67 del RDC

Un tercero que, en el transcurso del período desde la pérdida del derecho hasta la publicación de la mención de restablecimiento de los derechos

- hubiere, de buena fe, comercializado productos o prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca comunitaria, o
- en el caso de un dibujo o modelo comunitario, hubiere, de buena fe, comercializado productos en los que hubiere incorporado o aplicado un dibujo o modelo comprendido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario registrado o al que se aplica,

podrá interponer tercería contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante o titular de una marca, dibujo o modelo comunitarios.

Esta solicitud deberá presentarse en el plazo de dos meses, que comenzará a contar:

- en caso de que la publicación haya tenido lugar, en la fecha de dicha publicación;

- en caso de que la publicación no haya tenido lugar, en la fecha en que la resolución de concesión de la *restitutio* surte efectos.

Los Reglamentos no contienen disposición alguna aplicable a este procedimiento. En caso de tercería, la competencia corresponde al departamento o unidad que adoptó la resolución de restituir los derechos. La Oficina iniciará un procedimiento contradictorio *inter partes*.

***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 9***

***AMPLIACIÓN***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedimiento de examen</b> .....	<b>3</b>
2.1	<b>Extensión automática de las MC a los nuevos Estados miembros</b> .....	<b>3</b>
2.2	<b>Solicitudes de MC pendientes</b> .....	<b>3</b>
2.3	<b>Carácter distintivo adquirido por el uso</b> .....	<b>4</b>
2.4	<b>Mala fe</b> .....	<b>5</b>
2.5	<b>Transformación</b> .....	<b>5</b>
2.6	<b>Otras consecuencias prácticas</b> .....	<b>5</b>
2.6.1	Presentación ante las Oficinas nacionales .....	5
2.6.2	Representación profesional .....	6
2.6.3	Primera y segunda lengua .....	6
2.6.4	Traducción .....	6
2.6.5	Antigüedad .....	6
2.6.6	Búsqueda .....	7
<b>3</b>	<b>Tratamiento regulador de las oposiciones y anulaciones</b> .....	<b>7</b>
	<b>Anexo 1</b> .....	<b>10</b>

## 1 Introducción

Este capítulo aborda la normativa reguladora de la adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea y las consecuencias para los titulares de marcas comunitarias, y trata tanto los motivos absolutos como los relativos.

El artículo 165, apartado 1, del RMC contiene las disposiciones reguladoras en materia de ampliación y marcas comunitarias. Estas disposiciones fueron introducidas en el Reglamento en virtud del proceso de ampliación de 2004 (en aquel momento, el artículo 147a del RMC) y se han mantenido inalteradas durante los sucesivos procesos de ampliación. La única modificación introducida en el texto del Reglamento es la incorporación de los nombres de los nuevos Estados miembros.

Los nuevos Estados miembros se enumeran en un cuadro en el Anexo 1, junto con las fechas de su adhesión y sus lenguas oficiales.

## 2 Procedimiento de examen

### 2.1 Extensión automática de las MC a los nuevos Estados miembros

El artículo 165, apartado 1, del RMC establece la regla básica de la ampliación, que consiste en que todas las solicitudes de MC y las MC registradas existentes se hagan automáticamente extensivas a los nuevos Estados miembros sin ningún tipo de intervención adicional de la OAMI, de ningún otro organismo ni de los titulares de los derechos afectados. No es necesario el pago de ninguna cuota adicional ni la realización de otras formalidades administrativas. La extensión de las solicitudes de MC o las MC existentes a los territorios de los nuevos Estados miembros garantizará que dichos derechos tengan el mismo efecto en toda la UE y cumplan el principio fundamental del carácter unitario del sistema de la MC.

### 2.2 Solicitudes de MC pendientes

El artículo 165, apartado 2, del RMC consagra una importante disposición transitoria, en virtud de la cual las solicitudes de MC **pendientes en la fecha de adhesión** no podrán denegarse alegando ningún motivo de denegación absoluto si este resulta aplicable meramente por la adhesión de un nuevo Estado miembro («cláusula de anterioridad»). En la práctica, esto significa que si una solicitud de MC no tiene carácter distintivo, o bien es descriptiva, genérica, engañosa o contraria al orden público o a la moral lingüística o territorial de un nuevo Estado miembro, no será rechazada si su fecha de presentación es **anterior** a la fecha de adhesión de dicho Estado.

En cuanto a las solicitudes presentadas **después de la fecha de adhesión**, los motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, del RMC serán asimismo aplicables al nuevo Estado miembro; aunque la fecha de prioridad de la solicitud de MC fuera anterior a la correspondiente fecha de adhesión. El derecho de prioridad no protege al solicitante de la MC frente a ninguna modificación de la legislación aplicable a su solicitud. Por lo tanto, los examinadores deberán emplear los mismos criterios de



examen que en el caso de todas las demás lenguas oficiales de la UE, es decir, el examinador tendrá que comprobar si la solicitud de MC es descriptiva, etc., también en el nuevo Estado miembro.

Sin embargo, este principio debería aplicarse con cautela, ya que simplemente significa que los criterios para la aplicación del artículo 7, apartado 1, del RMC no deberían hacerse más estrictos como resultado de la adhesión de nuevos Estados miembros. La conclusión inversa de que los términos que son descriptivos en una lengua o en el territorio de un nuevo Estado miembro podrán, en cualquier caso, registrarse como solicitudes de MC presentadas con anterioridad a la fecha de adhesión no siempre será correcta. Por ejemplo, ciertos términos descriptivos de idiomas de los nuevos Estados miembros pueden haberse introducido como un término habitual en las lenguas de los actuales Estados miembros o ser ampliamente conocidos en ellos (por ejemplo, vodka) y puede que indicaciones geográficas deban rechazarse como términos descriptivos (por ejemplo, Balaton o Tokaj). También se deben tener en cuenta las indicaciones geográficas ya protegidas en los nuevos Estados miembros y la protección derivada de la legislación comunitaria o los tratados bilaterales entre los nuevos Estados miembros y la UE o los Estados miembros actuales.

Más concretamente, los motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, letras f) y g), del RMC, que hacen referencia a las marcas contrarias al orden público o la moral y a las marcas engañosas, respectivamente, se ven únicamente afectados por esta disposición en la medida en que el engaño o incumplimiento del orden público o la moral se deba a un significado que **solamente** se entienda en una lengua de un nuevo Estado miembro. La Oficina interpreta el artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC, de conformidad con los criterios de ámbito comunitario, con independencia de los niveles relativos de moralidad aplicables en los distintos países de la UE.

Por último, la disposición del artículo 165, apartado 2, del RMC no afecta a los motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, letra e) o letra i), del RMC: el primero se refiere a los signos constituidos exclusivamente por la forma del propio producto, la forma de un producto necesaria para la obtención de un resultado técnico o la forma que afecte al valor intrínseco del producto; y el segundo se refiere a los que incluyan insignias y emblemas distintos de los protegidos por el artículo 6 ter del Convenio de París pero que sean de interés público especial.

### 2.3 Carácter distintivo adquirido por el uso

Según la práctica de la Oficina, el carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, apartado 3, del RMC) debe existir en la fecha de presentación de la MC y subsistir hasta su fecha de registro. Si un solicitante de una solicitud de MC presentada **antes** de la fecha de la adhesión es capaz de demostrar que el carácter distintivo adquirido ya existía en la fecha de presentación, el artículo 165, apartado 2, del RMC excluye la objeción basada en el motivo de que no ha adquirido carácter distintivo por el uso en los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, el solicitante no tiene que demostrar el carácter distintivo adquirido en los nuevos Estados miembros.

## 2.4 Mala fe

La Oficina considerará que una solicitud de MC se ha realizado de mala fe si se ha presentado antes de la fecha de adhesión en relación con un término de carácter descriptivo o que no sea susceptible de registro por cualquier otro motivo en la lengua de un nuevo Estado miembro, con el único propósito de obtener derechos exclusivos sobre un término no apto para registro o con fines objetables por otro motivo.

Esto no tiene ningún efecto práctico durante la fase de examen, ya que la mala fe no constituye un motivo absoluto de denegación y, en consecuencia, la Oficina no tiene competencia para oponerse *ex officio*. La Oficina ejercerá sus funciones en relación con las «solicitudes de mala fe» únicamente cuando se presente una solicitud de declaración de nulidad (artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC). Las Oficinas nacionales de los nuevos Estados miembros están dispuestas a actuar contra la mala fe en el contexto de la ampliación. Los solicitantes de MC deben, por lo tanto, tener en cuenta que, incluso si no existen motivos para la denegación durante el procedimiento de registro, sus registros de MC podrán ser impugnados en una fecha posterior, en base al artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC.

## 2.5 Transformación

Los nuevos Estados miembros podrán solicitar la transformación de una solicitud de MC en solicitudes de marcas registradas nacionales a partir de la fecha de adhesión de dichos Estados. La transformación también es posible cuando la fecha de presentación de la MC es anterior a la fecha de adhesión. Sin embargo, en el caso de un nuevo Estado miembro, la solicitud transformada tendrá el efecto de un derecho anterior, en el marco de la legislación nacional. La legislación nacional de los nuevos Estados miembros ha adoptado disposiciones equivalentes al artículo 165 del RMC, que establece que las MC que hayan extendido su protección tienen el efecto de derechos anteriores en los nuevos Estados miembros únicamente a partir de la fecha de adhesión. En la práctica, ello implica que la «fecha de transformación» en un nuevo Estado miembro no puede ser anterior a la fecha de adhesión de dicho Estado.

Tomando la adhesión de Croacia como ejemplo, esto significa que incluso si una MC transformada tiene como fecha de presentación el 1/5/2005 en Croacia, la fecha de transformación no será el 1/5/2005 sino el 1/7/2013, es decir, la fecha de adhesión de Croacia.

La fecha de la ampliación no inicia un nuevo plazo de tres meses para solicitar la transformación, en virtud del artículo 112, apartado 4, del RMC.

## 2.6 Otras consecuencias prácticas

### 2.6.1 Presentación ante las Oficinas nacionales

A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro, una solicitud de MC también podrá presentarse a través de la Oficina nacional de dicho Estado.

## 2.6.2 Representación profesional

A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro, los solicitantes (así como otras partes intervinientes en el procedimiento ante la Oficina) con sede o domicilio en ese Estado ya no necesitarán ser representados por un representante profesional. A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro, los representantes profesionales de dicho Estado pueden entrar a formar parte de la lista de representantes profesionales de la Oficina en virtud del artículo 93 del RMC y desde aquel momento pueden representar a terceros ante la Oficina.

## 2.6.3 Primera y segunda lengua

A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro (véase el anexo 1), se podrá utilizar la lengua oficial (o las lenguas oficiales) de dicho Estado como primera lengua en las solicitudes de MC presentadas a partir de esa fecha.

## 2.6.4 Traducción

Las solicitudes de MC cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro y los registros de MC existentes no se traducirán ni publicarán de nuevo en la lengua de dicho Estado. Las solicitudes de MC presentadas después de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro sí se traducirán y publicarán en todas las lenguas oficiales de la UE.

## 2.6.5 Antigüedad

Se puede reivindicar la antigüedad de una marca nacional que se hubiera registrado antes de la adhesión del nuevo Estado miembro en cuestión o incluso antes de la creación de la Unión Europea. La reivindicación de antigüedad solamente se puede presentar, no obstante, después de la fecha de adhesión. La marca registrada en el nuevo Estado miembro debe ser «anterior» a la MC. Dado que una MC que haya extendido su protección tiene, en el nuevo Estado miembro, el efecto de un derecho anterior a partir de la fecha de adhesión, la reivindicación de antigüedad solo tiene sentido cuando la marca nacional previa tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de adhesión.

Ejemplo 1: La misma persona presenta una solicitud de MC el 1/4/1996 y una solicitud de marca nacional en Rumanía el 1/1/1999. Con posterioridad al 1/1/2007 (fecha de adhesión de Rumanía) se podrá reivindicar la antigüedad de la solicitud de marca nacional rumana.

Ejemplo 2: La misma persona es propietaria de un registro internacional que designa a la UE el 1/1/2005 y posteriormente designa a Rumanía el 1/1/2006. Con posterioridad al 1/1/2007 se podrá reivindicar la antigüedad de dicha designación rumana a pesar de que la propia designación sea posterior al RI que designa a la UE. Ello se debe a que la MC ampliada entra en vigor a partir de la fecha de adhesión del nuevo Estado miembro (en este caso, el 1/1/2007).

### 2.6.6 Búsqueda

Las Oficinas nacionales de los nuevos Estados miembros podrán realizar búsquedas (artículo 38, apartados 2 y 3, del RMC) a partir de la fecha de adhesión de dicho Estado. Únicamente las solicitudes de MC cuya fecha de presentación coincida con, o sea posterior a, la adhesión se enviarán a las Oficinas nacionales para ser objeto de una búsqueda.

## 3 Tratamiento regulador de las oposiciones y anulaciones

1. De acuerdo con el artículo 165, apartado 4, letra b), del RMC, no se puede presentar una oposición contra una solicitud de MC ni esta puede ser declarada nula basándose en un derecho nacional anterior adquirido en un nuevo Estado miembro antes de la fecha de adhesión de dicho Estado.

Sin embargo, las solicitudes de MC presentadas en la fecha de adhesión o con posterioridad a la misma no se beneficiarán de esta «cláusula de mantenimiento de los derechos adquiridos» y pueden denegarse mediante oposición o ser objeto de una declaración de nulidad, basada en un derecho nacional anterior existente en un nuevo Estado miembro, siempre que tal derecho anterior sea «previo» a la fecha de presentación y, en su caso, a la fecha de prioridad.

2. El artículo 165, apartado 3, del RMC que regula las oposiciones establece una excepción a esta regla (transitoria): si se presentara una solicitud de registro de una MC durante los seis meses previos a la fecha de adhesión, podrá presentarse oposición en virtud de un derecho nacional anterior existente en un nuevo Estado miembro en la fecha de la adhesión, a condición de que tal derecho:

- a) tuviera una fecha de presentación o prioridad anterior; y
- b) hubiera sido adquirido de buena fe.

3. La fecha de presentación, y no la fecha de prioridad, es el elemento decisivo para determinar cuándo se puede presentar una oposición contra una solicitud de MC en base a un derecho anterior en un nuevo Estado miembro. En la práctica, las disposiciones antes mencionadas tienen las consecuencias que se ilustran en los ejemplos siguientes con referencia a la adhesión de Croacia (1/7/2013):

- a) No se puede presentar una oposición contra una solicitud de MC presentada antes del 1/1/2013 (la fecha de prioridad es irrelevante en este contexto) en base a un derecho nacional anterior en un nuevo Estado miembro bajo ninguna circunstancia;
- b) Una marca croata puede presentar una oposición contra una solicitud de MC presentada entre el 1/1/2013 y el 30/6/2013 (es decir, **durante los seis meses anteriores a la fecha de adhesión**), siempre y cuando la fecha de presentación o prioridad de la marca croata sea anterior a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de MC contra la que ha presentado oposición y la marca nacional se solicitara de buena fe;

- c) Podrá presentarse oposición contra una solicitud de MC con una fecha de presentación del 1/7/2013 o posterior o declararla nula en base a una marca registrada en Croacia si la fecha de presentación o de prioridad de dicha marca fuera anterior con arreglo a las disposiciones normalmente aplicables. La adquisición de buena fe no es una condición. Esto se aplica a todas las marcas nacionales y a los derechos anteriores no registrados que se hubieran presentado o adquirido en un nuevo Estado miembro antes de su adhesión;
- d) Podrá presentarse oposición contra una solicitud de MC con una fecha de presentación del 1/7/2013 o posterior, pero con una fecha de prioridad anterior al 1/7/2013 en base a una marca nacional registrada en Croacia si la fecha de presentación o de prioridad de dicha marca es anterior con arreglo a las disposiciones normalmente aplicables.

Esta excepción transitoria se limita al derecho a presentar una oposición y no incluye el derecho a presentar una solicitud de cancelación por motivos relativos. Lo anterior significa que una vez vencido el plazo de oposición antes mencionado de seis meses sin que se haya presentado una oposición, la solicitud de MC ya no podrá ser impugnada por una oposición o una solicitud de declaración de nulidad.

4. Según el artículo 165, apartado 5, del RMC, puede prohibirse el **uso** de una MC cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro en virtud de los artículos 110 y 111 del RMC, en base a una marca nacional anterior registrada en el nuevo Estado miembro en el que esta tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de la adhesión y se registrara de buena fe.

Esta disposición se aplica asimismo a:

- las solicitudes de marca nacional presentadas en los nuevos Estados miembros, condicionadas a su posterior registro;
  - los derechos no registrados adquiridos en los nuevos Estados miembros contemplados en el artículo 8, apartado 4, o en el artículo 53, apartado 2, del RMC, a condición de que la fecha de adquisición del derecho con arreglo a la legislación nacional sustituya a la fecha de presentación o de prioridad.
5. En el caso de que una oposición se base en una marca nacional registrada u otro derecho nacional en un nuevo Estado miembro, la cuestión de saber si puede invocarse válidamente como motivo de oposición contra una solicitud de MC es una cuestión concerniente al fundamento de la oposición y no una cuestión de admisibilidad.
  6. La buena fe de la marca nacional anterior se presumirá, lo que significa que, si se pone en duda la buena fe, incumbe a la otra parte en el procedimiento (el solicitante de la solicitud de MC impugnada en el caso del artículo 165, apartado 4, del RMC o el titular de la MC registrada en el caso del artículo 165, apartado 5, del RMC) demostrar que el titular del derecho nacional anterior adquirido en un nuevo Estado miembro actuó de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud nacional o de la adquisición del derecho de cualquier otro modo.

7. El artículo 165 del RMC no contiene disposiciones transitorias relativas a la exigencia de uso (artículos 15 y 42 del RMC). En el procedimiento de oposición, la obligación de uso efectivo de la marca nace cuando el solicitante de la solicitud de MC impugnada pide que el oponente acredite el uso de la marca anterior según lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC y la regla 22. En relación con la ampliación, se plantean cuestiones relacionadas con el momento y el lugar del uso de la marca anterior.

A este respecto, cabe distinguir dos supuestos:

- a) La marca anterior es una marca nacional registrada en un nuevo Estado miembro

Que el oponente deba probar el uso efectivo de una marca anterior registrada en un nuevo estado miembro es una situación que solo puede darse en el contexto de una oposición dirigida contra una solicitud de MC con fecha de presentación posterior a la fecha de la adhesión o contra una solicitud de MC presentada durante los seis meses anteriores a la fecha de adhesión.

La marca nacional anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que está protegida en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la solicitud de MC impugnada. A este respecto, carece de relevancia el hecho de que el uso se refiera a un período en el cual el Estado en cuestión ya fuera miembro de la Unión Europea. En otras palabras, la prueba del uso puede referirse también a un período anterior a la fecha de adhesión (en el caso de Croacia, el 1/7/2013).

- b) La marca anterior es una MC

En caso de que el titular de la MC anterior pueda demostrar su uso únicamente en el territorio de un nuevo Estado miembro o de varios de los nuevos Estados miembros, puesto que la obligación de uso se refiere al período de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de MC impugnada, el uso en un nuevo Estado miembro (o en varios de los nuevos Estados miembros) solo podrá tenerse en cuenta si el Estado en cuestión era ya un Estado miembro de la Unión Europea en la fecha de publicación de la solicitud de MC impugnada (el artículo 43, apartado 1, del RMC exige el uso «en la Comunidad»). Con anterioridad a su fecha de adhesión, los nuevos Estados no son «Estados miembros de la Comunidad», por lo que no es posible probar su uso «en la Comunidad».

Por lo tanto, el período de cinco años debe contarse únicamente a partir de la correspondiente fecha de adhesión.

8. En lo concerniente al procedimiento de oposición, no se plantean problemas transitorios especiales. El derecho conferido por el artículo 119, apartado 7, del RMC, de elegir como lengua de procedimiento una lengua que no sea una de las cinco lenguas de la Oficina se aplica a partir de la fecha de adhesión con respecto a las demás lenguas oficiales de la Unión Europea.

## Anexo 1

<b>Estados miembros</b>	<b>Fecha de adhesión</b>	<b>Lenguas</b>
República Checa, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.	1/5/2004	Checo, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés, polaco, eslovaco y esloveno
Bulgaria y Rumanía	1/1/2007	Búlgaro y rumano
Croacia	1/7/2013	Croata

***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 1***

***PROCEDIMIENTOS***



---

**Índice**

<b>1</b>	<b>Introducción: Aspectos generales del procedimiento de examen</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Búsqueda</b>	<b>4</b>
2.1	Búsqueda comunitaria	4
2.2	Búsqueda nacional	4
<b>3</b>	<b>Principios generales relativos al proceso de examen</b>	<b>5</b>
3.1	Aspectos procesales relativos a las observaciones de terceros y revisión de motivos absolutos	5
3.2	Decisiones	6
3.2.1	Recursos	6
3.3	Registros internacionales que designan a la Unión Europea	7
<b>4</b>	<b>Publicación</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Modificaciones a la solicitud de marca comunitaria</b>	<b>8</b>
5.1	Retirada de una solicitud de marca comunitaria	8
5.1.1	Declaración de retirada	8
5.1.2	Carácter incondicional y vinculante de la declaración	9
5.1.3	Medidas a adoptar	9
5.2	Limitación de la lista de productos y servicios en una solicitud de marca comunitaria	10
5.2.1	Admisibilidad procesal de una limitación	10
5.3	Otras modificaciones	11
5.3.1	Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante o representante	11
5.3.2	Otros elementos de una solicitud	12
5.3.3	Registro y publicación de modificaciones	13
5.4	División de la solicitud de marca comunitaria	13
5.4.1	Requisitos	13
5.4.2	Aceptación	14
5.4.3	Nuevo expediente y publicación	15

## **1 Introducción: Aspectos generales del procedimiento de examen**

La presente parte de las Directrices describe el procedimiento de examen, desde la presentación de una solicitud hasta la publicación de la marca comunitaria (MC).

Una vez que se presenta una solicitud de marca comunitaria, se acuerda una fecha de presentación provisional y la Oficina emite un recibo. En esta primera fase, la Oficina sólo comprueba si se han cumplido determinados requisitos del Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC) relativos a la fecha de presentación. La fecha de presentación solo será la definitiva una vez que se haya realizado el pago de la tasa de solicitud.

El solicitante deberá comprobar con detenimiento el recibo y, si hay algún dato incorrecto, deberá notificarlo de inmediato a la Oficina. El solicitante solo podrá corregir los datos que repercutan en la fecha de presentación, como el nombre del solicitante, la representación de la marca y la lista de productos y servicios, si la Oficina es notificada en la misma fecha en la que se presentaron los datos incorrectos. A partir de esta fecha, cualquier modificación está sujeta a las disposiciones del RMC y el REMC, en particular los artículos 17 y 43 del RMC. Para más información, véanse el apartado 5 a continuación y las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Examen de formalidades.

Una vez que se ha expedido el recibo, la Oficina lleva a cabo una comprobación lingüística de los elementos verbales de la marca en todas las lenguas oficiales de la UE, seguida de una búsqueda comunitaria.

El pago de la tasa de solicitud y de la tasa de búsqueda nacional (si procede) se valida a más tardar un mes después de la presentación de la solicitud de marca comunitaria. Si el solicitante ha solicitado una búsqueda nacional y ha pagado la tasa pertinente, la Oficina remitirá la solicitud a las Oficinas de los Estados miembros para que lleven a cabo las búsquedas nacionales. Para más información sobre búsquedas, véase el apartado 2 siguiente. Para más información sobre tasas, véanse las Directrices, Parte A, Normas Generales, Sección 3, Pago de Tasas, Costas y Gastos.

Durante el procedimiento de examen, la Oficina examina los siguientes aspectos: fecha de presentación, formalidades, clasificación, prioridad y/o antigüedad, cuando proceda, las normas que regulan el uso de la marca para marcas colectivas y los motivos de denegación absolutos. Todas estas fases del examen pueden llevarse a cabo en paralelo, dado que no existe una secuencia estricta en los procedimientos de examen.

Cualquier deficiencia deberá notificarse al solicitante, quien dispondrá de dos meses para solventar dicha deficiencia y/o presentar observaciones. Todas las decisiones por las que se deniegue parcial o totalmente una solicitud de marca comunitaria deben indicar los motivos por los que se deniega la solicitud de marca comunitaria y se deberá informar al solicitante de la posibilidad de recurso. Para más información, véanse los apartados 3.2 y 3.2.1 siguientes.

Las solicitudes que cumplan los requisitos del Reglamento serán aceptadas para su publicación y se traducirán a todas las lenguas oficiales de la UE.

La última fase del procedimiento de examen es la publicación de la solicitud en la Parte A del Boletín de Marcas Comunitarias. La publicación tiene lugar un mes después de la notificación de los informes de búsqueda (búsqueda comunitaria y búsqueda nacional, si se solicitan) y el solicitante podrá, si así lo desea, abandonar su solicitud. Para más detalles sobre la publicación, véase el apartado 4 siguiente.

## 2 Búsqueda

Artículo 38 del RMC  
Regla 5 *bis* y Regla 10, del REMC  
Comunicaciones 4/99, 5/00 y 4/01 del Presidente de la Oficina

El informe de búsqueda identifica los derechos anteriores que podrían entrar en conflicto con la solicitud de marca comunitaria. Sin embargo, incluso si el informe de búsqueda no indica ningún derecho anterior similar, se podría presentar una oposición en contra de la solicitud de marca comunitaria tras su publicación.

Los resultados del informe de búsqueda solo tienen fines informativos y pretenden ofrecer al solicitante la opción de retirar la solicitud de marca comunitaria antes de su publicación. Las cartas de vigilancia informan a los titulares de marcas comunitarias anteriores sobre solicitudes de nuevas marcas comunitarias similares.

Los elementos figurativos se clasifican conforme a la Clasificación de Viena.

### 2.1 Búsqueda comunitaria

Tras emitir el recibo, la Oficina elabora un informe de búsqueda comunitaria que cubre:

1. Solicitudes con fechas de presentación o de prioridad anteriores a las de la solicitud en cuestión;
2. Marcas comunitarias previamente registradas;
3. Registros internacionales anteriores que designan a la Unión Europea.

La búsqueda comunitaria tiene en cuenta la fecha de presentación, los elementos verbales de la marca, los elementos figurativos de la marca (si procede) y las clasificaciones de productos y servicios conforme a la clasificación de Niza. La búsqueda se designa para identificar marcas anteriores presentadas para las mismas categorías o para categorías que la Oficina considera que contienen productos y/o servicios similares.

El informe de búsqueda comunitaria se envía al solicitante en una carta estándar o bien electrónicamente. Una vez que se ha publicado la solicitud, la Oficina envía una carta de vigilancia a los titulares de marcas comunitarias anteriores o solicitudes de marca comunitaria que se citan en el informe de búsqueda.

### 2.2 Búsqueda nacional

Las solicitudes de marca comunitaria que incluyan una petición válida de búsquedas nacionales se envían a las oficinas nacionales participantes una vez que se ha acordado la fecha y se ha validado la clasificación. Una petición es válida si se realiza en el momento de la presentación y se ha abonado la tasa pertinente.

Los informes de búsquedas nacionales son preparados por las oficinas que participan en el sistema de búsqueda.

Una petición de búsquedas nacionales implica que todas las oficinas nacionales participantes llevarán a cabo la búsqueda en un plazo de dos meses de conformidad con la Regla 5 *bis* del REMC. Este enfoque basado en el principio de «todo o nada» significa que el solicitante no puede elegir qué oficinas participantes en particular desea que lleven a cabo la búsqueda.

Los titulares de registros internacionales (RI) que designan a la UE y que deseen solicitar búsquedas nacionales deben enviar la petición y abonar la tasa pertinente a la OAMI en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación del RI de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Las oficinas nacionales son responsables del formato y contenido del informe de búsqueda nacional. El papel de la Oficina se limita a recibir los informes nacionales y a enviarlos junto con el informe de búsqueda comunitaria. El solicitante es libre de pedir más información directamente a las oficinas nacionales.

### **3 Principios generales relativos al proceso de examen**

La presente sección describe solo los aspectos procesales relativos al examen de los motivos absolutos de denegación. Para los aspectos sustantivos del examen de los motivos absolutos de denegación, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos absolutos de denegación, Marcas colectivas, Carácter distintivo adquirido.

El RMC tiene como objetivo permitir a los propietarios registrar un derecho con validez en toda la Unión Europea siempre que no usurpe los derechos de terceros. Aunque los derechos solo se pueden conferir de conformidad con las disposiciones del RMC, la función de la Oficina es no obstruir sino facilitar las solicitudes.

Durante el examen de cada solicitud hay que tener en cuenta la marca y los productos o servicios de la solicitud. La Oficina tiene que tener en cuenta la naturaleza de la marca en cuestión, la manera en la que se suministran los productos y se prestan los servicios y el público destinatario, por ejemplo, si se trata de especialistas o de público general.

#### **3.1 Aspectos procesales relativos a las observaciones de terceros y revisión de motivos absolutos**

Artículo 40 del RMC Comunicación 02/09 del Presidente de la Oficina
--

Una vez que se ha publicado una solicitud, terceras partes pueden plantear observaciones relativas a la existencia de un motivo absoluto de denegación. Las observaciones de terceras partes recibidas antes de la publicación de una solicitud de marca comunitaria son tramitadas durante el examen de los motivos absolutos de denegación. La Oficina acepta observaciones recibidas durante el periodo de oposición (tres meses a partir de la fecha de publicación) o presentadas antes de que se cierren las oposiciones pendientes. Las observaciones deben presentarse en uno de las lenguas de la Oficina: alemán, español, francés, inglés o italiano.

La Oficina expide un recibo a la parte que presentó las observaciones (el observador), confirmando que las observaciones se han recibido y han sido remitidas al solicitante. El autor de las observaciones no pasa a ser una parte del proceso ante la Oficina pero puede consultar las herramientas de búsqueda en línea para comprobar el estado de la solicitud de marca comunitaria pertinente. La Oficina no informa al autor de las observaciones de ninguna de las medidas adoptadas, en concreto de si las observaciones han dado lugar a una objeción o no.

Todas las observaciones son remitidas al solicitante, al que se invita a presentar comentarios si lo considera necesario. La Oficina considera si las observaciones están bien fundamentadas, es decir, si existe un motivo absoluto de denegación. En caso afirmativo, la Oficina emite una objeción y puede rechazar la solicitud de marca comunitaria, si no se solventa la objeción mediante los comentarios del solicitante o mediante la restricción de la lista de productos y servicios.

Si una cuestión planteada en las observaciones ya ha sido considerada durante el examen de una solicitud, no es probable que plantee serias dudas después de la publicación.

Asimismo, la Oficina podría reabrir el examen sobre los motivos absolutos por cualquier otro motivo y en cualquier momento antes del registro, por ejemplo si una tercera parte presenta observaciones antes de la publicación de la solicitud o si la propia Oficina considera que se ha pasado por alto un motivo de denegación. Tras la publicación de la solicitud, esta opción debería ejercerse únicamente en casos muy claros.

Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos.

## **3.2 Decisiones**

En todos los casos en los que la Oficina emite decisiones desfavorables a los solicitantes se deben indicar los motivos de la decisión. Se deben abordar los argumentos planteados por el solicitante en sus observaciones en la medida en que sean pertinentes. Las decisiones no solo deben hacer referencia a los apartados pertinentes del RMC y del REMC, sino también, excepto en los casos más evidentes (por ejemplo, cuando falte un documento o no se haya pagado una tasa), ofrecer motivos explícitos.

Por ejemplo, en el caso de que se tome una decisión sobre la base de búsqueda en Internet, la Oficina debe proporcionar al solicitante una prueba de estas búsquedas.

### **3.2.1 Recursos**

Artículo 58 y artículo 65 del RMC Decisión 2009-1 del 16/6 de 2009 del Presidium de las Salas de Recurso
---

Los solicitantes tienen derecho a recurrir una decisión por la que se dé por terminado un procedimiento y que les sea desfavorable. A efectos prácticos, cualquier decisión emitida por la Oficina que dé por terminado un procedimiento y que no sea aceptada por el solicitante se inscribe en esta categoría. Cualquier comunicación escrita de esta

decisión también debe informar al solicitante de que dispone de un plazo de dos meses para recurrir la decisión.

Los recursos tienen un efecto de suspensión. Dentro del periodo en el que se puede presentar un recurso, la Oficina no debería adoptar ninguna medida que no se pueda revertir de manera sencilla (por ejemplo, publicación o entrada en el Registro). Lo mismo se aplica para el periodo hasta el que se toma una decisión en caso de que el asunto sea remitido al Tribunal General (TG) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por una acción emprendida de conformidad con el artículo 65.

### 3.3 Registros internacionales que designan a la Unión Europea

Los detalles sobre el examen de una solicitud de marca comunitaria resultante de la transformación de un registro internacional que designe a la Unión Europea se indican en las Directrices, Parte M, Marcas Internacionales.

## 4 Publicación

Artículo 39 del RMC Regla 12, regla 14 y regla 46 del REMC
---

La publicación se lleva a cabo una vez que los informes de búsqueda se han enviado al solicitante, siempre y cuando la solicitud cumpla todas las condiciones necesarias para la aceptación.

Las solicitudes se publican en todas las lenguas oficiales de la UE.

El examinador debe garantizar que existan, si procede, los siguientes detalles:

- (a) número de archivo de la solicitud;
- (b) fecha de presentación;
- (c) reproducción de la marca;
- (d) indicación de marca colectiva;
- (e) indicación del tipo de marca distinto a las marcas denominativas, por ejemplo marcas figurativas, marcas tridimensionales, hologramas, marcas sonoras, marcas de color *per se* y otras marcas;
- (f) descripción de la marca;
- (g) indicaciones de color;
- (h) elementos figurativos conforme a la Clasificación de Viena;
- (i) renuncia a invocar derechos exclusivos;
- (j) adquisición de carácter distintivo a través del uso;
- (k) nombre del solicitante, dirección y nacionalidad;
- (l) nombre y dirección del representante;
- (m) primera y segunda lengua;
- (n) productos y servicios conforme a la Clasificación de Niza;
- (o) datos de prioridad, si procede;
- (p) datos de prioridad de exposición;
- (q) datos de antigüedad;
- (r) datos de transformación.

Una vez que el examinador ha comprobado que todos estos elementos son correctos y que la Oficina ha recibido la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE, la solicitud se remitirá al Equipo responsable de Publicaciones.

## 5 Modificaciones a la solicitud de marca comunitaria

Esta parte de las Directrices solo cubre las cuestiones pertinentes relativas a las modificaciones de una solicitud de marca comunitaria.

Para las modificaciones de las marcas comunitarias registradas, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de Registro, Sección 1, Cambios en un registro.

### 5.1 Retirada de una solicitud de marca comunitaria

Artículo 43; artículo 58, apartado 1; artículo 64, apartado 3; artículo 65, apartado 5 y artículo 119, del RMC  
Artículo 101 y artículo 102, apartado 2, del Reglamento Interno del Tribunal General (RPTG)  
Artículo 51 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia (RPTJ)

#### 5.1.1 Declaración de retirada

Es posible retirar una solicitud de marca comunitaria en cualquier momento antes de que se tome una decisión final sobre su asunto.

Tras la decisión en primera instancia de la Oficina, a nivel de recurso, se puede retirar una solicitud dentro del plazo de recurso de dos meses, incluso aunque no se haya presentado realmente un recurso o hasta que la Sala de Recursos haya tomado una decisión sobre el recurso; esto se aplica tanto a los procedimientos *ex parte* como *inter partes* (resolución de 27/9/2006, R 0331/2006-G – «Optima» y la resolución de 23 de abril de 2014. R 0451/2014-1 – «SUPERLITE», apdo. 18).

A nivel del Tribunal General (TG), una solicitud puede retirarse dentro del plazo de recurso de dos meses prorrogado por un periodo de diez días (por razón de la distancia), conforme al artículo 102, apartado 2, del RPTG. A nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el plazo prescrito de dos meses para presentar una acción ante el TJUE contra una resolución de las Salas de Recurso podrá prorrogarse en función de la distancia por un único periodo de diez días (auto de 19 de julio de 2003, en el asunto T-15/03, «BLUE»). La resolución de las Salas de Recurso no se considerará definitiva durante dicho periodo. La solicitud también puede retirarse hasta que se complete el proceso de recurso ante el TG.

A nivel del TJUE, una solicitud se puede retirar dentro del plazo de dos meses para la presentación de un recurso ante el TJUE, prorrogado por un periodo de diez días (en función de la distancia) con arreglo al artículo 51 del RPTJ o hasta que el TJUE haya dictado una decisión final y vinculante (auto de 18/9/2012, C-588/11, «OMNICARE»).

Cuando el asunto esté pendiente ante el TG o ante el TJUE, el solicitante debe solicitar a la Oficina (no al TG ni al TJUE) que la retire. A continuación, la Oficina informa al TG o al TJUE de si considera la retirada aceptable o válida, pero la retirada no tendrá efecto hasta que el TG o el TJUE hayan dictado una decisión final sobre el asunto (por analogía, véase la sentencia de 16/5/2013, T-104/12, «VORTEX»).

Cualquier declaración de retirada presentada después de expirado el período de recurso resultará inadmisibile.

La declaración de retirada no está sujeta a ninguna tasa pero debe realizarse por escrito. La Oficina no proporciona ningún formulario especial. .

La declaración de retirada se puede realizar en la primera o segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud de marca comunitaria. Lo mismo es aplicable durante los procedimientos de oposición. Sin embargo, para obtener más detalles de procedimiento cuando se hace una restricción en una lengua distinta a la lengua del procedimiento de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

Para los detalles sobre restricciones, véase el apartado 5.2 siguiente.

Aunque el artículo 43, apartado 1, del RMC hace referencia únicamente a la retirada de una solicitud de marca comunitaria, el Tribunal ha declarado que las oposiciones también pueden retirarse tal como se ha descrito anteriormente (resolución de 7 de julio de 2014, R-1878/2013-1 - «HOT CHILLYS», apdo. 15).

### 5.1.2 Carácter incondicional y vinculante de la declaración

Una declaración de retirada se hace efectiva una vez que es recibida por la Oficina, siempre y cuando no llegue el mismo día a la Oficina una retirada de la declaración. Esto significa que, si una declaración de retirada y una carta por la que se retira dicha declaración llegan a la Oficina el mismo día (independientemente de la hora real de recepción), la carta anula a la declaración.

Una vez que se hace efectiva, una declaración no se puede retirar.

Una declaración de retirada es nula cuando contiene condiciones o limitaciones temporales. Por ejemplo, no debe exigir a la Oficina que adopte una decisión concreta o, en procedimientos de oposición, que exija a la otra parte que realice una declaración procesal. Este requisito es considerado, en cambio, como una mera sugerencia para resolver el caso; la Oficina informa al oponente en consecuencia y puede invitar a las partes a que lleguen a un acuerdo amistoso. Asimismo, una declaración no se hace efectiva, si se hace con respecto a productos y/o servicios (retirada parcial) con la condición de que la Oficina acepte la solicitud para el resto de productos y/o servicios. En cambio, esta declaración es considerada una sugerencia para que la Oficina llegue a una lista aceptable de productos y servicios.

Cuando un solicitante reaccione a una acción oficial presentando una lista limitada de productos y servicios (retirada parcial), la Oficina verifica si el solicitante está declarando la retirada inequívoca de los productos y servicios restantes o si la lista modificada de productos y servicios es una propuesta o una contrapropuesta por parte del solicitante, sujeta al acuerdo de la Oficina.

### 5.1.3 Medidas a adoptar

La Oficina tramitará una declaración de retirada, garantizará la publicación de la retirada parcial o total en el Boletín, si la solicitud de marca comunitaria ya está



publicada, y archivará el expediente de la solicitud de marca comunitaria en el caso de una retirada total.

Para las consecuencias de una retirada total o parcial en el procedimiento de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Asuntos procesales.

Para más información sobre la devolución de las tasas de solicitud véanse las Directrices, Parte A, Normas Generales, Sección 3, Pago de las tasas y costas.

## **5.2 Limitación de la lista de productos y servicios en una solicitud de marca comunitaria**

Artículo 43 y artículo 119 del RMC

El solicitante podrá limitar la lista de productos y servicios de su solicitud de marca comunitaria en cualquier momento, bien por voluntad propia, o en respuesta a una objeción relativa a la clasificación o motivos absolutos, o durante el procedimiento de oposición.

En principio, las declaraciones de limitación siguen las mismas normas que las declaraciones de retirada; véase el apartado 5.1 anterior.

Cuando el asunto esté pendiente ante el Tribunal General (TG) o el Tribunal de Justicia (TJUE), la limitación se deberá presentar ante la Oficina (no ante el TG o el TJUE). A continuación, la Oficina informará al TG o al TJUE de si considera que la limitación es aceptable y válida, pero la limitación no se aplicará hasta que el TG o el TJUE hayan dictado una decisión final sobre el asunto (por analogía, véase la sentencia de 16/5/2013, T-104/12, «VORTEX»)

### **5.2.1 Admisibilidad procesal de una limitación**

La limitación deberá ser admisible desde el punto de vista procesal; véase el apartado 5.1.2 anterior.

Como principio, una limitación se hace efectiva en la fecha en que es recibida en la Oficina. La limitación solo se podrá retirar, si la retirada se recibe en la misma fecha que la propia limitación.

Se deben cumplir dos requisitos para admitir una limitación:

1. La nueva formulación no debe constituir una ampliación de la lista de productos y servicios.
2. La limitación debe constituir una descripción válida de productos y servicios y aplicarse a productos o servicios aceptables que aparecen en la solicitud de marca comunitaria original. Para más detalles sobre limitaciones de una solicitud de marca comunitaria, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación.

Si dichos requisitos no se cumplen, la Oficina deberá rechazar la limitación propuesta y la lista de productos y servicios no se modificará (resolución de 14 de octubre de 2013, R 1502/2013-4 – «DARSTELLUNG EINES KREISES», apdos. 12 a 16).

### 5.3 Otras modificaciones

Artículo 43, apartado 2, del RMC  
Regla 13 y regla 26 del REMC

Este apartado y las disposiciones legales citadas anteriormente se refieren exclusivamente a las modificaciones de la solicitud de marca comunitaria que inste el solicitante por iniciativa propia, y no a las modificaciones o limitaciones que se realicen a raíz de un examen, un procedimiento de oposición o recurso en virtud de la resolución de un examinador, de la División de Oposición o de la Sala de Recurso.

Tampoco se aplica este apartado a las correcciones de errores en las publicaciones de la Oficina, que se efectúan *ex officio* conforme a la regla 14 del REMC.

Las modificaciones requieren una petición a este efecto realizada por escrito de acuerdo con el régimen lingüístico (para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Examen de formalidades). No están sujetas a ninguna tasa.

Pueden modificarse los siguientes elementos de una solicitud de marca comunitaria:

- el nombre y la dirección del solicitante o su representante (véase el apartado 5.3.1 siguiente);
- errores de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que dicha rectificación no afecte sustancialmente a la marca (para más detalles sobre estas modificaciones, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades);
- la lista de productos y servicios (véase el apartado 5.2 anterior).

#### 5.3.1 Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante o representante

Regla 1, apartado 1, letras b) y e), regla 26 y regla 84, del REMC  
Artículo 1, apartado 1, letra b), artículo 19, apartado 7, y artículo 69, apartado 2 letra d), del REDC

El nombre y dirección de un solicitante o del representante designado pueden modificarse a voluntad, siempre que

- todo cambio en el nombre del solicitante no sea consecuencia de una cesión,
- y
- en lo que respecta al nombre de un representante, el representante no sea sustituido por otro representante.

La indicación de la nacionalidad de una persona jurídica también puede modificarse libremente, siempre que no sea consecuencia de una cesión.

Un cambio de nombre del solicitante que no afecta a la identidad del solicitante es un cambio aceptable, mientras que un cambio en la identidad del solicitante es una cesión. Para más detalles y el procedimiento aplicable en caso de duda de si un cambio es considerado una cesión, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de Registro, Sección 3, Marcas comunitarias como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

Los cambios del nombre del representante también se limitan a los que no afectan a la identidad del representante designado, por ejemplo cuando cambia su apellido (por matrimonio o divorcio) o cuando cambia la denominación de una asociación de representantes. Estos cambios de nombre tienen que distinguirse de la sustitución de un representante por otro, lo que está sujeto a las normas que regulan la designación de representantes. Para más detalles sobre los representantes, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 5, Representación Profesional.

Los cambios de nombre, dirección o nacionalidad pueden ser consecuencia de un cambio de circunstancias o de un error cometido en el momento de la presentación de la solicitud.

El cambio de nombre y dirección debe solicitarlo el solicitante o su representante y ha de incluir el número de solicitud de la marca comunitaria, al igual que el nombre y la dirección del solicitante o del representante, ambos tal y como constan en el expediente y han quedado modificados.

No es necesario aportar una prueba que acredite el cambio. Las solicitudes de cambio de nombre o dirección no están sujetas al pago de ninguna tasa.

El solicitante debe indicar su nombre y dirección oficial en una solicitud en un formato específico según las disposiciones legales antes mencionadas, y podrá cambiarla posteriormente usando el mismo formato. Se registrarán tanto el nombre como la dirección.

Las personas jurídicas solo pueden tener una dirección oficial. En caso de duda, la Oficina podrá solicitar una prueba de la forma jurídica, el estado de constitución y/o la dirección. El nombre y la dirección oficiales se copian como la dirección de servicio por defecto. Lo idóneo es que el solicitante tuviera una sola dirección de servicio. Los cambios en la designación oficial del solicitante o dirección oficial se registrarán para todas las solicitudes de marca comunitaria, marcas comunitarias registradas y dibujos y modelos comunitarios registrados y, a diferencia de la dirección de servicio, no se pueden registrar únicamente para paquetes específicos de derechos. En principio, estas normas se aplican a los representantes por analogía.

### 5.3.2 Otros elementos de una solicitud

También se pueden cambiar otros elementos de una solicitud de marca comunitaria, como la representación, el tipo de marca, la descripción de la marca y las renunciaciones a invocar derechos exclusivos.

Por ejemplo, en reivindicaciones de prioridad, se pueden corregir errores manifiestos en la indicación del país en el que se presentó la primera solicitud de marca y la fecha de presentación, dado que el documento de prioridad obviamente mostrará la versión correcta.

Para más detalles sobre estos cambios, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades.

### 5.3.3 Registro y publicación de modificaciones

Artículo 41, apartado 2, del RMC

Si se admite una modificación, se hará constar en el expediente.

Si la solicitud de marca comunitaria no ha sido publicada todavía, la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas Comunitarias se realizará en su forma modificada.

Si la solicitud de la marca comunitaria ya se ha publicado, y únicamente en el caso de que la modificación se refiera a la lista de productos y servicios o a la representación de la marca, la solicitud de marca comunitaria se publicará en su forma modificada en el Boletín de Marcas Comunitarias. La publicación de la solicitud modificada puede abrir un nuevo plazo de oposición de tres meses.

Las demás modificaciones no se publicarán por separado, sino que únicamente aparecerán en la publicación del registro.

## 5.4 División de la solicitud de marca comunitaria

Artículo 44 del RMC  
Regla 13 *bis* del REMC

Una solicitud de marca comunitaria puede dividirse en diferentes partes no solo a raíz de una cesión parcial (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Marcas comunitarias como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesiones), sino también por voluntad propia del solicitante. La división resulta particularmente útil para aislar una solicitud de marca comunitaria impugnada para determinados productos o servicios, al tiempo que se mantiene la solicitud original para el resto. Para más información sobre las divisiones de marcas comunitarias, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios de registro.

Mientras que una cesión parcial está exenta del pago de tasas e implica un cambio de propiedad, una solicitud de división de una solicitud de marca comunitaria está sujeta al pago de una tasa y la solicitud sigue en manos del mismo solicitante. Si no se paga la tasa, se considera que la petición no se ha presentado. Puede presentarse en una de las dos lenguas indicadas por el solicitante en su solicitud de marca comunitaria.

La división no es admisible en relación con registros internacionales en virtud del Protocolo de Madrid que designa a la UE. El registro internacional se conserva en la OMPI. LA OAMI carece de autoridad para dividir un registro internacional que designe a la UE.

### 5.4.1 Requisitos

La petición de división debe contener:

- el número de expediente de la solicitud de marca que se desea dividir;

- el nombre y la dirección, o el nombre y el número de identificación del solicitante;
- la lista de productos y servicios que conformarán la solicitud divisional, o cuando se persiga la división en más de una solicitud divisional, la lista de productos y servicios correspondientes a cada solicitud divisional;
- la lista de productos y servicios que se mantengan en la solicitud de marca comunitaria inicial.

Además, los productos y servicios de la solicitud divisional no deben solaparse con la lista de productos y servicios de la solicitud inicial.

Cualquier irregularidad a este respecto será notificada al solicitante y se le concederán dos meses para subsanarla, en cuyo defecto se rechazará la declaración de división.

También existen ciertos periodos durante los cuales, por motivos de economía procesal o para salvaguardar los derechos de terceros, no se admite una declaración de división. Estos períodos se explican a continuación.

1. En el curso de una oposición, solo pueden dividirse aquellos productos y servicios contra los que no se dirige la oposición. Lo mismo se aplica si el caso está pendiente ante las Salas de Recurso o los Tribunales. La Oficina interpreta las disposiciones legales antes mencionadas en el sentido de que excluye una división parcial o total de los productos que son objeto de la oposición para formar una nueva solicitud, con el efecto de que tendrían que dividirse los procedimientos de oposición. Si se presenta esta petición de división, se dará al solicitante la oportunidad de modificar la declaración de división dividiendo los productos y servicios que no son objeto de la oposición.
2. Además, no se admite la división durante los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud. Permitir una división en este periodo contrarrestaría el objetivo de no dividir un procedimiento de oposición, y frustraría a los terceros que deben basarse en el Boletín de Marcas Comunitarias para saber a qué tienen que oponerse.
3. La división tampoco se admite durante el periodo anterior a la asignación de una fecha de presentación. Esto no coincide necesariamente con el primer mes posterior a la presentación. Para más detalles sobre la fecha de presentación, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades.

Por razones de orden práctico, en el período posterior a la publicación de la solicitud, una división solo es admisible si se ha presentado una oposición contra la solicitud y únicamente con respecto a la parte no impugnada. Este es precisamente el objetivo de la disposición: que el solicitante pueda registrar rápidamente los productos no impugnados sin tener que esperar el resultado de un largo procedimiento de oposición.

#### 5.4.2 Aceptación

Artículo 44, apartado 6, del RMC
----------------------------------

Si la Oficina acepta la declaración de división, se crea una nueva solicitud con la fecha de la aceptación (no con efecto retroactivo a la fecha de la declaración).

La nueva solicitud mantendrá la fecha de presentación, al igual que cualquier fecha de prioridad o de antigüedad. El efecto de antigüedad será entonces parcial.

Todas las peticiones y solicitudes presentadas, y todas las tasas pagadas, antes de la fecha en la que la Oficina reciba la declaración de división se considerarán también realizadas o abonadas respecto a la solicitud divisional. No obstante, las tasas debidamente abonadas por la solicitud original no serán reembolsadas.

Los efectos prácticos de esta disposición pueden ilustrarse con los siguientes ejemplos:

- Si se ha presentado una solicitud de inscripción de una licencia, y al mismo tiempo se ha abonado la tasa de inscripción de la licencia, antes de que la Oficina recibiera la declaración de división, la petición es válida en relación con ambas solicitudes. No han de abonarse más tasas.
- Si una solicitud de marca comunitaria en la que se reivindican seis clases va a dividirse en dos solicitudes de tres clases cada una, no hay que abonar tasas por clase a partir de la fecha en que la Oficina reciba la declaración de división. No obstante, las tasas que hayan sido abonadas con anterioridad a esa fecha no pueden reembolsarse.

Si la división no es admitida, la solicitud inicial permanece inalterada. No importa si:

- la declaración de división se ha considerado no presentada por impago de la tasa;
- la declaración ha sido rechazada porque no cumplía los requisitos de forma;
- la declaración se ha considerado inadmisibles porque se presentó en un día incluido en uno de los períodos en los que estaba excluida la división.

La peor hipótesis para el solicitante es que la declaración de división no sea aceptada, pero este hecho nunca tendrá incidencia en la solicitud inicial. El solicitante podrá repetir posteriormente la declaración de división, sujeto al pago de una nueva tasa.

#### 5.4.3 Nuevo expediente y publicación

Es preciso crear un nuevo expediente para la solicitud divisional. Este debe contener todos los documentos que obraban en el expediente de la solicitud inicial, junto con toda la correspondencia relacionada con la declaración de división y toda la correspondencia futura asociada a la nueva solicitud. La consulta pública de este expediente no estará sujeta a limitaciones.

Si la declaración de división se refiere a una solicitud de marca comunitaria que todavía no está publicada, tanto la solicitud divisional como la solicitud inicial se publicarán por separado y del modo habitual, y sin referencia expresa de la una a la otra.

Si la declaración de división se refiere a una solicitud de marca comunitaria que ya está publicada, el hecho de que se ha producido una división se publicará con respecto a la solicitud inicial. Además, la nueva solicitud deberá publicarse con todos

## Procedimientos

---

los datos que han de publicarse en las solicitudes; no obstante, no se abrirá un nuevo plazo de oposición. Una división solo es admisible en relación con aquellos productos para los que ya está abierto un plazo de oposición pero no se ha hecho uso del mismo.

***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 3***

***CLASIFICACIÓN***



## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>La Clasificación de Niza</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Herramientas administrativas a efectos de clasificación</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Elaboración de una lista de productos y servicios</b> .....	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>Claridad y precisión</b> .....	<b>5</b>
4.1.1	Principios generales .....	5
4.1.2	Uso de expresiones (por ejemplo, «en concreto», «en particular») para determinar el alcance de la lista de productos o servicios .....	6
4.1.3	Uso del término «y/o».....	6
4.1.4	Puntuación.....	7
4.1.5	Inclusión de siglas y acrónimos en las listas de productos y servicios .....	7
<b>4.2</b>	<b>Términos y expresiones que carecen de claridad y precisión</b> .....	<b>8</b>
4.2.1	Indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza, que no se consideran lo suficientemente claras y precisas .....	8
4.2.2	Términos vagos .....	12
4.2.3	Reivindicación de todos los productos o servicios de esta clase o de todos los productos o servicios de la lista alfabética de esta clase .....	12
4.2.4	Referencia a otras clases dentro de la lista .....	13
4.2.5	Marcas en una lista de productos o servicios .....	13
4.2.6	Inclusión de los términos <i>partes y piezas; componentes y accesorios</i> en las listas de productos y servicios .....	14
4.2.7	Uso de calificativos indefinidos.....	14
<b>5</b>	<b>Procedimiento de examen</b> .....	<b>14</b>
<b>5.1</b>	<b>Solicitudes paralelas</b> .....	<b>14</b>
<b>5.2</b>	<b>Objeciones</b> .....	<b>14</b>
<b>5.3</b>	<b>Modificaciones</b> .....	<b>15</b>
<b>5.4</b>	<b>Adición de clases</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Anexo 1</b> .....	<b>18</b>

## 1 Introducción

Toda solicitud de marca comunitaria deberá incluir una lista de productos y servicios como requisito para que se le otorgue una fecha de presentación (artículo 26, apartado 1, letra c), del RMC). La lista deberá clasificarse en virtud del Arreglo de Niza (artículo 28 del RMC y regla 2, apartado 1, del REMC).

La lista debe formularse de tal modo que (a) indique claramente la naturaleza de los productos y servicios, y (b) haga posible que cada artículo esté clasificado en una sola clase de la Clasificación de Niza (regla 2, apartado 2, del REMC).

Se recomienda encarecidamente el uso de las herramientas informáticas administrativas de la Oficina (véase el apartado 3). Cualquier parte de la lista de productos y servicios que no coincida con los datos de las herramientas se examinará con arreglo a los principios establecidos en las Directrices. Cuando el solicitante seleccione un término de las herramientas disponibles, **no se continuará con el examen y se acelerará el procedimiento de registro.**

La Oficina interpretará los productos y servicios cubiertos por una solicitud de marca comunitaria, entre otros las indicaciones generales de los títulos de clase, basándose en su significado natural y habitual. La práctica anterior de la Oficina, con arreglo a la cual el uso de todas las indicaciones generales incluidas en la lista del título de clase de una clase particular constituía una reivindicación de todos los productos o servicios pertenecientes a la clase, se abandonó en junio de 2012, tras la sentencia de 19/6/2012, en el asunto C-307/10, «IP Translator».

El propósito de esta parte de las Directrices es describir la práctica de la Oficina en el examen de la clasificación de los productos y servicios.

La primera parte (apartados 1 a 4) establece los principios aplicados por la Oficina. La segunda parte (apartado 5) resume el procedimiento de examen de la lista de productos y servicios.

En resumen, al examinar la clasificación de una lista de productos y servicios la Oficina realiza cuatro tareas:

- comprueba que cada uno de los productos y servicios es lo suficientemente claro y preciso;
- comprueba que cada término es adecuado para la clase que se solicita;
- notifica cualquier irregularidad;
- deniega la solicitud, total o parcialmente, cuando no se subsana la irregularidad (regla 9, apartados 4 y 8, del REMC).

## 2 La Clasificación de Niza

Se aplicará la versión de la clasificación prevista en el Arreglo de Niza en vigor en el momento de la fecha de presentación a la clasificación de los productos y servicios de la solicitud (disponible en: <http://tmclass.tmdn.org>). La regla 2 requiere que el solicitante proporcione una lista de productos y servicios de la siguiente manera:

- La lista debe formularse de tal modo que indique claramente el tipo de productos y servicios y haga posible que cada artículo esté clasificado;
- Los productos y servicios se agruparán de acuerdo con la clasificación del Arreglo de Niza, cada grupo irá precedido del número de la clase a la que pertenecen los productos o servicios y figurarán en el orden de la clasificación.

La Clasificación de Niza está constituida, para cada clase, por los siguientes elementos:

1. *Títulos de clase*: los títulos de clase son indicaciones generales relacionadas con el ámbito al que, en principio, pertenecen los productos o servicios;
2. *Notas explicativas*: las notas explicativas explican qué productos y servicios aparecen o no aparecen en los títulos de clase y se considerarán una parte integral de la clasificación;
3. *La lista alfabética*: la lista alfabética muestra cómo los productos o servicios individuales resultan adecuados para una clase;
4. *Observaciones generales*: las observaciones explican qué criterios deben aplicarse si un término no puede clasificarse con arreglo a los títulos de clase o la lista alfabética.

Puede encontrarse más información relacionada con la Clasificación de Niza en el sitio web de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en <http://www.wipo.int>.

### **3 Herramientas administrativas a efectos de clasificación**

Al presentar una solicitud electrónica a través del *e-filing* los usuarios pueden seleccionar términos aprobados previamente para elaborar su lista de productos y servicios. Todos estos términos seleccionables proceden de una base de datos armonizada y se aceptarán automáticamente a efectos de clasificación. El uso de estos términos aprobados previamente agilizará el procedimiento de registro de la marca. La base de datos armonizada recoge los términos que son aceptados a efectos de clasificación en todas las oficinas de la UE.

En los casos en que el solicitante utilice una lista de productos y servicios que incluyen términos que no se encuentran en la base de datos armonizada, la Oficina verificará mediante un procedimiento de examen si dichos términos pueden ser aceptados.

Antes de presentar una solicitud, podrá consultarse el contenido de la base de datos armonizada a través de la herramienta TMclass de la Oficina (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>). Esta herramienta reúne las bases de datos de clasificación de las oficinas participantes tanto de dentro como de fuera de la UE y muestra si un término puede ser aceptado por la Oficina en cuestión. Dentro de la herramienta TMclass, los productos y servicios se agrupan con arreglo a las características compartidas desde una perspectiva de mercado, desde el más general al más específico. En este sentido, se ofrece al usuario una búsqueda simplificada y una visión general del contenido de cada clase, facilitando de este modo la selección de los términos adecuados.

Este agrupamiento y clasificación, también denominada «Taxonomía», no tiene efectos legales. En particular, el alcance de protección de una marca comunitaria siempre se define con el significado natural y habitual de los términos elegidos, no por la posición de los términos en las herramientas de clasificación de la Oficina.

## 4 Elaboración de una lista de productos y servicios

### 4.1 Claridad y precisión

#### 4.1.1 Principios generales

Los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca deben ser identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar sobre esa única base el alcance de la protección solicitada (sentencia de 19/6/2012, en el asunto C-307/10, «IP Translator», apartado 49).

La descripción de los productos y servicios es lo suficientemente clara y precisa cuando su alcance de protección puede entenderse en su sentido natural y habitual. Si no puede entenderse este alcance de protección, debe alcanzarse la suficiente claridad y precisión identificando factores como las características, la finalidad y/o el sector de mercado identificable. Los elementos que podrían ayudar a identificar el sector de mercado<sup>1</sup> podrán ser, entre otros, los siguientes:

- los consumidores y/o los canales de venta;
- las capacidades y conocimientos especializados que deben utilizarse/producirse;
- las capacidades técnicas que deben utilizarse/producirse.

Un término puede ser parte de la descripción de los productos y servicios en una serie de clases; podrá ser claro y preciso en una clase particular sin más especificaciones. Por ejemplo: mobiliario (clase 20), prendas de vestir (clase 25), guantes (clase 25).

Si se busca protección para una categoría especializada de productos y servicios o un sector de mercado especializado que pertenece a una clase diferente, será necesario especificar con más detalle el término. Por ejemplo: **mobiliario** especialmente finalizado para uso médico (clase 10), **mobiliario** especial de laboratorio (clase 9), **artículos de vestir** de protección (clase 9), **ropa** especial para quirófano (clase 10), **ropa** para animales de compañía (clase 18), **guantes** de jardinería (clase 21), **guantes** de béisbol (clase 28).

Están disponibles herramientas como TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>) para determinar si una categoría particular de productos y servicios precisa ser o no especificada con mayor detalle.

---

<sup>1</sup> El sector de mercado describe una serie de empresas que compran y venden dichos productos y servicios similares, quienes compiten directamente entre sí.

#### 4.1.2 Uso de expresiones (por ejemplo, «en concreto», «en particular») para determinar el alcance de la lista de productos o servicios

Se admite el uso de expresiones «*en concreto*» o «*siendo*», aunque debe entenderse como una limitación para los productos y servicios específicos incluidos en dicha lista. Por ejemplo, *productos farmacéuticos, en concreto analgésicos* de la clase 5 implica que la solicitud abarca solamente a los analgésicos y no a ningún otro tipo de producto farmacéutico.

La expresión «*en particular*» también puede aceptarse cuando sirve para indicar un ejemplo de los productos y servicios que se solicitan. Por ejemplo, *productos farmacéuticos, en particular analgésicos* significa que la solicitud abarca cualquier tipo de productos farmacéuticos, siendo los *analgésicos* un ejemplo.

La misma interpretación es aplicable al uso de los términos «*incluyendo*», «*incluyendo (entre otros)*», «*especialmente*» o «*principalmente*», como en el ejemplo *productos farmacéuticos, incluyendo analgésicos*.

Un término que, por lo general, se consideraría poco claro o impreciso puede ser admisible siempre que se especifique con más detalle, por ejemplo, utilizando «*en concreto*» y una lista de términos admisibles. Un ejemplo podría ser *aparatos eléctricos, en concreto ordenadores* para los productos de la clase 9.

#### Ejemplos adicionales de uso admisible

Clase 29: <i>Productos lácteos, en concreto queso y mantequilla</i>	Esto limitaría los productos a únicamente al queso y a la mantequilla y excluiría el resto de productos lácteos.
Clase 41: <i>Suministro de instalaciones deportivas, todas ellas de exterior.</i>	Esto limitaría los servicios a únicamente las instalaciones al aire libre y excluiría las instalaciones interiores.
Clase 25: <i>Prendas de vestir, siendo todas ellas ropa interior</i>	Esto limitaría los productos comprendidos a únicamente aquellos que se consideran ropa interior y excluiría el resto de prendas de vestir.

Otras palabras o frases solo pueden resaltar que determinados productos son importantes, por lo que la inclusión del término no limitaría la lista posterior. Entre los ejemplos se incluyen los siguientes:

Clase 29: <i>Productos lácteos, en particular queso y mantequilla</i>	La cobertura incluiría todos los productos lácteos; el queso y la mantequilla son posiblemente los productos del titular de la marca comunitaria que tienen más éxito.
Clase 41: <i>Suministro de instalaciones deportivas, por ejemplo, pistas de atletismo exteriores.</i>	La cobertura simplemente da un ejemplo de una de las diversas posibilidades.
Clase 25: <i>Prendas de vestir, incluyendo ropa interior</i>	La cobertura se extiende a todas las prendas de vestir y no solo a la ropa interior.

#### 4.1.3 Uso del término «y/o»

El uso de barras oblicuas es admisible en las listas de productos y servicios. Su uso más común es en la frase «y/o», que significa que tanto los productos como los

servicios mencionados quedan comprendidos dentro de una misma clase. Por ejemplo:

- *Productos químicos/bioquímicos*
- *Productos químicos y/o bioquímicos*
- *químicos de uso industrial/científico*
- *Productos químicos de uso industrial y/o científico*
- *Servicios de agencia de importación/exportación*

#### 4.1.4 Puntuación

El uso de una puntuación correcta es muy importante en una lista de productos y servicios, casi tan importante como las palabras que incluye.

El uso de comas sirve para separar elementos dentro de una categoría o expresión similar. Por ejemplo, debe interpretarse que *harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería* de la clase 30 se refiere a productos que pueden estar hechos o que están hechos de estos materiales.

El uso del punto y coma implica una separación entre las expresiones. Por ejemplo, en la clase 30 *harina y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear* debe interpretarse que los términos *miel y jarabe de melaza* son independientes del resto de términos y que no forman parte de *preparaciones a base de...*

La separación de los términos con una puntuación incorrecta puede producir cambios de significado así como una clasificación incorrecta.

Tómese el ejemplo de *software para su uso con máquinas textiles; máquinas agrícolas* de la clase 9. En esta lista de productos y servicios, la inclusión de un punto y coma significa que el término *máquinas agrícolas* debe considerarse una categoría de productos independiente. Sin embargo, estas máquinas son adecuadas para la clase 7, con independencia de si la intención es proteger un programa informático que debe utilizarse en el ámbito de las máquinas textiles y máquinas agrícolas.

Otro ejemplo serían *servicios de venta minorista de prendas de vestir; calzado; sombrerería* de la clase 35. El uso del punto y coma convierte a los términos *calzado y sombrerería* en productos separados y no incluidos en los servicios de venta minorista. En dichos casos, los términos deberán ir separados por comas.

#### 4.1.5 Inclusión de siglas y acrónimos en las listas de productos y servicios

Las siglas se admitirán con cautela en las listas de productos y servicios. Las marcas pueden tener una duración indefinida mientras que la interpretación de una sigla puede variar a lo largo del tiempo. Sin embargo, la sigla se admitirá siempre que posea un único significado en relación con la clase de productos o servicios que se solicita. Los ejemplos conocidos de *CD-ROM* y *DVD* son admisibles en la clase 9. Si la sigla es notoriamente conocida en el ámbito de la actividad será admisible aunque una solución más práctica sería que los examinadores efectuaran en primer lugar una búsqueda en Internet de la sigla para determinar si es necesario escribirla en su forma

extendida o si puede escribirse como sigla o acrónimo, seguida de la sigla entre corchetes (siguiendo el ejemplo de la OMPI).

### Ejemplo

Clase 45 *Servicios de asesoramiento sobre la solicitud y el registro de MC.*

Esto podría escribirse *in extenso*:

Clase 45 *Servicios de asesoramiento sobre la solicitud y el registro de marcas comunitarias;*

o

Clase 45 *Servicios de asesoramiento sobre la solicitud y el registro de MC [marcas comunitarias].*

Los acrónimos son admisibles en una lista de productos o servicios siempre que sean comprensibles y adecuados para la clase que se solicita.

## **4.2 Términos y expresiones que carecen de claridad y precisión**

### 4.2.1 Indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza, que no se consideran lo suficientemente claras y precisas

En colaboración con las Oficinas de marcas de la Unión Europea, otras organizaciones, oficinas (inter)nacionales y asociaciones de usuarios, la Oficina ha establecido una lista de indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza que no se consideran lo suficientemente claras y precisas, de conformidad con la sentencia de 19/6/2012, en el asunto C-307/10, «IP Translator».

Las 197 indicaciones generales de los títulos de clase de Niza fueron examinadas en relación con los requisitos de claridad y precisión y se consideró que a 11 de ellas les faltaba claridad y precisión a la hora de especificar el alcance de la protección que proporcionarían y, en consecuencia, no podían admitirse si no se especificaban con más detalle. Dichas indicaciones se indican en negrita.

- Clase 6 **Productos metálicos no comprendidos en otras clases**
- Clase 7 **Máquinas** y máquinas herramientas
- Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones, así como **productos de estas materias o chapados** no comprendidos en otras clases
- Clase 16 Papel, cartón y **artículos de estas materias [papel y cartón]** no comprendidos en otras clases
- Clase 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y **productos de estas materias [caucho, gutapercha, goma, amianto y mica]** no comprendidos en otras clases
- Clase 18 Cuero y cuero de imitación, **productos de estas materias [cuero y cuero de imitación]** no comprendidos en otras clases
- Clase 20 **Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases**

- Clase 37 **Servicios de reparación**
- Clase 37 **Servicios de instalación**
- Clase 40 **Tratamiento de materiales**
- Clase 45 **Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales**

Los restantes 186 términos de los títulos de clase de Niza cumplen los requisitos de claridad y precisión y, por tanto, son admisibles a efectos de clasificación.

Las razones por las que se consideró que cada uno de estos once términos de título de clase no era claro ni preciso se describen a continuación.

**Clase 6 Productos metálicos no comprendidos en otras clases**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que sólo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características y/o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos y/o utilizados, que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, venderse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 7 Máquinas y máquinas herramientas**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *máquinas* no ofrece una indicación clara de qué máquinas quedan comprendidas en el mismo. Las máquinas pueden tener características y/o finalidades muy distintas, pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos y/o utilizados, que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, venderse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases* no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que sólo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos, que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, venderse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *artículos de estas materias [papel y cartón], no comprendidos en otras clases*, no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que sólo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener



características y/o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos y/o utilizados, que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, venderse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *productos de estas materias [caucho, gutapercha, goma, amianto y mica]*, no ofrece una indicación clara de qué productos comprende ya que sólo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características y/o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidos y/o utilizados, que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, venderse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 18 Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *productos de estas materias [cuero y cuero de imitación]* no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que sólo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características y/o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidos y/o utilizados, que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, venderse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 20 Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que sólo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características y/o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidos y/o utilizados, que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, venderse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 37 Servicios de reparación**

En aras de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué servicios se prestan ya que sólo indica que son servicios de reparación pero no indica cuál es el objeto de la reparación. Como los productos que deben repararse pueden tener características distintas, los servicios de reparación se realizarán por proveedores de

servicio con distintos niveles de capacidades y conocimientos técnicos y pueden estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 37 Servicios de instalación**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué servicios se prestan ya que sólo indica qué son los servicios de instalación pero no indica cuál es el objeto de la instalación. Como los productos que deben instalarse pueden tener características distintas, los servicios de instalación serán llevados a cabo por proveedores de servicio con distintos niveles de capacidades y conocimientos técnicos y pueden estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 40 Tratamiento de materiales**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué servicios se prestan. La naturaleza del tratamiento no está claro, ya que lo que se trata son los materiales. Estos servicios abarcan una amplia gama de actividades realizadas por distintos proveedores de servicios sobre materiales con distintas características que requieren distintos niveles de capacidades y conocimientos técnicos, y que pueden estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 45 Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué servicios se prestan. Estos servicios abarcan una amplia gama de actividades realizadas por distintos proveedores que requieren distintos niveles de capacidad y conocimientos especializados, y que pueden estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

Las solicitudes de marca comunitaria que incluyan una de las once indicaciones generales citadas anteriormente serán susceptibles de objeción por ser demasiado vagas. Se exigirá al solicitante que especifique el término vago.

Las indicaciones generales no admisibles que se han citado pueden volverse claras y precisas si el solicitante sigue los principios que se han establecido en el apartado 3.4.1 Principios de claridad y precisión. A continuación, se incluye una lista no exhaustiva de especificaciones admisibles.

El término no es claro ni preciso	Ejemplo de término claro y preciso
Productos metálicos no comprendidos en otras clases (clase 6)	Elementos de construcción metálicos (clase 6) Materiales de construcción metálicos (clase 6)
Máquinas (clase 7)	Máquinas agrícolas (clase 7) Máquinas para la transformación de materias plásticas (clase 7) Ordeñadoras [máquinas] (clase 7)
Artículos de metales preciosos o de chapado (clase 14)	Obras de arte de metales preciosos (clase 14)
Artículos de papel y de cartón (clase 16)	Filtros y materiales filtrantes de papel (clase 16)
Artículos hechos de caucho, gutapercha, goma, amianto y mica (clase 17)	Anillos de caucho (clase 17)
Productos de estas materias [cuero e imitaciones]	Carteras [marroquinería] (clase 18)

de cuero] (clase 18)	
Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, comprendidos en otras clases (clase 20)	Accesorios de puertas hechos de plástico (clase 20) Figuritas de madera (clase 20)
Servicios de reparación (clase 37)	Reparación de calzado (clase 37) Reparación de hardware de ordenadores (clase 37)
Servicios de instalación (clase 37)	Instalación de ventanas y puertas (clase 37) Instalaciones de alarma antirrobo (clase 37)
Tratamiento de materiales (clase 40)	Tratamiento de aguas tóxicas (clase 40) Purificación del aire (clase 40)
Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales (clase 45)	Investigación de antecedentes personales (clase 45) Servicios de compra personal para terceros (clase 45) Servicios de agencias de adopción (clase 45)

Nótese que los términos vagos no serían específicos ni admisibles aunque se añadieran los términos *incluyendo* o *en particular*. El ejemplo *máquinas, incluyendo las máquinas ordeñadoras* no sería admisible porque sigue siendo vago (véase el apartado 4.1.2.).

#### 4.2.2 Términos vagos

Los mismos principios relativos a la claridad y la precisión, tal como se han descrito arriba, son aplicables a todos los productos y servicios mencionados en la solicitud. Son susceptibles de objeción los términos que no establecen una indicación clara de los productos incluidos. Ejemplos de tales expresiones son:

- *Aparatos/instrumentos eléctricos/electrónicos;*
- *Servicios de asociación;*
- *Servicios de gestión de instalaciones.*

Todas deben especificarse tal como se ha descrito anteriormente, es decir, identificando factores como las características, la finalidad y/o el sector del mercado identificable.

#### 4.2.3 Reivindicación de todos los productos o servicios de esta clase o de todos los productos o servicios de la lista alfabética de esta clase

Si el solicitante tiene intención de proteger todos los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de una clase particular, deberá indicarlo expresamente mediante la especificación explícita e individual de estos productos o servicios. Con el fin de ayudar a los solicitantes, se recomienda utilizar la estructura jerárquica (véase el apartado 3, Herramientas administrativas a efectos de clasificación).

Las solicitudes se presentan a veces para *todos los productos de la clase X, todos los servicios de la clase X, todos los productos o servicios de esta clase o todos los productos o servicios de la lista alfabética de esta clase* (o similares). Dicha

especificación no cumple con el artículo 26, apartado 1, letra c), del RMC que exige una lista de los productos o servicios respecto de los que se solicita el registro. En consecuencia, no se concederá una fecha de presentación.

En otras ocasiones, el solicitante ha indicado correctamente algunos de los productos y/o servicios que deben cubrirse y añadirse, al final de la enumeración de cada clase, la expresión *y todos los demás productos/servicios en esta clase* o *y todos los productos/servicios de la lista alfabética en esta clase* (o similares). En dichos casos, la solicitud podrá continuar sólo para la parte de los productos y/o servicios que están incluidos correctamente en la lista. La Oficina informará al solicitante de que estas declaraciones no son admisibles a efectos de clasificación y, por lo tanto, deberán suprimirse.

#### 4.2.4 Referencia a otras clases dentro de la lista

Las referencias a otros números de clase dentro de una clase no son admisibles a efectos de clasificación. Por ejemplo, las descripciones (en la clase 39) *servicios de transporte de todos los productos de las clases 32 y 33* o (en la clase 9) *software informático en el ámbito de los servicios de las clases 41 y 45* no son admisibles, ya que en ambos casos los términos se consideran poco claros e imprecisos y carecen de seguridad jurídica, respecto de qué productos y servicios quedan cubiertos. El único modo de subsanar las objeciones de estas listas de productos y servicios será especificar los correspondientes productos de las clases 32 y 33, y los servicios de las clases 41 y 45.

La expresión «...*productos no incluidos en otras clases...*» no es admisible en las clases de servicio porque esta expresión sólo tiene sentido en su clase de productos original.

Observemos, por ejemplo, el título de la clase 22 cuyo texto es *cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, lonas, velas, sacos (no comprendidos en otras clases)*. En este contexto, la referencia a la expresión «...*no comprendidos en otras clases*» es significativa. Sin embargo, esa misma expresión carecerá de sentido si se utiliza en una lista de clase de servicio de productos y servicios. Por ejemplo, no serán admisibles *servicios de transporte de cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, lonas, velas, sacos (no comprendidos en otras clases)* de la clase 39. Debe suprimirse la mención de «... (*no comprendidos en otras clases*)».

#### 4.2.5 Marcas en una lista de productos o servicios

Las marcas no pueden aparecer en una lista de productos y servicios como si fueran un término genérico o una categoría de productos. En dichos casos, la Oficina se opondrá a la inclusión del término, y solicitará su sustitución por un término genérico para los productos o servicios.

##### Ejemplo

Clase 9: *Dispositivos electrónicos de transmisión de sonidos e imágenes; lectores de vídeo; reproductores de discos compactos; iPods.*

Dado que iPod™ es una marca, se le pedirá al solicitante que lo sustituya por un sinónimo como *pequeño reproductor de audio digital portátil para almacenar datos en diversos formatos, incluido MP3*.

Otros ejemplos son Caterpillar™ (la clasificación correcta sería *vehículo oruga*), Discman™ (*reproductor de disco compacto portátil*), Band-Aid™ (*emplastos*), discos de Blu Ray™ (*discos de almacenamiento óptico*) o Teflon™ (*revestimiento no adhesivo de politetrafluoretileno*). Esta lista no es exhaustiva y, en caso de duda, los examinadores deben remitir los asuntos a los correspondientes expertos de la Oficina.

#### 4.2.6 Inclusión de los términos *partes y piezas; componentes y accesorios* en las listas de productos y servicios

Los términos *partes y piezas; componentes y accesorios* no son, por sí mismos o en combinación entre sí, ni lo suficientemente claros ni precisos a efectos de clasificación. Cada término requiere una calificación adicional para que sea admisible en su propia clase. Tales términos serían admisibles si identifican factores como las características, la finalidad y/o el sector del mercado identificable. Por ejemplo:

- *Partes y piezas para vehículos a motor* es admisible en la clase 12;
- *Componentes de construcción de madera* es admisible en la clase 19.
- *Accesorios musicales* es admisible en la clase 15.

#### 4.2.7 Uso de calificativos indefinidos

El uso de calificativos como: «*y similares*»; «*auxiliares*», «*asociados*» y «*etc.*» en una lista de productos o servicios no es admisible, ya que no cumplen los requisitos de claridad y precisión (véase el apartado 4.1.).

## 5 Procedimiento de examen

### 5.1 Solicitudes paralelas

A pesar de que la Oficina siempre busca la coherencia, el hecho de que una lista de productos y servicios haya sido admitida aunque haya sido clasificada de forma incorrecta, esto no lleva a que la misma lista sea admitida en las solicitudes posteriores.

### 5.2 Objeciones

Si la Oficina considera necesario modificar la lista de productos y servicios, deberá consultar esta cuestión con el solicitante, si es posible. Cuando sea razonablemente posible, el examinador deberá ofrecer una propuesta de clasificación correcta. Si el solicitante presenta una larga lista de productos o servicios que no está agrupada con números de clase ni está en absoluto clasificada, el examinador planteará entonces una objeción con arreglo a la regla 2, y pedirá al solicitante que proporcione la lista en una forma que sea satisfactoria.

La respuesta del solicitante, en ningún caso, deberá ampliar el alcance o la gama de productos o servicios (artículo 43, apartado 2, del RMC).

Si el solicitante no ha podido identificar ninguna clase, o ha identificado de forma incorrecta la(s) clase(s) para los productos o servicios, cualquier explicación adicional del alcance de la solicitud podrá ampliar el número de clases exigidos para adaptar la lista de productos y servicios. De ello no se desprende automáticamente que la propia lista haya sido ampliada.

### Ejemplo

Debería corregirse una solicitud que comprenda *cerveza*, *vino* y *té* de la clase 33 por:

Clase 30: *Té*.

Clase 32: *Cerveza*.

Clase 33: *Vino*.

Aunque ahora existen tres clases que abarcan los productos, la lista de productos no ha sido ampliada.

Cuando el solicitante ha asignado correctamente un número de clase a un término particular, esto limita los productos a aquellos que estén comprendidos dentro de dicha clase. Por ejemplo, una solicitud de *té* de la clase 30 no podrá modificarse por *té medicinal* de la clase 5 ya que esto ampliaría los productos más allá de aquellos que se solicitan.

Cuando exista la necesidad de modificar la clasificación, la Oficina enviará una comunicación motivada, señalando el error o los errores detectados respecto de la lista de productos y servicios. Se le pedirá al solicitante que modifique y/o especifique la lista y la Oficina podrá proponer el modo en que se clasificarán los artículos.

El plazo original permitido para presentar observaciones en una carta de irregularidad de clasificación solo podrá ampliarse una vez. No se concederán más ampliaciones salvo si concurren circunstancias excepcionales.

La Oficina enviará una carta en la que se informe al solicitante de la lista convenida definitiva de términos admisibles.

## **5.3 Modificaciones**

Véanse asimismo las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en el registro.

El artículo 43, apartados 1 y 2, del RMC permite la modificación de una solicitud. Esto incluye la modificación de la lista de productos y servicios siempre que «tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios».

La modificación puede realizarse tanto en términos positivos como negativos. Se consideran admisibles los siguientes ejemplos:

- *Bebidas alcohólicas siendo todas whisky y ginebra;*
- *Bebidas alcohólicas ninguna de ellas whisky y ginebra.*

Dado que la modificación no puede ampliar la lista de productos y servicios, deberá tener carácter de limitación o de supresión de algunos de los términos incluidos originalmente en la solicitud. Una vez que la Oficina haya recibido (y posteriormente aceptado) dichas modificaciones (supresiones), los términos suprimidos no podrán reintroducirse ni podrá ampliarse la lista de productos y servicios restante.

La limitación deberá respetar ciertos criterios:

1. El solicitante no podrá excluir productos y servicios que no queden cubiertos por la solicitud y/o que no queden cubiertos por la clase pertinente.

Por ejemplo, **no** será admisible lo siguiente:

Clase 32: *Siropes (solicitud original) a siropes con la excepción de los zumos de fruta.*

Clase 3: *Cosméticos con la excepción de sustancias desinfectantes (Clase 5).*

2. La limitación deberá ser **comprensible** y proporcionar una indicación lo suficientemente clara y precisa (véase asimismo el apartado 4.2.) de los productos o servicios que quedarán excluidos de la lista o una indicación lo suficientemente clara y precisa de aquellos productos o servicios que permanecen tras la limitación.

Por ejemplo, lo siguiente **no** sería admisible:

Clase 16: *Máquinas de escribir, únicamente relacionadas con los servicios financieros.*

3. La limitación no deberá incluir referencias a marcas.

Por ejemplo, lo siguiente **no** sería admisible:

Clase 9: *Aparatos para la reproducción de sonido, en concreto iPods.*

4. La limitación no deberá incluir una limitación territorial que contradiga el carácter unitario de la marca comunitaria.

Por ejemplo, no sería **admisible** lo siguiente:

Clase 7: *Lavadoras únicamente para su venta en Francia.*

Una limitación podrá dar como resultado una lista de productos y servicios más larga de la que se presentó. Por ejemplo, la lista de productos y servicios original podrá haber sido presentada como *bebidas alcohólicas*, pero podría limitarse a *bebidas alcohólicas siendo vinos y bebidas espirituosas, pero sin incluir whisky o ginebra y sin incluir licores, cócteles o combinaciones de bebidas que contienen elementos de whisky o ginebra.*

## 5.4 Adición de clases

De conformidad con las disposiciones del artículo 43, apartado 2, del RMC (que se han enumerado arriba), es posible añadir una o varias clases a una solicitud, aunque sólo cuando los productos o servicios incluidos en la solicitud original hayan sido incluidos claramente en una clase equivocada o cuando un producto o servicio haya sido aclarado y precise ser clasificado en una nueva clase o clases.

Por ejemplo, si asumimos que la lista original de productos tiene la siguiente redacción:

Clase 33: *Bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza, vino y espirituosos.*

Dado que *cerveza* es adecuada para la clase 32, se le pedirá al solicitante que traslade el término a la clase 32, incluso si la clase 32 no estaba incluida en la solicitud original. Si el solicitante accede a este cambio, la solicitud abarcará productos de las clases 32 y 33.

Cuando se añaden clases, podrán aplicarse tasas adicionales y deberá informarse de ello al solicitante.



**6 Anexo 1****Índice**

<b>Introducción</b> .....	<b>20</b>
<b>Servicios de publicidad</b> .....	<b>20</b>
<b>Preparaciones para refrescar y perfumar el aire</b> .....	<b>20</b>
<b>Juegos y aparatos recreativos electrónicos</b> .....	<b>20</b>
<b>Servicios de asociación o servicios prestados por una asociación a sus miembros</b> .....	<b>21</b>
<b>Aparatos estéticos</b> .....	<b>21</b>
<b>Recopilación de servicios</b> .....	<b>21</b>
<b>Servicios de difusión y/o transmisión</b> .....	<b>22</b>
<b>Servicios de corretaje</b> .....	<b>22</b>
<b>Bolsas y estuches de transporte</b> .....	<b>22</b>
<b>Servicios de beneficencia</b> .....	<b>22</b>
<b>Servicios de almacenamiento y recogida</b> .....	<b>23</b>
<b>Juegos de ordenador y aparatos de juegos de ordenador</b> .....	<b>23</b>
<b>Cortinas y persianas</b> .....	<b>24</b>
<b>Fabricación a medida/fabricación para terceros</b> .....	<b>25</b>
<b>Servicios relacionados con datos</b> .....	<b>25</b>
<b>Servicios de diseño</b> .....	<b>25</b>
<b>Servicios de imagen digital</b> .....	<b>25</b>
<b>Productos descargables</b> .....	<b>26</b>
<b>Electricidad y energía</b> .....	<b>26</b>
<b>Aparatos electrónicos y eléctricos</b> .....	<b>26</b>
<b>Cigarrillos electrónicos</b> .....	<b>27</b>
<b>Franquicias</b> .....	<b>27</b>
<b>Sistemas de GPS – posición, seguimiento y navegación</b> .....	<b>27</b>
<b>Peluquerías</b> .....	<b>29</b>
<b>Servicios de alquiler</b> .....	<b>29</b>
<b>Servicios de ayuda humanitaria</b> .....	<b>29</b>
<b>Servicios de Internet, servicios en línea</b> .....	<b>29</b>
<b>Conjuntos y juegos</b> .....	<b>30</b>
<b>Servicios de arrendamiento</b> .....	<b>31</b>
<b>Pedidos por correo</b> .....	<b>31</b>
<b>Manuales (para ordenadores, etc.)</b> .....	<b>31</b>
<b>Servicios de fabricación</b> .....	<b>31</b>
<b>Servicios de noticias</b> .....	<b>32</b>
<b>Servicios en línea</b> .....	<b>32</b>
<b>Realización de servicios</b> .....	<b>32</b>
<b>Productos ambientadores perfumados y para refrescar el aire</b> .....	<b>32</b>

<b>Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.....</b>	<b>33</b>
<b>Artículos de metales preciosos .....</b>	<b>33</b>
<b>Ropa de protección .....</b>	<b>34</b>
<b>Servicios de alquiler .....</b>	<b>34</b>
<b>Servicios de venta mayorista y minorista.....</b>	<b>35</b>
<b>Seguimiento vía satélite .....</b>	<b>37</b>
<b>Juegos .....</b>	<b>37</b>
<b>Servicios de conexión en red social .....</b>	<b>37</b>
<b>Publicación de software .....</b>	<b>37</b>
<b>Energía solar.....</b>	<b>37</b>
<b>Servicios de almacenamiento .....</b>	<b>38</b>
<b>Suministro de.....</b>	<b>38</b>
<b>Sistemas.....</b>	<b>38</b>
<b>Billetes (de viaje, entretenimiento, etc.) .....</b>	<b>39</b>
<b>Videojuegos .....</b>	<b>39</b>
<b>Entorno virtual .....</b>	<b>39</b>

## Introducción

A la hora de llevar a cabo la clasificación, deberán aplicarse los principios generales de la Clasificación de Niza.

La finalidad del presente anexo es aclarar la clasificación de determinados términos problemáticos. También se proporcionan notas sobre la práctica de clasificación (que incluyen palabras o frases que no deberían utilizarse).

La base de datos de clasificación TMclass de la Oficina está disponible en <http://tmclass.tmdn.org>

## Servicios de publicidad

En principio, los servicios de publicidad pertenecen a la clase 35. Las principales entradas en los servicios de publicidad en la lista de servicios de la Clasificación de Niza son:

- *Publicidad.*
- *Publicidad radiofónica.*
- *Publicidad televisada.*
- *Servicios de composición de página con fines publicitarios.*
- *Publicación de textos publicitarios.*
- *Producción de películas publicitarias.*

Estas entradas comprenden el diseño de material publicitario y la producción de anuncios comerciales, ya que son servicios que proporcionan las agencias de publicidad.

## Preparaciones para refrescar y perfumar el aire

Véase *productos ambientadores perfumados y para refrescar el aire.*

## Juegos y aparatos recreativos electrónicos

Tras los cambios realizados en la Clasificación de Niza el 1/1/2012, (10ª edición), todos los *juegos* (ya sean electrónicos o no) están clasificados en la clase 28.

Estos se muestran en la siguiente lista alfabética:

- *Juegos (aparatos para -).*
- *Videojuegos (máquinas de).*
- *Videojuegos electrónicos (máquinas de -) para salas de juego.*

La mayoría de estos dispositivos de la clase 28 vienen cargados con juegos. Sin embargo, estos juegos no están cargados en los dispositivos, sino que se graban en soportes de datos o pueden ser descargados. En estos casos, los juegos se consideran programas de juegos que están especialmente adaptados para el uso en los dispositivos de juego y, por lo tanto, se clasificarán en la clase 9.

Véase asimismo *juegos de ordenador*.

## **Servicios de asociación o servicios prestados por una asociación a sus miembros**

Estos y otros términos similares son demasiado vagos para ser admisibles. Es preciso indicar el tipo o el alcance del servicio que se presta. Ejemplos de especificaciones admisibles:

Clase 35: *Servicios de asociación del tipo de administración de negocios.*

Clase 45: *Servicios prestados por una asociación a sus miembros en forma de servicios jurídicos.*

Véase asimismo *servicios de beneficencia*.

## **Aparatos estéticos**

Clase 7: *Pulverizadores (máquinas) para aplicar preparaciones bronceadoras artificiales.*

Clase 8: *Herramientas manuales e instrumentos con una finalidad de belleza.  
Aparatos/agujas de tatuar.  
Aparatos de depilación (eléctricos y no eléctricos).*

Clase 10: *Masajes (aparatos de -).  
Aparatos de microabrasión.  
Aparatos para el tratamiento de la celulitis.  
Láseres para tratamiento cosméticos de belleza.  
Aparatos de fotodepilación.  
Aparatos de fotodepilación.*

La fotodepilación es un procedimiento realizado con dispositivos de luz pulsada. Estos dispositivos emplean el mismo principio que los láseres (es decir, calentamiento del folículo capilar), aunque no son láseres.

Clase 11: *Lámparas solares de rayos ultravioletas para fines cosméticos.  
Camas solares.  
Aparatos de vapor para limpiar la piel.*

Clase 21: *Aplicadores y cepillos cosméticos.*

## **Recopilación de servicios**

Véase *servicios de pedidos* y *servicios de venta mayorista y minorista*.

## Servicios de difusión y/o transmisión

Estos servicios son adecuados para la clase 38 y hacen referencia al mismo objeto. Los servicios prestados en este ámbito solo comprenden el suministro de los medios de comunicación (por ejemplo, el suministro de una red de cables de fibra óptica; el suministro de emisiones y transmisiones a través de instalaciones de transmisión por satélite geoestacionario, el alquiler de aparatos y sistemas de comunicación). La clase 38 **no** abarca los programas, la publicidad, la información o el asesoramiento que puedan transmitirse a través de la tecnología de telecomunicaciones o de emisión. Estos servicios seguirían estando incluidos en las correspondientes clases.

## Servicios de corretaje

Estos son servicios prestados por una persona física o una empresa en que se compran y venden bienes de consumo por un honorario o comisión. La comisión podrá cobrarse al comprador o al vendedor de dicho bienes (o a ambos). Es posible que el corredor nunca vea los productos o servicios en cuestión.

Existen tres clases de servicios de corretaje, que son:

Clase 35: *Corretaje de listas basadas en nombres y direcciones.*

Clase 36: *[Un gran número de listas de] corretaje de futuros, créditos de carbono, servicios inmobiliarios, bonos, valores y otras partidas financieras.*

Clase 39: *Servicios de corretaje en relación con el almacenamiento, distribución y transporte.*

## Bolsas y estuches de transporte

Las bolsas y estuches de transporte adaptados para llevar o transportar el producto para los que están destinados se clasifican, en un principio, en la misma clase que el producto al cual está adaptado. Por ejemplo *bolsas de portátil* pertenecen a la clase 9.

Todos los estuches de transporte no adaptados están en la clase 18.

## Servicios de beneficencia

Este término es demasiado vago para ser admisible en cualquier clase sin especificarse con más detalle.

Los servicios de beneficencia se definen por el servicio que ofrecen. Por lo tanto, podrán clasificarse en cualquiera de las clases de servicio, dada la definición correcta. Por ejemplo:

Clase 35: *Servicios de beneficencia, en concreto, administración y trabajos de oficina en general.*

Clase 36: *Organización de colecciones benéficas; recaudación de fondos de beneficencia.*

Clase 38: *Servicios de telecomunicaciones para fines benéficos.*

Clase 39: *Servicios de beneficencia, en concreto transporte de ambulancia.*

Clase 40: *Servicios de beneficencia, en concreto servicios de tratamiento de aguas.*

Clase 41: *Servicios de beneficencia, en concreto educación y formación.*

Clase 42: *Servicios de beneficencia, en concreto servicios de protección del medio ambiente.*

Clase 43: *Servicios de beneficencia, en concreto facilitación de comida y bebida y alojamiento temporal.*

Clase 44: *Servicios de beneficencia, en concreto suministro de servicios médicos.*

Clase 45: *Servicios de beneficencia, en concreto orientación [personal o espiritual].*

## **Servicios de almacenamiento y recogida**

En el caso de productos físicos, tanto los servicios de almacenamiento como de recogida serían adecuados para la clase 39. Esta clase incluye en sus listas el *transporte* y el *almacenamiento de mercancías*. También incluiría la recogida y el almacenamiento físico de datos, ya sea en forma escrita o grabada en soportes (la Clasificación de Niza indica *almacenamiento de soportes de datos o de documentos almacenados electrónicamente* en la clase 39).

El término *servicios de oficina* de la recogida, el cotejo y la manipulación electrónica de datos son adecuados para la clase 35.

El *almacenamiento de datos digitales* y el *almacenamiento electrónico de datos* se consideran análogos a los servicios de hospedaje de sitios web de la clase 42. El *suministro de servicios de almacenamiento de datos y de computación en nube* también es adecuado para la clase 42.

## **Juegos de ordenador y aparatos de juegos de ordenador**

Los términos *juegos de ordenador* y *videojuegos* son muy similares y, por lo tanto, se tratan del mismo modo.

La referencia del diccionario para videojuegos es la siguiente:

1. **(sustantivo)** «cualquiera de los diversos juegos, grabados en cinta o en disco para utilizar en un ordenador doméstico, en los que se juegan manipulando un ratón, un mando, o las teclas del teclado de un ordenador, como respuesta a los gráficos de la pantalla», (traducción al español de la definición en inglés del diccionario *Collins English Dictionary*).

Los términos *juegos de ordenador/videojuegos* como tales, sólo son admisibles, por tanto, en la clase 9. La referencia del diccionario del término establece claramente que

debe tratarse de un juego, es decir, de un programa informático. Por lo tanto, los términos pueden ser admisibles en la clase 9, sin que se exijan más aclaraciones.

Los *juegos* que son admisibles en la clase 28 vienen cargados con software de juegos. Por ejemplo, los siguientes términos son admisibles en la clase 28:

- *Juegos recreativos.*
- *Máquinas recreativas de vídeo.*
- *Consolas de juegos de ordenador.*
- *Aparatos para juegos.*
- *Dispositivos de juegos de ordenador portátiles.*
- *Máquinas de videojuegos.*

## **Cortinas y persianas**

Las persianas, en todas sus formas, pueden utilizarse por fuera o por dentro de las ventanas. La clasificación de estos productos depende de la finalidad del producto y de su composición material.

Las cortinas, por lo general, se utilizan en el interior y, de forma similar, se clasifican en función de su composición material.

Ejemplos de entradas admisibles:

Clase 6: *Persianas de exterior metálicas.*  
*Persianas de exterior metálicas como parte de un edificio con fines de seguridad.*

Clase 17: *Cortinas de seguridad de amianto* (el material y la finalidad determinan la clasificación).

Clase 19: *Persianas de exterior no metálicas ni de materias textiles.* (Probablemente estos productos están hechos de madera).

Clase 20: *Persianas de laminillas para interiores.*  
*Persianas venecianas y persianas verticales.*  
*Persianas de interior de ventanas.*  
*Persianas de interior para ventanas [mobiliario].*  
*Cortinas de bambú.*  
*Estores de papel.*  
*Cortinas de cuentas para decorar.*

Clase 24: *Persianas textiles exteriores.*

La gran mayoría de cortinas están comprendidas en la clase 24, dado que la mayoría de cortinas domésticas (a las que a veces se denominan «cortinajes») están hechas de materia textil o plástica.

Se debe tener cuidado con cualquier referencia a los muros cortinas o a las paredes de cortina, que se refieren a un tipo de técnica de construcción relacionada con los edificios y los productos asociados son los materiales de construcción y son

adecuados para la clase 6 (para productos metálicos) o la clase 19 (productos no metálicos).

## **Fabricación a medida/fabricación para terceros**

Véanse *servicios de fabricación*.

## **Servicios relacionados con datos**

El término no puede ser admisible por sí mismo, sino que debe especificarse.

El suministro de datos puede ser adecuado para varias clases, en función del modo en que se suministren los datos o la naturaleza de los datos que se faciliten. En cada caso, será necesario establecer la naturaleza exacta del servicio que se ofrece, no será suficiente indicar *el suministro de datos*. A continuación, se indican ejemplos de términos admisibles y su correspondiente clasificación:

Clase 44: *Prestación de datos (información) relativos al uso de productos farmacéuticos.*

(Esto haría referencia a la recopilación sistematizada de datos que sólo podría ser interpretada por alguien con formación médica especializada.)

Clase 45: *Prestación e interpretación de datos relativos al rastreo de animales.*

(Esto haría referencia a los servicios relativos al traslado de animales perdidos o robados). Si los datos se destinaran a otros fines, la clasificación sería adecuada para otras clases, por ejemplo, la clase 42 por motivos de medición o científicos.)

## **Servicios de diseño**

Los *servicios de diseño* como tal son adecuados para la clase 42.

Tanto el *diseño publicitario* como el *diseño de marcas* son adecuados para la clase 35, ya que ambos forman parte de los servicios de publicidad.

De igual modo, el *diseño paisajístico*, *diseño floral*, *diseño de césped* y *planificación [diseño] de jardines* son adecuados para la clase 44 ya que estos son servicios de horticultura.

## **Servicios de imagen digital**

El término *servicios de imagen digital* ha sido suprimido de la clase 41 en la 10ª edición de la Clasificación de Niza. Por lo tanto, el término no puede admitirse en la clase 41 si no incluye más especificaciones. Ello es así porque la imagen digital puede clasificarse en más de una clase en función del ámbito al que se refiere el servicio, es decir, médico, tecnología de la información o fotografía.



Entre los términos admisibles se incluyen:

- *Imagen digital (edición fotográfica)* de la clase 41.
- *Servicios de imagenología médica* de la clase 44.
- *Representación gráfica digital (servicios informáticos)* de la clase 42.

## Productos descargables

Todos los materiales que son descargables son adecuados para la clase 9, entre los que se incluyen publicaciones, música, tonos de llamada, imágenes, fotografías, películas o extractos de películas. El resultado de la descarga es que el material queda almacenado en unidades o en la memoria de un ordenador, teléfono o PDA, donde funcionará con independencia de la fuente de donde proceda. También pueden denominarse *productos virtuales*. Todos estos productos descargables pueden ser vendidos al por menor.

## Electricidad y energía

A continuación, se incluye una guía para algunos de los productos y servicios que giran en torno a la electricidad.

Clase 4: *Energía eléctrica.*

Clase 7: *Generadores de electricidad.*

Clase 9: *Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad.*  
*Células solares para la producción de electricidad.*  
*Módulos y células fotovoltaicas.*

Clase 36: *Corretaje de electricidad* (véase también la nota de *servicios de corretaje*).

Clase 39: *Suministro eléctrico.*  
*Almacenamiento de electricidad.*

Clase 40: *Generación de electricidad.*

Véase *energía solar*.

## Aparatos electrónicos y eléctricos

El término *aparatos, instrumentos y mecanismos eléctricos y electrónicos* es demasiado vago a efectos de clasificación; no es admisible para ninguna clase de productos y debe ser especificado.

Tenga en cuenta que las especificaciones de *aparatos, instrumentos y mecanismos eléctricos y electrónicos* como los que se incluyen en la siguiente lista se consideran también demasiado vagos:

- para controlar el entorno.
- para uso doméstico.
- para su uso en salones de peluquería.

## **Cigarrillos electrónicos**

Los *cigarrillos electrónicos*, los *cigarrillos eléctricos* o *e-cigarrillos* únicamente son admisibles, a efectos de clasificación, en la clase 34, incluso si tienen un fin médico. Las partes no electrónicas de estos tipos de cigarrillos, como los cartuchos, atomizadores o sustancias (aroma) para dichos cigarrillos también se clasifican en la clase 34.

Las partes electrónicas como las baterías o circuitos controlados por microordenador para los cigarrillos electrónicos no son admisibles en estas clases y, habitualmente, pertenecen a la clase 9.

## **Franquicias**

El verbo «franquiciar» hace referencia a la concesión o venta de una franquicia a otra parte. Como nombre, «franquicia» significa «la autorización concedida a una persona física o a un grupo por parte de una empresa para vender sus productos o servicios en un ámbito particular» (traducción al español de la definición en inglés del diccionario *Oxford English Dictionary*).

Sin ninguna otra especificación, la Oficina no admitirá el término *servicio de franquicia* o *servicios de franquicias* en la clase 35. Para que sea admitido se exige aclaración. Por ejemplo:

Clase 35: *Servicios de asesoramiento de negocios relacionados con franquicias.*

Clase 36: *Servicios de financiación relativos a las franquicias.*

Clase 45: *Servicios jurídicos relacionados con la concesión de franquicias.*

## **Sistemas de GPS – posición, seguimiento y navegación**

El GPS y los sistemas de navegación por satélite (clase 9) proporcionan servicios de posición, seguimiento y navegación a fin de facilitar información al usuario.

El modo más sencillo para clasificar estos servicios es dividirlos entre aquellos servicios que ofrecen las telecomunicaciones que ejecutan los servicios (clase 38) y aquellos servicios que ofrecen información a través de un dispositivo GPS. La variedad de información que se proporciona va más allá de una simple información sobre la ruta de viaje (clase 39). Puede incluir información sobre restaurantes y alojamientos (clase 43), información sobre almacenes comerciales (clase 35) o números de teléfono (clase 38).

El uso de dispositivos de GPS en relación con el desplazamiento de vehículos y de personas también puede conllevar clasificaciones en una variedad de clases. También se han mencionado los servicios de planificación de rutas (clase 39). Esta clasificación

se extendería asimismo a las empresas de logística o de mudanzas de flete que dan un seguimiento a sus vehículos a través de los mismos dispositivos.

Los sistemas de GPS también pueden utilizarse junto con otras tecnologías, para localizar la fuente de una señal de teléfono móvil. Si esto se lleva a cabo como parte del servicio de telecomunicaciones sería adecuado para la clase 38. Si, en cambio, esto se hace como parte de un servicio de investigación penal, sería adecuado para la clase 45.

Existen otros servicios que pueden estar asociados a los servicios que se han mencionado anteriormente. Por ejemplo, la creación de mapas para los sistemas de GPS es adecuada para la clase 42. Las aplicaciones descargables que ejecutan el servicio u ofrecen «voces» alternativas son adecuadas para la clase 9, mientras que los servicios de venta al por menor para ofrecer solicitudes descargables lo son para la clase 35.

Los siguientes ejemplos muestran cómo se clasifican estos y otros términos.

Clase 35: *Recopilación y suministro de información del directorio comercial relativa a los proveedores de servicios de navegación GPS.*

Clase 38: *Transmisiones vía satélite.  
Acceso a una guía pública de abonados para la navegación GPS.  
Acceso a información general suministrada vía satélite.  
Servicios de telecomunicaciones para localizar y rastrear personas y objetos.  
Rastreo de teléfonos móviles a través de señales vía satélite.  
Localización de teléfonos móviles a través de señales de satélite.  
Acceso a servicios de navegación GPS por transmisión vía satélite.  
Transmisión vía satélite de datos de navegación.*

Clase 39: *Suministro de servicios de navegación GPS.  
Prestación de servicios de información de tráfico por transmisión vía satélite.  
Suministro de servicios de información de carretera por transmisión vía satélite.  
Servicios de localización de vehículos y productos con fines logísticos.  
Servicios de seguimiento de vehículos y productos con fines logísticos.*

Clase 42: *Suministro de información meteorológica por transmisión vía satélite.  
Creación de mapas GPS.*

Clase 45: *Acceso a una guía de información cívica y de utilidad pública para navegación GPS.  
Rastreo y localización de personas desaparecidas por transmisión vía satélite.  
Rastreo de personas que llevan dispositivos de etiquetado electrónicos.  
Servicios de rastreo de seguridad de vehículos.  
Servicios de localización de seguridad de vehículos.*

## **Peluquerías**

La mayoría de *aparatos eléctricos y no eléctricos para peinar el cabello* están clasificados en la clase 8 (por ejemplo, *rizadores eléctricos para el cabello; pinzas para el cabello [instrumentos de mano no eléctricos]; tenacillas de rizar eléctricas*, etc.). Excepto:

Clase 26: *Rulos y bigudíes eléctricos* (por ejemplo, CARMEN™ CURLERS).

Clase 26: *Bigudíes/rulos, distintos a los instrumentos manuales*.

Clase 11: *Secadores de pelo*.

Clase 21: *Peines y cepillos (eléctricos y no eléctricos)*.

## **Servicios de alquiler**

Véase *servicios de alquiler*.

## **Servicios de ayuda humanitaria**

La práctica de la Oficina respecto de los *servicios de ayuda humanitaria* es la misma que para los *servicios de beneficencia*, es decir, debe especificarse la naturaleza de los servicios (véanse los *servicios de beneficencia*).

## **Servicios de Internet, servicios en línea**

El término *servicios de Internet* no queda claro ni es preciso para ser aceptado en ninguna clase, por lo que debe ser definido con más detalle.

Existe una gama de servicios, ofrecidos por personas físicas y empresas a otras personas físicas y empresas, que están relacionados con el establecimiento, el funcionamiento y la instalación de sitios web de Internet. Dichos servicios están cubiertos por las correspondientes entradas en una serie de clases.

Existe una gama aún más amplia de servicios que se ofrecen a los clientes por medio de las telecomunicaciones, incluso por Internet. Es posible realizar compras en Internet, obtener asesoramiento bancario, aprender una nueva lengua, o escuchar una emisora de radio «local», que está situada al otro lado del mundo.

La aplicación del sistema de Clasificación de Niza se realiza, por lo general, con independencia de si el servicio se presta presencialmente, en locales específicos, por teléfono, en línea desde una base de datos o desde un sitio web de Internet.

Entre los términos admisibles se incluyen:

Clase 35: *Servicios de publicidad prestados a través de Internet*.

Clase 36: *Servicios bancarios en línea*.

*Clase 38: Servicios de proveedor de servicios de Internet.*

*Clase 41: Servicios de juegos en línea.*

*Clase 42: Servicios de ayuda en línea para usuarios de programas de ordenador.*

*Clase 45: Servicios de conexión en red social en línea.*

## **Conjuntos y juegos**

Es frecuente en el comercio que determinados productos se vendan en grupos de más de un artículo. Si los artículos son todos iguales, es decir, un paquete con tres cepillos de dientes, la clasificación será sencilla en ese caso. Sin embargo, a veces el conjunto de productos pueden ser componentes de otro artículo o tener una función que no queda definida a través de los productos individuales. Estos grupos de productos a veces tienen nombres colectivos como conjunto o juego. Estas pequeñas palabras pueden tener un gran impacto en (1) su admisibilidad como un grupo de productos y (2) su correcta clasificación.

Un conjunto puede ser:

1. un grupo de partes con las que construir un objeto (por ejemplo: *un conjunto de maqueta de avión*) o
2. un conjunto de herramientas o equipos que se utilizarán para un fin específico (por ejemplo: *botiquín de primeros auxilios*).

Un juego es una serie de artículos considerados como un grupo, que puede o no tener un número definido (por ejemplo, un *juego de llaves*, un *juego de sartenes*, un *juego de clubs de golf*; un *juego de palos de golf*, un *juego de cuchillos*).

Los conjuntos aparecen en la Clasificación de Niza, por ejemplo, en el siguiente ejemplo:

*Clase 3: Juegos de cosméticos.*

*Clase 5: Botiquines de primeros auxilios* (considerados como un conjunto de emplastos y tratamientos).

A veces ocurre que los productos individuales que componen el conjunto o juego normalmente se clasificarían en más de una clase. Sin embargo, la Oficina no objetará la admisibilidad de dichos términos colectivos, siempre que tengan sentido y/o sean de uso común.

Cuando se determina la correcta clasificación de un conjunto o juego, es necesario entender para qué se va a utilizar el conjunto o, en su caso, si se va a construir o hacer algo con sus componentes, cuál será el artículo acabado que resultará.

Ejemplos de términos admisibles son:

*Clase 8: Estuches de manicura y pedicura.*

*Clase 9: Kits manos libres para teléfonos.*

Clase 12: *Juegos de reparación de ruedas* (para la reparación de una parte de vehículo que está comprendida en la clase 12).

Clase 27: *Equipos para hacer alfombras.*

Clase 28: *Kits de modelos a escala [juguetes].  
Maquetas de juguete para montar.*

Clase 32: *Kits para hacer cerveza.*

Clase 33: *Kits para hacer vino.*

## Servicios de arrendamiento

Las observaciones generales de la Clasificación de Niza (10ª edición) indican que: «los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y por lo tanto deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opción de compra (leasing) se clasifica en la clase 36, por tratarse de un servicio financiero.»

Véase asimismo *servicios de alquiler.*

## Pedidos por correo

Véase *servicios de venta mayorista y minorista.*

## Manuales (para ordenadores, etc.)

Los artículos electrónicos como ordenadores, impresoras, fotocopiadoras y otros artículos electrónicos se suelen ofrecer al cliente como productos nuevos con una lista de instrucciones de funcionamiento. Las instrucciones pueden ser en formato en papel (impresas), o en formato electrónico, como la grabación en un disco, o como un documento descargable o no descargable, disponible en el sitio web del fabricante.

Ejemplos de lo anterior serían:

Clase 9: *Hardware y software informático y manuales relacionados **en formato electrónico** vendidos como unidad.*

Clase 16: *Manuales vendidos como unidad con software y hardware informático.*

## Servicios de fabricación

La fabricación solo se considera un servicio cuando la realizan terceros y debe ser especificada como tal. La fabricación personalizada de un único producto por parte de terceros, por ejemplo, un barco de vela o un auto deportivo, por parte de un especialista en dicho ámbito sería adecuado para la clase 40. La construcción personalizada de, por ejemplo, módulos de cocina hechos a medida estaría incluida en la clase 40, aunque su instalación sería adecuada para la clase 37.

## Servicios de noticias

Los *servicios de agencias de prensa* son adecuados para la clase 38. Estas agencias son esencialmente un centro o un punto de recogida a través del cual los periodistas y otras personas pueden presentar y obtener materiales de interés periodístico (en forma de historias, guiones o fotografías). No realizan ninguna otra función, como servicios de edición o verificación.

Los *servicios de reporteros* son adecuados para la clase 41. Las noticias no tienen límites, pudiendo ser el objeto de las mismas cualquier cosa.

Entre otros ejemplos se incluyen:

Clase 38: *Servicios de difusión de programas informativos.*

Clase 40: *Impresión de periódicos.*

Clase 41: *Programas de noticias.*  
*Publicación de noticias.*  
*Edición de noticias.*

Por lo que se refiere a las *publicaciones electrónicas de noticias, podcasts de noticias descargables, vídeos de noticias, artículos periodísticos, publicaciones periodísticas, etc.*, son todos productos adecuados en la clase 9.

## Servicios en línea

Véase *servicios de Internet*.

## Realización de servicios

La *realización de pedidos de productos y servicios para terceros* puede ser admisible en la clase 35 como servicio de negocios o trabajo de oficina. Se trata de personas físicas y empresas que ofrecen servicios de suministro de soluciones a una diversidad de problemas en nombre de otras personas, por ejemplo, si necesita arreglar un grifo estropeado, el intermediario (proveedor de servicio) contratará los servicios de un fontanero para usted. Esta clasificación es análoga a la entrada de la Clasificación de Niza *servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]*.

## Productos ambientadores perfumados y para refrescar el aire

Se trata de preparaciones que sirven simplemente para enmascarar los olores desagradables (perfumes) y de preparaciones que «envuelven» químicamente y eliminan los olores desagradables (desodorizantes) y sus aparatos. A continuación, se indican su correspondiente clasificación:

Clase 3: *Productos para perfumar el ambiente.*  
*Incienso.*  
*Potpurri.*  
*Bolsitas para perfumar la ropa.*  
*Madera perfumada.*  
*Productos de fumigación [perfumes].*  
*Pulverizadores para habitaciones.*

Clase 5: *Desodorizantes de ambiente.*  
*Productos para purificar el aire.*

Clase 11: *Aparatos para desodorizar el aire.*

Otros productos que pueden liberar olores agradables son las *velas perfumadas* (la emisión de perfume es una característica secundaria) y *forros de cajón en papel aromatizado* (adecuado para la clase 16 como producto análogo al *material de embalaje* y que normalmente es de papel).

## **Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales**

La indicación general *servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales* no es una indicación lo suficientemente clara y precisa y no será admisible para la Oficina (véase asimismo el apartado 4.2).

El solicitante deberá especificar el texto.

Existen muchos servicios personales y sociales que son clasificables pero que son adecuados para clases distintas de la clase 45, entre los que se incluyen:

Clase 36: *Servicios de seguros personales* (como los seguros de vida).

Clase 41: *Clases particulares.*

Clase 44: *Servicios médicos personales.*

Clase 45: *Escortas personales.*  
*Servicios de consultas sobre aspecto personal.*  
*Servicios de guías turísticos personales.*  
*Servicios personales de compra.*

## **Artículos de metales preciosos**

La indicación general *artículos de metales preciosos o de chapado no comprendidos en otras clases* de la clase 14 no es lo suficiente clara ni precisa y no será admisible para la Oficina (véase asimismo el apartado 4.2). El solicitante deberá especificar el texto del término.

Al clasificar los productos hechos con metales preciosos se debe actuar con precaución.



Tradicionalmente, casi todos los productos que estaban fabricados con metales preciosos o chapados con los mismos se agrupaban en la clase 14, ya que se consideraba que el material influía en el motivo por el que se compraban los productos y que, a su vez, determinaba en qué clase se clasificaban dichos productos.

Desde el 1 de enero de 2007, se ha realizado una reclasificación de muchos de los productos que habrían podido estar en la clase 14. La reclasificación de los productos está basada en la función de los mismos, en lugar de en el material con que están hechos.

Los siguientes productos son ejemplos de productos que han sido clasificados según su función o finalidad:

Clase 8: *Cubertería de metales preciosos.*

Clase 16: *Plumas para escribir de oro.*

Clase 21: *Teteras de metales preciosos.*

Clase 34: *Cajas de cigarrillos o de puros de metales preciosos.*

## **Ropa de protección**

Si los artículos que se llevan puestos (o a veces que se cargan) tiene como función **principal** la prevención de daños graves y/o permanentes, de la muerte o si la protección que ofrecen es frente a, por ejemplo, una exposición a temperaturas extremas, productos químicos, radiaciones, incendios o peligros atmosféricos o medioambientales, dichos productos podrían ser adecuados para la clase 9.

Entre los ejemplos de dichos productos de protección se incluirían los sombreros rígidos en las obras y los cascos que llevan los agentes de seguridad, los jinetes, los motociclistas y los jugadores de fútbol americano. Los chalecos antibalas, el calzado con puntera metálica, las chaquetas ignífugas y los guantes metálicos de carnicero son algunos ejemplos de este tipo de productos, ya que no son prendas de vestir como tales. Los delantales, las batas y los monos que solo protegen de las manchas y la suciedad no son adecuados para la clase 9 sino para la clase 25, ya que son prendas de vestir en general. Los artículos de deporte de protección (excepto los cascos) son adecuados para la clase 28, ya que ninguno de ellos protege contra la pérdida de la vida o de un miembro.

## **Servicios de alquiler**

Los servicios de alquiler o de arrendamiento se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios que se prestan. Por ejemplo, el alquiler de vehículos queda comprendido dentro de la clase 39 (transporte), el alquiler de teléfonos en la clase 38 (telecomunicaciones), el alquiler de máquinas expendedoras de la clase 35 (venta al por menor). El mismo principio es aplicable a los *servicios de arrendamiento* que pueden encontrarse en la herramienta TMclass en todas las clases de servicios.

## Servicios de venta mayorista y minorista

Un servicio de venta al por menor se define como «*la actividad o negocio de vender productos en cantidades relativamente pequeñas para su uso o consumo*» (traducido al español de la definición en inglés del *Oxford English Dictionary*), lo cual define el alcance de los servicios cubiertos por dicho término.

En la nota explicativa de la lista de la clase 35 de la Clasificación de Niza hay una indicación de que la expresión *el agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia* es admisible en la clase 35. Los *servicios de venta minorista* se clasifican por analogía con esta entrada.

Sin embargo, por lo que se refiere a los *servicios minoristas* u otros servicios similares de la clase 35 relacionados con la venta de productos, como los servicios mayoristas, los servicios de envío por correo y los servicios de comercio electrónico, la Oficina aplica lo establecido en la sentencia de 07/07/2005, en el asunto C-418/02, «Praktiker»: el término *servicios de comercio al por menor* solo es admisible si el tipo de productos o servicios que se venden o agrupan en beneficio de terceros se indican con la suficiente claridad y precisión (véase el apartado 4.1). El término *servicios de venta minorista de un supermercado* y, por extensión, *servicios de venta al por menor en relación con grandes almacenes* y términos similares no son admisibles ya que los productos que se venden no quedan definidos.

La 10ª edición de la Clasificación de Niza (versión de 2013) incluye *venta al por menor o al mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos*, lo cual muestra cómo pueden expresarse los términos.

Entre los ejemplos de categorías de productos que no cumplen los requisitos de claridad y precisión se incluyen:

- *Artículos de comercialización.*
- *Productos del comercio equitativo.*
- *Accesorios de estilo de vida.*
- *Artículos de regalo.*
- *Recuerdos.*
- *Artículos coleccionables.*
- *Artículos de menaje.*

Los servicios de venta al por menor de indicaciones generales no aceptables de los títulos de clasificación (véase al apartado 3.4.2) no son aceptables. Por ejemplo, la Oficina no aceptará *servicios de venta al por menor para máquinas*. Sin embargo, *servicios de venta al por menor en relación con máquinas agrícolas* sería suficientemente preciso y aceptable.

Por lo que respecta a los «servicios de venta al por menor» (es decir, *los servicios que consisten en el agrupamiento, en beneficio de terceros, de servicios diversos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia*), el Tribunal ha establecido que éstos deberán formularse con suficiente claridad y precisión, de manera que permita a las autoridades competentes y a los demás operadores económicos conocer cuáles son los servicios que el solicitante tiene la

intención de agrupar (véase la sentencia de 10/07/2014, en el asunto C-420/13, «Netto Marken-Discount»).

Esta decisión confirma que el agrupamiento de servicios» es una actividad con derecho a protección. El Tribunal ha puesto mayor énfasis en la importancia de definir los servicios que se reagrupan que en definir la acción en sí de «reagrupar» (revalidando así su anterior sentencia de 07/07/2005, C-418/02, «Praktiker»).

Los términos que lo expresen deben satisfacer dos requisitos, primero usar la expresión conocida de «reagrupar, en beneficio de terceros ... para que los consumidores puedan examinar y comprar...» para «enmarcar» los servicios que se reúnen y describir la actividad de venta minorista real, y, segundo, describir los servicios que se reúnen, utilizando términos inteligibles y sean aceptables por derecho propio (p.ej., servicios jurídicos, servicios de difusión, servicios de un club de adelgazamiento, etc.). Para cumplir los requisitos fundamentales de claridad y precisión que se confirman en el asunto IP Translator, cualquier reivindicación de venta al por menor o 'agrupamiento' de servicios debe expresarse de este modo.

A continuación figuran ejemplos de especificaciones que ahora se consideran aceptables:

*El agrupamiento, en beneficio de terceros, de una variedad de servicios jurídicos para que los consumidores puedan examinar y adquirir a conveniencia dichos servicios.*

*El agrupamiento, en beneficio de terceros, de servicios de un club de adelgazamiento, de servicios de video a petición, y de una agencia de detectives, para que los consumidores puedan examinar y adquirir a conveniencia dichos servicios.*

*El agrupamiento,, en beneficio de terceros, de una variedad de servicios de difusión, para que los consumidores puedan examinar y adquirir a conveniencia dichos servicios.*

En el caso del agrupamiento de servicios, las expresiones tales como «venta al por menor de servicios relacionados con...», «venta al por menor de servicios asociados a la venta de...» y «servicios de venta electrónica al por menor en relación con...» no ofrecen una distinción clara entre la venta al por menor de servicios y la prestación de dichos servicios en sí.

Por consiguiente, los siguientes ejemplos no serán aceptados, siendo sometidos a objeción:

*Servicios de venta al por menor relacionados con servicios de venta a domicilio.*

*Servicios de venta al por menor relacionados con la venta de servicios jurídicos.*

*Servicios de venta al por menor por correo relacionados con la venta de servicios de una agencia de detectives.*

La jurisdicción del TJUE no debe interpretarse como un medio para obtener doble protección de los servicios que se pretende prestar por derecho propio (tanto si son de la Clase 35 como si no). Ni tampoco deben concebirse un medio alternativo para

ofrecer protección para el anuncio de los propios servicios. Así, si una solicitud engloba «el agrupamiento, en beneficio de terceros de servicios de telecomunicación que permiten a los consumidores examinar y comprar *a conveniencia* dichos servicios» estos servicios no cubren la prestación real de servicios de telecomunicación (que pertenecen a la clase 38), sino solo la agrupamiento de diversos proveedores de servicios de telecomunicación que permita a los consumidores examinar y adquirir *a conveniencia* dichos servicios.

Por último, la especificación de los productos o servicios con términos como «incluyendo, en particular, por ejemplo, que presenta, específicamente, tales como» no es lo suficientemente precisa ya que todos estos términos significan, en principio, «por ejemplo». No limitan los productos o servicios que siguen a continuación. En consecuencia, los términos citados anteriormente deben ser sustituidos por «en concreto o siendo» ya que los productos que siguen a estos términos quedarán limitados.

### **Seguimiento vía satélite**

Véase *sistemas de GPS – posición, seguimiento y navegación*.

### **Juegos**

Véase *conjuntos y juegos*.

### **Servicios de conexión en red social**

Los *servicios de conexión en red social* es un término admisible en la clase 45. Se considerarán un servicio personal que incluye la identificación y la presentación de personas con una línea de pensamiento afín a efectos sociales.

Existen otros aspectos de la industria de «red social» que pueden ser adecuados para clases distintas de la clase 45, por ejemplo:

Clase 38: *Dirección de charlas universitarias.*  
*Acceso a foros en línea.*

### **Publicación de software**

La *publicación de software* pertenece a la clase 41. Un editor de software es una editorial de software sectorial entre el desarrollador y el distribuidor. La publicación, según su definición, incluye la *publicación de periódicos* y la *publicación de software*.

### **Energía solar**

La energía solar es la energía que se deriva del sol y se convierte en calor o electricidad.

Los productos relacionados con la generación y el almacenamiento de corriente a partir de energía solar se clasifican en la clase 9.

Los productos relacionados con la generación y el almacenamiento de calor a partir de energía solar se clasifican en la clase 11.

Los servicios relacionados con la generación de corriente a partir de energía solar se clasifican en la clase 40.

Clase 9: *Células fotovoltaicas.*  
*Paneles, módulos y células solares.*

Clase 11: *Colectores solares para calefacción.*

Clase 40: *Producción de energía.*

Véase *electricidad y energía.*

## **Servicios de almacenamiento**

Véase *servicios de almacenamiento y recogida.*

## **Suministro de...**

Debe tenerse cuidado a la hora de admitir este término cuando se utiliza para calificar servicios. Es admisible en algunas circunstancias, por ejemplo, *suministro de electricidad* en la clase 39, cuando el término está estrechamente relacionado con la *distribución*. También es admisible en el término *servicios de abastecimiento para el suministro de comidas* (en la clase 43), porque se ha especificado tanto el material suministrado como la naturaleza del servicio.

En el término *suministro de software informático* (en la clase 42) no está claro qué servicios se suministran. Mientras que esta clase no incluye los servicios de *diseño, alquiler, actualización y mantenimiento de software informático* no está claro si algunos de estos servicios queda incluidos en el término general *suministro*. La palabra se suele utilizar como un sinónimo aparente para los servicios de venta al por menor aunque la clase 42 no incluye estos servicios, que serían adecuados para la clase 35.

## **Sistemas**

Existe otro término que puede ser demasiado poco claro o impreciso para ser admisible.

Solo puede admitirse cuando se califican de un modo que tenga un significado claro o inequívoco. Por ejemplo, son admisibles los siguientes términos:

Clase 7: *Tubos de escape.*

Clase 9: *Sistemas de telecomunicaciones.*  
*Sistemas informáticos.*

*Sistemas de alarmas.*

Clase 16: *Sistemas de archivo.*

## **Billetes (de viaje, entretenimiento, etc.)**

Un billete es una «promesa de suministro» en relación con un servicio, un servicio de reserva, el derecho al servicio. Entre los ejemplos se incluyen:

Clase 39: *Emisión de billetes de avión.*

Clase 41: *Servicios de venta de entradas (taquilla).*

Téngase en cuenta que los billetes no se consideran productos vendidos al por menor de la clase 35.

## **Videojuegos**

Véase *juegos de ordenador.*

## **Entorno virtual**

El término *suministro de un entorno virtual* ni es lo suficientemente claro ni preciso ya que puede estar relacionado con distintos ámbitos de actividades y clases, por lo que debe ser definido con más detalle.

Entre los términos admisibles se incluyen:

Clase 38: *Acceso a salas de conversación virtuales.*  
*Servicios de acceso a entornos virtuales.*

Clase 42: *Hospedaje de un entorno virtual.*  
*Mantenimiento de un entorno virtual.*

**Historial de revisión**

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>	<b>Descripción</b>
1.1	6.9.2013	CDD	Borrador preliminar del documento
1.2	6.9.2013	CDD	Se incorporan las observaciones del AP y TC
1.3	13.9.2013	CDD	Borrador adaptado tras la reunión del CP1 de 12 de septiembre de 2013
1.4	16.9.2013	CDD	Borrador adaptado tras la reunión del proceso de intensificación de 11 de septiembre de 2013
1.5	22.9.2013	CDD	Se incluyen todos los cambios para el ciclo de revisión
1.6	27.9.2013	AP/AW/KK/MJ	Se han incluido los cambios propuestos por los miembros KC + QS
1.7	1.10.2013	JL	Se ha incluido el cambio propuesto por JL sobre las directrices de admisibilidad
1.8	4.10.2013	CDD	Propuesta para los miembros del KC
1.9	9.10.2013	ZS	Se han incluido las observaciones del miembro del KC
2.0	20.11.2013	CDD	Revisión tras las observaciones del OD
2.1	16.12.2013	CDD	Corrección + últimos cambios CP1 – CC3, listo para traducción

***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

<b>2.7 El orden público y las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC)</b> .....	<b>4</b>
2.7.1 «Orden público» .....	4
2.7.1.1 Concepto y categorías .....	4
2.7.1.2 Denominaciones de variedades vegetales .....	5
2.7.2 Buenas costumbres .....	7
<b>2.8 Posibilidad de inducir a error: Artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC</b> .....	<b>10</b>
2.8.1 Examen del carácter engañoso .....	10
2.8.2 La realidad del mercado y los hábitos y percepciones de los consumidores .....	12
2.8.3 Marcas con connotaciones geográficas relativas a la ubicación del solicitante o el lugar de origen de los productos o servicios .....	13
2.8.4 Marcas que hacen referencia a una aprobación, estado o reconocimiento «oficial» .....	14
2.8.5 Relación con otras disposiciones del RMC .....	14
<b>2.9 Protección de banderas y de otros símbolos – artículo 7, apartado 1, letras h) e i), del RMC</b> .....	<b>16</b>
2.9.1. Protección de los escudos de armas, banderas, otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y de garantía, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC – artículo 6 <i>ter</i> , apartado 1, letra a), y apartado 2, del Convenio de París .....	17
2.9.1.1 Examen de marcas que consistan en una bandera de Estado o que la contengan .....	20
2.9.1.2 Examen de las marcas que consistan en escudos de armas y otros emblemas de Estado o que los contengan .....	25
2.9.1.3 Examen de las marcas que consistan en signos y punzones oficiales de control y de garantía o que los contengan .....	29
2.9.2. Protección de los escudos de armas, banderas, otros emblemas, siglas y denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra h) del RMC – artículo 6 <i>ter</i> , apartado 1, letras b) y c), del Convenio de París .....	29
2.9.3. Protección de distintivos, emblemas o blasones distintos de los incluidos en el artículo 6 <i>ter</i> del Convenio de París, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC .....	36
<b>2.10 Artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC</b> .....	<b>42</b>
2.10.1 Introducción .....	42
2.10.2 La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC .....	44
2.10.2.1 DOP/IGP pertinentes .....	44
2.10.2.2 Situaciones contempladas por el artículo 103 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 110/2008 .....	45
2.10.2.3 Productos pertinentes .....	53
2.10.3 DOP/IGP no protegidas con arreglo a los Reglamentos nº 1308/2013 y nº 110/2008 .....	55
2.10.3.1 DOP/IGP protegidas a escala nacional en un Estado miembro de la UE .....	55
2.10.3.2 DOP/IGP de terceros países .....	55
<b>2.11 Artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC</b> .....	<b>57</b>
2.11.1 Introducción .....	57
2.11.2 La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC .....	60
2.11.2.1 DOP/IGP pertinentes .....	60
2.11.2.2 Situaciones contempladas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 .....	61
2.11.2.3 Productos pertinentes .....	69

2.11.3 DOP/IGP no protegidas conforme al Reglamento (UE) nº 1151/2012 .....	72
2.11.3.1 DOP/IGP protegidas a escala nacional en un Estado miembro de la UE.....	72
2.11.3.2 DOP/IGP de terceros países .....	73
<b>2.12 Marcas comunitarias colectivas .....</b>	<b>74</b>
2.12.1 Carácter de las marcas colectivas .....	74
2.12.2 Titularidad.....	76
2.12.3 Particularidades respecto de los motivos de denegación absolutos .....	77
2.12.3.1 Signos descriptivos .....	77
2.12.3.2 Carácter engañoso en cuanto a su naturaleza.....	78
2.12.3.3 Reglamento de uso contrario al orden público y a las buenas costumbres .....	78

## 2.7 El orden público y las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC)

El artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC excluye del registro las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. La finalidad de esta disposición es excluir del registro aquellas marcas en las que la concesión de un monopolio contravendría el Estado de derecho o sería percibido por el público destinatario como directamente contraria a las normas morales básicas de la sociedad.

La Oficina considera que el «orden público» y las «buenas costumbres» son dos conceptos diferentes, que a menudo se solapan.

La cuestión de si los productos o servicios solicitados pueden ofrecerse legalmente en el mercado de un determinado Estado miembro es irrelevante para la cuestión de si el signo en sí está incluido en el artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC (sentencia de 13/9/2005, en el asunto T-140/02, «INTERTOPS», apartado 33). Para determinar si una marca es contraria o no al orden público o a las buenas costumbres debe atenderse a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante (sentencia de 13/9/2005, en el asunto T-140/02, «INTERTOPS», apartado 28). En su sentencia de 20/9/2011, en el asunto T-232/10, «Escudo soviético», el Tribunal General consideró que los conceptos de «orden público» y «buenas costumbres» deben interpretarse no solo en consideración a las circunstancias comunes al conjunto de los Estados miembros de la Unión, sino también a «las circunstancias particulares de los **Estados miembros individualmente** considerados que puedan influir en la percepción del público destinatario situado en el territorio de tales Estados» (apartado 34).

En este contexto (puede tenerse en cuenta también la legislación y la práctica administrativa de determinados Estados miembros, no por su valor normativo, sino como prueba de hechos que permiten evaluar la percepción del público destinatario de esos Estados (sentencia de 20/9/2011, en el asunto T-232/10, «Escudo soviético», apartado 57). En este caso, la ilegalidad de la MC solicitada no es el factor determinante de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC, sino que más bien tiene un valor probatorio de la percepción del público destinatario en el Estado miembro en cuestión.

Dado que las circunstancias específicas de los Estados miembros **individualmente** considerados pueden no ser de conocimiento general en el territorio europeo, la carta de objeción debe explicar claramente estas circunstancias, para garantizar que el solicitante comprende plenamente los motivos de objeción y puede responder de forma adecuada.

### 2.7.1 «Orden público»

#### 2.7.1.1 Concepto y categorías

Esta objeción se deriva de una evaluación basada en criterios objetivos. El «orden público» se refiere a la legislación de la Unión aplicable en una determinada área, así como al ordenamiento jurídico y el Estado de derecho tal como se definen en los Tratados y en el Derecho derivado, que refleja un entendimiento común de ciertos principios y valores básicos, como los derechos humanos. Tal como se ha indicado anteriormente, la legislación nacional también podrá ser tomada en cuenta, no por su valor normativo, sino como prueba de los hechos que hacen posible demostrar la percepción del público pertinente en dichos Estados miembros.

A continuación se expone una lista no exhaustiva de ejemplos de signos a los que es de aplicación esta prohibición.

1. El 27/12/2001 el Consejo de la Unión Europea adoptó la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28/12/2001, p. 93), posteriormente actualizada por la Posición Común del Consejo 2009/64/PESC (DO L 23 de 27/1/2009, p. 37 y disponible en línea en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0025:0029:ES:PDF>), que contiene una lista de personas, grupos y entidades que facilitan, tratan de cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la UE. Cualquier MC solicitada que pueda considerarse que apoya o beneficia a una persona, un grupo o una entidad de esta lista será denegada por ser contraria al orden público.
2. El uso de símbolos y nombres de organizaciones nazis está prohibido en Alemania (§ 86a dt. StGB (Código penal alemán), [BGBl. Nr. 175/1998](#)) y en Austria (§ 1 öst. Abzeichengesetz (Ley austríaca sobre insignias), [BGBl. Nr. 84/1960](#), en conjunción con el § 1 öst. Verbotsgesetz (Ley austríaca de prohibición), [BGBl. Nr. 25/1947](#)). Una solicitud de MC que utilice estos símbolos o nombres será denegada por ser contraria al orden público.
3. Teniendo en cuenta que el concepto de «orden público» incluye también la legislación específica de la UE vigente en un determinado campo y que hasta el momento existe un reglamento de la Unión y un convenio internacional vinculante para la Unión Europea que impide conceder derechos exclusivos sobre el nombre de una variedad vegetal registrada en la Unión, resulta contrario al orden público europeo conceder derechos exclusivos de marca sobre el nombre de una variedad vegetal registrada en la Unión Europea, el cual se considera legalmente, por tanto, como descriptivo.

#### 2.7.1.2 Denominaciones de variedades vegetales

Los nombres de las variedades vegetales describen variedades o subespecies cultivadas de plantas vivas o semillas agrícolas. El Reglamento (CE) nº 2100/2004, relativo a la protección comunitaria de las variedades vegetales (RPCVV) establece un sistema de protección comunitaria de variedades vegetales como única y exclusiva forma de protección comunitaria de variedades vegetales.

Una denominación de variedad vegetal debe asegurar la identificación clara e indudable de la variedad, cumpliendo diferentes criterios (Artículo 63 RPCVV). El solicitante de una VG debe dar una denominación apropiada de la variedad, que deberá ser usada por cualquiera que la ponga en el mercado en el territorio de un miembro de la Unión para la protección de obtenciones vegetales (UPOV), incluso después de la expiración del derecho del obtentor (artículo 17 del Convenio de la UPOV).

La Unión Europea es parte del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), que forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión. Con arreglo al artículo 20, apartado 1, de dicho Convenio, la obtención se designará por una denominación que será su nombre genérico. Cada Parte Contratante se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la

denominación en relación con la variedad, incluso después de la terminación del derecho de obtentor.

Por lo tanto, tanto el RPCVV como el Convenio de la UPOV imponen la obligación de utilizar las denominaciones de variedades con el fin de comercializar las variedades o variedades protegidas cuya protección ha terminado.

La utilización de las denominaciones de variedades permite a la persona interesada conocer la variedad que está utilizando o comprando y, posiblemente, el obtentor y el origen de la variedad. La obligación de utilizar las denominaciones de variedades contribuye a la regulación del mercado y a la seguridad de las transacciones en el sector agrícola y alimentario, evitando el potencial engaño al público y la falsificación. Por tanto, es un asunto de interés público y de seguridad pública utilizar la adecuada denominación varietal en relación con una variedad.

De acuerdo con el art. 18, apartado 2 CPOV (, un tercero puede obstaculizar la libre utilización de la denominación varietal sólo si se concedieron los derechos respecto de una designación que sea idéntica a la denominación de la variedad antes de que esa denominación de la variedad fuera designada con arreglo al artículo 63 CPOV

A *contrario*, el art. 18, apartado 2 CPOV implica que no podrán concederse derechos exclusivos respecto de una designación que sea idéntica a la denominación de la variedad, una vez que dicha denominación varietal haya sido designada de conformidad con el art. 63 CPOV.

Por lo tanto, la OAMI considera que el registro de una marca comunitaria que obstaculice la libre utilización de la denominación de una variedad después de la concesión de una protección comunitaria a la variedad correspondiente es contrario al orden público.

Como consecuencia de ello, las solicitudes de MC que consistan o contengan signos que, si fueran registrados, conducirían a una monopolización indebida de una denominación de variedad que designa una variedad protegida por una protección comunitaria o de una variedad que ya no está protegida por una protección comunitaria, deberán ser denegadas sobre la base de ser contrarias al orden público en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC, en relación con el artículo 18, apartado 2 RPOV, que prevé el libre uso por terceros de la denominación de una variedad vegetal en relación con la variedad en sí (es decir, el uso descriptivo).

La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), con sede en Angers (Francia), es la agencia de la Unión Europea responsable de la implementación de un sistema para la protección de las obtenciones vegetales.

La OCVV mantiene un registro de variedades vegetales protegidas. Las variedades protegidas y de las variedades cuyo derecho haya expirado se pueden buscar, en base a su denominación de la variedad y / o otros criterios de búsqueda, a través del Buscador de Variedad de la OCVV<sup>1</sup>, disponible en la intranet de la Oficina, que debe ser consultada por los examinadores como herramienta de referencia cada vez que el tipo de productos y / o servicios objeto de la solicitud de marca comunitaria así lo aconseje. En particular, cuando la especificación de una solicitud de marca comunitaria se refiera a las plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, vegetales

---

<sup>1</sup> <http://www.cpvo.europa.eu/main/es/home/databases/cpvo-variety-finder>.

frescos o expresiones equivalentes, el examinador debe verificar que el término o términos que componen la marca no coincidan con la denominación de variedad registrada o con la denominación de una variedad cuya protección haya terminado, caducado o se haya renunciado a la misma. El examinador comprobará la base de datos de la OCVV a fin de determinar si el término o términos que componen la solicitud de marca comunitaria coinciden con una denominación varietal ya inscrita en el registro de la OCVV mencionada. La búsqueda debe limitarse a las denominaciones de variedades registradas por la Unión.

Si la búsqueda revela que la CTM solicitada consiste en o contiene una reproducción idéntica de la denominación de la variedad (ya sea en una palabra o en una marca figurativa), el examinador debe formular una objeción de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC respecto de la planta correspondiente, semillas y frutas, así como las frutas secas, en conserva y congeladas, ya que el registro de una marca comunitaria que consta de una denominación de variedad inscrita en el registro de la UE antes mencionado es contraria al orden público. Si, por ejemplo, una marca comunitaria solicitada para «flores» contiene una denominación para un tipo de rosa, la lista de productos tendrá que ser limitada a fin de excluir «rosas». Por otra parte, si más de una denominación figura en una marca comunitaria solicitada –por ejemplo, una denominación de «manzanas» y otra de «fresas»-, la lista de productos tendrá que ser limitada a fin de excluir los productos que designa cada denominación, es decir, las manzanas y las fresas

Por último, cuando se utiliza una denominación de las variedades vegetales en el mercado, pero no ha sido registrada o publicada en la OCVV, o en caso de una denominación nacional, puede resultar aplicable el artículo 7, apartado 1, letra c) y letra d), (ver secciones 2.3 y 2.4).

### 2.7.2 Buenas costumbres

Esta objeción hace referencia a valores subjetivos, pero que el examinador debe aplicar del modo más objetivo posible. El artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC excluye del registro las palabras o frases blasfemas, racistas o discriminatorias, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su significado inequívocamente y sin ambigüedad; la apreciación debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (sentencia de 9/3/2012, en el asunto T-417/10, «¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA», apartado 21).

Normalmente es necesario considerar los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca, ya que el público destinatario puede ser diferente para distintos productos y servicios y, por tanto, puede tener distintos umbrales sobre lo que se considera de forma clara inaceptablemente ofensivo. Por ejemplo, la Sala Ampliada consideró en su resolución de 6/7/2006, R-0495/2005-G – «SCREW YOU», apartado 29, que «una persona suficientemente interesada en [juguetes sexuales] para advertir las marcas bajo las que se venden no se sentirá probablemente ofendida por un término con connotaciones sexuales groseras.» No obstante, aunque el Tribunal ha considerado que los productos y servicios solicitados son importantes para identificar al público destinatario cuya percepción debe examinarse; ha señalado también con claridad que el público destinatario no es necesariamente el que compra los productos y servicios cubiertos por la marca, ya que puede encontrar la marca un público más amplio que el de los consumidores objetivo (sentencia de 5/10/2011, en el asunto

T-526/09, «PAKI», apartados 17 y 18, respectivamente). Por tanto, el contexto

comercial de una marca, en el sentido del público al que se dirigen los productos y servicios, no es siempre el factor determinante de si la marca es contraria a las buenas costumbres (sentencia de 9/3/2012, en el asunto T-417/10, «¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA», apartado 24). Véase también la resolución de 15/3/2013, R 2073/2012-4, – «CURVE», apartados 17 y 18 (T-266/13 – pendiente).

No solo los signos con connotación «negativa» pueden ser ofensivos. Puede serlo también el uso banal de ciertos signos con connotación muy positiva (por ejemplo, términos con significado religioso o símbolos nacionales con valor espiritual y político, como ATATURK para el público general europeo de origen turco (resolución de 17/9/2012, R 2613/2011-2 – «ATATURK», apartado 31).

No es necesario que exista una ilegalidad para que se aplique esta parte del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC: hay palabras y signos que no dan lugar a un procedimiento ante las autoridades administrativas o judiciales pero son suficientemente ofensivos para el público en general como para no registrarlos como marcas (resolución de 1/9/2011, R 0168/2011-1 – «fucking freezing! by TÜRPIZ», apartado 16). Por otra parte, hay que velar por que los niños y jóvenes, aunque no sean el público destinatario de los productos y servicios en cuestión, no encuentren palabras ofensivas en tiendas abiertas al público en general. Las definiciones del diccionario pueden aportar una indicación preliminar acerca de si la palabra en cuestión tiene un significado ofensivo en la lengua en cuestión (resolución de 1/9/2011, R 0168/2011-1 – «fucking freezing! by TÜRPIZ», apartado 25), pero el factor clave debe ser la percepción del público destinatario en el contexto específico de cómo y dónde se encontrarán los productos o servicios.

Por otra parte, la Sala de Recurso consideró que la palabra KURO no transmitía al público húngaro el significado ofensivo de la palabra «kúró» («hijoputa» o «cabrón» en español), pues las vocales «ó» y «ú» son letras diferentes a «o» y «u» y se pronuncian de modo distinto (resolución de 22/12/2012, R 482/2012-1 – «kuro», apartado 12 y siguientes).

Existe un riesgo evidente de aplicación subjetiva del artículo 7, apartado 1, letra f), para excluir marcas que no sean del gusto del examinador. No obstante, para suscitar una objeción, la palabra o palabras deben ofender de forma inequívoca a las personas con un grado normal de sensibilidad (sentencia de 9/3/2012, en el asunto T-417/10, «¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA», apartado 21).

El concepto de moralidad del artículo 7, apartado 1, letra f), no concierne al mal gusto ni a la protección de los sentimientos de las personas. Para desestimar el registro de una marca en virtud de ese precepto, la marca debe ser percibida por el público destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que contraviene directamente las normas morales básicas de la sociedad.

No es necesario acreditar que el solicitante *desea* perturbar o insultar al público en cuestión; basta con el hecho objetivo de que la MC solicitada *pueda* considerarse como una perturbación o un insulto (resolución de 23/10/2009, R 1805/2007-1 – «PAKI», apartado 27, confirmada por la sentencia de 5/10/2011, en el asunto T-526/09, «PAKI», apartado 20 y siguientes).

Por último, la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC no está limitada por el principio de libertad de expresión (artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), ya que la denegación del registro sólo significa que el signo no recibe protección con arreglo al Derecho de marcas, pero no impide su uso, ni aun en

la actividad empresarial (sentencia de 9/3/2012, en el asunto T-417/10, «¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA», apartado 26).

*Ejemplos de solicitudes de marcas comunitarias desestimadas (orden público y buenas costumbres)*

Signo	Consumidores relevantes	Orden público / buenas costumbres	Asunto
BIN LADIN	Consumidores generales	Buenas costumbres y orden público: la marca solicitada será entendida por el público general como el nombre del dirigente de la conocida organización terrorista Al Qaeda; los delitos terroristas son contrarios al orden público y las buenas costumbres (apartado 17)	R 0176/2004-2
CURVE 300	Consumidores generales	Buenas costumbres: «CURVE» es en rumano una palabra ofensiva y vulgar (significa «putas»).	R 0288/2012-2
CURVE	Consumidores generales	Buenas costumbres: «CURVE» es en rumano una palabra ofensiva y vulgar (significa «putas»).	R 2073/2012-4 (T-266/13 – pendiente)
	Consumidores generales	Buenas costumbres: «fucking» es en inglés una palabra ofensiva y vulgar.	R 0168/2011-1
	Consumidores generales	Buenas costumbres: «HIJOPUTA» es en español una palabra ofensiva y vulgar.	T-417/10
	Consumidores generales	El Código penal húngaro prohíbe ciertos «símbolos de despotismo», entre ellos la hoz y el martillo y la estrella roja de cinco puntas que simbolizan a la antigua URSS. Esta disposición no es aplicable por su valor normativo, sino como prueba de la percepción del público destinatario (apartados 59 a 63).	T-232/10
PAKI	Consumidores generales	Buenas costumbres. «PAKI» es en inglés un insulto racista.	T-526/09
SCREW YOU	Consumidores generales (productos no sexuales)	Buenas costumbres: una parte sustancial de los ciudadanos normales de Gran Bretaña e Irlanda encontrarían las palabras «SCREW YOU» ofensivas y objetables (apartado 26).	R 0495/2005-G
FICKEN	Consumidores generales	Buenas costumbres: «FICKEN» es en alemán una palabra ofensiva y vulgar (significa «joder»).	(T-52/13)
ATATURK	Consumidor medio del público general europeo de origen turco	El uso banal de signos con una fuerte connotación positiva puede ser ofensivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f). ATATURK es un símbolo nacional con valor espiritual y político para el público general europeo de origen turco.	R 2613/2011-2



*Ejemplos de solicitudes de marcas comunitarias aceptadas*

Signo	Consumidores relevantes	Orden público / buenas costumbres	Asunto
KURO	Consumidores generales	El hecho de que un término, nombre o abreviatura extranjero tenga ciertas similitudes con una palabra ofensiva (como <i>kúró</i> ) no es en sí suficiente para denegar la marca comunitaria solicitada (apartado 20). Las vocales húngaras «ó» y «ú» son claramente diferentes de las vocales no acentuadas «o» y «u». Por otra parte, las palabras húngaras no terminan nunca en una «o» no acentuada (apartados 15 a 18).	R 482/2012-1
SCREW YOU	Consumidores generales (productos sexuales)	No es probable que una persona que entre en un <i>sex shop</i> se sienta ofendida por una marca comercial que use un lenguaje ordinario con una fuerte connotación sexual (apartado 26).	R 495/2005-G
DE PUTA MADRE	Consumidores generales	Aunque en español «puta» significa «prostituta», la expresión DE PUTA MADRE significa en esta lengua «muy bien» o «muy bueno» (coloquial).	CTM 3 798 469 CTM 4 781 662 CTM 5 028 477

## 2.8 Posibilidad de inducir a error: Artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC

### 2.8.1 Examen del carácter engañoso

El artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC establece que se denegará el registro de las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

De conformidad con la jurisprudencia relativa al artículo 3, apartado 1, letra g), de la Primera Directiva de Marcas, cuyo texto es idéntico al del artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC, los casos de denegación de registro previstos en el artículo 3, apartado 1, letra g), del RMC suponen que pueda considerarse la **existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor** (véase la sentencia de 30/05/2006, C-259/04, en el asunto «Elizabeth Emanuel», apartado 47 y la jurisprudencia que se menciona en la misma).

En vista de lo anterior, la Oficina, en la práctica, supone dos cosas, a saber:

1. No existen motivos para presumir que una marca se solicita de forma intencionada para engañar a los clientes. No se pueden plantear objeciones de posibilidad de que la marca induzca a error si es posible un uso no engañoso de la marca con respecto de los productos y servicios especificados, es decir, se supone que, de ser posible, se hará un uso no engañoso del signo.
2. El consumidor medio es razonablemente atento y no debe considerarse que es especialmente vulnerable a ser engañado. Por lo general, puede plantearse una objeción cuando la marca conduce a una expectativa **clara** que es **abiertamente contradictoria**, por ejemplo, con la naturaleza o la calidad o la procedencia geográfica de los productos.

**Debe plantearse una objeción cuando la lista de productos/servicios está escrita de tal forma que es imposible un uso no engañoso de la marca.**

A continuación, se indican dos ejemplos de marcas en los que se consideró que podían inducir a error con respecto a todos o a parte de los productos reivindicados<sup>2</sup>.

Marca y productos	Motivación	Asunto
LACTOFREE para <i>lactosa</i> en la clase 5	La naturaleza del signo llevaría inmediatamente al consumidor pertinente a creer que el producto en cuestión, es decir, «lactosa» no contiene lactosa. Queda claro que si el producto se comercializa con el signo «LACTOFREE» se trata, en realidad, de <i>lactosa</i> , por lo que la marca es claramente engañosa. NB: El signo resulta también incurso en el motivo de denegación del Artículo 7.1.c)	R 0892/2009-1
TITAN (término alemán para «titanio») para construcciones portátiles y reubicables; construcciones modulares transportables para su uso en la construcción de edificios prefabricados móviles; construcciones reubicables prefabricadas construidas con unidades de construcción modular portátil, ninguno de los productos arriba mencionados contiene o está hecho de titanio de las clases 6 y 19.	El solicitante, durante el procedimiento de recurso, en un intento de salvar una objeción de carácter engañoso, ofreció restringir la lista para ambas clases añadiendo, al final, la indicación ninguno de los productos arriba mencionados contiene o está hecho de titanio. La Sala sostuvo que dicha restricción, en caso de ser aceptada, tendría el efecto de convertir a la marca en engañosa desde el punto de vista del público germanófono, ya que éste asumiría que los productos están hechos de titanio, cuando la realidad no es ésta.	R 0789/2001-3

**Debe plantearse una objeción cuando la lista de productos/servicios, redactada de forma detallada, incluye productos y servicios respecto de los cuales es imposible un uso no engañoso de la marca.**

En el asunto (inventado) de la marca «KODAK VODKA» para *vodka, ron, ginebra, whisky*, debe plantearse una objeción respecto de los productos específicos en relación con los cuales no es posible un uso engañoso de la marca, es decir, *ron, ginebra, whisky*. Dichos casos son sustancialmente distintos de aquellos en los que se utilizan términos/categorías amplios (véase a continuación) y en los que es posible un uso no engañoso del signo. Por ejemplo, no debe plantearse una objeción respecto de «KODAK VODKA» presentada para *bebidas alcohólicas*, dado que en esta categoría amplia se incluye el vodka, respecto del cual la marca no es engañosa.

<sup>2</sup> Estos ejemplos tratan sólo la cuestión de si debe o no plantearse una objeción de posibilidad de inducir a error. Este apartado no trata, pues, las posibles objeciones relativas a otros motivos de denegación absolutos. Por lo tanto, aquí no se contempla la posibilidad de que una determinada marca parezca a primera vista impugnabile, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y/o c), del RMC (u otras disposiciones sobre dicha cuestión).

**Debe plantearse una objeción cuando la lista de productos/servicios está redactada de un modo amplio tal que es posible un uso no engañoso.**

Cuando se utilizan **categorías amplias** en la lista de productos o servicios, se plantea la cuestión de si debe plantearse una objeción respecto de toda una categoría, dado que la marca es engañosa sólo respecto de algunos productos/servicios que están comprendidos en esa categoría. La política de la Oficina es no plantear una objeción en estas circunstancias. El examinador deberá presumir que la marca se utilizará de forma no engañosa. Dicho de otro modo, no se planteará una objeción basándose en la posibilidad de inducir a error cuando pueda señalarse (en una categoría) un uso no engañoso.

Por lo tanto, la norma es que el **artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC no es aplicable si la lista incluye categorías amplias que comprenden productos/servicios cuyo uso de la marca no sería engañoso**. Por ejemplo, en el caso de la marca «**ARCADIA**» que se solicitó para «vinos», la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC no sería adecuada dado que la categoría amplia «vinos» también comprende a los vinos que proceden de Arcadia (y dado que Arcadia, que identifica a una región vinícola de Grecia, no es una indicación geográfica protegida a escala comunitaria, el solicitante no está obligado a limitar la lista únicamente a los vinos con origen en Arcadia).

## 2.8.2 La realidad del mercado y los hábitos y percepciones de los consumidores

Al apreciar si una determinada marca induce o no a error, **debe tenerse en cuenta la realidad del mercado y los hábitos y percepciones de los consumidores**.

Para evaluar el carácter engañoso de la marca con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC, debe tenerse en cuenta la **realidad del mercado** (es decir, el modo en que los productos y servicios se distribuyen/se venden/se compran/se prestan, etc.), así como los **hábitos de consumo y la percepción del público destinatario**, que normalmente está compuesto por personas normalmente informadas, razonablemente atentas y perspicaces.

Por ejemplo, en la marca (inventada) «**ELDORADO CAFÉ LATINO**» que comprende *café, preparaciones para usar como sucedáneos del café, café artificial, achicoria, aromatizantes de achicoria; chocolate, preparaciones para utilizar como sucedáneos de chocolate; té, cacao; azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; helados* de la clase 30, el examen debe conducir a las siguientes conclusiones:

- Estaría justificada una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC respecto de las preparaciones para usar como sucedáneos del café, café artificial, achicoria, aromatizantes de achicoria dado que el uso de la marca en relación con estos productos sería necesariamente engañoso, puesto que se presumiría que se está comprando café y éste no sería el caso.
- Asimismo, quedaría justificada una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC respecto del té. Dado que dichos productos pueden venderse en envases bastante similares a los que utiliza el café y se suelen comprar de una forma bastante apresurada, es probable que muchos

consumidores no se detengan a analizar el texto del envase, sino que elegirán estos productos de un estante con la creencia (errónea) de que son café.

- Sin embargo, por lo que al café se refiere, no existe una «clara contradicción» entre la reivindicación para el *café* y el texto «CAFÈ LATINO», dado que la categoría general *café* también puede incluir el café procedente de América Latina. Por lo tanto, no se plantea una objeción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC para la categoría propia de *café*. La misma lógica es aplicable respecto de los productos que pueden contener aroma de café (como *chocolate, helados y pastelería y confitería*). Debe presumirse un uso no engañoso y que no se plantea necesariamente una contradicción entre el propio texto y los productos.
- Por último, para el resto de los productos de que se trate, es decir, miel, pan, vinagre, etc., la presencia del texto «CAFÈ LATINO» no creará ninguna expectativa. Respecto de dichos productos, se considerará que este texto es claramente no descriptivo y, por lo tanto, no es posible un engaño real. En el mercado «real», el café no se exhibe en las mismas estanterías o secciones de los establecimientos que el pan, la miel o el vinagre. Asimismo, los productos de que se trate tienen una apariencia y gusto diferentes y normalmente se distribuyen en envases distintos.

### 2.8.3 Marcas con connotaciones geográficas relativas a la ubicación del solicitante o el lugar de origen de los productos o servicios

En relación con las marcas que tienen ciertas connotaciones «geográficas» relativas a la ubicación del solicitante o el lugar de origen de los productos o servicios, debe señalarse lo siguiente.

Por norma general, la Oficina no planteará una objeción relativa a la posibilidad de inducir a error basada en la ubicación geográfica del solicitante (dirección). De hecho, dicha ubicación geográfica no guarda relación, en principio, con la procedencia geográfica de los productos y servicios, es decir, el lugar real de producción/oferta de los productos y servicios comprendidos por la marca.

Por ejemplo, una marca figurativa que incluya las palabras **MADE IN USA** para *prendas de vestir* en la clase 25 presentada por una empresa que tiene su sede en Suecia no será susceptible de recibir objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC. En dichos casos, la Oficina presume un uso no engañoso de la marca por parte del titular.

La posibilidad de inducir a error se plantearía, sin embargo, en el caso hipotético de que una marca figurativa que contiene las palabras **MADE IN USA**, presentada por una empresa que tiene su sede en los Estados Unidos de América, se presente para una lista de productos específicamente limitada: *artículos de vestir hechos en Vietnam*, aunque en la práctica, parece improbable que se planteen estos casos.

En determinados casos, los consumidores pueden asociar algunas impresiones/expectativas, respecto de la procedencia geográfica de los productos o del autor de los mismos y que puede que no se correspondan con la realidad. Por ejemplo, marcas como **ALESSANDRO PERETTI** o **GIUSEPPE LANARO** (ejemplos inventados) que comprenden prendas de vestir o productos de moda en general


pueden sugerir al público destinatario que estos productos están diseñados y producidos por un estilista italiano, que puede no ser el caso.

Sin embargo, dicha circunstancia no basta por sí sola para determinar que dichas marcas son engañosas. De hecho, las «falsas impresiones/expectativas» que la marca provoca no equivalen a un engaño real cuando el signo es simplemente evocador. En dichos casos, no existe un claro contraste entre la impresión/expectativa que un signo puede evocar y las características/cualidades de los productos y servicios que comprende.

#### 2.8.4 Marcas que hacen referencia a una aprobación, estado o reconocimiento «oficial»

Debe señalarse que, en la práctica de la Oficina, se admiten las marcas que pueden evocar una aprobación, estado o reconocimiento oficial, dando la firme impresión de que los productos/servicios proceden o están aprobados por un órgano público o una organización reconocida.

A continuación, se indican dos ejemplos en los que las marcas en cuestión no se consideraron engañosas, a pesar de ser alusivas o sugerentes:

Marca y servicios	Motivación	Asunto
<p><b>THE ECOMMERCE AUTHORITY</b></p> <p>para servicios de negocios, en concreto, facilitando clasificaciones de otra información relativa a los proveedores de comercio electrónico, productos y servicios a través de Internet en la clase 35 y servicios de investigación y de asesoría e información en el ámbito del comercio electrónico en la clase 42.</p>	<p>La Sala consideró que la marca no era engañosa, ya que no daba la firme impresión de que los servicios procedieran de una organización gubernamental o reconocida (la Sala, en cambio, confirmó la denegación con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b) al considerar que la marca carecía de carácter distintivo, ya que el público angloparlante la percibiría como una simple declaración de autopromoción que reivindica algo sobre la competencia de los proveedores de servicio.</p>	<p>R 0803/2000-1</p>
 <p>para, entre otras cosas, enseñanza de esquí en la clase 41.</p>	<p>La Sala consideró que los consumidores franceses entenderían que la marca alude al hecho de que los servicios se suministran en Francia, a través de un centro de enseñanza francés, y que hacen referencia al aprendizaje del esquí «a la manera francesa». Añadió que el público francés no tenía motivos para creer, simplemente debido a la presencia de un logotipo tricolor (que no es una reproducción de la bandera francesa), que los servicios los prestan las autoridades públicas o que incluso están autorizados por dichas autoridades.</p>	<p>R 0235/2009-1 confirmada por el Tribunal General en la sentencia T-41/10</p>

#### 2.8.5 Relación con otras disposiciones del RMC

Las explicaciones arriba indicadas tienen por objeto definir el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, la letra g) del RMC. A pesar de que se ha tratado en las correspondientes secciones de las Directrices, en el contexto del examen de los

motivos de denegación absolutos y de los posibles escenarios de engaño, las siguientes disposiciones pueden tener una especial relevancia.

Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC

Con arreglo a la práctica actual de la oficina, si después de una objeción del carácter descriptivo y/o la falta de carácter distintivo, el solicitante de MC propone una limitación en un intento de salvarla, y siempre que la limitación propuesta cumpla los requisitos previstos (solicitud incondicional y adecuadamente redactada), se limitará como corresponda la lista original de los productos y/o servicios. Sin embargo, si la limitación en cuestión (aunque salve la objeción inicial) tiene el efecto de hacer que la marca solicitada sea engañosa, el examinador planteará una objeción del carácter engañoso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC. El siguiente ejemplo ilustra dicha situación:

La marca «**ARCADIA**» se solicitó originalmente respecto de *vinos, bebidas espirituosas y licores* en la clase 33. El examinador se opuso porque la marca era descriptiva de la procedencia geográfica de los vinos, en la medida en que Arcadia es una región griega conocida por su producción vinícola (en cambio, cabe señalar que Arcadia no es una indicación geográfica protegida). El solicitante ofreció limitar la lista de productos para excluir los vinos fabricados en Grecia o, si se prefiere, para incluir sólo a vinos producidos en Italia. El examinador consideró que la limitación propuesta haría que la marca fuera engañosa dado que expresaría una información falsa respecto de la procedencia de los productos. En el recurso, la Sala confirmó la motivación del examinador (véase la resolución de 27/3/2000, R 246/1999-1 – en el asunto «ARCADIA», apartado 14).

Artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC

Esta disposición excluye del registro a aquellas MC que están compuestas/incluyen banderas y otros símbolos de los Estados, por un lado, y banderas y otros símbolos de organizaciones intergubernamentales internacionales, y por otro lado, que están protegidas con arreglo al artículo 6ter del Convenio de París y cuya inclusión en la marca no ha sido expresamente autorizada por las autoridades competentes. Respecto de las banderas y otros símbolos de organizaciones intergubernamentales internacionales, el problema se plantea cuando el público podría creer erróneamente que, a la vista de los productos/servicios de que se trate, existe una conexión entre el solicitante de la MC y la organización internacional cuya bandera o símbolo aparece en la MC.

Artículo 7, apartado 1, letras j) y k), del RMC (indicaciones geográficas protegidas)

Estas disposiciones excluyen las marcas para vinos o bebidas espirituosas, por un lado, y otros productos agrícolas por el otro, que incluyen o consisten en indicaciones geográficas protegidas (IGP) o denominaciones geográficas protegidas (DGP) cuando la lista de los productos correspondientes no especifica que tienen la supuesta procedencia geográfica. Con arreglo a las normas directamente aplicables al correspondiente Reglamento europeo específico en el que se apoyan estas disposiciones, la Oficina debe oponerse a las solicitudes de MC cuando la indicación geográfica protegida se utiliza de forma incorrecta o expresa cualquier otra indicación falsa o engañosa respecto de la procedencia, el origen, la naturaleza o las cualidades esenciales de los productos de que se trate.

#### Artículo 17, apartado 4, del RMC (cesión)

Con arreglo a esta disposición, cuando de los documentos de la cesión quede claro, que, debido a la cesión, la marca comunitaria podría inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina no registrará la cesión a no ser que el nuevo titular acepte limitar la inscripción de la MC a productos o servicios para los cuales no es probable que sea engañosa (ver asimismo Parte E. Sección 3. Capítulo 1. Apartado 3.6).

#### Artículo 51, apartado 1, letra c), del RMC (motivos de denegación)

Mientras que al examinar una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC, el examinador deberá limitar la apreciación al significado que expresa el signo respecto de los productos/servicios de que se trate (lo que significa que el modo en que se utiliza el signo carece de importancia), con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra c) del RMC, el modo en que se utiliza el signo es decisivo, dado que, con arreglo a esta disposición, una MC registrada puede declararse revocada si, a consecuencia del uso realizado del signo por parte de su titular o con su consentimiento, la marca es susceptible de inducir al público a error, en especial en relación con la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos/servicios de que se trate.

## **2.9 Protección de banderas y de otros símbolos – artículo 7, apartado 1, letras h) e i), del RMC**

El objetivo del artículo 6 *ter* del Convenio de París es excluir el registro y el uso de las marcas que son idénticas o de algún modo similares a los emblemas de Estado o de emblemas, siglas y denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales.

«Los motivos de ello es que dicho registro o uso podría vulnerar el derecho del Estado a controlar el uso de los símbolos de su soberanía y, además, que podría inducir a error al público en cuanto al origen de los productos a los que se aplicaría la marca.» (G.H.C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisada en Estocolmo en 1967, página 96.). En este sentido, el origen debe entenderse como procedencia o aprobación por parte de la correspondiente administración, no como producción en el territorio del Estado o, en el caso de la Unión Europea, en la UE.

El artículo 7, apartado 1, letra h), hace referencia a los símbolos siguientes:

- Escudos de armas, banderas, otros emblemas, signos y punzones oficiales que pertenecen a los Estados y que se hayan comunicado a la OMPI, aunque en el caso de las banderas dicha comunicación no es obligatoria.
- Escudos de armas, banderas, otros emblemas, siglas y denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales que hayan sido comunicados a la OMPI, con excepción de aquellos que hayan sido objeto de acuerdos internacionales destinados a asegurar su protección (véase, por ejemplo, el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña, de 12/8/1949, cuyo artículo 44 protege los emblemas de la Cruz Roja sobre fondo blanco y las palabras «Cruz Roja» o «Cruz de Ginebra», así como los emblemas análogos).

El Tribunal de Justicia ha dejado claro que estas disposiciones pueden aplicarse con independencia de si la solicitud afecta a productos o servicios, así como que los ámbitos de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra h), y del artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC son análogos. Debe considerarse que ambos artículos conceden al menos el mismo alcance de protección, puesto que persiguen el mismo objetivo, es decir, prohibir la utilización de emblemas específicos de interés público sin el consentimiento de las autoridades competentes (véase la sentencia de 16/7/2009, en los asuntos acumulados C-202/08 P y C-208/08 P, «RW Hoja de arce», apartados 78, 79 y 80).

2.9.1. Protección de los escudos de armas, banderas, otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y de garantía, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC – artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), y apartado 2, del Convenio de París

De conformidad con el artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París, se denegará el registro, tanto de una marca como de un elemento de la misma, de escudos de armas, banderas, y otros emblemas de Estado de los países de la Unión (es decir, de los países en que se aplica el Convenio de París), o de los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico, cuando la autoridad competente no haya concedido permiso.

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) disfrutan de la misma protección con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del cual los miembros de la OMC deben cumplir con lo establecido en los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París.

Por lo tanto, para contravenir lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC, las marcas deben:

- consistir únicamente en una reproducción idéntica o en una «imitación heráldica» de los mencionados símbolos;
- contener una reproducción idéntica o una «imitación heráldica» de los mencionados símbolos.

Además, la autoridad competente no debe haber dado su autorización.

Los escudos de armas consisten en un dibujo o modelo o imagen representada en un escudo. Véase el siguiente ejemplo:





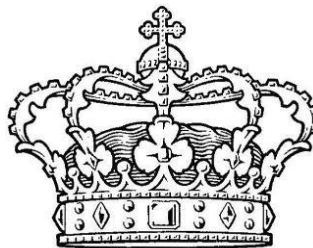
Escudo de armas búlgaro – base de datos del artículo 6 ter nº BG2

Las banderas de Estado normalmente consisten en un diseño rectangular distintivo que se utiliza como símbolo de una nación. Véase el siguiente ejemplo:



Bandera croata

La expresión «otros emblemas de Estado» resulta bastante vaga. Normalmente se refiere a cualquier emblema que constituye el símbolo de la soberanía de un Estado, entre otros, los blasones de las casas reinantes, así como los emblemas de los Estados que componen un Estado federativo que sea parte en el Convenio de París. Véase el siguiente ejemplo:



Emblema de Estado danés – base de datos del artículo 6 ter nº DK3

El propósito de los signos y punzones oficiales de control y de garantía es el de certificar que un Estado o una organización designada a tal efecto y en debida forma por un Estado ha controlado que ciertos productos cumplen con normas específicas o tienen un nivel determinado de calidad. Existen signos y punzones oficiales de control y de garantía en diversos Estados para los metales preciosos o para productos como la mantequilla, el queso, la carne, los equipos eléctricos, etc. Los signos y punzones oficiales también pueden aplicarse a los servicios, por ejemplo los relativos a la educación, al turismo, etc. Véanse a continuación los siguientes ejemplos.



Signo oficial español para la promoción de las exportaciones nº ES1



### Punzón británico para artículos de platino nº GB 40

Debe señalarse que el artículo 6 *ter* del Convenio de París no protege a los mencionados símbolos contra todas las imitaciones, sino solo contra las «imitaciones heráldicas». El concepto de «imitación heráldica» debe interpretarse en el sentido de que «la prohibición de imitación de un emblema se refiere únicamente a las imitaciones de éste desde el punto de vista heráldico, es decir, aquellas que reúnen las connotaciones heráldicas que distinguen el emblema de otros signos. Por lo tanto, la protección contra toda imitación desde el punto de vista heráldico se refiere no a la imagen como tal sino a su expresión heráldica. Igualmente, para determinar si la marca contiene una imitación desde el punto de vista heráldico, procede considerar la descripción heráldica del emblema de que se trate» (véase la sentencia del TJUE, de 16 de julio de 2009, en los asuntos acumulados C-202/08 P y C-208/08 P, apartado. 48).

Por consiguiente, al comparar «desde un punto de vista heráldico» en el sentido del artículo 6 *ter* del Convenio de París, debe tenerse en cuenta la descripción heráldica del emblema de que se trate y no la descripción geométrica de dicho emblema, la cual es mucho más detallada por naturaleza. De hecho, si se tuviera en cuenta la descripción geométrica del emblema, esto «llevaría a denegar la protección del artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París al emblema amparándose en cualquier pequeña diferencia de matiz entre ambas descripciones. Por otra parte, el caso de la conformidad gráfica con el emblema utilizado por la marca ya se contempla en la primera parte de dicha disposición, por lo que la expresión «toda imitación desde el punto de vista heráldico» debe interpretarse en el sentido de que posee un alcance adicional» (véase *ibidem*, apartado. 49).

Por ejemplo, un examinador deberá tener en cuenta la descripción heráldica del



emblema europeo – «sobre fondo azul, un círculo formado por doce estrellas doradas de cinco puntas que no se tocan entre sí» – y no su descripción geométrica: «el emblema consiste en una bandera rectangular de color azul, cuya longitud equivale a tres medios de su anchura. Las doce estrellas doradas y equidistantes forman un círculo imaginario cuyo centro es el punto de intersección de las diagonales del rectángulo. El radio del círculo equivale a un tercio de la anchura de la bandera. Cada una de las estrellas de cinco puntas se inscribe en un círculo imaginario cuyo radio equivale a un dieciochoavo de la anchura de la bandera. Todas las estrellas son verticales, es decir, con una punta arriba y otras dos apoyándose en una línea imaginaria, perpendicular al asta de la bandera. Las posiciones de las estrellas corresponden a la disposición de las horas en la esfera de un reloj. Su número es invariable.».

Asimismo, los escudos de armas y otros emblemas heráldicos son diseñados tomando como base una descripción relativamente simple que incluye indicaciones sobre la composición y el color del fondo, así como la enumeración de los diferentes elementos (como, por ejemplo, un león, un águila, una flor, etc.) que constituyen el emblema, con la mención de sus colores y sus posiciones en el emblema. Sin embargo, la descripción heráldica no incluye indicaciones detalladas sobre el dibujo del emblema y

los elementos concretos que lo constituyen, de forma que, tomando como base la misma descripción heráldica, son posibles diversas interpretaciones artísticas del mismo emblema. Si bien, cada una de estas interpretaciones puede presentar diferencias de detalle con respecto a las otras, no deja de ser cierto que todas serán imitaciones «desde el punto de vista heráldico» del emblema de que se trate (asunto T-215/06, de 28/2/2008, apartados. 71 y 72).

En consecuencia, una marca que no reproduzca exactamente un emblema de Estado puede, no obstante, estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París, cuando el público interesado, en el presente caso el consumidor medio, la percibe como imitación de tal emblema. En lo tocante a la expresión «imitación desde el punto de vista heráldico» contenida en dicha disposición, procede, sin embargo, precisar que toda diferencia entre la marca cuyo registro se solicita y el emblema de Estado, detectada por un especialista del arte heráldico, no será necesariamente percibida por el consumidor medio, el cual, a pesar de algunas diferencias en cuanto a determinados detalles heráldicos, puede ver en la marca una imitación del emblema de que se trate (véase la sentencia del TJUE, de 16/7/2009, en los asuntos acumulados C-202/08 P y C-208/08 P, apartados. 50 y 51).

Asimismo, para que sea aplicable el artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París, no es necesario examinar la impresión de conjunto producida por la marca, teniendo en cuenta también otros elementos (palabras, dispositivos, etc.).

De hecho, el artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París se aplica no sólo a las marcas sino también a los elementos de marcas que reproducen o imitan emblemas de Estado. Bastará, por tanto, que se aplique un único elemento de la marca para representar dicho emblema o la imitación de la misma para denegar el registro de dicha marca como marca comunitaria (véase asimismo la sentencia de 21/4/2004, en el asunto T-127/02, «ECA», apartados. 40 a 41).

#### 2.9.1.1 Examen de marcas que consistan en una bandera de Estado o que la contengan

Estos son los tres pasos a seguir en el examen de marcas que consistan en una bandera de Estado o que la contengan:

- 1 Encontrar una reproducción oficial de la bandera protegida.
- 2 Comparar la bandera con la marca solicitada. ¿La marca solicitada consiste únicamente en una reproducción idéntica de la bandera o contiene dicha reproducción (a)? O, ¿la marca consiste únicamente en una imitación heráldica de dicha bandera o contiene dicha imitación (b)?
- 3 Comprobar si el expediente demuestra que la autoridad competente ha permitido el registro de la bandera.

- 1 Encontrar la bandera protegida

Tal como se ha indicado anteriormente, los Estados no están obligados a incluir las banderas en la lista de emblemas que deben ser comunicados a la OMPI, porque se supone que las banderas son notoriamente conocidas.

Sin embargo, algunas banderas han sido incluidas en la lista, la cual es accesible a través de la herramienta «Búsqueda estructurada Artículo 6 *ter*», disponible en la OMPI. De lo contrario, los examinadores deben consultar los sitios web oficiales de los

correspondientes gobiernos, y las enciclopedias y/o diccionarios para hallar una reproducción exacta de la bandera del Estado.

2 Comparar la bandera con la marca solicitada

- (a) ¿La marca solicitada consiste únicamente en una reproducción idéntica de la bandera o contiene dicha reproducción? En ese caso, vaya al paso siguiente.
- (b) ¿La marca consiste únicamente en una imitación heráldica de una bandera o contiene dicha imitación?

En el caso de las banderas, la marca debe ser comparada con la descripción heráldica de la bandera de que se trate. Por ejemplo, en el asunto T-41/10 de 5/5/2011 (*ESF École du ski français*), la bandera francesa fue descrita como una bandera rectangular o cuadrada compuesta por tres franjas verticales iguales de color azul, blanco y rojo.


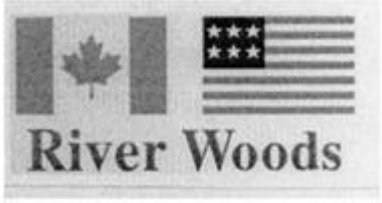
El examinador utilizará la descripción heráldica, que ofrece detalles sobre la composición y el color de fondo, incluye una lista de los distintos elementos (como un león, un águila, una flor, etc.) que componen la bandera y especifica el color, la posición y las proporciones de estos últimos para llegar a una conclusión sobre la imitación heráldica.

Por regla general, la bandera y la marca (o la parte de la marca donde se reproduzca la bandera) deben ser bastante similares para considerar que existe una imitación heráldica.

Véase el siguiente ejemplo en el que se consideró que existía una «imitación heráldica» de una bandera:


Bandera	Solicitud de MC denegada
	
Bandera suiza	Solicitud de MC 8 426 876

El uso de una bandera en blanco y negro también puede considerarse una imitación heráldica cuando la bandera consiste o contiene rasgos heráldicos únicos. Por ejemplo, se considera que la representación en blanco y negro de la bandera canadiense del siguiente ejemplo es una imitación heráldica.








Bandera	Solicitud de MC denegada
	
Bandera canadiense	Solicitud de MC 2 793 495



Por otro lado, respecto de las banderas que consisten únicamente en franjas de tres colores (ya sean verticales u horizontales), no se considerará que una reproducción en blanco y negro es una imitación heráldica porque las banderas de este tipo son bastantes comunes.



Tal como se ha indicado anteriormente, es irrelevante la presencia de otros elementos en las marcas; así lo confirma la denegación por la Sala de Recurso de solicitud MC 10 502 714.

Bandera	Signo
<p>Las banderas, por ejemplo, de Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Letonia, Austria, Finlandia y Suecia..</p>	 <p>Solicitud de MC 10 502 714, R 1291/2012-2</p>
<p>«... las banderas ... están todas representadas en la marca y serán inmediatamente reconocidas por las personas que procedan de esa partes de la UE, así como por muchas otras personas del territorio relevante ... no aparecen fusionadas entre sí de un modo que disipe sus características individuales. Debe observarse además que las banderas que aparecen al fondo de la marca... no están al revés, sino que se presentan exactamente como son normalmente.</p> <p>Como observó el Tribunal en la sentencia de 16 de Julio de 2009, asuntos C-202/08 P y C-208/08 P, 'Representación de una hoja de arce', en su apartado 59, el artículo 6 <i>ter</i>, apartado 1, letra a), del Convenio de París se aplica no sólo a las marcas sino también a los elementos de marcas que reproducen o imitan emblemas de Estado. Por consiguiente, basta que un solo elemento de la marca solicitada represente tal emblema o una imitación de éste para que se deniegue el registro como marca comunitaria... Por ello, falla la argumentación del solicitante en el sentido de que, aunque la marca contiene varias banderas nacionales, esto es solo una pequeña parte de la marca que queda superada por la presencia de los elementos adicionales y estos elementos son más dominantes y distintivos (apartados 18 19).</p>	

Si un elemento tiene una forma distinta a una bandera (por ejemplo, circular), no se considerará una imitación heráldica. En los siguientes ejemplos, se muestran otras formas distintas que no son imitaciones heráldicas:

Bandera	Solicitud de MC aceptada
	
	<p>Solicitud de MC 5 851 721</p>
	
<p>Bandera italiana</p>	<p>Solicitud de MC 5 514 062</p>
	
<p>Bandera suiza</p>	<p>Solicitud de MC 6 015 473</p>
	
<p>Bandera finlandesa</p>	<p>MC 7 087 281</p>

Bandera	Solicitud de MC aceptada
	
<p>Bandera sueca</p>	<p>Solicitud de MC 8 600 132</p>

	
<p>Bandera danesa</p>	<p>Solicitud de MC 8 600 173</p>
	
<p>Bandera francesa</p>	<p>Solicitud de MC 4 624 987, asunto T-41/10</p>

Cabe señalar la distinción entre los casos examinados en la SOLICITUD DE MC nº 8 426 876 (se han formulado objeciones) y la SOLICITUD DE MC nº 6 015 473 (no se han formulado objeciones). En esta última, se decidió no formular objeciones debido al número de cambios: un cambio de forma (de cuadrada a circular), un cambio en las proporciones (las líneas blancas de la cruz de la SOLICITUD DE MC nº 6 015 473 son más largas y delgadas que las de la bandera) y un cambio de color, ya que la cruz de la solicitud de marca comunitaria SOLICITUD DE MC nº 6 015 473 tiene una sombra.



R-1291/2012-2 (Solicitud de MC 10 502 714)

Argumentos de la Sala:

18 Tal como indicó correctamente la resolución impugnada, la marca incluye claramente diversos elementos de bandera. Cada uno de estos elementos puede percibirse como tal y, para el consumidor medio de la Unión Europea, la mayoría de estos elementos, si no todos, son evidentes y muy reconocibles. Aunque podría argumentarse que, por ejemplo, la bandera escocesa o británica no son tan

notablemente conocidas como la bandera «Union Jack» de Gran Bretaña, las banderas de, por ejemplo, Italia, Letonia, Francia, Suecia, Finlandia, República Checa, Austria y Bélgica están representadas en la marca y serán inmediatamente reconocidas como tal por el público procedente de dichas partes de la UE, así como por muchos otros en el territorio de referencia. Las banderas se juntan de forma evidente para formar un límite circular, aunque no se fusionan las unas con las otras de forma que se disipan sus características individuales. Cabe destacar asimismo que las banderas que aparecen en la parte inferior de la marca (las banderas de Escocia, Bélgica, República Checa, Francia, Inglaterra y Suecia) no están boca abajo sino que se presentan exactamente como estarían normalmente.

19 Tal como ha destacado el Tribunal en la sentencia de 16 de julio de 2009, C-202/08 P y C-208/08 P, «RW hoja de arce» en el apartado 59, el artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París se aplica no sólo a las marcas sino también a los elementos de marcas que reproducen o imitan emblemas de Estado. Por consiguiente, basta que un solo elemento de la marca solicitada represente tal emblema o una imitación de este para que se deniegue el registro como marca comunitaria... Por tanto, no progresaron las alegaciones del solicitante de que, aunque la marca incluye diversas banderas nacionales, esto es solo una pequeña parte de la marca que queda superada por la presencia de elementos adicionales y que dichos elementos son dominantes y distintivos.

21 De lo anterior se deduce que debe denegarse la marca solicitada sobre la base de la falta de permiso por parte de las autoridades competentes con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC conjuntamente con el artículo 6 *ter* del Convenio de París.

### 3 Comprobar si el registro ha sido autorizado

Una vez que el examinador ha considerado que la marca consiste en una bandera o una imitación heráldica de una bandera o que las contenga, se deberá comprobar si el expediente demuestra que el registro ha sido autorizado por la autoridad competente.

Cuando no existe dicha prueba, el examinador formulará objeciones al registro de la marca solicitada. La objeción reproducirá la bandera oficial en colores e indicará la fuente de la reproducción.

Únicamente podrá renunciarse a dicha objeción si el solicitante aporta pruebas de que la autoridad competente del Estado de que se trate ha autorizado el registro de la marca.

**Alcance de la denegación:** en el caso de las banderas de Estado, las marcas que vulneren el artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC deberán ser denegadas para todos los productos y servicios que se solicitan.

#### 2.9.1.2 Examen de las marcas que consistan en escudos de armas y otros emblemas de Estado o que los contengan

En el examen de marcas que consistan en escudos de armas u otros emblemas de Estado o que los contengan deberán seguirse los mismos pasos que se han indicado en relación con las banderas de Estado.



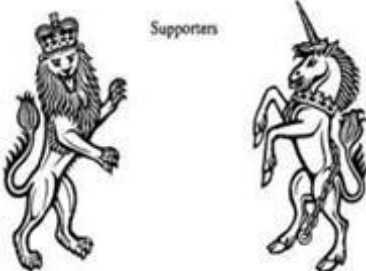



Sin embargo, para que puedan gozar de protección, los escudos de armas y otros símbolos de Estado deberán estar incluidos en la «lista de escudos de armas y emblemas de Estado». Puede accederse a esta lista a través de la herramienta «Búsqueda estructurada Artículo 6 ter», disponible en la OMPI, en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/ipdl/es/6ter/>.

La base de datos del Artículo 6 ter de la OMPI ofrece detalles de los elementos escritos y contiene referencias a las categorías del código de clasificación de Viena. Por lo tanto, la mejor manera de realizar la búsqueda es utilizando dicho código.

En dichos casos, el símbolo protegido, que suele consistir en o contiene elementos recurrentes como coronas, unicornios, águilas, leones, etc., y la marca (o la parte de la marca en que se reproduce el símbolo) deben ser muy similares.

Para obtener información sobre esta cuestión y las descripciones heráldicas, consúltese la explicación facilitada en el apartado 2.8.1.1 «Examen de las marcas que consistan en una bandera de Estado o que la contengan» *supra*.



Véanse a continuación dos ejemplos en los que se consideró que existía una «imitación heráldica» de un símbolo de Estado:

Emblema protegido	Solicitud de MC denegada
 <p data-bbox="475 1012 544 1032">Supporters</p>	
<p data-bbox="293 1317 708 1339">Emblema británico: Número 6 ter: GB4</p>	<p data-bbox="874 1317 1289 1368">Solicitud de MC 5 627 245, asunto T-397/09</p>
	
<p data-bbox="300 1644 702 1693">Emblema canadiense: Número 6 ter: CA2</p>	<p data-bbox="852 1644 1254 1693">Solicitud de MC 2 785 368 (asunto C-202/08 del TJUE)</p>

El Tribunal General señaló que los elementos de apoyo incluidos en la solicitud de marca comunitaria SOLICITUD DE MC nº 5 627 245 eran casi idénticos a aquellos incluidos en el emblema protegido con el signo GB4. La única diferencia está basada en las coronas de ambos signos. Sin embargo, el TG dictaminó que cualquier diferencia entre la marca y el emblema del Estado detectada por un experto en heráldica no se percibirá necesariamente por el consumidor medio quien, a pesar de algunas diferencias en detalles heráldicos, puede valorar la marca como una imitación del emblema. Por lo tanto, el TG concluyó que la Sala había considerado

acertadamente que la marca solicitada incluía una imitación desde una perspectiva heráldica del emblema GB4, protegida en virtud del Artículo 6 *ter* del Convenio de París (asunto T-397/09, apdos. 24 a 25).

En el ejemplo que se reproduce a continuación, el examinador consideró que existía una «imitación heráldica» de emblemas de Estado. Sin embargo, la resolución fue anulada por la Sala, la cual consideró que el signo solicitado no es idéntico al emblema nacional de Irlanda. No incluye una imitación de los emblemas nacionales de Irlanda ni reproduce los rasgos heráldicos característicos de dichos emblemas (R 0139/2014-5, apdo. 16):

Emblema de Estado	Solicitud de MC
	
<p>Emblemas de Estado de Irlanda: 6 <i>ter</i> Números: IE 11 - IE 14</p>	<p>Solicitud de MC 11 945 797</p>

Cabe señalar que las reproducciones en blanco y negro de escudos de armas y de otros emblemas de Estado podrán considerarse imitaciones heráldicas cuando los símbolos protegidos consistan en características heráldicas únicas o las contengan (véase el ejemplo del emblema canadiense).

Además, es irrelevante la presencia de otros elementos en las marcas denegadas.

También existirá una imitación heráldica cuando el símbolo protegido haya sido reproducido solo parcialmente siempre que la parte que se ha reproducido parcialmente represente (un) elemento(s) significativo del símbolo protegido y (una) característica(s) heráldica(s) única(s).

El siguiente ejemplo ilustra una imitación heráldica parcial ya que el elemento significativo del símbolo protegido, el águila con las flechas sobre el emblema, es un elemento heráldico único y la solicitud de marca comunitaria imita sus características heráldicas:

Emblema protegido	Solicitud de MC denegada
	
Emblema del Departamento de Justicia de los EE.UU.; número 6 <i>ter.</i> US40	SOLICITUD DE MC 4 820 213

En el siguiente ejemplo no existe una imitación heráldica de un emblema de Estado:

Emblema protegido	Solicitud de MC aceptada
	
Número 6 <i>ter.</i> AT10	SOLICITUD DE MC 8 298 077

La solicitud de marca comunitaria SOLICITUD DE MC nº 8 298 077 no es una imitación heráldica de un símbolo austríaco porque su forma es diferente y las líneas de dentro de la cruz blanca en el símbolo austríaco no están presentes en la solicitud.

Una vez que el examinador ha considerado que una marca reproduce un símbolo (o que es una imitación heráldica del mismo), se deberá comprobar si el expediente demuestra que el registro ha sido autorizado por la autoridad competente.

Cuando no existe dicha prueba, el examinador formulará objeciones al registro de la marca solicitada. La objeción reproducirá el símbolo protegido, indicando el número 6 *ter.*

Únicamente podrá renunciarse a dicha objeción si el solicitante aporta pruebas de que la autoridad competente del Estado de que se trate ha autorizado el registro de la marca.

**Alcance de la denegación:** en el caso de los símbolos de Estado, las marcas que vulneren el artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC deberán ser denegadas para todos los productos y servicios solicitados.

### 2.9.1.3 Examen de las marcas que consistan en signos y punzones oficiales de control y de garantía o que los contengan

Los pasos que debe seguir el examinador son los mismos que se han indicado para las banderas de Estado, los escudos de armas protegidos y otros emblemas de Estados mencionados anteriormente.

Sin embargo, el alcance de la denegación es limitado. Las marcas que consistan en una reproducción idéntica/imitación heráldica de signos y punzones oficiales de control y de garantía o que la contengan serán denegadas únicamente para los productos que son idénticos o similares a aquellos en los que se aplican dichos símbolos (artículo 6 *ter*, apartado 2, del Convenio de París).

### 2.9.2. Protección de los escudos de armas, banderas, otros emblemas, siglas y denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra h) del RMC – artículo 6 *ter*, apartado 1, letras b) y c), del Convenio de París

De conformidad con el artículo 6 *ter*, apartado 1, letras b) y c), del Convenio de París, se denegará el registro, tanto de una marca como de un elemento de la misma, de escudos de armas, banderas, otros emblemas, siglas y denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales (de las cuales uno o varios países de la Unión de París sean miembros), o cualquier imitación desde un punto de vista heráldico, si la autoridad competente no ha concedido su permiso.

Los miembros de la OMC disfrutan de la misma protección con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del cual los miembros de la OMC deben cumplir con lo establecido en los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París.

Asimismo, la marca debe tener una naturaleza tal que le sugiera al público que existe un vínculo entre la organización de que se trate y el escudo de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o para inducir a error al público, respecto de la existencia de un vínculo entre el titular y la organización.

Entre las organizaciones internacionales intergubernamentales se incluyen organismos como la Organización de Naciones Unidas, la Unión Postal Universal, la Organización Mundial del Turismo, la OMPI, etc.

En este sentido, la Unión Europea no se considera ni una organización internacional en el sentido habitual, ni una asociación de Estados sino más bien una «organización supranacional», es decir, una entidad autónoma con sus propios derechos soberanos y un ordenamiento jurídico independiente de los Estados miembros, a los cuales quedan sometidos en los ámbitos de competencia de la UE, tanto los propios Estados miembros como sus nacionales.

Por un lado, los Tratados han dado lugar al establecimiento de una Unión independiente a la que los Estados miembros han cedido algunos de sus poderes soberanos. Las tareas que han sido asignadas a la UE son muy distintas de aquellas de otras organizaciones internacionales. Mientras que estas últimas han definido de forma clara tareas de carácter técnico, la Unión Europea dispone de ámbitos de responsabilidad que considerados conjuntamente constituyen los atributos esenciales de un Estado.




Por otro lado, las instituciones de la UE también tienen competencias en determinados ámbitos para perseguir los objetivos contemplados en los Tratados. Estas instituciones no tienen libertad para elegir sus objetivos del mismo modo en que lo hace un Estado soberano. Asimismo, la UE tampoco posee la jurisdicción exhaustiva de la que gozan los Estados soberanos ni los poderes para establecer nuevos ámbitos de responsabilidad («jurisdicción sobre jurisdicción»).

A pesar de la naturaleza jurídica particular de la UE, y a los solos efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra h), la Unión Europea puede asimilarse a una organización internacional. En la práctica, debe tenerse en cuenta el hecho de que el ámbito de actividad de la UE es tan amplio (véase la sentencia de 15/1/2013, en el asunto T-413/11 «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», apartado 69) que es probable que el examinador establezca un vínculo entre los productos y servicios de que se trate y las actividades de la UE.

Las banderas y símbolos de la UE más relevantes, protegidos por el Consejo de Europa son los siguientes:

	
Número 6 ter: QO188	Número 6 ter: QO189

La Comisión ha protegido los siguientes símbolos:

		
Número 6 ter: QO245	Número 6 ter: QO246	Número 6 ter: QO247

El Banco Central Europeo ha protegido los siguientes símbolos:

	
Número 6 ter: QO852	Número 6 ter: QO867

Existen cuatro pasos a seguir para examinar las marcas que contienen escudos de armas, banderas u otros símbolos de una organización intergubernamental internacional.

- 1 Encontrar una reproducción oficial del símbolo protegido (que puede ser una sigla o una denominación).
- 2 Comparar el símbolo con la marca solicitada.
- 3 Comprobar si la marca que se solicita sugiere al público destinatario que existe un vínculo entre el titular y la organización internacional o induce a error al público respecto de la existencia de dicho vínculo.
- 4 Comprobar si el expediente demuestra que el registro ha sido autorizado por la autoridad competente.

- 1 Encontrar el símbolo protegido (o la sigla o denominación)

Para que puedan ser protegidos, los símbolos de organizaciones internacionales intergubernamentales deben estar incorporados en la correspondiente lista. A diferencia de lo que ocurre con las banderas de Estado, este requisito también se aplica a las banderas de las organizaciones internacionales.

A través de la herramienta «Búsqueda estructurada del Artículo 6 *ter*», que ofrece la OMPI, puede accederse a la correspondiente base de datos. También en este caso, la mejor manera de realizar la búsqueda es utilizando el código de clasificación de Viena.

- 2 Comparar el símbolo con la marca solicitada

¿La marca solicitada consiste únicamente en una reproducción idéntica del símbolo protegido de una organización internacional intergubernamental o la contiene o bien consiste en una imitación heráldica o contiene una imitación heráldica de la misma?

- (a) ¿La marca solicitada consiste únicamente en una reproducción idéntica del símbolo protegido o la contiene? En ese caso, vaya al paso siguiente.
- (b) ¿La marca solicitada consiste únicamente en una imitación heráldica o contiene una imitación heráldica de la misma?

La prueba es la misma que para las banderas y símbolos de Estado, es decir, el símbolo protegido y la marca (o la parte de la marca en que se reproduce el símbolo protegido) deben ser muy similares. Lo mismo es aplicable a las siglas y denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales (véase la Decisión de la Sala de Recurso en el asunto R 1414/2007-1 – «ESA»).

Las siguientes marcas fueron denegadas porque se consideró que incluían «imitaciones heráldicas» de la bandera de la Unión Europea, protegida con arreglo al número QO188:



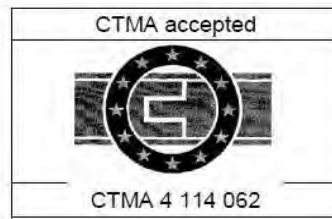
SOLICITUD DE MC	SOLICITUD DE MC	SOLICITUD DE
SOLICITUD DE MC 7 117 658	SOLICITUD DE MC 1 106 442 (asunto T-127/02)	CTM 4 081 014 (1640 C)
	SOLICITUD DE MC 2 180 800 (asunto T- 413/11)	

En relación con las imitaciones heráldicas de la bandera de la Unión Europea (QO188 *supra*), se considera relevante que a) existan doce estrellas de cinco puntas, b) las estrellas formen un círculo y que no se toquen entre sí, y c) las estrellas contrastan sobre un fondo más oscuro.

En particular, debe tenerse en cuenta que el «elemento en forma de círculo con doce estrellas» es el elemento más importante en el emblema de la Unión Europea (en adelante, «el emblema») porque expresa mensajes sólidos: a) el círculo de estrellas doradas simboliza la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa y b) el número doce evoca la perfección, lo completo y la unidad. El otro elemento del emblema es el fondo que está coloreado para resaltar el elemento» (véase la resolución de la Sala de Recurso en el asunto R 1401/2011-1, apartado 21).

De lo anterior se desprende que la representación de la bandera de la UE en blanco y negro todavía puede considerarse una imitación heráldica cuando las estrellas contrastan con un fondo oscuro de tal modo que dé la impresión de que es una reproducción en blanco y negro de la bandera de la UE (véase la solicitud de marca comunitaria SOLICITUD DE MC 1 106 442 *supra*).

Sin embargo, el siguiente ejemplo ilustra un caso en que la reproducción en blanco y negro de un círculo de estrellas no da la impresión de ser una reproducción en blanco y negro de la bandera de la UE:



Los dos casos siguientes no se consideran imitaciones heráldicas de la bandera de la Unión Europea porque no reproducen doce estrellas en un círculo (es decir, ambas marcas fueron aceptadas):



La siguiente no es una imitación heráldica porque, a pesar de que las estrellas son amarillas, no tiene un fondo azul (o de color oscuro):



- 3 Comprobar si la marca solicitada sugiere al público destinatario que existe un vínculo entre el titular y la organización internacional o induce a error al público respecto de la existencia de dicho vínculo.

Se sugiere un vínculo no sólo en el caso en que el público pudiera creer que los productos o servicios proceden de la organización de que se trate, sino también en el caso que el público pudiera creer que los productos o servicios cuentan con la aprobación o la garantía, o están vinculados de cualquier otro modo, con dicha organización (véase la sentencia de 15/1/2013, en el asunto T-413/11, «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», apartado 61).

Para valorar correctamente las circunstancias, el examinador deberá tener en cuenta lo siguiente:



- los productos y/o servicios comprendidos por la solicitud de marca comunitaria;
- el público destinatario;
- la impresión general producida por la marca.

Respecto de la bandera de la Unión Europea, el examinador debe evaluar si existe algún solapamiento entre los productos y/o servicios reivindicados y las actividades de la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea está activa en muchos sectores y regula productos y servicios en todos los ámbitos de la industria y el comercio, tal como se deriva claramente de la amplia variedad de Directivas que ha adoptado. El examinador debe tener en cuenta igualmente que incluso los consumidores medios podrían conocer dichas actividades, lo cual significa, en la práctica, que es probable que el examinador establezca un vínculo en la mayoría de los casos.

Por último, a diferencia del artículo 6 *ter*, apartado 1, letra a), del Convenio de París, para el cual basta que el signo contenga o consista en el emblema o una imitación heráldica del mismo, el artículo 6 *ter*, apartado 1, letra c), del Convenio de París exige una apreciación global.

De lo que antecede se deduce que, a diferencia de los emblemas de Estado y las banderas, el examinador también debe tener en cuenta el resto de elementos que componen la marca. Por lo que no puede dictaminarse que el resto de elementos del signo llevarían a la conclusión de que el público no vincularía el signo con una organización internacional intergubernamental (véase la sentencia de 15/1/2013, en el asunto T-413/11 «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», apartado 59).

También con respecto a la bandera de la UE, cabe señalar que, como regla general, los elementos denominativos como «EURO»/«EUROPEO» en una solicitud de marca comunitaria es probable que sugieran aún más que existe un vínculo, ya que podría percibirse que conlleva la aprobación por parte de una agencia oficial de la UE, un control de calidad o servicios de garantía, respecto de los productos y servicios reivindicados.

A continuación, se incluyen dos ejemplos en los que se consideró que existía un vínculo con la UE:

	
<p>Productos y servicios</p>	<p><i>Clase 16: Publicaciones periódicas y no periódicas</i>  <i>Clase 42: Preparación de informes o estudios relacionados con automóviles, motocicletas y bicicletas</i></p>
<p>Motivos</p>	<p>Se denegó la marca para todos los productos y servicios, por los siguientes motivos: (26) Los consumidores de este mercado son conscientes de cuán importante es la credibilidad para las empresas que proporcionan encuestas e informes sobre productos onerosos y potencialmente peligrosos como los vehículos. Los consumidores también podrán ser conscientes de que la propia Unión Europea participa en dichas actividades a través de su asociación con el programa Euro E.N.C.A.P., el cual facilita a los consumidores del sector automovilístico evaluaciones independientes de seguridad y rendimiento de los</p>

	<p>automóviles vendidos en el mercado europeo. Teniendo en cuenta estos hechos, y el hecho de que la marca del titular incluye un elemento heráldico reconocible del emblema europeo, es probable que el público asumiera que la inclusión de las doce estrellas doradas del emblema de la UE en la marca comunitaria señale un vínculo entre el titular y la UE.</p>
	
Productos y servicios	<p>Clase 9: <i>Hardware, software, soportes de registro grabados.</i>                  Clase 41: <i>Organización y realización de coloquios, seminarios, simposios, congresos y conferencias; formación, enseñanza; asesoramiento en materia de formación y perfeccionamiento.</i>                  Clase 42: <i>Elaboración, actualización y mantenimiento de programas de ordenador; diseño de programas de ordenador; asesoramiento en materia de ordenadores; alquiler de hardware y software para ordenadores; alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática.</i></p>
Motivos	<p>Se denegó la marca para todos los productos y servicios, por los siguientes motivos: la Sala de Recurso consideró que, al contrario de lo que el solicitante reivindicaba, existía solapamiento entre los productos y servicios ofrecidos por el solicitante y las actividades del Consejo de Europa y de la Unión Europea. La Sala de Recurso hizo referencia, entre otros, al Diario Oficial de la Unión Europea, que está disponible en CD-ROM (es decir, en un soporte de datos grabado), los seminarios, los programas de formación y las conferencias que ofrecen el Consejo de Europa y la Unión Europea en una variedad de ámbitos, y a un gran número de bases de datos puestas a disposición del público por dichas instituciones, en particular EUR-Lex.</p> <p>Debe señalarse que, dada la gran variedad de los servicios y productos que el Consejo de Europa y la Unión Europea pueden ofrecer, la naturaleza de los productos o servicios para los que se solicitó el registro no excluye la posibilidad de que el público afectado crea que existe un vínculo entre la demandante y estas instituciones. Por tanto, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que el registro de la marca solicitada podía dar al público la impresión de que existía un vínculo entre la marca solicitada y las instituciones de que se trata.</p>

#### 4 Comprobar si el registro ha sido autorizado

Cuando no existen pruebas de que se ha permitido el registro de la marca solicitada, el examinador formulará objeciones a su registro. La objeción debe reproducir el símbolo protegido, indicando el número 6 *ter*.

El examinador deberá asimismo indicar claramente los productos y servicios denegados y motivar por qué la marca sugiere al público un vínculo con la organización de que se trate.

Únicamente podrá renunciarse a dicha objeción si el solicitante aporta pruebas de que la autoridad competente ha autorizado el registro de la marca.

**Alcance de la denegación:** en el caso de las banderas y los símbolos de organizaciones internacionales intergubernamentales, la denegación debe especificar los productos y/o servicios de que se trate, es decir, aquellos respecto de los cuales el público podría apreciar, en opinión del examinador, un vínculo entre la marca y una organización.

2.9.3. Protección de distintivos, emblemas o blasones distintos de los incluidos en el artículo 6 *ter* del Convenio de París, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC, las marcas no se registrarán si incluyen distintivos, emblemas o blasones distintos de los incluidos en el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que tienen un especial interés público, salvo que la autoridad competente haya consentido su registro.

Tal como se ha visto anteriormente, el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC hace referencia a otros distintivos, emblemas o blasones que no hayan sido comunicados, de conformidad con el artículo 6 *ter*, apartado 3, letra a), del Convenio de París, con independencia de si son emblemas de un Estado o de una organización internacional intergubernamental en el sentido del artículo 6 *ter*, apartado 1, letras a) y b), del Convenio de París o de organismos públicos o administraciones distintas de las referidas en el Artículo 6<sup>ter</sup> del Convenio de París, como las provincias o los municipios.

Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia, el artículo 7, apartado 1, letra i), y el artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC tienen un ámbito de aplicación similar y conceden al menos niveles de protección equivalentes.

Esto significa que el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC resulta aplicable no sólo en los casos en que los mencionados símbolos se reproducen de forma idéntica a la marca o a parte de la misma, sino también cuando la marca consiste en una imitación de dichos símbolos o la contiene. Cualquier otra interpretación de esta disposición conllevaría una protección menor con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC que aquella proporcionada por el artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC. Siguiendo la misma línea de razonamiento, el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC es aplicable cuando la marca puede inducir a error al público respecto de la existencia de un vínculo entre el titular de la marca y el organismo al que hacen referencia dichos símbolos. En otras palabras, la protección que proporciona el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC está condicionada a la existencia de un vínculo entre la marca y el símbolo. De lo contrario, las marcas a las que resulta aplicable el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC obtendrían una protección mayor que las mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra h), del RMC (véase la sentencia de 10/7/2013, en el asunto T-3/12, «MEMBER OF €E EURO EXPERTS»).

El artículo 7, apartado 1, letra i), no define los símbolos de un «especial interés público». Sin embargo, es razonable presumir que la naturaleza de los mismos podría variar para incluir, por ejemplo, los símbolos religiosos, los símbolos políticos o los símbolos de organismos públicos o administraciones distintas de las referidas en el Artículo 6<sup>ter</sup> del Convenio de París, como las provincias o los municipios. En cualquier caso, el «especial interés público» implicado debe quedar reflejado en un documento público, por ejemplo, en un instrumento jurídico, reglamento u otro acto normativo nacional o internacional.

El Tribunal General declaró que existía un «especial interés público» cuando el emblema tiene un vínculo particular con una de las actividades realizadas por una organización internacional intergubernamental (véase la sentencia de 10/7/2013, en el asunto T-3/12 «MEMBER OF €E EURO EXPERTS», apartado 44). En particular, el Tribunal especificó que el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC era aplicable también cuando el emblema se limitaba a evocar uno de los ámbitos de aplicación de la Unión

Europea, e incluso si dicha actividad afectaba solo a algunos de los Estados de la UE (véase *ibídem*, apartados 45 y 46).

Esto confirma que la protección contemplada en el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC es aplicable también a los símbolos que son de especial interés público solamente en un único Estado miembro o en parte del mismo (artículo 7, apartado 2, del RMC).

Existen cuatro pasos para examinar las marcas que contienen distintivos, emblemas y blasones de especial interés público.

- 1 Considerar si el símbolo es de especial interés público.
  - 2 Comparar el símbolo con la marca solicitada.
  - 3 Comprobar si la marca que se solicita sugiere al público destinatario que existe un vínculo entre el titular y la autoridad a la que hace referencia el símbolo o induce a error al público respecto de la existencia de dicho vínculo.
  - 4 Comprobar si el expediente demuestra que el registro ha sido autorizado por la autoridad adecuada.
- 
- 1 Considerar si el símbolo es de especial interés público

En la actualidad, no existe una lista o base de datos que permita a los examinadores identificar qué símbolos son de especial interés público, en particular en un Estado miembro o en una parte del mismo. Por lo tanto, es probable que las observaciones de terceros sigan siendo el origen de muchas de las objeciones a dichos símbolos.

Un ejemplo de un símbolo de especial interés público es la Cruz Roja, que está protegido por el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña, firmado en Ginebra (<http://www.icrc.org/> y <http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp>).

Los siguientes símbolos están protegidos en virtud del Convenio de Ginebra:



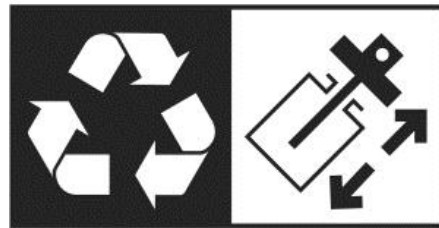
Aparte de los símbolos, también se protegen sus nombres (de izquierda a derecha), tal como se indica a continuación: «Cruz Roja», «Media Luna Roja» y «Cristal Rojo».

Otro ejemplo de símbolo de especial interés público es el símbolo olímpico tal como queda definido en el Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico. Según la definición en el Tratado de Nairobi, «el Símbolo Olímpico está constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en este orden de izquierda a derecha. Sólo los anillos lo constituyen, sean éstos empleados en uno o varios colores.».



Se consideró que el siguiente símbolo no era un símbolo de especial interés público:

RESPONSABLE RECYCLING PACKAGING



SEPARATE GLASS FROM PLASTIC

El símbolo de reciclaje (en la izquierda) no se consideró protegido en virtud de esta disposición porque es un símbolo comercial.

2 Comparar el símbolo con la marca solicitada

¿La marca solicitada consiste únicamente en una reproducción idéntica del símbolo de especial interés público o la contiene? ¿O la marca solicitada consiste en una imitación heráldica o contiene una imitación heráldica de la misma?




- a) ¿La marca solicitada consiste únicamente en una reproducción idéntica del símbolo o la contiene? En ese caso, vaya al paso siguiente.
- b) ¿La marca solicitada consiste únicamente en una imitación heráldica del símbolo o la contiene?

La prueba es igual que para las banderas y símbolos de organizaciones internacionales intergubernamentales, es decir, el símbolo y la marca (o la parte de la marca en que se reproduce el símbolo) deben ser bastante similares.

A continuación se incluyen ejemplos de marcas que fueron denegadas porque incluían el símbolo de la Cruz Roja o una imitación heráldica del mismo.

Solicitudes de MC denegadas		
		
WO 964 979	SOLICITUD DE MC	SOLICITUD DE MC

Por otro lado, tradicionalmente se han utilizado una serie de cruces rojas ampliamente conocidas y todavía se utilizan, cuya incorporación en una marca no se consideraría una reproducción de la «Cruz Roja». Entre los ejemplos de estas cruces famosas se incluyen los siguientes:

		
Cruz templaria	Cruz de San Jorge	Cruz de Malta

Se admitieron las siguientes marcas comunitarias porque contenían dos reproducciones de la cruz templaria.



Una marca que contiene una cruz en blanco y negro (o en tonos de gris) no puede ser susceptible de objeción. Tampoco puede formularse una objeción contra una cruz de color distinto al rojo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC.

Solicitudes de MC aceptadas		
		
SOLICITUD DE MC	SOLICITUD DE MC	SOLICITUD DE MC

- 3 Comprobar si la marca que se solicita sugiere al público destinatario que existe un vínculo entre el titular y la autoridad a la que hace referencia el símbolo o induce a error al público respecto de la existencia de dicho vínculo.

Se sugiere un vínculo no sólo en el caso en que el público pudiera creer que los productos o servicios proceden de la autoridad de que se trate, sino que también en el caso que el público pudiera creer que los productos o servicios cuentan con la aprobación o la garantía de dicha autoridad, o están vinculados de cualquier otro modo con la misma (véase la sentencia de 10/7/2013, en el asunto T-3/12, «MEMBER OF €E EURO EXPERTS», apartado 78).

Para valorar correctamente las circunstancias, el examinador deberá tener en cuenta, tal como se indicó anteriormente, las siguientes cuestiones:

- los productos y/o servicios cubiertos por la solicitud de marca comunitaria;
- el público destinatario;
- la impresión general producida por la marca.

El examinador debe evaluar si existe solapamiento entre los productos y/o servicios reivindicados y las actividades de la autoridad de que se trate y si el público destinatario podría ser consciente del mismo.

En particular, por lo que a la Unión Europea se refiere, el examinador deberá tener en cuenta que esta última está activa en muchos ámbitos, tal como se deriva claramente de la amplia variedad de Directivas que ha adoptado.

Asimismo, el examinador deberá tener en cuenta el resto de elementos que componen la marca. Por lo que no puede dictaminarse que el resto de elementos del signo no llevaría a la conclusión de que el público no vincularía el signo con la autoridad de que se trate (véase la sentencia del TG de 10/7/2013, en el asunto T-3/12 «MEMBER OF €E EURO EXPERTS», apartado 107).

También con respecto a la UE, cabe señalar que, como regla general, los elementos denominativos como «EURO»/«EUROPEO» en una solicitud de marca comunitaria es probable que sugieran aún más que existe un vínculo, ya que podría percibirse que conlleva la aprobación por parte de la UE (véase la sentencia del TG de 10/7/2013, en el asunto T-3/12 «MEMBER OF €E EURO EXPERTS», apartado 113).

Por ejemplo, el Tribunal General (en el asunto T-3/12) confirmó que la siguiente marca (SOLICITUD DE MC nº 6 110 423, que comprende las clases 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 y 45)



contravenía el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMC ya que incluía una imitación (heráldica) del símbolo «Euro».



#### 4 Comprobar si el registro ha sido autorizado

¿El expediente demuestra que la correspondiente autoridad ha autorizado el registro? Cuando no existe dicha prueba, el examinador formulará objeciones al registro de la marca solicitada. La objeción reproducirá el símbolo y proporcionará al solicitante toda la información necesaria y, en particular, la información sobre por qué el símbolo es de «especial interés público» (por ejemplo, si está protegido por un instrumento internacional, deberá realizarse una referencia a dicho instrumentos; en el caso de la Cruz Roja, este instrumento es el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña, firmado en Ginebra (<http://www.icrc.org/> y <http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp>).

Únicamente podrá renunciarse a dicha objeción si el solicitante aporta pruebas de que la correspondiente autoridad ha autorizado el registro de la marca.

**Alcance de la denegación:** en el caso de los símbolos de especial interés público, la denegación debe especificar los productos y/o servicios de que se trate, es decir, aquellos respecto de los cuales el público podría apreciar, en opinión del examinador, un vínculo entre la marca y la autoridad.



## 2.10 Artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC

### 2.10.1 Introducción

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC se aplica a las MC que entran en conflicto con las indicaciones geográficas correspondientes a vinos y bebidas espirituosas.

Más en concreto, establece la denegación de las MC de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen.

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC no alude explícitamente a reglamentos específicos de la UE sobre la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. En este sentido, la Oficina sigue un enfoque sistemático e interpreta el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC con arreglo a la letra k) de ese mismo artículo y apartado. Es decir, la Oficina aplica el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC conjuntamente con las disposiciones pertinentes de los reglamentos de la UE sobre protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, y en concreto, el Reglamento (UE) nº 1308/2013<sup>3</sup> del Consejo y del Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo<sup>4</sup>, respectivamente.

Con arreglo al artículo 93, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1308/2013, se entenderá por:

- a) «denominación de origen»: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un vino que cumple los requisitos siguientes:
  - (i) su calidad y sus características se deben básicamente o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él;
  - (ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica;
  - (iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica;
  - (iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera*.
  
- b) «indicación geográfica»: una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un vino que cumple los requisitos siguientes:
  - (i) posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico;
  - (ii) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica;
  - (iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica;
  - (iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*.

---

<sup>3</sup> Reglamento (UE) No 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios.

<sup>4</sup> Reglamento (CE) No 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) No 1576/89 del Consejo.

De conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 110/2008, una «indicación geográfica» es aquella que identifique a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

Por tanto, las denominaciones de origen protegidas (DOP) mantienen un vínculo estrecho con la zona geográfica. No obstante, tal distinción no afecta al ámbito de protección, que es el mismo para las DOP y las IGP (indicaciones geográficas protegidas). En otras palabras, el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC se aplica por igual a todas las designaciones que contempla el Reglamento (UE) nº 1308/2013, independientemente de que se encuentren registradas como DOP o IGP. El Reglamento nº 110/2008, sin embargo, regula únicamente las IGP, no las DOP.

La protección se otorga a las DOP y las IGP con el fin, entre otras cosas, de proteger los intereses legítimos de consumidores y productores.

En este sentido, debe subrayarse además que los conceptos de DOP e IGP difieren de la «indicación de procedencia geográfica simple». En esta última no existe un vínculo directo entre una calidad específica, o una reputación u otra característica del producto, y su origen geográfico concreto, lo que determina que no esté comprendida en el ámbito del artículo 93, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1308/2013, ni del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 110/2008 (véase, por analogía, la sentencia de 7/11/2000, C-312/98, «*Warsteiner Brauerei*», apartados 43 y 44). Por ejemplo, «Rioja» es una DOP de vinos, puesto que designa un vino con características particulares que cumplen la definición de DOP. Por el contrario, el vino elaborado en Tabarca (una «indicación geográfica simple» que designa a una pequeña isla cercana a Alicante) no puede aspirar a la obtención de una DOP o una IGP si no satisface determinados requisitos.

Con arreglo al artículo 102, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1308/2013, el registro de una marca que contenga o consista en una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se contemple en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII se rechazará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica y la denominación de origen o la indicación geográfica reciba posteriormente la protección.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 110/2008, «se rechazará o invalidará el registro de marcas que incluyan o consistan de una indicación geográfica registrada en el anexo III que identifique una bebida espirituosa, si su uso pudiera dar lugar a las situaciones contempladas en el artículo 16.»

En el artículo 103, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y en el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 110/2008 se señalan las situaciones que infringen los derechos derivados de una DOP o una IGP: (i) todo uso comercial directo o indirecto de la DOP o la IGP; (ii) toda usurpación, imitación o evocación; (iii) otras prácticas que puedan inducir a error.

Tres condiciones acumulativas son necesarias para que sea aplicable el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC:

1. La DOP/IGP en cuestión debe estar registrada a escala de la UE (véase más adelante el apartado 2.9.2.1).

2. El uso de la MC que incluya o consista en una DOP/IGP en el caso de los vinos, o en una IGP en el de las bebidas espirituosas, debe constituir una de las situaciones previstas en el artículo 103, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1308/2013, o en el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 110/2008 (véase más adelante el apartado 2.9.2.2).
3. La solicitud de MC debe incluir productos que sean idénticos o «comparables» a aquéllos que abarca la DOP/IGP (véase más adelante el apartado 2.9.2.3).

Respecto a estas tres condiciones, se hace referencia más adelante a: (i) qué DOP/IGP pueden dar lugar a una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC; (ii) en qué circunstancias una MC incluye o consiste en una DOP/IGP de manera que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 103, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1308/2013, o en el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 110/2008; (iii) los productos de la solicitud de MC afectados por la protección otorgada a la DOP/IGP. Por último, también se hace referencia más adelante al modo en que pueden limitarse los productos con el fin de eludir una objeción.

## 2.10.2 La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC

### 2.10.2.1 DOP/IGP pertinentes

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC se aplica en los casos en que las DOP/IGP (ya sean de un Estado miembro de la UE o de un tercer país) se han registrado con arreglo al procedimiento previsto en los Reglamentos nº 1308/2013 y 110/2008.

En cuanto a las DOP/IGP de terceros países que disfrutan de protección en la Unión Europea en virtud de acuerdos internacionales suscritos por dichos países y la Unión, véase más adelante el apartado 2.9.3.2.

Puede obtenerse información relevante acerca de las DOP/IGP de vinos en la base de datos «*E-Bacchus*» mantenida por la Comisión, a la que es posible acceder a través de la dirección de Internet <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>. Las IGP de bebidas espirituosas figuran en el anexo III del Reglamento nº 110/2008 (artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 110/2008), modificado, al que puede accederse en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0164&from=EN>. La Comisión también mantiene una base de datos, denominada «*E-Spirit-Drinks*», accesible en <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>. No obstante, no se trata de un registro oficial y, por tanto, su carácter es meramente informativo.

La protección se otorga únicamente al nombre de la DOP/IGP y no se extiende *ipso iure* a los nombres de subregiones, subdenominaciones, áreas administrativas locales ni localidades del territorio contemplado por la DOP/IGP en cuestión. En este sentido, debe distinguirse entre la doctrina del Tribunal General en la sentencia de 11/5/2010, T-237/08, «*CUVÉE PALOMAR*», y el marco jurídico actual. En dicha sentencia se alude a un sistema de competencias de los Estados miembros para la designación de indicaciones geográficas de vinos que existían con arreglo al anterior Reglamento (CE) nº 1493/1999, pero que ya no se encuentran en vigor. De conformidad con el artículo 67 del Reglamento (CE) nº 607/2009 de la Comisión (véase asimismo el artículo 120, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) nº 1308/2013, las denominaciones de tales áreas geográficas menores se consideran ahora datos meramente opcionales en las etiquetas.

Por otra parte, los acuerdos comerciales suscritos por la UE con terceros países suelen incluir como anexo una lista de las DOP/IGP registradas a escala de la UE que han de recibir protección asimismo en esos países (véase la sentencia de 11/5/2010, T-237/08, «*CUVÉE*

PALOMAR», apartados 104 a 108, y la resolución de 19/6/2013, R1546/2011-4 – «FONT DE LA FIGUERA»). No obstante, los examinadores no deben utilizar tales listas como fuente de información sobre las DOP/IGP de la UE, sino que han de consultar las bases de datos correspondientes antes mencionadas. En primer lugar, las listas de DOP/IGP de la UE que deben protegerse en el extranjero pueden variar de un acuerdo a otro, dependiendo de las particularidades de las negociaciones. En segundo lugar, los anexos a tales acuerdos suelen modificarse y actualizarse mediante «canjes de notas».

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC se aplica únicamente a las DOP/IGP solicitadas antes de la MC correspondiente **y** que se encuentran registradas en las fechas en que se examina la MC. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una DOP/IGP son la de solicitud de la MC (o la prioridad denominada del Convenio de París, si se reivindica), y la fecha de solicitud de protección de la DOP/IGP a la Comisión, respectivamente.

Por tanto, **no se formulará ninguna objeción** conforme al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC cuando la DOP/IGP se haya solicitado **después** de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, en su caso) de la solicitud de la MC. En el caso de los vinos, cuando no exista información relevante sobre la fecha en el extracto de «*E-Bacchus*», esto significa que la DOP/IGP en cuestión ya existía a 1/8/2009, fecha en la que se constituyó el registro. Para toda DOP/IGP de vinos añadida con posterioridad, el extracto de «*E-Bacchus*» incluye una referencia a la publicación en el Diario Oficial, en la que figura la información pertinente. En el caso de las bebidas espirituosas, la publicación inicial del anexo III del Reglamento (CE) nº 110/2008 contenía todas las IGP de las bebidas espirituosas que existían a 20/2/2008, fecha de entrada en vigor de ese Reglamento. En lo que respecta a las IGP de bebidas espirituosas añadidas con posterioridad, el Reglamento modificado correspondiente contiene la información pertinente.

No obstante lo anterior, y atendiendo al hecho de que la amplia mayoría de solicitudes de DOP/IGP normalmente acaban siendo registradas, **se formulará una objeción** cuando la DOP/IGP se haya solicitado **antes** de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, en su caso) de la solicitud de MC, **pero** no se haya registrado aún en las fechas de examen de la solicitud de la MC. Sin embargo, si el solicitante de la MC alega que la DOP/IGP no ha sido aún registrada, el procedimiento se suspenderá a la espera del resultado final del proceso de registro de la DOP/IGP.

2.10.2.2 Situaciones contempladas por el artículo 103 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 110/2008.

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC se aplica (siempre que se den las restantes condiciones) en las situaciones siguientes:

1. la MC consiste únicamente en una DOP/IGP completa («uso directo»);
2. la MC contiene una DOP/IGP completa, además de otros términos o elementos figurativos («uso directo o indirecto»);
3. la MC contiene o consiste en una imitación o una evocación de una DOP/IGP;
4. otras indicaciones o prácticas que puedan inducir a error;
5. la reputación de DOP/IGP.

La MC consiste únicamente en una DOP/IGP completa («uso directo»).

Esta situación comprende el «uso directo» de una DOP/IGP como MC, es decir, se da cuando la marca consiste únicamente en el nombre de la DOP/IGP.

*Ejemplos*

DOP/IGP	Marca comunitaria
<b>MADEIRA</b> (PDO-PT-A0038)	<b>MADEIRA</b> (MC colectiva nº 3 540 911)
<b>MANZANILLA</b> (PDO-ES-A1482)	<b>MANZANILLA</b> (MC colectiva nº 1 723 345)

Si la marca consiste únicamente en la DOP/IGP, la MC se encuentra sujeta asimismo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, puesto que se la considera descriptiva del origen geográfico de los productos en cuestión. Esto significa que la objeción del examinador dará lugar simultáneamente a motivos de denegación absolutos con arreglo tanto al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC como a la letra c) de ese mismo artículo. Existe una excepción al respecto, con arreglo al artículo 66, apartado 2, del RMC, cuando la MC sea una marca colectiva y la normativa que regule su uso incluya los elementos específicos previstos en el artículo 67, apartado 2 (para la situación contraria, cuando la marca se hubiera solicitado como marca individual, véase la resolución de 7/3/2006, R 1073/2005-1 – «TEQUILA», apartado 15).

Mientras que la limitación de los productos pertinentes (para cumplir los requisitos del pliego de condiciones de la DOP/IGP) suele constituir un medio para eludir la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC (véase más adelante el apartado 2.9.2.3), tal limitación es irrelevante para el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC.


Por ejemplo, una solicitud de la marca denominativa «Bergerac» para *vinos* será objeto de objeción simultáneamente con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras c) y j), del RMC: consiste únicamente en la DOP «Bergerac» y, por tanto, es descriptiva. Si los productos se limitan posteriormente a los *vinos que cumplen el pliego de condiciones de la DOP «Bergerac»*, la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC dejará de aplicarse, pero la marca seguirá siendo descriptiva y susceptible de objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, salvo que se haya solicitado como marca colectiva conforme con el artículo 67, apartado 2, del RMC.

La MC contiene una DOP/IGP completa, además de otros elementos denominativos o figurativos («uso directo o indirecto»).

Esta situación incluye asimismo el «uso directo» de una DOP/IGP en una MC mediante la reproducción del nombre de la DOP/IGP, junto con otros elementos.

Se considera que las MC que siguen cumplen lo previsto en el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC puesto que contienen la denominación completa de una DOP/IGP.

DOP/IGP	Marca comunitaria
<b>BEAUJOLAIS</b> (PDO-FR-A0934)	<b>BEAUX JOURS BEAUJOLAIS</b> (MC nº 1 503 259)
<b>CHAMPAGNE</b> (PDO-FR-A1359)	<b>CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY</b> (MC nº 11 593 381)

<p><b>BEAUJOLAIS</b> (PDO-FR-A0934)</p>	
---	--

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, es irrelevante que los otros términos o elementos figurativos doten o no a la marca de un carácter distintivo. El signo puede ser aceptable en su conjunto con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC, y aun así, ser susceptible de objeción (como en los casos anteriores) de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC.

Existe un «uso indirecto» de una DOP/IGP, por ejemplo, cuando ésta figura en una marca compleja (como la representación de una etiqueta) en caracteres de pequeño tamaño, a modo de información acerca del origen o el tipo de producto, o como parte de la dirección del productor. En tales casos, la marca será susceptible de objeción, independientemente de la posición o el tamaño de la DOP/IGP en el conjunto de la marca, siempre que la DOP/IGP resulte visible.

DOP/IGP	Marca comunitaria
<p><b>O PORTO</b> (PDO-PT-A1540)</p>	 <p>(MC nº 11 907 334 y 2 281 970)</p>

La MC contiene o consiste en una imitación o una evocación de una DOP/IGP.

Ni el RMC ni los Reglamentos (UE) nº 1308/2013 y (CE) nº 110/2008 definen el significado de «imitación» o «evocación». En gran medida, se trata de conceptos estrechamente relacionados.

De acuerdo con el Tribunal, «el concepto de evocación [...] abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación» (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», apartado 25, y sentencia de 26/2/2008, C-132/05, apartado 44).

Lo anterior significa que puede haber evocación cuando la MC reproduce **parte de** una DOP/IGP, como (uno de sus) elementos denominativos geográficamente significativos (en el sentido de que no se trata de un elemento genérico, como «cabernet» o «ron» en la DOP/IGP «Cabernet d'Anjou», o «Ron de Granada»), o incluso parte de un término, como una raíz o un sufijo característicos (más adelante figuran algunos ejemplos).

Por otra parte, el artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 110/2008 protegen las DOP/IGP contra cualquier tipo de usurpación, imitación o evocación, «aunque se indique el origen verdadero del producto [...] o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido” u otros análogos», aun cuando no se induzca a error a los consumidores.

De acuerdo con el Abogado General (conclusiones de 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola», apartado 33), «el término “evocación” es objetivo, por lo que no es necesario demostrar que el titular de la marca pretendía evocar el nombre protegido».

En este sentido, y a efectos del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, la Oficina evaluará de un modo igualmente objetivo las situaciones antes descritas, independientemente de la intención real del solicitante de la MC.

Asimismo, la Oficina considera los términos «imitación» y «evocación» como dos corolarios de un concepto esencialmente idéntico. La marca «imita» (remeda, reproduce elementos de, etc.), con el resultado de que se «evoca» (se trae a la mente) el producto designado por la DOP/IGP.

A la luz de lo anterior, la Oficina cree que existe evocación o imitación de una DOP cuando:

- (a) la MC incorpora la parte geográficamente significativa (en el sentido de que no es el elemento genérico) de la DOP/IGP;
- (b) la MC contiene un adjetivo o sustantivo equivalente que indica el mismo origen geográfico;
- (c) la DOP/IGP se traduce;
- (d) la MC incluye una expresión «deslocalizadora» además de la DOP/IGP o su evocación.

*La MC incorpora parte de la DOP/IGP.*


De acuerdo con el Tribunal (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», y sentencia de 26/2/2008, C-132/05, citadas anteriormente), la MC debe suscitar en la mente del consumidor la imagen del producto que se beneficia de la denominación.

El Tribunal ha establecido además que «puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata» (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», apartado 26).

Es importante señalar que la evocación no se evalúa del mismo modo que el riesgo de confusión (véanse las conclusiones del Abogado General de 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola», apartado 37). Debe establecerse un vínculo **con el producto** cuya denominación se protege. Por tanto, la existencia o no de evocación no se analizará con arreglo a los principios formulados por el TJUE en la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL».

Como se ha señalado anteriormente, se entiende que la evocación engloba no sólo las situaciones en las que la MC incorpora (uno de) los términos geográficamente significativos (frente a los elementos genéricos) de una DOP/IGP, sino también aquéllas en las que la MC reproduce otras partes de la DOP/IGP, como una raíz o un sufijo característicos.

Aunque los ejemplos que siguen atañen a productos alimenticios, sirven igualmente para demostrar la «imitación» y la «evocación» en el caso de los vinos y las bebidas espirituosas.

DOP/IGP	Marca	Aclaración
<p><b>CHIANTI CLASSICO</b> (IT/PDO/0005/0108)</p>	 <p>(MC 9 567 851)</p>	<p>El término «chianti» evoca la DOP «Chianti Classico».</p> <p>(R 1474/2011-2, «AZIENDA OLEARIA CHIANTI», apartados 14-15).</p>
<p><b>GORGONZOLA</b> (IT/PDO/0017/0010)</p>	<p><b>CAMBOZOLA</b></p>	<p>«existe evocación de una denominación protegida cuando el término utilizado para designarlo termina en dos sílabas iguales a las de esta denominación y contiene el mismo número de sílabas que ésta, de lo que resulta una semejanza fonética y óptica manifiesta entre ambos términos.»</p> <p>(C-87/97, apartado 27).</p>

Si una DOP/IGP contiene o evoca el nombre de un producto que se considera genérico, la protección no se extiende al elemento genérico. Por ejemplo, en la IGP «Ron de Málaga», es un hecho notorio que el término «ron» es genérico y, por tanto, no merece protección. En consecuencia, no se formulará objeción alguna respecto al mero hecho de que una MC contenga un término genérico que forme parte de una DOP/IGP.

Cuando la naturaleza genérica de un elemento en una DOP/IGP pueda establecerse mediante definiciones de diccionario normalizadas, es determinante la perspectiva del público en el país de origen de la DOP/IGP. Así, en los ejemplos antes citados basta con que el término «ron» sea genérico para los consumidores españoles para que se concluya su carácter genérico, independientemente de que pueda ser entendido o no por otras partes del público en la Unión Europea.

Por el contrario, cuando no se encuentre una definición en un diccionario normalizado y reconocido, la naturaleza genérica del término de que se trate deberá evaluarse con arreglo a los criterios formulados por el Tribunal (véase la sentencia de 26/2/2008, C- 132/05, y la sentencia de 12/9/2007, T-291/03, «GRANA BIRAGHI»), por ejemplo la legislación nacional y de la UE pertinente, el modo en que el público percibe el término, y las circunstancias relativas a la comercialización del producto en cuestión.

Por último, en algunos casos, una MC podrá constituir un uso directo o indirecto o una evocación de más de una DOP/IGP al mismo tiempo. Tal situación se dará probablemente cuando contenga un elemento (que no sea genérico) que figure en más de una DOP/IGP.



<b>DOP/IGP</b>	<b>RIOJA</b> (PDO-ES-A0117) <b>SANTIAGO</b> (IGP chilena)
<b>Marca comunitaria</b>	<b>RIOJA SANTIAGO</b>
<b>Aclaración</b>	<p>La marca solicitada consta de los términos «RIOJA» y «SANTIAGO», y cada uno de ellos coincide con una denominación de origen protegida de vinos: el primero («RIOJA») lo protege la Unión Europea, y el segundo («SANTIAGO»), es una indicación geográfica de un vino originario de Chile, protegido por un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y la República de Chile.</p> <p>No es posible aceptar ninguna limitación que incluya un «vino» procedente del territorio de una de las dos denominaciones de origen, puesto que tal limitación excluye automáticamente los vinos procedentes de la otra denominación de origen, lo que significa inevitablemente que la marca solicitada dará lugar a confusión. Por el mismo motivo, una limitación hipotética de la lista de productos respecto al vino procedente de la zona geográfica objeto de una de las denominaciones de origen (p. ej., «vinos de la denominación de origen “Rioja” y vinos de la denominación de origen “Santiago”») en la clase 33 sería objeto de la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, en la medida en que la marca, de manera inevitable, y confusa, identifica a vinos con un origen geográfico distinto del de las respectivas denominaciones de origen incluidas en la marca. Evitar tal eventualidad es el propósito principal de tal artículo.</p> <p>(R 0053/2010-2, «RIOJA SANTIAGO»)</p>

Siempre que la MC abarque los productos pertinentes, se formulará objeción respecto a la totalidad de las DOP/IGP de que se trate. No obstante, el examinador indicará que la objeción es insalvable, porque limitar los productos a aquéllos que cumplan con una o la totalidad de las DOP/IGP daría lugar necesariamente a otra objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, puesto que tal limitación identificaría los vinos, de manera inevitable y confusa, con un origen geográfico distinto al de la DOP/IGP en cuestión.

#### *Adjetivos/sustantivos equivalentes*

El uso de un adjetivo/sustantivo equivalente para indicar el mismo origen constituye una evocación de una DOP/IGP.

<b>DOP/IGP</b>	<b>Marca comunitaria (ejemplos inventados)</b>	<b>Aclaración</b>
<b>IBIZA</b> (PGI-ES-A0110)	<b>IBICENCO</b>	Nombre en la DOP → adjetivo en la MC.
<b>AÇORES</b> (PGI-PT-A1447)	<b>AÇORIANO</b>	Nombre en la DOP → adjetivo en la MC.
<b>BORDEAUX</b> (PDO-FR-A0821)	<b>BORDELAIS</b>	Nombre en la DOP → adjetivo en la MC.

#### *DOP/IGP traducidas*

Del mismo modo, existe evocación o imitación de la DOP/IGP cuando la MC contiene o consiste en una traducción de la totalidad o de una parte de la DOP/IGP en cualquiera de las lenguas de la UE.

DOP/IGP	Marca comunitaria	Aclaración
COGNAC	KONJAKKI	Se considerará que una MC que contiene el término «Konjakki» evoca «Cognac» en finés.
BOURGOGNE	 MC 2417269	«Borgoña» es la traducción española de la DOP francesa «Bourgogne»

Las marcas que consistan en estos términos deberán denegarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras j) y c), del RMC, y no únicamente en virtud de la letra c) de dicho artículo y apartado.

*Expresiones utilizadas como «deslocalizadores»*

De conformidad con el artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el artículo 16 ter del Reglamento (CE) nº 110/2008, las DOP/IGP se protegen «aunque se indique el origen verdadero del producto [...] o si el nombre protegido [...] va acompañado de los términos “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido” u otros análogos».

Por tanto, el hecho de que la DOP/IGP reproducida o evocada en la MC se acompañe de tales expresiones no incide en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC. En otras palabras, aun cuando se informe al público con dichas expresiones del origen real del producto, seguirá formulándose objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC. En cualquier caso, la marca resultará engañosa conforme al artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC, puesto que existirá una contradicción entre los productos (limitados a la DOP/IGP específica), y el mensaje transmitido por la marca (que las mercancías no son productos «auténticos» de la DOP/IGP), lo que dará lugar necesariamente a una objeción ulterior con arreglo a dicho artículo.

DOP/IGP	Marca comunitaria (ejemplos inventados)	Aclaración
RIOJA (PDO-ES-A0117)	VINO TINTO TIPO RIOJA	Se considerará que una MC que contenga una expresión como «Vino tinto tipo Rioja» evoca la DOP «Rioja», aun cuando transmita la idea de que el producto en cuestión no es un «auténtico» vino de la DOP «Rioja».

El lugar donde se encuentre el domicilio social del solicitante es irrelevante para evaluar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC. El artículo 103, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1308/2013 establece que las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier agente económico que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente. En este sentido, siempre que los productos cumplan el pliego de condiciones de la DOP/IGP en cuestión (lo que se garantiza limitándolos debidamente), el lugar del domicilio social del solicitante indicado en la solicitud de MC es irrelevante. Por

ejemplo, una empresa con domicilio social en Polonia puede poseer un viñedo ubicado en España que produzca vino conforme con el pliego de condiciones de la DOP «Ribera del Duero».

#### Otras indicaciones o prácticas que pueden inducir a error

El artículo 103, apartado 2, letras c) y d), del Reglamento (UE) n° 1308/2013, y el artículo 16, letras c) y d) del Reglamento (CE) n° 110/2008, protegen las DOP/IGP frente a diversas indicaciones falsas o que puedan inducir a error en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto de que se trate.

Aunque depende en gran medida de las particularidades de cada caso, que, por tanto, deberán evaluarse de manera individual, una MC puede considerarse engañosa cuando, por ejemplo, contenga elementos figurativos que suelen asociarse con la zona geográfica en cuestión (como monumentos históricos sobradamente conocidos).

Lo expuesto debe interpretarse de modo restrictivo: se refiere únicamente a las MC que contienen una imagen singular y reconocida que se toma de forma habitual como símbolo del lugar de origen específico de los productos objeto de la DOP/IGP.

DOP/IGP	Marca comunitaria (ejemplos inventados)	Aclaración
<b>PORTO</b> (PDO-PT-A1540)	<b>MC en la que se muestra el puente de «Dom Luís I» de la ciudad de Oporto</b>	La imagen del puente de Dom Luís I sobre el río Duero constituye un emblema bien conocido de la ciudad de Oporto. A la utilización de tal imagen en vinos distintos de los que son objeto de la DOP «Porto» le sería aplicable lo dispuesto en el artículo 103, apartado 2, letras c) y d), del Reglamento (UE) n° 1308/2013.

Dada la dificultad inherente de identificar elementos figurativos evocadores, sobre todo en los casos menos obvios, la Oficina se basará fundamentalmente en tales situaciones en las objeciones formuladas por terceros.

#### La reputación de las DOP/IGP

La Oficina no considera que, en el contexto del examen de los motivos de denegación absolutos, la reputación de una DOP/IGP permita extender su protección a productos diferentes.

Con arreglo al artículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n° 1308/2013, y al artículo 16, letra a), del Reglamento (CE) n° 110/2008, los nombres registrados están protegidos contra el uso que aproveche su reputación. Tal protección se extiende incluso a productos diferentes (véase, por analogía, la sentencia de 12/6/2007, asuntos acumulados T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, «BUDWEISER», apartado 176).

No obstante, el ámbito de tal protección debe interpretarse con arreglo al mandato contenido en el artículo 102 del Reglamento (UE) n° 1308/2013, que limita la denegación de marcas a los productos consignados en su anexo VII, parte II.

Por tanto, la Oficina considera que, en el contexto del examen de los motivos de denegación absolutos, la protección de una DOP/IGP se limita a los productos consignados en el anexo VII, parte II.

No obstante, el ámbito de protección extendido de una DOP/IGP con renombre puede invocarse en el contexto del artículo 8, apartado 4, del RMC (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC).

### 2.10.2.3 Productos pertinentes

#### Productos comparables

Las objeciones basadas en el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC únicamente son aplicables a los productos específicos de la solicitud de MC en cuestión, es decir, aquéllos que son idénticos o «comparables» a los amparados por la DOP/IGP.

Los diferentes términos utilizados en los artículos 102, apartado 1, y 103, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1308/2013 («producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo VII, parte II» y «productos comparables», respectivamente) son interpretados por la Oficina como sinónimos referidos al mismo concepto.

Para facilitar la consulta, las categorías consignadas en el anexo VII, parte II pueden agruparse en: vino; (ii) vino espumoso; (iii) mosto de uva; (iv) vinagre de vino.

El concepto de **productos comparables** debe interpretarse restrictivamente y es independiente del análisis de la similitud entre productos en el Derecho de marcas. En este sentido, no han de cumplirse necesariamente los criterios expuestos en la sentencia de 29/9/1998, C-39/97, «CANON», aunque algunos pueden resultar útiles. Por ejemplo, dado que una DOP/IGP sirve para indicar el origen geográfico y las calidades particulares de un producto, criterios como la naturaleza o composición de éste son más relevantes que, por ejemplo, el hecho de que los productos son o no complementarios.

En particular, el TJUE (en la sentencia de 14/7/2011, asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10, «BNI COGNAC», apartado 54) refirió los criterios que siguen para determinar si los productos son comparables:

- si tienen o no características objetivas comunes (como el método de elaboración, la apariencia física del producto o la utilización de las mismas materias primas);
- si, desde el punto de vista del público interesado, corresponden a ocasiones de consumo en gran medida idénticas;
- si se distribuyen o no a través de las mismas redes y están sujetos a normas de comercialización similares.

Aunque en las presentes Directrices no es posible consignar todos los supuestos posibles, he aquí algunos ejemplos de productos comparables.

Productos objeto de la DOP/IGP	Productos comparables
Vino	Todos los tipos de vino (incluidos los espumosos), mosto de uva; vinagre de vino; bebidas basadas en el vino (p. ej., la «sangría»).
Bebidas espirituosas	Todo tipo de bebidas espirituosas; bebidas basadas en éstas.

Limitaciones de la lista de productos

Conforme al artículo 103, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1308/2013, las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier agente económico que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.

Las objeciones formuladas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC podrán eludirse si se limitan los productos pertinentes para cumplir el pliego de condiciones de la DOP/IGP en cuestión.

La limitación de los productos puede ser una tarea compleja, y es posible que dependa en gran medida de un examen caso por caso.

- Los **productos del mismo tipo** que los amparados por la DOP/IGP deben limitarse para cumplir el pliego de condiciones de la DOP/IGP en cuestión. El texto correcto será como sigue: «[nombre del producto] conforme con el pliego de condiciones de la [DOP/IGP “X”]». No se propondrá ni permitirá otra redacción. Limitaciones como «[nombre del producto] con la [DOP/IGP “X”] O [nombre del producto] originario de [nombre de un lugar]» no son aceptables.

DOP/IGP en la marca comunitaria	Lista de productos aceptable
Slovácká (PDO-CZ-A0890)	Vino conforme con el pliego de condiciones de la DOP «Slovácká»

- La **categoría de productos** que incluya los amparados por la DOP/IGP debe limitarse para designar «vinos» que cumplan el pliego de condiciones de la DOP/IGP en cuestión. En el caso de las bebidas espirituosas, la limitación debe designar la categoría exacta de producto (p. ej., «whisky», «ron», «aguardiente de fruta», de conformidad con el anexo III del Reglamento (CE) nº 110/2008) conforme con el pliego de condiciones de la DOP/IGP de que se trate.

DOP/IGP en la marca comunitaria	Especificación original (no aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
TOKAJI (PDO-HU-A1254)	Vinos	Vino conforme con el pliego de condiciones de la DOP «Tokaji».	La MC puede aceptarse únicamente respecto al vino objeto de la DOP.

- Los **productos comparables** se limitan a aquellos que, dentro de la categoría de productos comparables, son objeto de la DOP/IGP.

DOP/IGP en la marca comunitaria	Especificación original (no aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
MOSLAVINA (PDO-HR-A1653)	Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)	Vino conforme con el pliego de condiciones de la DOP «Moslavina»; bebidas alcohólicas distintas del vino.	La MC puede aceptarse únicamente respecto al vino objeto de la DOP, y a las bebidas alcohólicas distintas del vino.

Puede haber casos en los que no pueda eludirse la objeción mediante una limitación, como ocurre cuando los productos solicitados, aunque «comparables», no incluyen el producto objeto de la DOP/IGP (p. ej., cuando la IGP comprenda el «whisky», y los productos solicitados sean «ron»).

### 2.10.3 DOP/IGP no protegidas con arreglo a los Reglamentos nº 1308/2013 y nº 110/2008

#### 2.10.3.1 DOP/IGP protegidas a escala nacional en un Estado miembro de la UE

El Tribunal de Justicia ha establecido (sentencia de 8/9/2009, C-478/07, «BUD») que el sistema de protección de la UE para las DOP/IGP de productos agrarios y alimenticios previsto en el Reglamento (CE) nº 510/2006 [entonces vigente] es «de carácter exhaustivo». La Oficina aplica un enfoque análogo para las DOP/IGP de vinos y bebidas espirituosas, por los motivos que siguen.

La anterior protección a escala nacional de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas que cumplen ahora las condiciones para la obtención de una DOP/IGP con arreglo al Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el Reglamento (CE) nº 110/2008, respectivamente, se suspendió una vez que tales indicaciones se registraron a escala de la UE (véase el artículo 107 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y el artículo 15, apartado 2, y artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 110/2008).

Las indicaciones geográficas de vinos que cumplen ahora las condiciones para la obtención de una DOP/IGP con arreglo al Reglamento (UE) nº 1308/2013, y en el pasado disfrutaron de protección en virtud de la legislación nacional correspondiente, no están sujetas a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC. En este sentido, no constituyen como tales, y por ese motivo únicamente, un motivo de denegación conforme al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, salvo que también hayan estado registradas a escala de la UE. Por tanto, si, por ejemplo, un tercero argumenta que una MC contiene o consiste en una indicación geográfica de vinos que estuvo registrada en el pasado a escala nacional en un Estado miembro de la UE, el examinador comprobará si tal indicación también estuvo registrada a escala de la UE como DOP/IGP. Si no estuvo registrada a escala de la UE, se considerará que las observaciones del tercero no plantean serias dudas en lo que atañe al artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC.

#### 2.10.3.2 DOP/IGP de terceros países

Las situaciones que siguen aluden a las DOP/IGP de terceros países que no se encuentran registradas simultáneamente a escala de la UE.

La indicación geográfica está protegida únicamente en el país de origen con arreglo a la legislación nacional.

No se aplica el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, puesto que la indicación geográfica de terceros países no se reconoce ni protege *expressis verbis* conforme a la legislación de la UE. En este sentido, nótese que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no confieren derechos a los particulares que estos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho de las UE (sentencia de 14/12/2000, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98, apartado 44).

En cualquier caso, cuando la MC contiene o consiste en una indicación geográfica protegida como la referida, deberá evaluarse asimismo si la MC puede considerarse o no descriptiva o engañosa con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras c) y g), del RMC, de conformidad con las normas generales expuestas en las presentes Directrices. Por ejemplo, si un tercero observa que una MC consiste en el término «Murakami» (ejemplo inventado), que es una IGP

de bebidas espirituosas con arreglo a la legislación nacional del país X, no se aplicará el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC por los motivos expuestos anteriormente, pero deberá examinarse si la MC será percibida o no como un signo descriptivo o engañoso por los consumidores pertinentes de la UE.

La indicación geográfica está protegida conforme a un acuerdo del que la Unión Europea es parte contratante.

La UE ha suscrito con terceros países diversos acuerdos comerciales que protegen indicaciones geográficas. Estos instrumentos suelen incluir una lista de tales indicaciones, así como distintas disposiciones sobre sus conflictos con las marcas. El contenido y el grado de precisión pueden variar en cualquier caso de un acuerdo a otro. Las indicaciones geográficas de terceros países se protegen a escala de la UE después de que el acuerdo correspondiente haya entrado en vigor.

A este respecto, según reiterada jurisprudencia, una disposición de un acuerdo celebrado por la UE con terceros países debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza del acuerdo, puede llegarse a la conclusión de que dicha disposición contiene una obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno (sentencia de 14/12/2000, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98, apartado 42).

El ámbito de protección otorgado a estas IGP por terceros países se define mediante las disposiciones sustantivas del acuerdo en cuestión. Mientras que los acuerdos de mayor antigüedad suelen contener únicamente disposiciones generales, los acuerdos comerciales de «última generación» aluden a la relación entre las marcas y las IGP en términos similares a los artículos 102 y 103 del Reglamento (UE) n° 1308/2013 (véanse, por ejemplo, los artículos 210 y 211 del «Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra», DO L 354, 21/12/2012).

A la luz de lo referido anteriormente, las MC que contienen o consisten en una DOP/IGP de un tercer país protegida mediante un acuerdo del que la UE sea parte contratante (y que no se encuentra registrada simultáneamente con arreglo al Reglamento (UE) n° 1308/2013) se examinan, caso por caso, de conformidad con las disposiciones sustantivas específicas del acuerdo en cuestión sobre la denegación de marcas en conflicto, teniendo en cuenta la jurisprudencia citada más arriba. El mero hecho de que la DOP/IGP de un tercer país esté protegida por tales instrumentos no implica automáticamente que una MC que contenga o consista en la DOP/IGP en cuestión deba denegarse: esto dependerá del contenido y el alcance de las disposiciones pertinentes del acuerdo de que se trate.

La indicación geográfica está protegida con arreglo a un acuerdo internacional suscrito únicamente por Estados miembros.

La protección de indicaciones geográficas conforme a acuerdos entre dos Estados miembros queda excluida con arreglo a la normativa vigente de la UE en materia de DOP/IGP (véase la doctrina al respecto en la sentencia de 8/9/2009, C-478/07, «BUD», aplicada por la Oficina por analogía a las DOP/IGP de vinos y bebidas espirituosas). Tales acuerdos son redundantes y carecen de efecto legal.

En lo que atañe a los acuerdos internacionales suscritos exclusivamente por los Estados miembros con terceros países (en particular, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional), y a efectos únicamente del examen de los motivos de denegación absolutos, la UE no es una parte contratante de tales acuerdos, y estos no imponen obligación alguna a la UE (véase, por analogía, la sentencia de 14/10/1980, 812/79, apartado 9).

## 2.11 Artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC

### 2.11.1 Introducción

El artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC se aplica a las MC en conflicto con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas (DOP/IGP) de productos agrícolas y alimenticios registrados a escala de la UE.

Más en concreto, establece la denegación de las MC que incluyan o estén compuestas por una DOP/IGP de productos agrícolas o alimenticios registrada de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1151/2012<sup>5</sup>, siempre que la situación corresponda a una de las contempladas en dicho Reglamento.

De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1151/2012, las DOP/IGP amparan productos en los que existe un vínculo intrínseco entre sus características, y su origen geográfico.

Más en concreto, se entenderá por:

«Denominación de origen» un nombre que identifica un producto:

1. originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país;
2. cuya calidad y características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él;
3. cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.

«Indicación geográfica» un nombre que identifica un producto:

1. originario de un lugar determinado, una región o un país;
2. que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse esencialmente a su origen geográfico;
3. de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.

DOP es el término utilizado para describir alimentos que se producen, transforman y preparan en una zona geográfica determinada, utilizando conocimientos técnicos reconocidos. Una IGP indica un vínculo con la zona en al menos una de las fases de la producción, transformación o preparación. Por tanto, las DOP se caracterizan por una mayor vinculación con la zona de que se trate.

No obstante, esta distinción no afecta al ámbito de protección, que es el mismo para las DOP y las IGP. En otras palabras, el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC se aplica indistintamente a todas las designaciones que contempla el Reglamento (UE) nº 1151/2012, independientemente de que se encuentren registradas como DOP o IGP.

---

<sup>5</sup> Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Sustituye y deroga al Reglamento (CE) nº 510/2006.



La protección se otorga a las DOP/IGP para garantizar su uso leal y evitar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores (véase el considerando 29 del Reglamento (UE) nº 1151/2012).

En este sentido, debe subrayarse además que los conceptos de DOP e IGP difieren de la «indicación de procedencia geográfica simple». En esta última, no existe un vínculo directo entre una calidad específica, una reputación u otra característica del producto y su origen geográfico concreto, lo que determina que no esté comprendido en el ámbito del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 (sentencia de 7/11/2000, C-312/98, «Haus Cramer», apartados 43 y 44). Por ejemplo, «Queso Manchego» es una DOP de queso, puesto que designa un producto con características particulares que se atienen a la definición de una DOP. Sin embargo, «Queso de Alicante» (una «indicación geográfica simple») no puede aspirar a la obtención de una DOP/IGP, puesto que no reúne tales características ni cumple dichos requisitos.

Con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012,

«cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca cuyo uso infrinja el artículo 13, apartado 1, y que se refiera a un producto del mismo tipo que la denominación de origen o la indicación geográfica será denegado si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica.»

El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 establece las situaciones que infringen los derechos derivados de una DOP/IGP: (i) todo uso comercial directo o indirecto de la DOP o la IGP; (ii) todo uso indebido, imitación o evocación; (iii) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en el envase o en la información sobre el producto; (iv) otras prácticas que puedan inducir a error.

Tres condiciones acumulativas son necesarias para que el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC sea aplicable:

- la DOP/IGP en cuestión debe registrarse a escala de la UE con arreglo al procedimiento previsto en el Reglamento nº 1151/2012 (véase más adelante el apartado 2.10.2.1);
- el uso de la MC que consista o contenga una DOP/IGP de productos agrarios o alimenticios debe constituir una de las situaciones previstas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 (véase más adelante el apartado 2.10.2.2);
- la solicitud de MC debe incluir productos que sean idénticos o «comparables» a aquéllos que cubre la DOP/IGP (véase más adelante el apartado 2.10.2.3).

Respecto a estas tres condiciones, se hace referencia más adelante a: (i) qué DOP/IGP pueden dar lugar a una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC; (ii) en qué circunstancias una MC contiene o consiste en una DOP/IGP de manera que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012; (iii) los productos de la solicitud de MC afectados por la protección otorgada a la DOP/IGP. Por último, también se hace referencia más adelante al modo en que pueden limitarse los productos para eludir una objeción.



## 2.11. La aplicación del artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC

### 2.11.2.1 DOP/IGP pertinentes

El artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC se aplica en los casos en que las DOP/IGP (ya sean de un Estado miembro de la UE o de un tercer país) se han registrado con arreglo al procedimiento previsto en el Reglamento (UE) nº 1151/2012.

Para las DOP/IGP de terceros países que disfrutaban de protección en la Unión Europea en virtud de acuerdos internacionales suscritos por dichos países y la Unión, véase más adelante el apartado 2.10.3.2.

Puede obtenerse información relevante acerca de las DOP/IGP registradas conforme al Reglamento (UE) nº 1151/2012 en la base de datos «DOOR», mantenida por la Comisión, a la que es posible acceder en la dirección de Internet <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=es>.

La protección se otorga únicamente al nombre de la DOP/IGP registrado (véase el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012) y no se extiende *ipso iure* a los nombres de subregiones, subdenominaciones, áreas administrativas locales ni localidades del territorio contemplado por la DOP/IGP en cuestión. En este sentido, debe distinguirse entre la doctrina del Tribunal General en la sentencia de 11/5/2010, T-237/08, «CUVÉE PALOMAR», y el marco jurídico actual. En dicha sentencia se alude a un sistema de competencias de los Estados miembros para la designación de indicaciones geográficas de vinos que existían con arreglo al anterior Reglamento (CE) nº 1493/1999, pero que ya no se encuentran en vigor.

Por otra parte, los acuerdos comerciales suscritos por la UE con terceros países suelen incluir como anexo una lista de las DOP/IGP registradas a escala de la UE que han de recibir protección asimismo en esos países (véase la sentencia de 11/5/2010, T-237/08, «CUVÉE PALOMAR», apartados 104 a 108, y la resolución de 19/6/2013, R 1546/2011-4 – «FONT DE LA FIGUERA»). No obstante, los examinadores no deben utilizar tales listas como fuente de información acerca de las DOP/IGP de la UE, sino que han de consultar la base de datos citada con anterioridad. En primer lugar, las listas de DOP/IGP de la UE que deben protegerse en el extranjero pueden variar de un acuerdo a otro, dependiendo de las particularidades de las negociaciones. En segundo lugar, los anexos a tales acuerdos suelen modificarse y actualizarse mediante «canjes de notas».

El artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC se aplica únicamente a las DOP/IGP solicitadas antes de la MC correspondiente **y** que se encuentran registradas en las fechas en que se examina la MC. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una DOP/IGP son la de solicitud de la MC (o la denominada prioridad del Convenio de París, si se reivindica), y la fecha de solicitud de protección de una DOP/IGP a la Comisión, respectivamente.

Por tanto, **no se formulará ninguna objeción** conforme al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC cuando la DOP/IGP se haya solicitado **después** de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, en su caso) de la solicitud de la MC. Los datos pormenorizados de la fecha de solicitud de la DOP/IGP se encuentran disponibles en la base de datos «DOOR».

No obstante lo anterior, y atendiendo al hecho de que la amplia mayoría de solicitudes de DOP/IGP normalmente acaban siendo registradas, **se formulará una objeción** cuando la DOP/IGP se haya solicitado **antes** de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, en su caso) de la solicitud de MC, **pero** no se haya registrado aún en las fechas de examen de la solicitud de la MC. Sin embargo, si el solicitante de la MC alega que la DOP/IGP no ha sido aún registrada, el procedimiento se suspenderá a la espera del resultado final del proceso de registro de la DOP/IGP.

2.11.2.2 Situaciones contempladas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012

El artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC se aplica (siempre que las demás condiciones también sean aplicables) en las situaciones siguientes:

1. la MC consiste únicamente en una DOP/IGP completa («uso directo»);
2. la MC contiene una DOP/IGP completa, además de otros elementos verbales o figurativos («uso directo o indirecto»);
3. la MC contiene o consiste en una imitación o una evocación de una DOP/IGP;
4. otras indicaciones o prácticas que puedan inducir a error;
5. la reputación de las DOP/IGP.

La MC consiste únicamente en una DOP/IGP completa («uso directo»).

Esta situación comprende el «uso directo» de una DOP/IGP como MC, es decir, se da cuando la marca consiste únicamente en el nombre de la DOP/IGP.

*Ejemplos*

DOP/IGP	Marca comunitaria
<b>DRESDNER CHRISTSTOLLEN</b> (DE/PGI/005/0704)	<b>DRESDNER CHRISTSTOLLEN</b> (MC colectiva nº 262 949)
<b>PROSCIUTTO DI PARMA</b> (IT/PDO/0117/0067)	<b>PROSCIUTTO DI PARMA</b> (MC colectiva nº 1 116 458)

Si la marca consiste únicamente en la DOP/IGP, la MC se encuentra sujeta asimismo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, puesto que se la considera descriptiva del origen geográfico de los productos en cuestión. Esto significa que la objeción del examinador dará lugar simultáneamente a motivos de denegación absolutos con arreglo tanto al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC como a la letra c) de ese mismo artículo. Existe una excepción al respecto, con arreglo al artículo 66, apartado 2 del RMC, cuando la MC sea una marca colectiva y la normativa que regule su uso incluya los elementos específicos previstos en el artículo 67, apartado 2 (respecto a la situación contraria, cuando la marca se hubiera solicitado como marca individual, véase la resolución de 7/3/2006, R 1073/2005-1, «TEQUILA», apartado 15).


Mientras que la limitación de los productos pertinentes (para cumplir el pliego de condiciones de la DOP/IGP) suele constituir un medio para eludir la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC (véase más adelante el apartado 2.10.2.3), tal limitación es irrelevante para el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC.

Por ejemplo, una MC que consista en la expresión «PROSCIUTTO DI PARMA» para *carne* será objetada simultáneamente con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras c) y k), del RMC: consiste únicamente en la DOP «Prosciutto di Parma», que es objeto de protección para *productos cárnicos*, en concreto, un tipo específico de jamón y, por tanto, es descriptiva. Si los productos se limitan posteriormente al *jamón que cumple el pliego de condiciones de la DOP «Prosciutto di Parma»*, dejará de aplicarse la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC, pero la marca sigue siendo descriptiva, y susceptible de objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC, salvo que se haya solicitado como marca colectiva conforme con el artículo 67, apartado 2, del RMC.

La MC contiene una DOP/IGP completa, además de otros elementos verbales o figurativos («uso directo o indirecto»).

Esta situación comprende asimismo el «uso directo» de una DOP/IGP en una MC mediante la reproducción del nombre de la DOP/IGP, junto con otros elementos.

Se considera que las MC siguientes están sujetas a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC, puesto que contienen la denominación completa de una DOP/IGP:

DOP/IGP	Marca comunitaria
<p><b>PROSCIUTTO DI PARMA</b> (IT/PDO/0117/0067)</p>	<p><b>CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA</b> (MC nº 6 380 141)</p>
<p><b>DRESDNER CHRISTSTOLLEN</b> (DE/PGI/005/0704)</p>	 <p>(MC nº 5 966 668)</p>
<p><b>PARMIGIANO REGGIANO</b> (IT/PDO/0117/0016)</p>	 <p>(MC nº 6 380 141)</p>
DOP/IGP	Marca comunitaria
<p><b>WELSH BEEF</b> (UK/PGI/0005/0057)</p>	 <p>(MC nº 10 513 729)</p>

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC, es irrelevante que los otros elementos verbales o figurativos doten o no a la marca de un carácter distintivo. El signo puede ser aceptable en su conjunto con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMC, y aun así, ser susceptible de objeción (como en los casos anteriores) de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC.

Existe un «uso indirecto» de una DOP/IGP, por ejemplo, cuando ésta figura en una marca compleja (como la representación de una etiqueta) en caracteres de pequeño tamaño, a modo de información acerca del origen o el tipo de producto, o como parte de la dirección del productor. En tales casos, la marca será susceptible de objeción, independientemente de la posición o el tamaño de la DOP/IGP en el conjunto de la marca, siempre que la DOP/IGP resulte visible.

DOP/IGP	Marca comunitaria
<p><b>WELSH LAMB</b> (UK/PGI/0005/0081)</p>	 <p>(MC nº 11 927 472)</p>
DOP/IGP	Marca comunitaria
<p><b>QUESO MANCHEGO</b> (ES/PDO/0117/0087)</p>	 <p>(MC nº 5 582 267)</p>

La MC contiene o consiste en una imitación o una evocación de una DOP/IGP.

Ni el RMC ni el Reglamento (UE) nº 1151/2012 define el significado de «imitación» o «evocación». En gran medida, se trata de conceptos estrechamente relacionados.

De acuerdo con el Tribunal, «el concepto de evocación [...] abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación» (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», apartado 25, y sentencia de 26/2/2008, C-132/05, apartado 44).

Lo anterior significa que puede haber evocación cuando la MC reproduce **parte de** una DOP/IGP, como (uno de sus) elementos denominativos geográficamente significativos (en el sentido de que no se trata de un elemento genérico), o incluso parte de un término, como una raíz o un sufijo característicos (más adelante figuran algunos ejemplos).

Por otra parte, el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 1151/2012 protege las DOP/IGP contra cualquier tipo de uso indebido, imitación o evocación, **incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido como en» «imitación» o expresiones similares** (negrita añadida), aun cuando no se induzca a error a los consumidores.

De acuerdo con el Abogado General (conclusiones de 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola», apartado 33), «el término “evocación” es objetivo, por lo que no es necesario demostrar que el titular de la marca pretendía evocar el nombre protegido».

En este sentido, y a efectos del artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC, la Oficina evaluará de un modo igualmente objetivo las situaciones antes descritas, independientemente de la intención real del solicitante de la MC.

Asimismo, la Oficina considera los términos «imitación» y «evocación» como dos corolarios de un concepto esencialmente idéntico. La marca «imita» (remeda, reproduce elementos de, etc.), con el resultado de que se «evocan» (se traen a la mente) los productos designados por la DOP/IGP.

A la luz de lo anterior, existe evocación o imitación de una DOP/IGP cuando:

- (a) la MC incorpora la parte geográficamente significativa (en el sentido de que no es el elemento genérico) de la DOP/IGP;
- (b) la MC contiene un adjetivo o sustantivo equivalente que indica el mismo origen geográfico;
- (c) la DOP/IGP se traduce;
- (d) la MC incluye una expresión «deslocalizadora» además de la DOP/IGP o su evocación.


*La MC incorpora parte de la DOP/IGP.*

De acuerdo con el Tribunal (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», y sentencia de 26/2/2008, C-132/05, citadas anteriormente), la MC debe suscitar en la mente del consumidor la imagen del producto que se beneficia de la denominación.

El Tribunal ha establecido además que «puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata» (sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», apartado 26).

Es importante señalar que la evocación no se evalúa del mismo modo que el riesgo de confusión (véanse las conclusiones del Abogado General de 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola», apartado 37). Debe establecerse un vínculo **con el producto** cuya denominación se protege. Por tanto, la existencia o no de evocación no se analizará con arreglo a los principios formulados por el TJUE en la sentencia de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL».


Como se ha señalado anteriormente, se entiende que la evocación engloba no sólo las situaciones en las que la MC incorpora (uno de) los términos geográficamente significativos (frente a los elementos genéricos) de una DOP/IGP, sino también aquéllas en las que la MC reproduce otras partes de la DOP/IGP, como una raíz o un sufijo característicos.

DOP/IGP	Marca	Aclaración
<p><b>CHIANTI CLASSICO</b></p> <p>(IT/PDO/0005/0108)</p>	 <p>(MC nº 9 567 851)</p>	<p>El término «chianti» evoca la DOP «Chianti Classico».</p> <p>(R 1474/2011-2, «AZIENDA OLEARIA CHIANTI», apartados 14-15)</p>
DOP/IGP	Marca	Aclaración
<p><b>GORGONZOLA</b></p> <p>(IT/PDO/0017/0010)</p>	<p><b>CAMBOZOLA</b></p>	<p>«existe evocación de una denominación protegida cuando el término utilizado para designarlo termina en dos sílabas iguales a las de esta denominación y contiene el mismo número de sílabas que ésta, de lo que resulta una semejanza fonética y óptica manifiesta entre ambos términos.»</p> <p>(C-87/97, apartado 27)</p>
<p><b>NÜRNBERGER BRATWÜRSTE/NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE</b></p> <p>(DE/PGI/0005/0184)</p>	<p><b>NUERNBERGA</b></p> <p>(MC nº 9 691 577)</p>	<p>«debido a la equivalencia fonética, NUERNBERGA se interpreta en el sentido de la indicación geográfica Nürnberger.»</p> <p>(R 1331/2011-4, «NUERNBERGA», apartado 12)</p>

Si una DOP/IGP contiene o evoca el nombre de un producto que se considera genérico, la protección no se extiende al elemento genérico (véase el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, *in fine* y la sentencia de 12/9/2007, T-291/03, «GRANA BIRAGHI», apartados 58 y 60). Por ejemplo, en las IGP «Maçã de Alcobaça» y «Jambon d'Ardenne», es un hecho notorio que los términos «maçã» (manzana en portugués) y «jambon» (jamón en francés) son genéricos y, por tanto, no merecen protección. En consecuencia, no procede objeción alguna respecto al mero hecho de que una MC contenga términos genéricos que formen parte de una DOP/IGP.

En particular, cabe mencionar asimismo que los términos «camembert» y «brie» son genéricos (véase la sentencia de 26/2/2008, C-132/05, apartado 36). Otros ejemplos son los de «cheddar» y «gouda» (véase el Reglamento (CE) nº 1107/96, notas al pie a las DOP «West Country farmhouse Cheddar» y «Noord-Hollandse Gouda»). Por tanto, no se formuló ninguna objeción en el siguiente caso:



DOP/IGP	Marca comunitaria
(ninguna, porque «camembert» no es una indicación geográfica, sino un término genérico)	 <p>(MC nº 7 389 158)</p>

Cuando la naturaleza genérica de un elemento en una DOP/IGP pueda establecerse mediante definiciones de diccionario normalizadas, es determinante la perspectiva del público en el país de origen de la DOP/IGP. Así, en los ejemplos citados anteriormente, basta con que los términos «maçã» y «jambon» sean genéricos para los consumidores portugueses y franceses, respectivamente, para que se concluya su carácter genérico, independientemente de que tales términos puedan ser entendidos o no por otras partes del público en la Unión Europea.

Por el contrario, cuando no se encuentre una definición en un diccionario normalizado y reconocido, la naturaleza genérica del término de que se trate deberá evaluarse con arreglo a los criterios formulados por el Tribunal (véase la sentencia de 26/2/2008, C- 132/05, y la sentencia de 12/9/2007, T-291/03, «GRANA BIRAGHI»), tales como la legislación nacional y de la UE pertinente, el modo en que el público percibe el término, y las circunstancias relativas a la comercialización del producto en cuestión.

Por último, en algunos casos, una MC podrá constituir un uso directo o indirecto o una evocación de más de una DOP/IGP al mismo tiempo. Tal situación se dará probablemente cuando la MC contenga un elemento (que no sea genérico) que figure en más de una DOP/IGP.

DOP/IGP	Marca comunitaria	Aclaración
Amarene Brusche di Modena	 <p>(MC nº 11 338 779)</p>	La MC contiene el elemento «MODENA», que evoca todas las DOP/IGP que incluyen «MODENA».
Aceto Balsamico di Modena		
Aceto balsamico tradizionale di Modena		
Cotechino Modena		
Zampone Modena		
Prosciutto di Modena		

Siempre que la MC abarque los productos pertinentes, se formulará objeción respecto a la totalidad de las DOP/IGP de que se trate. No obstante, el examinador indicará que la objeción es insalvable, porque limitar los productos a aquéllos que cumplen con una o la totalidad de las DOP/IGP daría lugar necesariamente a otra objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC, puesto que tal limitación identificaría los productos, de manera inevitable y confusa, con un origen geográfico distinto al de la DOP/IGP en cuestión.

#### *Adjetivos/sustantivos equivalentes*

El uso de un adjetivo/sustantivo equivalente para indicar el mismo origen constituye una evocación de una DOP/IGP:

DOP/IGP	Marca comunitaria (ejemplos inventados)	Aclaración
<b>JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA</b> (PL/PGI/0005/00837)	<b>JAGNIĘCINA Z PODHALA</b>	Adjetivo en la IGP → sustantivo en la MC.
<b>MEL DO ALENTEJO</b> (PT/PDO/0017/0252)	<b>MEL ALENTEJANA</b>	Nombre en la DOP → adjetivo en la MC.
<b>SCOTTISH WILD SALMON</b> (GB/PGI/0005/00863)	<b>WILD SALMON FROM SCOTLAND</b>	Adjetivo en la IGP → sustantivo en la MC.

*DOP/IGP traducidas*

Del mismo modo, existe evocación o imitación de la DOP/IGP cuando la MC contiene o consiste en una traducción de la totalidad o de una parte de la DOP/IGP en cualquiera de las lenguas de la UE.

DOP/IGP	Marca comunitaria (ejemplo inventado)	Aclaración
<b>PÂTES D'ALSACE</b> (FR/PGI/0005/0324)	<b>ALSATIAN PASTA</b>	Se considerará que una MC que contenga la expresión «Alsatian Pasta» evoca la IGP «Pâtes d'Alsace».

Las marcas que consistan en estos términos deberán denegarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras k) y c), del RMC, y no únicamente en virtud de la letra c) de dicho artículo y apartado.

*Expresiones utilizadas como «deslocalizadores»*

De conformidad con el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 1151/2012, las DOP/IGP se protegen «incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido [...] se acompaña de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como en”, “imitación” o expresiones similares».

Por tanto, el hecho de que la DOP/IGP reproducida o evocada en la MC se acompañe de tales expresiones no incide en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC. En otras palabras, aun cuando se informe al público con dichas expresiones del origen real del producto, seguirá formulándose objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC. En cualquier caso, la marca podrá inducir a error conforme al artículo 7, apartado 1, letra g), del RMC, puesto que existirá una contradicción entre los productos (limitados a la DOP/IGP específica), y el mensaje transmitido por la marca (que las mercancías no son productos «auténticos» de la DOP/IGP), lo que dará lugar necesariamente a una objeción ulterior con arreglo a dicho artículo.

DOP/IGP	Marca comunitaria (ejemplos inventados)	Aclaración
<b>FETA</b> (EL/PDO/0017/0427)	<b>GREEK STYLE PLAIN FETA</b>  <b>ARABIAN FETA</b>	Se considerará que una MC que contenga expresiones como «Greek Style Plain Feta» o «Arabian Feta» evoca la DOP «Feta», aun cuando transmita la idea de que el producto en cuestión no es un «auténtico» queso de la DOP «Feta».

El lugar donde se encuentre el domicilio legal del solicitante es irrelevante para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC. El artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 establece que las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conformes con el pliego de condiciones correspondiente. En este sentido, siempre que los productos cumplan el pliego de condiciones de la DOP/IGP en cuestión (lo que se garantiza limitándolos debidamente), el lugar del domicilio social del solicitante indicado en la solicitud de MC es irrelevante. Por ejemplo, una empresa con domicilio social en Lituania puede poseer una fábrica situada en España que elabore productos conformes con la IGP «Chorizo de Cantimpalos».

#### Otras indicaciones o prácticas que pueden inducir a error

El artículo 13, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento (UE) nº 1151/2012 protege las DOP/IGP frente a diversas indicaciones falsas o que puedan inducir a error acerca de la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto de que se trate.

Aunque depende en gran medida de las particularidades de cada caso, que, por tanto, deberán evaluarse de manera individual, una MC puede considerarse engañosa cuando, por ejemplo, contenga elementos figurativos que suelen asociarse con la zona geográfica en cuestión (como monumentos históricos sobradamente conocidos), o cuando reproduzca una forma específica del producto.

Lo expuesto debe interpretarse de modo restrictivo: se refiere únicamente a las MC que contienen una imagen singular y reconocida que se toma de manera habitual como símbolo del lugar de origen específico de los productos objeto de la DOP/IGP, o una forma singular del producto que se describe en el pliego de condiciones de la DOP/IGP.

DOP/IGP	Marca comunitaria (ejemplos inventados)	Aclaración
<p><b>MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL</b></p> <p>(FR/PDO/0005/0547)</p>	<p>Una MC que contiene una imagen de la Abadía del Mont-Saint-Michel.</p>	<p>La imagen de la Abadía del Mont-Saint-Michel es un emblema reconocido de la ciudad y la isla de Mont Saint Michel en Normandía. Al uso de esta imagen para comercializar marisco ajeno al que es objeto de la DOP «Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» le sería aplicable el artículo 13, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento (UE) nº 1151/2012.</p>
<p><b>QUESO TETILLA</b></p> <p>(ES/PDO/0017/0088)</p>	<p>Una MC que contiene la imagen de un queso de forma cónica.</p>	<p>La forma singular del producto se describe en el pliego de condiciones de la DOP «Queso Tetilla».</p>

Dada la dificultad inherente de identificar elementos figurativos evocadores, sobre todo en los casos menos obvios, la Oficina se basará fundamentalmente en tales situaciones en las objeciones formuladas por terceros.

### La reputación de las DOP/IGP

Con arreglo al artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) nº 1151/2012, los nombres registrados están protegidos contra el uso que aproveche la reputación del nombre protegido. Tal protección se extiende incluso a productos diferentes (véase la sentencia de 12/6/2007, asuntos acumulados T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, «BUDWEISER», apartado 176).

No obstante, el ámbito de la protección debe interpretarse con arreglo al mandato contenido en el artículo 14 del mismo Reglamento, que limita la denegación de marcas a los productos «del mismo tipo».

Por tanto, la Oficina considera que, en el contexto del examen de los motivos de denegación absolutos, la protección de una DOP/IGP se limita a los productos idénticos y comparables.

No obstante, el ámbito de protección extendido de una DOP/IGP con renombre puede invocarse en el contexto del artículo 8, apartado 4, del RMC (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC).

#### 2.11.2.3 Productos pertinentes

##### Productos comparables

Las objeciones basadas en el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC pueden formularse únicamente respecto a los productos específicos de la solicitud de MC en cuestión, es decir, aquéllos que son idénticos o «comparables» a los cubiertos por la DOP/IGP.

Los diferentes términos utilizados en los artículos 13 y 14 del Reglamento (CE) nº 1151/2012 («productos comparables», y «productos del mismo tipo», respectivamente) son interpretados por la Oficina como sinónimos referidos al mismo concepto.

El concepto de **productos comparables** debe interpretarse restrictivamente y es independiente del análisis de la similitud entre productos en el Derecho de marcas. En este sentido, no han de cumplirse necesariamente los criterios expuestos en la sentencia de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, «Canon», aunque algunos pueden resultar útiles. Por ejemplo, dado que una DOP/IGP sirve para indicar el origen geográfico y las características particulares de un producto, criterios como la naturaleza de éste o su composición son más relevantes que, por ejemplo, si los productos son o no complementarios.

En particular, el TJUE (en la sentencia de 14/7/2011, asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10, «BNI COGNAC», apartado 54) refirió los criterios que siguen para determinar si los productos son comparables:

- si tienen o no características objetivas comunes (como el método de elaboración, la apariencia física del producto o la utilización de las mismas materias primas);
- si, desde el punto de vista del público destinatario, corresponden o no a ocasiones de consumo en gran medida idénticas;
- si se distribuyen o no a través de las mismas redes y están sujetos a normas de comercialización similares.

Aunque en las presentes Directrices no es posible consignar todos los supuestos posibles, los que siguen son algunos ejemplos de productos comparables.

Productos objeto de la DOP/IGP	Productos comparables
Carne específica y preparados de carne específicos.	Cualquier carne y cualquier preparado de carne. (R 659/2012-5, p.14-17)
Leche	Queso y otros productos lácteos.
Fruta fresca	Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas (gelatinas, mermeladas y compotas no son «productos comparables», pero la fruta objeto de la DOP/IGP puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más abajo en «Productos utilizados como ingredientes»).
Hortalizas frescas	Hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas (gelatinas y mermeladas no son «productos comparables», pero las hortalizas objeto de la DOP/IGP puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más abajo en «Productos utilizados como ingredientes»).

#### Limitaciones de la lista de productos

Conforme al artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, «las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conformes al pliego de condiciones correspondiente».

Las objeciones formuladas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC podrán eludirse si se limitan los productos pertinentes para cumplir el pliego de condiciones de la DOP/IGP en cuestión.

La limitación de los productos puede ser una tarea compleja, y es posible que dependa en gran medida de un examen caso por caso.

- Los **productos del mismo tipo** que los amparados por la DOP/IGP deben limitarse para cumplir el pliego de condiciones de la DOP/IGP en cuestión. El texto correcto será como sigue: «*[nombre del producto] conforme con el pliego de condiciones de la [DOP/IGP "X"]*». No se propondrá ni permitirá otra redacción. Limitaciones como «*[nombre del producto] con la [DOP/IGP "X"]*» o «*[nombre del producto] originario de [nombre de un lugar]*» no son aceptables.

DOP/IGP en la MC	Lista de productos aceptable
<p><b>WELSH BEEF</b></p> <p>(UK/PGI/0005/0057)</p>	<p>Carne de vacuno conforme con el pliego de condiciones de la IGP «Welsh Beef».</p>

La categoría de productos que incluye los amparados por la DOP/IGP en cuestión puede consultarse en la base de datos «DOOR». El producto exacto protegido puede encontrarse en el documento de solicitud adjunto a la publicación en el Diario Oficial, al que puede accederse asimismo a través de «DOOR».

- La **categoría de productos** que incluye los amparados por la DOP/IGP debe limitarse para designar exactamente los «productos» objeto de la DOP/IGP que cumplen el pliego de condiciones de ésta.

DOP/IGP en la MC	Especificación original (no aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
<b>WELSH BEEF</b> (UK/PGI/0005/0057)	Carne	Carne de vacuno conforme con el pliego de condiciones de la IGP «Welsh Beef».	«Carne» incluye productos (p. ej., la carne de cerdo) que no pueden cumplir el pliego de condiciones de una DOP/IGP concreta que cubra el producto específico «carne de vacuno».
<b>POMME DU LIMOUSIN</b> (FR/PDO/0005/0442)	Frutas	Manzanas conformes con el pliego de condiciones de la DOP «Pomme du Limousin».	La categoría «frutas» incluye productos como las peras o los melocotones que no pueden cumplir el pliego de condiciones de una DOP que cubra exclusivamente las manzanas.

- Los **productos comparables** se limitan a aquellos productos que, dentro de la categoría de productos comparables, son objeto de la DOP/IGP:

DOP/IGP en la MC	Especificación original (no aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
<b>POMME DU LIMOUSIN</b> (FR/PDO/0005/0442)	Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas.	Manzanas en conserva, congeladas, secas y cocidas conformes con el pliego de condiciones de la DOP «Pomme du Limousin».	«Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas» incluye productos elaborados con otras frutas que no pueden cumplir el pliego de condiciones de una DOP que cubre exclusivamente manzanas. Téngase en cuenta asimismo que la limitación no debe ser para «manzanas».

Puede haber casos en los que la objeción no pueda eludirse mediante una limitación, como cuando los productos solicitados, aunque «comparables», no incluyan el producto objeto de la DOP/IGP (p. ej., cuando la DOP comprenda el «queso», y los productos solicitados sean «leche»).

- **Productos utilizados como ingredientes:** si los productos objeto de la DOP/IGP pueden utilizarse como ingredientes comercialmente relevantes (en el sentido de que pueden determinar la elección del producto principal) de cualquiera de los productos incluidos en la solicitud de MC, se requerirá una limitación. Tal es el caso porque el artículo 13, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) nº 1151/2012 extiende expresamente el ámbito de protección de una DOP/IGP registrada para un determinado producto «cuando esos productos se utilicen como ingredientes».

DOP/IGP en la MC	Especificación original (no aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
<b>POMME DU LIMOUSIN</b> (FR/PDO/0005/0442)	Mermeladas y compotas	Mermeladas y compotas de manzana conformes con el pliego de condiciones de la DOP «Pomme du Limousin».	La fruta es el ingrediente principal de mermeladas y compotas.

<p><b>PROSCIUTTO DI PARMA</b> (IT/PDO/0117/0067)</p>	<p>Pizzas</p>	<p>Pizzas con jamón conforme con el pliego de condiciones de la DOP «Prosciutto di Parma».</p>	<p>Se trata del ingrediente principal de una pizza, y el que determina la elección del consumidor.</p>
--	---------------	--	--

No es necesaria una limitación si los productos amparados por la DOP/IGP se utilizan como ingrediente secundario, no relevante comercialmente de los productos reivindicados.

DOP/IGP en la MC	Especificación original	Lista de productos aceptable	Aclaración
<p><b>ACEITE DE LA ALCARRIA</b> (ES/PDO/0005/0562)</p>	<p>Pasteles</p>	<p>Pasteles</p>	<p>No es necesario limitar los productos por el mero hecho de que se utilice tal aceite en su elaboración. El «aceite» es un ingrediente secundario que no es relevante comercialmente.</p>

### 2.11.3 DOP/IGP no protegidas conforme al Reglamento (UE) nº 1151/2012

#### 2.11.3.1 DOP/IGP protegidas a escala nacional en un Estado miembro de la UE

El Tribunal de Justicia ha establecido (sentencia de 8/9/2009, C-478/07, «BUD») que el sistema de protección de la UE para las DOP/IGP de productos agrarios y alimenticios previsto en el Reglamento (CE) nº 510/2006 [entonces vigente] es «de carácter exhaustivo».

El artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1151/2012 establece que

«Los Estados miembros podrán conceder, solo de forma transitoria y a escala nacional, protección a un nombre de conformidad con el presente Reglamento con efectos desde la fecha en que se haya presentado la solicitud de ese nombre a la Comisión. Tal protección nacional cesará a partir de la fecha en que se tome una decisión de registro en virtud del presente Reglamento o en que se retire la solicitud.»  
Las medidas que adopte un Estado miembro «producirán efectos a escala nacional y no tendrán incidencia alguna en el comercio interior de la Unión ni en el comercio internacional.»

Esta disposición es conforme con el considerando 24 del mismo Reglamento, en el que se declara que:

«Para poder ser protegidas en el territorio de los Estados miembros, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas solo tienen que registrarse a escala de la Unión. Con efectos a partir de la fecha de solicitud de tal registro a escala de la Unión, los Estados miembros deben poder conceder a nivel nacional una protección transitoria que no afecte al comercio interior de la Unión ni al comercio internacional.»

Por otra parte, debe hacerse referencia asimismo al Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Tal Reglamento (que precedió y fue derogado por el Reglamento (CE) nº 510/2006) establece en su artículo 17, apartado 1, que los Estados miembros «comunicarán a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas, [...] desean que se registren» en virtud de dicho Reglamento. En el

apartado 3 se añade que los Estados miembros podrán «mantener la protección nacional de las denominaciones comunicadas con arreglo al apartado 1 hasta la fecha en que se tome una decisión sobre su registro» (véase a este respecto la sentencia de 4/3/1999, C-87/97, «Cambozola», apartado 18).

Como consecuencia, la anterior protección a escala nacional de indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios se suspendió una vez que tales indicaciones se registraron a escala de la UE.

Las indicaciones geográficas para estos tipos de productos que disfrutaron de protección en el pasado en virtud de la legislación nacional no son objeto del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC. En este sentido, no constituyen como tales, y por ese motivo únicamente, un motivo de denegación conforme al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC, salvo que también hayan estado registradas a escala de la UE. Por tanto, si, por ejemplo, un tercero argumenta que una MC contiene o consiste en una indicación geográfica de productos agrícolas y alimenticios que estuvo registrada en el pasado a escala nacional en un Estado miembro de la UE, el examinador comprobará si tal indicación también estuvo registrada a escala de la UE como DOP/IGP. Si no estuvo registrada a escala de la UE, se considerará que las observaciones del tercero no plantean serias dudas en lo que atañe al artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC.

#### 2.11.3.2 DOP/IGP de terceros países

Las situaciones que siguen aluden a las DOP/IGP de terceros países que no se encuentran registradas simultáneamente a escala de la UE.

La indicación geográfica está protegida únicamente en el país de origen con arreglo a la legislación nacional.

El artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC no se aplica, puesto que la indicación geográfica de terceros países no se reconoce ni protege *expressis verbis* conforme a la legislación de la UE. En este sentido, nótese que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no confieren derechos a los particulares que estos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario (sentencia de 14/12/2000, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98, apartado 44).

En cualquier caso, cuando la MC contiene o consiste en una indicación geográfica protegida como la referida, deberá evaluarse asimismo si la MC puede considerarse o no descriptiva o susceptible de inducir a error con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras c) y g), del RMC, de conformidad con las normas generales expuestas en las presentes Directrices. Por ejemplo, si un tercero observa que una MC consiste en la expresión «Té Murakami» (ejemplo inventado), que es una IGP con arreglo a la legislación nacional del país X, el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC no se aplicará por los motivos expuestos anteriormente, pero deberá examinarse si la MC será percibida como un signo descriptivo o susceptible de inducir a error por parte de los consumidores pertinentes de la UE.

La indicación geográfica está protegida conforme a un acuerdo del que la Unión Europea es parte contratante.

La UE ha suscrito con terceros países diversos acuerdos comerciales que protegen indicaciones geográficas. Estos instrumentos suelen incluir una lista de tales indicaciones, así como distintas disposiciones sobre sus conflictos con las marcas. El contenido y el grado de precisión pueden variar en cualquier caso de un acuerdo a otro. Las indicaciones



geográficas de terceros países se protegen a escala de la UE después de que el acuerdo correspondiente haya entrado en vigor.

A este respecto, según reiterada jurisprudencia, una disposición de un acuerdo celebrado por la UE con terceros países debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza del acuerdo, puede llegarse a la conclusión de que dicha disposición contiene una obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno (sentencia de 14/12/2000, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98, apartado 42).

El ámbito de protección otorgado a estas IGP por terceros países se define mediante las disposiciones sustantivas del acuerdo en cuestión. Mientras que los acuerdos de mayor antigüedad (en particular, en el ámbito de los vinos y las bebidas espirituosas) suelen contener únicamente disposiciones generales, los acuerdos comerciales de «última generación» aluden a la relación entre las marcas y las IGP en términos similares a los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) nº 1151/2012 (véanse, por ejemplo, los artículos 210 y 211 del «Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra», DO L 354, 21/12/2012).

A la luz de lo referido anteriormente, las MC que contienen o consisten en una DOP/IGP de un tercer país protegida mediante un acuerdo del que la UE es parte contratante (y que no se encuentra registrada simultáneamente con arreglo al Reglamento (UE) nº 1151/2012) se examinan, caso por caso, de conformidad con las disposiciones sustantivas específicas del acuerdo en cuestión sobre la denegación de marcas en conflicto, teniendo en cuenta la jurisprudencia citada más arriba. El mero hecho de que la DOP/IGP de un tercer país esté protegida por tales instrumentos no implica automáticamente que una MC que contenga o consista en la DOP/IGP en cuestión deba denegarse: esto dependerá del contenido y el alcance de las disposiciones pertinentes del acuerdo de que se trate.

#### La indicación geográfica está protegida con arreglo a un acuerdo internacional suscrito únicamente por Estados miembros.

La protección de indicaciones geográficas conforme a acuerdos entre dos Estados miembros queda excluida con arreglo a la normativa vigente de la UE en materia de DOP/IGP de productos agrícolas y alimenticios (véase la sentencia de 8/9/2009, C-478/07, «BUD»). Tales acuerdos son redundantes y carecen de efecto legal.

En lo que atañe a los acuerdos internacionales suscritos exclusivamente por Estados miembros con terceros países (en particular, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional), y a efectos únicamente del examen de los motivos de denegación absolutos, la UE no es una parte contratante de tales acuerdos, y estos no imponen obligación alguna a la UE (véase, por analogía, la sentencia de 14/10/1980, 812/79, apartado 9).

## **2.12 Marcas comunitarias colectivas**

### 2.12.1 Carácter de las marcas colectivas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado 1, del RMC, pueden constituir una marca comunitaria colectiva, que es un tipo específico de marca comunitaria, las marcas comunitarias «así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas».

La marca comunitaria colectiva tiene por objeto distinguir los productos y servicios de los miembros de la asociación que es su titular de los de otros de otras empresas que no pertenecen a la asociación. Por lo tanto, este tipo de marca indica el origen comercial de determinados productos y servicios informando al consumidor de que el productor de los productos o el proveedor de los servicios pertenece a una determinada asociación y que tiene derecho a utilizar la marca.

Las marcas comunitarias colectivas son utilizadas normalmente por empresas, junto con sus propias marcas individuales, para indicar que son miembros de una determinada asociación. Por ejemplo, la Asociación Española de Fabricantes de Calzado puede desear solicitar la marca colectiva «Asociación Española de Fabricantes de Calzado» que, aunque pertenece a la asociación, será utilizada por todos sus miembros. Es posible que uno de los miembros de la asociación desee utilizar la marca colectiva además de su propia marca individual, por ejemplo, «Calzados Luis».

Las marcas colectivas no certifican necesariamente la calidad de los productos, aunque éste sea a veces el caso. Por ejemplo, los reglamentos de uso con frecuencia incluyen disposiciones para certificar la calidad de los productos y servicios de los miembros de la asociación, lo cual es admisible (véase la resolución de 10/5/2012, en el asunto R 1007/2011-2, apartado 13).

Corresponde al solicitante decidir si la marca cumple los requisitos de una marca colectiva o de una marca individual, lo que significa que, en principio, puede solicitarse el mismo signo como marca individual o, si se cumplen las condiciones descritas en el presente capítulo, como una marca colectiva. Las diferencias entre las marcas individuales y las colectivas no dependen de los signos de por sí, sino del resto de características como la titularidad o las condiciones de uso de la marca.

Por ejemplo, una asociación puede presentar una solicitud para la marca denominativa «Tamaki» como marca individual o como marca colectiva, en función del uso previsto de la marca (sólo por la propia asociación o también por los miembros de la misma). Si se solicita una marca comunitaria colectiva, deben cumplirse ciertas formalidades adicionales, como presentar un reglamento de uso, etc.

Después de la presentación, los cambios en el tipo de marca (de colectiva a individual o viceversa) se aceptarán únicamente en determinadas circunstancias (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Examen de las formalidades, apartado 8.2.5).

Las disposiciones del RMC son aplicables a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición en contrario de los artículos 67 a 74 de dicho Reglamento. Por lo tanto, dichas marcas están sujetas, por un lado, al régimen de MC general y, por otro, a algunas excepciones y particularidades.

De lo cual resulta, en primer lugar, que una marca comunitaria colectiva se someterá, en general, al mismo procedimiento y requisitos que las marcas individuales. En general, la clasificación de los productos y servicios, el examen de las formalidades y los motivos de denegación absolutos se llevan a cabo siguiendo el mismo procedimiento que resulta aplicable a las marcas individuales.

Por ejemplo, los examinadores comprobarán la lista de productos y servicios o las exigencias lingüísticas del mismo modo en que se lleva a cabo para las marcas individuales. Del mismo modo, también se examinará si la marca comunitaria colectiva queda comprendida en uno de los motivos de denegación del artículo 7 del RMC.

El reglamento de uso de su marca comunitaria colectiva que aporte el solicitante **debe abarcar el uso para todos los productos y servicios** incluidos en la lista de la solicitud de MC. El solicitante puede hacerlo, por ejemplo, reproduciendo la lista de productos y servicios en el reglamento de uso o remitiendo a la lista de productos y servicios de la solicitud de la MC colectiva.

En lo que respecta a las marcas comunitarias colectivas que entran en conflicto con indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas, los reglamentos de uso de esas marcas deben reflejar de forma precisa **cualquier limitación** que se haya incluido para superar tal conflicto. Por ejemplo, el reglamento de uso de la marca comunitaria colectiva «XYZ Denominación de origen» para «vinos» debe reflejar con precisión el hecho de referirse al uso de la marca *para vinos que cumplan la denominación de origen «XYZ»*.

La lista de productos o servicios solicitada con la marca comunitaria colectiva deberá reflejar de forma precisa los productos y servicios mencionados en el reglamento de uso de su marca proporcionado por el solicitante.

En segundo lugar, su examen también tendrá en cuenta las excepciones y particularidades de este tipo de marca. Dichas excepciones y particularidades hacen referencia tanto a las disposiciones formales como a las sustantivas. Por lo que se refiere a las formalidades, el requisito del reglamento de uso de la marca es, por ejemplo, una característica específica de una marca comunitaria colectiva. (Para más información sobre el examen de las formalidades de las marcas comunitarias colectivas, incluido el reglamento de uso de la marca, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Examen de las formalidades, apartado 8.2 Marcas colectivas).

A continuación, se especifican las excepciones y particularidades sustantivas que se aplican a las marcas comunitarias colectivas.

### 2.12.2 Titularidad

La titularidad de las marcas comunitarias colectivas queda limitada a i) 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; y a ii) las personas jurídicas de derecho público.

En el primer tipo de titulares se incluyen normalmente las asociaciones privadas con intereses u objetivos comunes. Deberán tener personalidad jurídica propia y capacidad para actuar. Por lo tanto, las empresas privadas como las *sociedades anónimas*, *Gesellschaften mit beschränkter Haftung*, etc., varios solicitantes con personalidad jurídica independiente o las uniones temporales de empresas no pueden ser titulares de una marca comunitaria colectiva. Tal como se establece en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Examen de las formalidades, apartado 8.2.1, «por colectivas no se entiende que la marca pertenezca a varias personas (cosolicitantes y cotitulares) ni designe ni cubra a más de un país».

En cuanto al segundo tipo de titulares, el concepto «personas jurídicas de derecho público» debe ser interpretado de forma amplia. Este concepto incluye, por un lado, las asociaciones, corporaciones y otras entidades de derecho público, como, por ejemplo, es el caso de los «Consejos Reguladores» o los «Colegios Profesionales» contemplados en el Derecho español. Por otro lado, también incluye al resto de personas jurídicas de derecho público, por ejemplo, la Unión Europea, los Estados o municipios, que no cuentan necesariamente con

una estructura corporativa o asociativa, pero que, sin embargo, pueden ser titulares de marcas comunitarias colectivas. En estos casos, no resulta aplicable el requisito relativo a las condiciones de afiliación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, apartado 2, del RMC (véase la resolución de 22/11/2011, en el asunto R 828/2011-1, apartado 18 y la resolución de 10/5/2012, en el asunto R 1007/2011-2, apartado 17 y 18). Es decir, cuando el solicitante de una marca comunitaria colectiva es una persona jurídica de derecho público que no necesariamente cuenta con una estructura corporativa o asociativa, tal como la Unión Europea, un Estado o municipio, el reglamento de uso de la marca no incluye detalles relativos a la afiliación.

### 2.12.3 Particularidades respecto de los motivos de denegación absolutos

Los motivos de denegación absolutos contemplados en el artículo 7, apartado 1, del RMC son aplicables a las marcas comunitarias colectivas, lo que significa que estas marcas primero deberán ser examinadas con arreglo a estas disposiciones para comprobar, por ejemplo, si poseen o no carácter distintivo, si inducen al error o si se han convertido en un signo habitual. Si, por ejemplo, una marca no posee un carácter distintivo intrínseco con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, la marca será denegada (véase la resolución de 18/7/2008, en el asunto R 229/2006-4, apartado 7).

Sin embargo, existen algunas excepciones y particularidades que también deben tenerse en cuenta al examinar los motivos de denegación absolutos para las marcas comunitarias colectivas. Además de los motivos de denegación de una solicitud de MC contemplados en el artículo 7, apartado 1, del RMC, los examinadores también apreciarán los siguientes motivos específicos:

- signos descriptivos
- carácter engañoso en cuanto a su naturaleza
- reglamento de uso contrario al orden público y a las buenas costumbres.

Estos motivos de denegación específicos también pueden ser objeto de observaciones presentadas por terceros.

#### 2.12.3.1 Signos descriptivos

Los signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos y servicios pueden constituir marcas comunitarias colectivas (véase la sentencia de 15/10/2003, en el asunto T-295/01, apartado 32 y la sentencia de 25/10/2005, en el asunto T-379/03, apartado 35).

De ello resulta que un signo que describe exclusivamente la procedencia geográfica de los productos y servicios (y que puede ser denegado si se solicita para una MC individual) puede ser aceptado si i) se solicita válidamente como marca comunitaria colectiva y ii) si cumple el requisito de autorización previsto en el artículo 67, apartado 2, del RMC (véase la resolución de 5/10/2006, en el asunto R 280/2006-1, apartados 16 y 17).

De conformidad con esta disposición, el reglamento de uso de una marca comunitaria colectiva que es descriptiva deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación titular de la marca.

Por ejemplo, deberá denegarse una solicitud de la marca denominativa «Alicante», que especifique *servicios turísticos*, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c),

del RMC si se solicita para una MC individual, ya que describe la procedencia geográfica de los servicios. Sin embargo, a modo de excepción, si se ha presentado una solicitud de marca comunitaria colectiva válida (es decir, ha sido solicitada por una asociación o una persona jurídica de derecho público y cumple el resto de requisitos de las marcas comunitarias colectivas) y el reglamento de uso de la marca incluye la autorización prevista en el artículo 67, apartado 2, del RMC, se aceptará con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC.

Esta excepción se aplica exclusivamente a aquellos signos que son descriptivos de la procedencia geográfica de los productos y servicios. Si la marca comunitaria colectiva es descriptiva de otras características de los productos y servicios, esta excepción no será aplicable y la solicitud se denegará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC.

Por ejemplo, si se solicita la marca denominativa «Bricolaje» como marca comunitaria colectiva para herramientas de la clase 7, se considerará descriptiva del uso previsto de los productos. Dado que el signo es descriptivo de determinadas características de los productos distintas de su procedencia geográfica, será denegado con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMC, a pesar de haber sido solicitado como marca comunitaria colectiva (véase la resolución de 8/7/2010, en el asunto R 934/2010-1, apartado 35).

#### 2.12.3.2 Carácter engañoso en cuanto a su naturaleza

El examinador deberá desestimar la solicitud cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.

La marca colectiva, que se encuentra disponible exclusivamente para su utilización por parte de los miembros de una asociación que sea su titular, puede inducir a error si da la impresión de que está disponible para el uso de cualquiera que pueda satisfacer ciertas características objetivas.

#### 2.12.3.3 Reglamento de uso contrario al orden público y a las buenas costumbres

La solicitud de marca comunitaria colectiva podrá ser denegada si el reglamento de uso de la marca es contrario al orden público y a las buenas costumbres.

Este motivo de denegación debe distinguirse del contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC que prohíbe el registro de aquellas marcas que son en sí mismas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

La denegación prevista en el artículo 68, apartado 1, del RMC hace referencia a las situaciones en que, con independencia de la marca, el reglamento de uso de la marca incluye una disposición que es contraria al orden público o a las buenas costumbres, por ejemplo, reglas que discriminación por razón de sexo, religión o raza. Por ejemplo, si el reglamento incluye una cláusula que prohíbe a las mujeres utilizar la marca, la solicitud de marca comunitaria colectiva se desestimarán, incluso si la marca no entra dentro del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMC.

Puede renunciarse a la objeción del examinador si se modifica el reglamento para eliminar la disposición conflictiva. En el ejemplo anterior, se admitirá la solicitud de marca comunitaria colectiva si se elimina del reglamento la cláusula que prohíbe el uso por parte de las mujeres.

***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 3***

***SOLICITUD PRESENTADA POR EL AGENTE  
SIN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE  
LA MARCA (ARTÍCULO 8, APARTADO 3,  
DEL RMC)***

## Índice

<b>1</b>	<b>Observaciones preliminares.....</b>	<b>3</b>
1.1	Origen del artículo 8, apartado 3 del RMC.....	3
1.2	Finalidad del artículo 8, apartado 3, del RMC.....	4
<b>2</b>	<b>Legitimación del oponente .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ámbito de aplicación.....</b>	<b>5</b>
3.1	Tipos de marcas contempladas .....	5
3.2	Origen de la marca anterior .....	6
<b>4</b>	<b>Condiciones de aplicación .....</b>	<b>7</b>
4.1	Relación de agente o representante .....	8
4.1.1	Naturaleza de la relación .....	8
4.1.2	Forma del acuerdo .....	10
4.1.3	Alcance territorial del acuerdo .....	11
4.1.4	Fechas relevantes .....	12
4.2	Solicitud a nombre del agente.....	13
4.3	Presentación de la solicitud sin el consentimiento del titular .....	15
4.4	Ausencia de justificación del solicitante .....	17
4.5	Aplicabilidad al margen de la identidad de los signos – productos y servicios.....	19

## 1 Observaciones preliminares

Según el artículo 8, apartado 3 del RMC, mediante oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

cuando el agente o representante del titular de dicha marca lo solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

### 1.1 Origen del artículo 8, apartado 3 del RMC

El artículo 8, apartado 3 del RMC tiene su origen en el artículo 6*septies* del Convenio de París, el cual fue introducido en el citado Convenio mediante la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958. La protección que confiere al titular de una marca consiste en el derecho a oponerse al registro solicitado o a reclamar la anulación o la transferencia a su favor del registro efectuado por su agente o representante sin su consentimiento, así como a prohibir el uso del mismo, cuando el agente o representante no pueda justificar su actuación. El artículo 6*septies* reza como sigue:

- 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.
- 2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.
- 3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

El artículo 8, apartado 3, del RMC, aplica esta disposición únicamente en la medida en que otorga al titular legítimo el derecho a oponerse a las solicitudes presentadas sin su consentimiento. Los demás elementos del artículo 6*septies* del Convenio de París son aplicados por los artículos 11, 18 y 53, apartado 1, letra b), del RMC. El artículo 53, apartado 1, letra b), del RMC, confiere al titular el derecho a anular las marcas registradas sin su consentimiento, mientras que los artículos 11 y 18, del RMC le permiten prohibir el uso de las mismas y/o reivindicar la cesión de las mismas a su favor.

Habida cuenta de que el artículo 41 del RMC establece que una oposición sólo puede basarse en los motivos previstos en el artículo 8, los derechos adicionales concedidos al titular por las disposiciones antes mencionadas no pueden invocarse en el procedimiento de oposición. En consecuencia, cualquier pretensión del oponente de que se prohíba el uso de la marca del agente o de que se le ceda la solicitud misma, será declarada inadmisibile.



## 1.2 Finalidad del artículo 8, apartado 3, del RMC

La presentación de una solicitud por un agente o representante sin el consentimiento del titular de la marca es contraria al principio general de lealtad que subyace a los acuerdos de cooperación comercial de este tipo. Esta apropiación indebida de la marca del titular es particularmente perjudicial para sus intereses comerciales, ya que el solicitante podrá utilizar los conocimientos y la experiencia adquiridos como consecuencia de su relación comercial con el titular y, de este modo, aprovecharse injustamente del esfuerzo y las inversiones del mismo (confirmado mediante sentencia de 6/9/2006, en el asunto T-6/05, «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR » (I), apartado 38 y referencias posteriores en, entre otras, las resoluciones de las Salas de Recurso de 16/5/2011, en el asunto R 0085/2010-4, «Lingham's», apartado 14, de 3/8/2010, en el asunto R 1231/2009-2, «Berik», apartado 24, y de 30/9/2009, en el asunto R 1547/2006-4, «Powerball», apartado 17).

Por consiguiente, el artículo 8, apartado 3, del RMC, tiene por finalidad salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas frente a la apropiación arbitraria de las mismas, confiriéndoles el derecho de prohibir el registro de las solicitudes presentadas por agentes o representantes sin su autorización.

El artículo 8, apartado 3, del RMC, constituye una manifestación del principio de buena fe en las transacciones mercantiles. El artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC, el cual permite declarar la nulidad de una marca comunitaria cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe, es la expresión general de este principio.

Sin embargo, la protección otorgada por el artículo 8, apartado 3, del RMC, es más restringida que la que confiere el artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC, porque la aplicación del artículo 8, apartado 3, del RMC, está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones adicionales previstas en esta disposición.

Por lo tanto, el hecho de que el solicitante haya presentado la solicitud de mala fe no bastará por sí solo a efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3. En consecuencia, la oposición será desestimada si, a pesar de basarse exclusivamente en la mala fe del solicitante, no cumple las condiciones acumulativas necesarias exigidas en el artículo 8, apartado 3, del RMC (que figuran más adelante, en el apartado 4). Tal presentación sólo puede sancionarse en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b) solicitando la anulación de la marca una vez registrada.

## 2 Legitimación del oponente

A tenor del artículo 41, apartado 1, letra b), del RMC, el derecho a presentar oposición en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMC, está reservado únicamente a los titulares de las marcas anteriores. Esto está en contradicción con el artículo 41, apartado 1, letra a), del RMC, que establece que las oposiciones basadas en el artículo 8, apartados 1 y 5, del RMC, podrán presentarlas también los licenciatarios autorizados, y con el artículo 41, apartado 1, letra c), del RMC, que dispone que en las oposiciones basadas en el artículo 8, apartado 4, del RMC, el derecho a presentar oposición se extiende también a las personas autorizadas a ejercer tales derechos por el Derecho nacional aplicable.

De lo que antecede se deduce que, puesto que el derecho a presentar oposición contra una solicitud de marca comunitaria basada en el artículo 8, apartado 3, del RMC, lo ostentan exclusivamente los titulares de las marcas anteriores, las

oposiciones presentadas en nombre de terceros, sean los licenciarios o personas facultadas de cualquier otro modo por las legislaciones nacionales aplicables, no serán admitidas por falta de legitimación.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 30/9/2009, en el asunto R 1547/2006-4 «POWERBALL» (confirmada mediante sentencia de 16/11/2011, en el asunto T-484/09, «POWERBALL»)	La Sala confirmó la resolución del DO por la que se desestimaba la oposición basada en el artículo 8, apartado 3, del RMC en la medida en que el oponente no era el titular del derecho anterior, y únicamente reivindicaba su condición de licenciario de la empresa Nanosecond Technology Company Ltd.
Resolución de 14/6/2010, en el asunto R 1795/2008-4 «ZAPPER-CLICK» (en apelación, auto de 3/10/2012, en el asunto T-360/10, «ZAPPER-CLICK»)	El demandado no satisfizo el requisito relativo a la titularidad de la marca; en concreto, de la marca registrada ZAPPER-CLICK. En la apelación, el Tribunal no trató este asunto.

Asimismo, en caso de que el oponente no acredite ser el titular legítimo de la marca al tiempo de presentar la oposición, ésta será desestimada sin examen sobre el fondo por falta de pruebas. La prueba exigida en cada caso dependerá del tipo de derecho en que se base la oposición. El actual titular puede también invocar los derechos de su predecesor en el título, si el acuerdo de agencia/representación se celebró entre el titular anterior y el solicitante, pero este hecho deberá fundamentarse debidamente mediante la aportación de pruebas.

### 3 Ámbito de aplicación

#### 3.1 Tipos de marcas contempladas

El artículo 8, apartado 3, del RMC, se aplica a las «marcas anteriores» que hayan sido solicitadas como marcas comunitarias sin el consentimiento de su titular. Sin embargo, el artículo 8, apartado 2, del RMC, no se aplica a las oposiciones basadas en este motivo, dado que se limita a enumerar los tipos de derechos anteriores en virtud de los cuales puede presentarse una oposición con arreglo a los apartados 1 y 5 del mismo artículo. Por lo tanto, es necesario determinar de forma más detallada los tipos de derechos que pueden servir de base a una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 3, del RMC, tanto en lo que se refiere a su naturaleza como a su origen geográfico.

A falta de restricciones en el artículo 8, apartado 3, del RMC, y en vista de la necesidad de proteger de forma efectiva los intereses legítimos del verdadero titular, el término «marcas» habría de interpretarse en sentido amplio y deberá entenderse en el sentido de que comprende asimismo las **solicitudes pendientes** de registro, ya que no hay nada en esta disposición que limite su ámbito de aplicación exclusivamente a las marcas registradas.

Por estas mismas razones las **marcas no registradas** o las **marcas notoriamente conocidas** a efectos del artículo 6*bis* del Convenio de París también están comprendidas en el término «marcas» en el sentido del artículo 8, apartado 3, del RMC. Por consiguiente, tanto las marcas registradas como las no registradas están amparadas por esta disposición, siempre que la legislación del país de origen reconozca derechos de este último tipo.

En cambio, la referencia expresa a las «marcas» significa que el artículo 8, apartado 3, del RMC, **no se aplica a meros signos utilizados en el tráfico económico**, *distintos* de las marcas no registradas. Del mismo modo, **otros tipos de derechos de propiedad intelectual** que podrían servir de fundamento a una acción de nulidad tampoco pueden invocarse en el contexto del artículo 8, apartado 3, del RMC.

N° de asunto	Observaciones
Resolución de 8/6/2010, en el asunto B 1 461 948 «Gu Tong Tie Gao»	Puesto que el artículo 8, apartado 3 se refiere únicamente a las marcas anteriores, las pruebas aportadas por el oponente respecto a los derechos relacionados con la legislación sobre derechos de autor en el territorio de China no se consideraron pertinentes. Este es otro tipo de derecho de propiedad intelectual que se excluye como resultado de la referencia expresa en el artículo a las «marcas».

Se desprende claramente del texto del artículo 8, apartado 3, del RMC, que la marca en la que se basa la oposición ha de ser **anterior** a la solicitud de marca comunitaria. En consecuencia, la **fecha relevante** a tener en cuenta es la **fecha de presentación o la fecha de prioridad** de la solicitud impugnada. Las normas para la determinación de la prioridad dependen del tipo de derecho que sirva de fundamento a la oposición. Si el derecho anterior se ha adquirido mediante el registro, habrá de tenerse en cuenta su fecha de prioridad a fin de examinar si precede a la solicitud, mientras que si se trata de un derecho basado en el uso, éste deberá haberse adquirido antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. En el caso de marcas anteriores notoriamente conocidas, la marca deberá haber adquirido notoriedad antes de la presentación de la solicitud de marca comunitaria.

N° de asunto	Observaciones
Resolución de 21/12/2009, en el asunto R 1621/2006-4, «D-Raintank»	La Sala señaló que las solicitudes de marca presentadas por el solicitante de la anulación en 2003 fueron en todos los casos posteriores a la fecha de presentación de la MC impugnada, e incluso a su fecha de registro, y no pudieron utilizarse para establecer que el solicitante de la anulación fuera titular de una «marca» en el sentido de una marca registrada, en cualquier lugar del mundo, respecto al signo en cuestión cuando la MC fue presentada. Afirmó además que «lógicamente, nadie puede basar una reclamación de denegación por motivos relativos o una declaración de nulidad en derechos que son posteriores a la MC impugnada» (apartado 53).
Resolución de 19/6/1999, en el asunto B 3 436, «NORAXON»	El plazo que debe tenerse en cuenta para determinar la aplicabilidad del artículo 8, apartado 3, del RMC, comienza en la fecha en la que la solicitud de MC en cuestión entró en vigor, es decir, el 26/10/1995. Esta fue la <u>fecha de prioridad</u> en Alemania, reivindicada por el solicitante, otorgada por la Oficina y posteriormente publicada, y no la fecha de presentación de la solicitud de MC en la Oficina.

### 3.2 Origen de la marca anterior

Habida cuenta de que el artículo 8, apartado 2, del RMC, no se aplica a las oposiciones basadas en el artículo 8, apartado 3, del RMC, no puede servir para definir el alcance territorial de la protección conferida por este último artículo. En ausencia de cualquier otra mención del «territorio de referencia» en el artículo 8,

apartado 3, del RMC, **es irrelevante que el titular ostente los derechos de marca anteriores en la Unión Europea o no.**

La importancia práctica de esta disposición reside precisamente en la capacidad jurídica que otorga a los titulares de marcas situados **fuera de la Unión Europea** para defender estos derechos contra solicitudes presentadas de forma fraudulenta, ya que los titulares de derechos de marca radicados en la Unión pueden invocar el resto de los motivos contemplados en el artículo 8 del RMC para defender sus derechos anteriores de dichos actos. Ni que decir tiene que las marcas comunitarias o las marcas nacionales que sirven de base para una oposición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del RMC también son marcas anteriores susceptibles de ser invocadas como fundamento de una oposición en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMC.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 19/12/2006, en el asunto B 715 146, «SQUIRT»	A efectos del artículo 8, apartado 3, es irrelevante el lugar del mundo en el que residan los derechos de titularidad. De hecho, si en el Convenio de París se requiere <u>la titularidad en un país miembro de la Unión de París</u> , en ausencia de toda referencia en el RMC al territorio en que exista tal titularidad, deberá concluirse que basta con el que oponente cumpla los requisitos del artículo 5 del RMC relativo a las «personas que podrán ser titulares de marcas comunitarias». En el asunto en cuestión, el oponente cumplía tal requisito, ya que se trataba de una empresa con domicilio social en los Estados Unidos.
Resolución de 10/1/2011, 3253 C, «MUSASHI» (marca figurativa) Procedimientos de cancelación	El hecho de que los registros anteriores fueran de países no pertenecientes a la UE no incide en modo alguno en el motivo de nulidad en cuestión, dado que el artículo 8, apartado 2, del RMC, que impone esta condición territorial, no se aplica a los procedimientos basados en el artículo 8, apartado 3 del mismo, y no puede servir para definir el alcance territorial de la protección otorgada por dicho artículo. «En ausencia de toda mención a un “territorio de referencia” en el artículo 8, apartado 3, del RMC, la División de Anulación debe suponer que las marcas anteriores registradas en países fuera de la UE pueden constituir el fundamento de una solicitud de nulidad con arreglo al artículo 8, apartado 3, del RMC» (párrafo 33).
Resolución de 26/1/2012, en el asunto R 1956/2010-1 «HEATSTRIP» (confirmada mediante la sentencia T-184/12)	La oposición se basó en una marca no registrada protegida en Australia entre otros países. La Sala consideró que las pruebas presentadas por el oponente acreditaban que éste llevaba utilizando la marca en Australia durante un período significativo (párrafos 3 y 34, respectivamente).
Resolución de 19/5/2011, en el asunto R 0085/2010-4 «Lingham's» (marca figurativa).	La oposición se basó en una marca registrada protegida en Malasia. Al presentar el certificado de registro de Malasia, se demostró que el oponente es el titular de la marca malaya.

## 4 Condiciones de aplicación

El artículo 8, apartado 3, del RMC, permite a los titulares de marca oponerse al registro de sus marcas como marcas comunitarias, siempre que se cumplan los siguientes requisitos sustantivos (véase la sentencia de 13/4/2011, en el asunto T-262/09, «First Defense» (II), apartado 61):

1. el solicitante es o fue un agente o representante del titular de la marca;

2. la solicitud figura a nombre del agente o del representante;
3. la solicitud se presentó sin el consentimiento del titular;
4. el agente o representante no justificó su actuación;
5. los signos son idénticos o con ligeras modificaciones, y los bienes y servicios son idénticos o se encuentran estrechamente relacionados.

## 4.1 Relación de agente o representante

### 4.1.1 Naturaleza de la relación

A la luz de la finalidad de esta disposición, que es salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas frente a la apropiación arbitraria de las mismas por sus socios comerciales, los términos «agente» y «representante» deben **interpretarse en sentido amplio** con objeto de cubrir todo tipo de relaciones basadas en un acuerdo empresarial (regido por un contrato escrito o verbal) en el que una parte representa los intereses de la otra, con independencia del *nomen juris* que se dé a la relación contractual entre el mandante-titular y el solicitante de la marca comunitaria (confirmado por la sentencia de 13/4/2011, en el asunto T-262/09 «First Defense» (II), apartado 64).

Así pues, a los efectos del artículo 8, apartado 3, del RMC, basta con que exista un acuerdo de cooperación comercial entre las partes de un tipo que genere una **relación de confianza** al imponer al solicitante, de forma expresa o tácita, una obligación general de **lealtad y probidad** en la defensa de los intereses del titular de la marca. Se deduce que el artículo 8, apartado 3, del RMC, puede aplicarse también, por ejemplo, a licenciatarios del titular, o a distribuidores autorizados de los productos en relación con los cuales se usa la marca. La **carga de la prueba** relativa a la existencia de una relación agente-mandante recae en el oponente (confirmado por la sentencia de 13/4/2011, en el asunto T-262/09 «First Defense» (II), apartados 64 y 67).

Nº de asunto	Observaciones
Sentencia de 09/07/2014, T-184/12 «Heatstrip»	La Sala de Recurso concluyó que, aunque no existe un acuerdo de cooperación entre las partes, su relación en la fecha de la solicitud de la MC fue, a la luz de la correspondencia comercial entre ellos, más que la de un simple comprador y vendedor. Existía, más bien, un acuerdo de cooperación tácito que llevaba a la obligación fiduciaria sobre la parte del solicitante de la MC (apartado 67).
Resolución de 29/2/2012, en el asunto B 1 818 791, «HOVERCAM» (marca figurativa).	La División de Oposición determinó que las pruebas presentadas por el oponente ponían de relieve que la relación y su fin último constituían un ejemplo de cooperación comercial, mediante la cual se imponía una obligación general de confianza y lealtad al solicitante, y que se trataba del tipo de relación contemplado en el artículo 8, apartado 3, del RMC (p. 5).

Dada la variedad de formas que las relaciones comerciales pueden revestir en la práctica, se aplica un **planteamiento caso por caso** que se centra en la cuestión de saber si el vínculo contractual existente entre el titular-opponente y el solicitante se limita únicamente a una serie de transacciones ocasionales, o si, por el contrario, su duración y contenido son tales que podrían justificar la aplicación del artículo 8, apartado 3, del RMC (para más información sobre las fechas relevantes con respecto a la relación titular-opponente y el solicitante, véase el apartado 4.1.4). La cuestión esencial debería ser si fue la cooperación con el titular lo que permitió al solicitante conocer y apreciar el valor de la marca y le incitó posteriormente a intentar registrarla en su propio nombre.

No obstante, ha de existir algún tipo de acuerdo **de cooperación** entre las partes. Si el solicitante actúa de forma totalmente **independiente**, sin mantener ningún tipo de relación con el titular, no puede considerársele un agente a efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del RMC (confirmado por la sentencia de 13/04/2011, en el asunto T-262/09, «FIRST DEFENSE» (II), apartado 64).

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 16/06/2011, en el asunto nº 4103 C, «D'Angelico» (marca figurativa) Procedimiento de anulación.	La División de Anulación consideró que en vez de mantener una relación de agente o representante, las partes gozaban en el momento de solicitar la marca comunitaria de derechos paralelos e independientes a las marcas en los Estados Unidos y Japón. Por estos motivos el artículo 8, apartado 3, del RMC no era aplicable..

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 17/03/2000, en el asunto B 26 759, «EAST SIDE MARIO'S»	El mero deseo de establecer una relación comercial con el oponente no puede considerarse un acuerdo concertado entre las partes en cuanto al uso de la marca impugnada.

Así pues, un mero **comprador o un cliente** del titular no puede equipararse a un «agente o representante» con arreglo al artículo 8, apartado 3, del RMC, puesto que dichas personas no tienen una obligación especial de lealtad para con el titular de la marca.

Nº de asunto	Observaciones
Sentencia de 13/04/2011, en el asunto T-262/09, «FIRST DEFENSE» (II)	La demandante no aportó ningún elemento de prueba de la existencia de una relación de representación con el solicitante. Si bien es cierto que la demandante presentó facturas y órdenes de pedido que se le remitieron, sobre cuya base podría presumirse, en otras circunstancias, la existencia de un acuerdo comercial entre las partes, en el presente caso el TG concluyó que dicha prueba no demuestra que la coadyuvante actuara por cuenta de la demandante, sino que acredita meramente la existencia de una relación vendedor-cliente que pudo establecerse sin previo acuerdo entre ellas. Dicha relación no basta para que sea aplicable el artículo 8, apartado 3, del RMC (apartado 67).
Resolución de 26/06/2009, en el asunto B 955 528, «FUSION» (marca figurativa)	La Oficina consideró que la prueba sobre el tipo de vínculo comercial entre el oponente y el solicitante no era concluyente, es decir, que no pudo establecer si el solicitante era efectivamente un agente o representante o un mero comprador de los productos del oponente. En consecuencia, la Oficina no pudo sostener que se aplicara el artículo 8, apartado 3, del RMC.

Carece de relevancia a efectos del artículo 8, apartado 3, del RMC el hecho de que exista o no un **acuerdo de exclusividad** entre las partes, o una mera relación comercial de carácter no exclusivo.

De hecho, puede existir un acuerdo de cooperación comercial que suponga una obligación de lealtad incluso cuando no hay una cláusula de exclusividad (véase la sentencia de 09/07/2014, T-184/12 «Heatstrip», apartado 69).

El artículo 8, apartado 3, del RMC también se aplica a **formas análogas de relaciones profesionales** que generan una obligación de lealtad y confidencialidad entre el titular de la marca y el profesional, como es el caso de los abogados en

ejercicio y los procuradores, consultores, agentes de marcas, etc. Sin embargo, el representante legal o gerente de la empresa del oponente no puede considerarse un agente o representante a efectos del artículo 8, apartado 3, del RMC, puesto que estas personas no son socios profesionales del oponente. La finalidad de esta disposición no consiste en proteger al titular de actos de violación que tienen su origen en el seno de su propia empresa. Es posible que tales actos puedan sancionarse a través de las reglas generales sobre la mala fe en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 20/03/2000, en el asunto B 126 633, «Harpoon» (marca figurativa)	En este caso, el solicitante era un representante legal de la empresa del oponente. La solicitud de oposición fue desestimada.

#### 4.1.2 Forma del acuerdo

No es preciso que el acuerdo entre las partes revista la forma de un contrato escrito. Como es lógico, la existencia de un acuerdo formal entre las partes tendrá un gran valor a la hora de determinar exactamente el tipo de relación que vincula a las partes. Como ya se ha señalado, el título de dicho acuerdo y la terminología elegida por las partes no deben considerarse concluyentes. Lo importante es el tipo de cooperación comercial establecida en sus aspectos sustanciales y no su descripción formal.

Aun en aquellos casos en que no existe un contrato escrito, cabe inferir la existencia de un acuerdo comercial del tipo exigido por el artículo 8, apartado 3, del RMC, de indicios y pruebas indirectos, tales como correspondencia comercial entre las partes, facturas y hojas de pedido correspondientes a los productos vendidos al agente, o notas de abono y otros instrumentos bancarios (teniendo siempre en cuenta que una mera relación de cliente es insuficiente en el sentido del artículo 8, apartado 3, del RMC). Pueden ser importantes incluso los acuerdos sobre solución de conflictos, por cuanto aportan suficiente información acerca de la relación existente entre las partes en el pasado.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 7/7/2003, en el asunto R 336/2001-2 «GORDON and SMITH» (marca figurativa)	La División de Oposición acertó al concluir que existía una relación de agencia entre el solicitante y los oponentes, basándose en la correspondencia que indicaba que las dos partes mantenían una relación comercial prolongada y estrecha. La empresa del solicitante ejercía como distribuidora de los productos de los oponentes (apartado 19).

Por lo demás, circunstancias como objetivos de ventas impuestos al solicitante, o el pago de cánones, o la fabricación de los productos amparados por la marca bajo licencia o la asistencia en la creación de una red de distribución local, constituyen indicios sólidos de una relación comercial del tipo contemplado en el artículo 8, apartado 3, del RMC.

El Tribunal decidió asimismo que la cooperación activa entre un solicitante de MC y un oponente en la propaganda del producto, con el fin de optimizar su comercialización, podría dar lugar a la relación fiduciaria en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMC.

N° de asunto	Observaciones
Resolución de 26/1/2012, R 1956/2010-1 «HEATSTRIP» (recurrida y confirmada mediante la sentencia T-184/12)	El Tribunal confirmó las conclusiones de la Sala que consideró que podía establecerse la existencia de una relación contractual vinculante mediante las <u>cartas comerciales intercambiadas</u> por las partes, también por correo electrónico. La Sala examinó la correspondencia por correo electrónico entre las partes, con el fin de determinar lo que cada una de ellas le pedía a la otra (apartado 50). La Sala concluyó que los mensajes de correo electrónico ponían de relieve que las dos partes cooperaban activamente en la promoción del producto, mediante su publicidad en folletos y su exposición en una feria, al objeto de generar las mejores condiciones para su comercialización con éxito: el oponente suministraba el material para atender tales fines, y el solicitante lo adaptó al mercado alemán (apartado 54). La Sala concluyó así que la correspondencia por correo electrónico denotaba la existencia de un acuerdo de cooperación comercial entre las partes, de un tipo que da lugar a una relación de confianza (apartado 56). El Tribunal General no aceptó el argumento del solicitante según el cual no existía cooperación entre las partes (porque el solicitante no estaba integrado en la estructura de ventas del oponente, no estaba sujeto a una cláusula de no competencia y tenía que soportar los gastos de venta y promoción) y confirmó la resolución de la Sala (apartado 67 y siguientes).

Por otro lado, el mero deseo del solicitante de establecer una relación comercial con el oponente no puede reputarse de acuerdo entre las partes. Los agentes o representantes potenciales no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del RMC (véase B 26 759 «East Side Mario's», citado anteriormente).

#### 4.1.3 Alcance territorial del acuerdo

Si bien es cierto que la letra del artículo 8, apartado 3, del RMC, no hace referencia alguna al alcance territorial del acuerdo entre el titular de la marca y su agente o representante, **en esta disposición debe leerse una limitación implícita de su alcance a las relaciones en la UE o una parte de la misma.**

Lo anterior concuerda mejor con las consideraciones económicas que subyacen al artículo 8, apartado 3, que consisten en impedir a los agentes o representantes hacer un uso indebido de una relación comercial que cubre un determinado territorio, mediante la presentación de una solicitud de registro de la marca de su mandante sin su consentimiento precisamente en ese territorio, es decir, en el territorio en el cual el solicitante puede aprovecharse mejor de la infraestructura y los conocimientos que posee como resultado de su anterior relación con el titular. En consecuencia, como la solicitud prohibida por el artículo 8, apartado 3, del RMC, es una solicitud destinada a la adquisición de derechos de marca en la UE, el acuerdo debe referirse también al mismo territorio.

Así pues, a este respecto procede hacer una interpretación teleológica, según la cual el artículo 8, apartado 3, del RMC, sólo se aplica a los acuerdos que cubren la totalidad o parte del territorio de la UE. En la práctica, esto significa que los acuerdos de ámbito mundial o paneuropeos están comprendidos en esta disposición, ya que se trata de acuerdos que se extienden a uno o más Estados miembros, o que sólo cubren una parte de su territorio, con independencia de si incluyen también a territorios



terceros. En cambio, los acuerdos que se aplican exclusivamente a territorios terceros no están comprendidos en esta disposición.

#### 4.1.4 Fechas relevantes

La relación de agente-representante debe haberse establecido **antes de la fecha de presentación** de la solicitud de marca comunitaria. Por lo tanto, es irrelevante que con posterioridad a esa fecha el solicitante entrara en negociaciones con el oponente, o le hiciera propuestas unilaterales con objeto de convertirse en su representante o agente.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 19/5/2011, en el asunto R 0085/2010-4 «Lingham's»	<p>El oponente otorgó al solicitante un poder especial, por el que consentía en que el solicitante presentara solicitudes de marca. Con posterioridad a tal poder, el solicitante presentó una solicitud de MC. Tras la presentación, el oponente revocó el poder especial y presentó la oposición.</p> <p>La Sala consideró que la fecha relevante es la de presentación de la solicitud. En tal fecha, la autorización del titular se encontraba vigente. La revocación tuvo efectos <i>ex nunc</i> (y no afecta a la validez de las acciones realizadas con arreglo al poder especial) y no <i>ex tunc</i> (como si el poder especial nunca hubiera existido) (apartado 24).</p>
Sentencia de 6/9/2006, en el asunto T-6/05«FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR» (I)	La Sala de Recurso debería haber examinado si, en la fecha de la solicitud de registro de la marca, la parte interviniente se encontraba vinculada por la autorización o no (apartado 50).

No obstante, aunque el acuerdo entre las partes se haya celebrado formalmente **después de la fecha de presentación** de la solicitud, cabe todavía deducir de las pruebas presentadas que las partes mantenían ya cierta forma de cooperación comercial antes de la firma del contrato y que el solicitante ya actuaba como agente, representante, distribuidor o licenciataria del oponente.

Por otra parte, el acuerdo entre las partes **no tiene que estar todavía técnicamente en vigor** al presentar la solicitud. La referencia a una solicitud presentada por un «agente o representante» no debería interpretarse como un requisito formal que debe satisfacerse al tiempo de la presentación de la solicitud de marca comunitaria. El artículo 8, apartado 3 se aplica igualmente a los **acuerdos que vencieron antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria**, siempre que el tiempo transcurrido permita presumir razonablemente que la obligación de lealtad y confidencialidad persistía al tiempo de la presentación de la solicitud de marca comunitaria (confirmado por la sentencia de 13/4/2011, en el asunto T-262/09 «First Defense» (II), apartado 65).

El artículo 8, apartado 3, del RMC y el artículo 6*septies* del Convenio de París no protegen al titular de una marca que actúa de manera descuidada y no se esfuerza en procurar la protección de la marca por sí mismo. Con arreglo a las obligaciones de confianza poscontractuales, ninguna de las partes podrá utilizar la extinción de un acuerdo como pretexto para librarse de sus obligaciones; por ejemplo, rescindiendo un acuerdo e, inmediatamente después, presentando una solicitud de marca. La lógica que subyace al artículo 8, apartado 3, del RMC y al artículo 6*septies* del Convenio de París consiste en evitar situaciones en las que un representante en un país A de un mandante que sea titular de marcas en un país B, y al que se ha encargado que

comercialice los productos protegidos por una marca y sirva los intereses del mandante en el país A, utilice la presentación de una solicitud de marca en el país A como arma contra el mandante, por ejemplo, con el fin de obligar a éste a continuar con el representante e impedirle acceder al mercado en dicho país A. Tal lógica se aplica igualmente si existe un acuerdo, pero el representante lo rescinde para aprovecharse y presentar una marca por los mismos motivos. No obstante, esto no genera derechos absolutos para que el mandante obtenga la protección de sus marcas en otros países. El mero hecho de que el mandante sea titular de una marca en el país B no le confiere el derecho absoluto a obtener marcas en todos los demás países; las marcas registradas en países diferentes son, en principio, independientes entre sí, y pueden tener titulares distintos, de conformidad con el artículo 6, apartado 3 del Convenio de París. El artículo 6<sup>septies</sup> del Convenio de París constituye una excepción a este principio, y únicamente en la medida en que las obligaciones contractuales o *de facto* de las partes en cuestión justifiquen tal excepción. Sólo en dicha medida está justificado que la MC resultante «pertenezca» al mandante con arreglo al artículo 18 del RMC (resolución de 19/11/2007, en el asunto R 0073/2006-4 «Porter», párrafo 26).

Lo anterior debe apreciarse caso por caso, y el factor decisivo debería ser si el solicitante tiene todavía la posibilidad de sacar un beneficio comercial de su pasada relación con el titular de la marca sirviéndose de los conocimientos y contactos adquiridos gracias a su posición.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 19/11/2007, en el asunto R 0073/2006-4 «Porter».	La solicitud impugnada no se presentó durante la vigencia de los acuerdos entre Gallant (titular de las acciones de Porter, el solicitante) y Yoshida (oponente), lo que permitió a Gallant presentar una solicitud de MC, pero casi <u>un año</u> después de la extinción del último acuerdo (apartado 25). La Sala señaló que las obligaciones de confianza tras la extinción del acuerdo no tienen que durar siempre, sino durante un cierto período transitorio tras la terminación del mismo, en el que las partes pueden redefinir sus estrategias comerciales, y concluyó, entre otras cosas, que toda relación poscontractual entre Yoshida y Gallant había concluido en la fecha de la presentación de la solicitud de MC (apartado 27).
Resolución de 21/2/2002, en el asunto B 167 926 «AZONIC».	En este asunto, menos de <u>tres meses</u> después de la extinción de una relación contractual, como la de un acuerdo de licencia, es un período en el que se considera que la relación de confianza entre las partes sigue existiendo, e impone al solicitante una obligación de lealtad y confianza.

## 4.2 Solicitud a nombre del agente

Según el artículo 8, apartado 3, del RMC, la marca solicitada no debe registrarse cuando el agente o representante solicite su registro en su propio nombre. Normalmente, resultará fácil comprobar si se cumple este requisito comparando el nombre del solicitante con el de la persona que figura en la prueba como agente o representante del titular.

Sin embargo, pueden darse situaciones en las que el agente o representante trate de **eludir** esta disposición haciendo que la solicitud sea presentada por un tercero sobre el cual ejerce un control, o con quien ha llegado a algún tipo de acuerdo a tal fin. En tales casos está justificado adoptar un planteamiento más flexible. Así pues, si bien es evidente que debido a la naturaleza de la relación existente entre la persona que presenta la solicitud y el agente, la situación es efectivamente la misma que si la

solicitud la hubiera presentado el propio agente, es posible aplicar el artículo 8, apartado 3, del RMC, pese a la aparente discrepancia entre el nombre del solicitante y el nombre del agente del titular.

Tal supuesto podría darse si la solicitud fuera presentada no en nombre de la sociedad del agente, sino en nombre de una persona física que **tenga los mismos intereses económicos** que el agente, como por ejemplo su presidente, vicepresidente o representante legal. Dado que en este caso el agente o representante podría todavía beneficiarse de dicha solicitud, habría que considerar que la persona física está sujeta a las mismas limitaciones que la sociedad.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 21/2/2002, en el asunto B 167 926 «AZONIC»	La División de Oposición consideró que, aun cuando la solicitud de MC se presentó en nombre de una persona física (el Sr. Costahaude), en lugar de directamente en el nombre de la persona jurídica (STYLE'N USA, INC.), la situación era en la práctica la misma que si se hubiera presentado en el nombre de la persona jurídica.
Resolución de 28/5/2003, en el asunto B 413 890 «CELLFOOD»	Si bien es evidente que debido a la naturaleza de la relación existente entre la persona que presenta la solicitud y el agente, la situación es efectivamente la misma que si la solicitud la hubiera presentado el propio agente, es posible aplicar el artículo 8, apartado 3, del RMC, pese a la aparente discrepancia entre el nombre del solicitante y el nombre del agente del titular.

Además, en caso de que la persona que presentó la solicitud impugnada sea también quien **firmó el contrato de agencia** en nombre de la sociedad, este hecho deberá reputarse un argumento sólido en favor de la aplicación del artículo 8, apartado 3, del RMC, pues en tal supuesto el solicitante no puede negar un conocimiento directo de las prohibiciones pertinentes. Del mismo modo, el hecho de que un contrato de agencia incluya una **cláusula** por la cual se hace al gerente de la sociedad personalmente responsable de la observancia de las obligaciones contractuales asumidas por el agente, habrá de considerarse un nuevo indicio de que la presentación de la solicitud está comprendida en la prohibición prevista en el artículo 8, apartado 3, del RMC.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 21/2/2002, en el asunto B 167 926 «AZONIC»	<p>Teniendo en cuenta el puesto del representante autorizado de la empresa licenciataria, la Oficina consideró que, a pesar del hecho de que la solicitud de MC se presentó en nombre de la persona física, la situación era en la práctica la misma que si la hubiera presentado la persona jurídica, es decir, la empresa licenciataria. La solicitud de MC en nombre de la persona física podría haber tenido un efecto directo en la persona jurídica debido a su relación profesional y, además, el Presidente o el Vicepresidente de una empresa deberían considerarse obligados por las mismas limitaciones que su compañía, o al menos temporalmente obligados en el caso de la extinción de su relación profesional.</p> <p>Esta posición se ve reforzada por el hecho de que, en el asunto de referencia, existe una cláusula en el acuerdo renovado que establece el derecho del licenciante a la rescisión inmediata en el caso de que «el control de STYLE'N (el licenciatario) se transfiera y, por tanto, cambie la gerencia de la misma», lo que pone de relieve que la gerencia de la empresa licenciataria también se encontraba obligada por los términos del acuerdo.</p>

Nos hallamos ante un caso similar cuando el agente o representante y el solicitante son personas jurídicas distintas, pero las pruebas revelan que están **controladas, administradas o dirigidas** por la misma persona física. Por las razones antes aducidas, resulta oportuno «levantar el velo corporativo» y aplicar el artículo 8, apartado 3 también en estos casos.

### 4.3 Presentación de la solicitud sin el consentimiento del titular

Si bien la ausencia del consentimiento del titular es una condición *sine qua non* para la aplicación del artículo 8, apartado 3, el **oponente no está obligado a presentar la prueba de que el agente no estaba autorizado** a presentar la solicitud de marca comunitaria. Una mera **declaración** de que la solicitud se presentó sin su consentimiento suele ser **suficiente**. Esto obedece a que no cabe esperar que el oponente acredite un hecho «negativo», como la **ausencia** de consentimiento. En estos casos **se invierte la carga de la prueba** e incumbe al solicitante probar que estaba autorizado a presentar la solicitud o justificar su actuación de cualquier otro modo.

En vista de la necesidad de proporcionar al titular legítimo una protección efectiva frente a las actuaciones realizadas por sus agentes sin su autorización, la aplicación del artículo 8, apartado 3 sólo debería excluirse cuando el consentimiento del titular fuera suficientemente **claro, específico e incondicional** (véase, por ejemplo, la sentencia de 6/9/2006, en el asunto T-6/05, «First Defense» (I), apartado 40).

Así pues, aunque el titular haya consentido expresamente la presentación de la solicitud de marca comunitaria, su consentimiento no puede considerarse suficientemente claro si no ha especificado de forma explícita que la solicitud puede presentarse en nombre del agente.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 7/7/2003, en el asunto R 336/2001-2 «GORDON and SMITH» (marca figurativa)	«Habida cuenta de la importancia de su efecto de extinción de los derechos exclusivos de los titulares de las marcas en el procedimiento principal (derecho que les habilita para controlar la comercialización inicial en el EEE), el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tales derechos» (apartado 18).

De la misma forma, aunque el titular haya consentido expresamente la presentación de la solicitud de marca comunitaria, su consentimiento no puede considerarse suficientemente específico a efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del RMC, si no se indican los signos específicos que el solicitante está autorizado a solicitar como marcas comunitarias.

Por regla general, será más fácil examinar si el titular autorizó la presentación de la solicitud cuando las condiciones en las que un agente o representante puede presentar una solicitud de marca comunitaria están adecuadamente reguladas en el **contrato**, o resultan de otras **pruebas directas** (cartas, representaciones escritas, etc.). En la mayoría de los casos, estas pruebas bastarán para poner de manifiesto si el titular ha dado su consentimiento expreso, o si el solicitante ha sobrepasado los límites de sus poderes.

En otros casos o no existe contrato, o es inadecuado a este respecto. Si bien el texto del artículo 8, apartado 3 es, en principio, lo bastante amplio para amparar también los casos de **consentimiento tácito o implícito**; este consentimiento sólo debe inferirse cuando la prueba sea suficientemente clara respecto a las intenciones del titular. Si la **prueba no menciona en absoluto** la existencia de una autorización expresa o tácita, la **ausencia de consentimiento debería presumirse de forma general**.

Aun en el supuesto de que existan **indicios indirectos** y pruebas de los que se deduzca la existencia de un consentimiento implícito, cualquier **duda o ambigüedad** debería **interpretarse en favor del oponente**, ya que, por regla general, será bastante difícil examinar si dicho consentimiento es lo suficientemente claro e inequívoco.

Por ejemplo, el hecho de que el titular haya tolerado la presentación de solicitudes en nombre del agente sin su consentimiento en otras jurisdicciones no puede generar en el solicitante la confianza legítima de que el titular tampoco pondrá objeciones a la presentación de una solicitud de marca comunitaria.

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 31/1/2001, en el asunto B 140 006 «GORDON and SMITH» (marca figurativa) (confirmada por la resolución de 7/7/2003, en el asunto R 336/2001-2)	El mero hecho de que los oponentes no se opusieran de inmediato a la actuación del solicitante de registrar la marca después de que recibieran la notificación de tal actuación no constituye un consentimiento de la misma.

El hecho de que el titular tolere una conducta al margen de los límites de un contrato (como la utilización de un signo) no puede llevar a la conclusión de que la presentación de la MC no infringió la obligación de confianza establecida si el consentimiento no es inequívoco, específico e incondicional.

Nº de asunto	Observaciones
Asuntos acumulados T-537/10 y T-538/10, «FAGUMIT»	<p>La solicitante (la titular de la MC en los procedimientos de anulación) centró su línea de argumentación en el consentimiento presuntamente otorgado por el titular de la marca. El Tribunal mantuvo (al igual que la Sala de Recurso) que el consentimiento a efectos del registro de la marca en nombre del representante o el agente debe ser inequívoco, específico e incondicional (apartados 22-23).</p> <p>El documento en el que se basó la titular de la MC no demostraba un consentimiento en el sentido recogido en el artículo 8, apartado 3, del RMC (apartado 28). La titular de la MC no se mencionaba en el documento, y en éste no se aludía a la posibilidad de registro del signo como marca. El titular de la MC no puede basarse en el hecho de que el solicitante de la anulación no se opusiera al uso del signo por empresas ajenas a las referidas en el documento. La utilización de las marcas ocurrió en el transcurso de la comercialización de los artículos producidos por el solicitante de la anulación. No obstante, tal utilización es la consecuencia lógica de la cooperación entre el solicitante de la anulación y los distribuidores de sus productos, y no demuestra ningún abandono del signo que facultara a alguien para presentar una solicitud de registro de dicho signo (o de su elemento dominante), como MC (apartado 27).</p>

Aun cuando el consentimiento del titular se haya considerado inequívoco, específico e incondicional, constituirá una cuestión de hecho determinar si tal consentimiento sigue siendo válido tras un **cambio de titular** mediante una venta de activos.

N° de asunto	Observaciones
Sentencia de 6/9/2006, en el asunto T-6/05, «FIRST DEFENSE» (I)	<p>El Tribunal General devolvió un asunto de esta índole a la Sala de Recurso, con el fin de determinar si el consentimiento obtenido por el solicitante de la MC había sobrevivido a la adquisición de los activos del antiguo titular de la marca y si, en la fecha de la solicitud de registro de la marca, el nuevo titular de la misma en los Estados Unidos (el oponente) <u>seguía estando obligado</u> por dicho consentimiento.</p> <p>El TG indicó que, si el oponente ya no estaba obligado por el consentimiento, la Sala debería determinar entonces si el solicitante disponía de una <u>justificación válida</u> que pudiera compensar la ausencia de tal consentimiento.</p>

#### 4.4 Ausencia de justificación del solicitante

Tal como se ha mencionado anteriormente, habida cuenta de que el oponente no está en condiciones de probar la falta de consentimiento, la carga de la prueba se invierte y corresponde al solicitante demostrar que la presentación de la solicitud fue autorizada por el titular. Si bien el artículo 8, apartado 3, del RMC, trata la falta de consentimiento del titular y la ausencia de una justificación válida por parte del solicitante como dos condiciones distintas, estos requisitos se solapan en gran medida ya que si el solicitante acredita que la presentación de la solicitud se basó en algún tipo de acuerdo, habrá aportado asimismo una justificación válida de su actuación.

Por añadidura, el solicitante puede invocar cualquier otra circunstancia que demuestre que tenía una justificación para presentar la solicitud de marca comunitaria en su propio nombre. No obstante, a falta de pruebas de un consentimiento directo sólo se admitirán razones excepcionales como justificación válida, dada la necesidad de evitar una violación de los intereses legítimos del titular a falta de indicios suficientes de que su intención era autorizar la presentación de la solicitud por el agente en su propio nombre.

Por ejemplo, cabría inferir que el titular ha autorizado tácitamente la presentación de la solicitud si no actúa en un plazo razonable después de haberle informado el solicitante de su intención de presentar la solicitud de marca comunitaria en su propio nombre. Con todo, ni siquiera en ese caso cabe presumir que la presentación de la solicitud ha sido autorizada por el titular si el agente no le ha manifestado de forma suficientemente clara por adelantado a nombre de quién piensa presentar la solicitud.

Otro caso de justificación válida es aquél en que el titular hacer creer a su agente que ha abandonado la marca, o que no está interesado en obtener o en mantener ningún derecho en el territorio considerado, por ejemplo suspendiendo el uso de la marca durante un periodo de tiempo relativamente largo.

El hecho de que el titular no desee gastar dinero en el registro de su marca no da al agente el derecho de actuar por propia iniciativa, ya que el titular puede conservar todavía un interés en utilizar su marca en el territorio aunque no esté registrada. Dicha decisión empresarial no puede reputarse en sí misma como un signo de que el titular ha renunciado a los derechos sobre su marca.

Las justificaciones relacionadas exclusivamente con los intereses económicos del solicitante, como la necesidad de proteger su inversión en la creación de una red de distribución local y de promocionar la marca en el territorio de referencia no pueden considerarse válidas a efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del RMC.

El solicitante tampoco puede alegar en su defensa que tiene derecho a una retribución económica por el trabajo y los gastos realizados en el desarrollo del fondo de comercio de la marca. Aun suponiendo que dicha retribución fuera merecida o estuviera expresamente prevista en el contrato de agencia, el solicitante no puede utilizar el registro de la marca en su propio nombre como forma de obtener dinero del oponente o en concepto de compensación económica, sino que debe intentar resolver sus diferencias con el titular bien mediante un acuerdo o mediante una reclamación por daños y perjuicios.

Finalmente, si el solicitante no presenta ninguna justificación de sus actos, no incumbe a la Oficina realizar especulaciones en ese sentido (véase la sentencia de 09/07/2014, T-184/12 «Heatstrip», apartados 73 y 74).

Nº de asunto	Observaciones
Resolución de 4/10/2011, en el asunto 4443 C, «CELLO»	Respecto al argumento justificativo de que la solicitud de MC se presentó con el fin de proteger el fondo de comercio de la marca en la UE, que se había desarrollado únicamente como resultado de actividades comerciales, la División de Anulación consideró que el hecho de que un distribuidor, exclusivo o de otro tipo, desarrolle el fondo de comercio de la marca del titular en su territorio asignado forma parte de las obligaciones habituales de un distribuidor, y no puede constituir, por sí mismo y en ausencia de otras circunstancias, una justificación válida para la apropiación de la marca del titular por el distribuidor.
Resolución de 10/1/2011, en el asunto 3253 C, «MUSASHI» (marca figurativa).	Por lo que se refiere a la justificación relativa a las alegaciones económicas de la parte que presenta la MC y sus argumentos de que le asiste el derecho a cierta remuneración financiera por permitir que el signo disfrute de protección a escala de la UE, y que podría transferirse al solicitante de la anulación, se determinó que ésta no puede constituir una justificación válida en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3. «Aun suponiendo que la retribución fuera merecida, el titular de la MC no puede utilizar el registro de una marca en su propio nombre como forma de obtener un pago» [del solicitante de la anulación] (apartado 47).
Resolución de 7/7/2003, en el asunto R 336/2001-2 «GORDON and SMITH» (marca figurativa)	Una acción que vulnera los intereses del titular de la marca, como la solicitud de registro de una marca en nombre del agente o representante sin el consentimiento del titular y con el único propósito de salvaguardar los intereses del propio agente o representante, no se considera una justificación para las finalidades del artículo 8, apartado 3, del RMC. Lo anterior es también de aplicación para el segundo argumento del solicitante, que justifica sus acciones debido a que pagó los costes de registro. Los intereses del titular de la marca no pueden subordinarse a los gastos de un agente o representante. El hecho de que un oponente esté reticente a incurrir en gastos financieros para registrar una marca, no le da automáticamente al agente o representante el derecho de proceder con el registro de la marca en su propio nombre. Lo anterior constituye una violación de la obligación de lealtad y lealtad del agente o representante hacia el titular de la marca (párrafo 24).

#### 4.5 Aplicabilidad al margen de la identidad de los signos – productos y servicios

El artículo 8, apartado 3, del RMC, prevé que se denegará el registro de una marca comunitaria cuando «el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre». Esta referencia expresa a la marca del mandante da la impresión *prima facie* de que la marca comunitaria solicitada ha de ser la misma que la marca anterior.

Así pues, una interpretación literal del artículo 8, apartado 3, del RMC, llevaría a la conclusión de que su aplicación sólo es posible cuando el agente o representante tenga intención de registrar una marca idéntica a la del titular.

Procede señalar asimismo que el texto del artículo 8, apartado 3, del RMC, no hace referencia alguna a los productos y servicios en relación con los cuales se ha presentado la solicitud y está protegida la marca anterior, y que por lo tanto no da ninguna orientación sobre cuál debería ser la exacta relación entre los productos y servicios respectivos para que esta disposición resulte aplicable.











Sin embargo, aplicar el artículo 8, apartado 3, del RMC, exclusivamente a signos idénticos para productos y servicios idénticos privaría a esta disposición de gran parte de su eficacia, dado que permitiría al solicitante escapar a sus consecuencias introduciendo pequeñas modificaciones bien en la marca anterior bien en la lista de productos y servicios. En un caso semejante, los intereses del titular quedarían gravemente lesionados, en particular si la marca anterior está siendo utilizada y las variaciones introducidas por el solicitante no son suficientemente significativas para excluir la confusión. Es más, si se permite a la solicitud proceder hasta el registro a pesar de su similitud con la marca anterior, el solicitante estará en condiciones de impedir cualquier registro y/o uso posterior de la marca anterior por el titular inicial en el territorio de la UE, con base en el artículo 8, apartado 1 o el artículo 9, apartado 1, del RMC, o las disposiciones concordantes de la legislación nacional.

Así pues, en vista de la necesidad de proteger de forma efectiva al titular legítimo de la marca contra las prácticas desleales de sus representantes, debe evitarse una interpretación restrictiva del artículo 8, apartado 3, del RMC. Por consiguiente, procede aplicar este artículo no sólo cuando las **marcas** respectivas **son idénticas, sino también:**

- cuando el signo solicitado por el agente o representante reproduce en lo esencial la marca anterior con pequeñas modificaciones, adiciones o supresiones, que no afectan sustancialmente a su carácter distintivo;
- cuando los productos y servicios en conflicto están estrechamente relacionados o son equivalentes en términos comerciales. En otras palabras, lo que cuenta finalmente es que el público pueda percibir los productos y servicios del solicitante como productos «autorizados», cuya calidad todavía es garantizada de algún modo por el oponente, y que habría sido razonable para el oponente comercializar en vista de los productos y servicios protegidos por la marca anterior.

Figuran a continuación ejemplos de **signos** en conflicto en que la Oficina consideró aplicable el artículo 8, apartado 3, del RMC:



Marca anterior	Solicitud de MC	Nº de asunto
<p>FIRST DEFENSE</p>  <p>(2 derechos anteriores de Estados Unidos)</p>		<p>Resolución de 4/5/2009, en el asunto R 0493/2002-4, «First Defense» (II)</p> <p>Sentencia de 13/4/2011, en el asunto T-262/09, «FIRST DEFENSE» (II)</p>
		<p>Resolución de 3/5/2012, en el asunto R 1642/2011-2 «Maritime Acopafi» (marca figurativa).</p>
 <p>BERIK (marca denominativa) (2 derechos anteriores)</p>		<p>Resolución de 3/8/2010, en el asunto R 1367/2009-2 «BERIK DESIGN» (marca figurativa)</p>
 <p>BERIK (marca denominativa) (2 derechos anteriores)</p>		<p>Resolución de 3/8/2010, en el asunto R 1231/2009-2 «BERIK» (marca figurativa).</p>
	<p>NORAXON</p>	<p>Resolución de 19/6/1999, en el asunto B 3 436 «NORAXON»</p>
	<p>APEX</p>	<p>Resoluciones de 26/9/2001, B 150 955 y B 170 789, «APEX»</p>

Figuran a continuación ejemplos de **productos y servicios** en conflicto en que la Oficina consideró aplicable el artículo 8, apartado 3, del RMC:

N° de asunto	Observaciones
<p>Resolución de 4/5/2009, en el asunto R 0493/2002-4 – «FIRST DEFENSE» (II)</p>	<p>La Sala determinó que los <i>equipos para pulverizado de sustancias irritantes</i> impugnados de la clase 13 se incluían en las <i>armas defensivas no explosivas en forma de gas irritante orgánico envasado en un pulverizador (o rociador presurizado)</i> del titular</p> <p>Sin embargo, consideró que la protección no se extendía a las <i>armas blancas, munición y proyectiles</i> impugnados. Se trata de productos respecto a los que una actividad comercial del titular no puede preverse razonablemente. Las armas blancas y la munición son muy diferentes de los pulverizadores de pimienta para que sean objeto del artículo 8, apartado 3, del RMC, dado que el oponente comercializa un producto muy específico (apartados 19 a 24).</p> <p>En su sentencia de 13/4/2011, en el asunto T-262/09, el TG no examinó los argumentos de las partes respecto a la similitud de los productos.</p>
<p>Resolución de 3/5/2012, en el asunto R 1642/2011-2 «Maritime Acopafi» (marca figurativa).</p>	<p>La Sala determinó que el texto sugiere únicamente que si la marca solicitada es esencialmente idéntica al derecho anterior, tanto en lo que se refiere a los signos, como a los productos y servicios, puede prohibirse. Por otro lado, una lectura demasiado literal de tal disposición debilitaría fatalmente su utilidad, al permitir a agentes fraudulentos registrar las marcas de sus mandantes al efectuar sencillamente modificaciones menores o adiciones poco importantes en las mismas. No obstante, a pesar de estas consideraciones, la disposición debe aplicarse únicamente en aquellos casos en los que los productos o servicios sean esencialmente los mismos, o equivalentes en gran medida (apartado 18).</p> <p>A la vista de lo anterior, la Sala respaldó las conclusiones del DO de que la utilización de la marca anterior para la <i>instalación de alojamiento marítimo</i> difería fundamentalmente de los servicios del solicitante en la clase 42 (<i>servicios científicos y tecnológicos, de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software</i>).</p>
<p>Resolución de 3/8/2010, en el asunto R 1367/2009-2 «Berik» (marca figurativa)</p>	<p>La Sala convino con la División de Anulación en que los productos del solicitante de la anulación en la clase 25 no podían considerarse estrechamente relacionados ni equivalentes en términos comerciales con los productos del solicitante en la clase 18, <i>cuero o imitaciones de cuero</i>. Los segundos son materias primas para productores de artículos fabricados en cuero o imitaciones de cuero y, por tanto, se dirigen a un público diferente y tienen canales de distribución distintos de los productos cubiertos por las marcas del solicitante de la anulación (apartados 30 y 31).</p> <p>Convino además con la División de Anulación en que los productos del solicitante de la anulación en la clase 25 no podían considerarse estrechamente relacionados ni equivalentes en términos comerciales a los productos del solicitante comprendidos en la clase 16 aun cuando, por ejemplo, algunos de los productos impugnados pueden utilizarse como artículos promocionales para una línea de prendas de vestir (apartados 28-30).</p>

<b>N° de asunto</b>	<b>Observaciones</b>
Resolución de 27/2/2012, en el asunto B 1 302 530 «GEOWEB / NEOWEB».	<p>«En vista de la necesidad de proteger de forma efectiva al titular legítimo de la marca contra las prácticas desleales de sus representantes, debe evitarse una interpretación restrictiva del artículo 8, apartado 3, del RMC. Por tanto, esta disposición debe aplicarse no sólo cuando las respectivas marcas sean idénticas, sino también cuando la marca solicitada por el agente o representante reproduce en lo esencial la marca anterior con pequeñas modificaciones, adiciones o supresiones, que no afectan sustancialmente a su carácter distintivo.</p> <p>De conformidad con el razonamiento anterior, el artículo 8, apartado 3, del RMC, no sólo cubre los casos en los que las listas respectivas de productos y servicios son estrictamente idénticas, sino también se aplica cuando los productos y servicios en conflicto están estrechamente relacionados, o son equivalentes en términos comerciales. En otras palabras, lo que cuenta finalmente es que el público pueda percibir los productos y servicios del solicitante como productos “autorizados”, cuya calidad todavía es «garantizada» de algún modo por el oponente» (p. 20).</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 4***

***DERECHOS CONTEMPLADOS EN EL  
ARTÍCULO 8, APARTADO 4, DEL RMC***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Estructura del artículo 8, apartado 4, del RMC</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMC</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>Derecho directo que se confiere al oponente</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2</b>	<b>Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC</b> 6	
3.2.1	Introducción.....	6
3.2.2	Marcas no registradas .....	7
3.2.3	Otros identificadores comerciales.....	7
3.2.3.1	Nombres comerciales.....	8
3.2.3.2	Denominaciones sociales.....	9
3.2.3.3	Nombres de dominio .....	9
3.2.3.4	Títulos.....	10
3.2.4	Indicaciones geográficas .....	10
3.2.4.1	Derechos anteriores derivados de la legislación de la UE.....	11
3.2.4.2	Derechos anteriores derivados de la legislación de los Estados miembros .....	12
3.2.4.3	Derechos anteriores derivados de acuerdos internacionales .....	13
3.2.4.4	Alcance de la protección de las IGP.....	15
<b>3.3</b>	<b>Requisitos del uso</b> .....	<b>16</b>
3.3.1	Criterio nacional.....	17
3.3.2	Criterio europeo: el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local.....	17
3.3.2.1	Uso en el tráfico económico .....	18
3.3.2.2	Alcance del uso .....	21
<b>3.4</b>	<b>Derecho anterior</b> .....	<b>27</b>
<b>3.5</b>	<b>Alcance de la protección</b> .....	<b>27</b>
<b>4</b>	<b>Prueba del Derecho aplicable que regula el signo</b> .....	<b>28</b>
<b>4.1</b>	<b>La carga de la prueba</b> .....	<b>28</b>
<b>4.2</b>	<b>Prueba y grado de la prueba</b> .....	<b>29</b>
4.2.1	Legislación nacional .....	30
4.2.2	Legislación de la Unión Europea .....	32
	<b>CUADRO</b> .....	<b>33</b>
	<b>DERECHOS NACIONALES QUE CONSTITUYEN «DERECHOS ANTERIORES» A EFECTOS DEL ARTÍCULO 8, APARTADO 4, DEL RMC</b> .....	<b>33</b>

## 1 Introducción

La relación entre el sistema de la marca comunitaria y los sistemas nacionales se caracteriza por el *principio de coexistencia*, lo cual significa que tanto el sistema comunitario de marcas como las legislaciones nacionales existen y funcionan simultáneamente. El mismo titular puede proteger un mismo signo tanto como marca comunitaria como marca nacional en uno (o todos) los Estados miembros. El *principio de coexistencia* también implica que el sistema de la marca comunitaria reconoce activamente la importancia de los derechos nacionales y su alcance de protección. Cuando se plantean conflictos entre las marcas comunitarias y las marcas nacionales u otros derechos nacionales, no existe una jerarquía que determine que un sistema prevalece sobre el otro, sino que en su lugar, se aplica el principio de prioridad. Si se cumplen los correspondientes requisitos, las marcas nacionales y otros derechos nacionales anteriores pueden evitar el registro de una marca comunitaria posterior o declarar la nulidad de la misma.

Aunque la Directiva de marcas y su aplicación posterior han armonizado las legislaciones relativas a las *marcas registradas*, dicha armonización no se ha realizado a escala de la Unión respecto de las *marcas no registradas* ni para la mayoría de *otros derechos anteriores* de carácter similar. Estos derechos no armonizados están regulados completamente por los Derechos nacionales.

Los tipos de derechos anteriores en que pueden basarse los procedimientos ante la Oficina se especifican en el RMC en:

- el artículo 8, apartado 4, del RMC, que limita el alcance de la protección a *los procedimientos de oposición para las marcas no registradas y otros signos anteriores utilizados en el tráfico económico no únicamente local*;
- el artículo 53, apartado 2, letras a) a d), del RMC, que amplía el ámbito de posibles derechos anteriores en que pueden estar basados los *procedimientos de nulidad*, más allá de los contemplados en el artículo 8, apartado 4, de RMC para que comprendan asimismo otros derechos anteriores, en particular el derecho a un nombre, el derecho a la imagen, un derecho de autor y un derecho de propiedad industrial;
- el artículo 111 del RMC, que complementa la gama de derechos anteriores invocados en apoyo del procedimiento de oposición, al establecer que los derechos que solo son válidos en determinadas localidades y que, por tanto, no cumplen el criterio de «alcance no únicamente local» del artículo 8, apartado 4, del RMC pueden oponerse al uso de la marca comunitaria aunque dichos derechos locales no podrán impedir su registro.

Esta parte de las Directrices solo aborda los derechos anteriores contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC.

## 2 Estructura del artículo 8, apartado 4, del RMC

El artículo 8, apartado 4, del RMC establece que:

Mediando oposición del **titular** de una **marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente**

**local**, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren **adquirido** derechos a utilizar dicho signo **con anterioridad** a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el **derecho a prohibir la utilización de una marca posterior**.

El artículo 8, apartado 4, del RMC implica que, además de las marcas anteriores que se contemplan en el apartado 2 de dicho artículo, las marcas no registradas y otros signos protegidos a nivel de un Estado miembro utilizados en el tráfico económico como «identificadores comerciales» de alcance no únicamente local podrán invocarse en una oposición siempre que dichos derechos confieran a sus titulares el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

El artículo 8, apartado 4, del RMC no enumera ni expresa exhaustivamente los derechos específicos que pueden ser invocados con arreglo a esta disposición, sino que destaca un espectro amplio de derechos en que puede basarse una oposición contra una solicitud de marca comunitaria. Por lo tanto, puede considerarse que el artículo 8, apartado 4, del RMC es una «cláusula residual» general para las oposiciones basadas en marcas no registradas o en otros signos utilizados en el tráfico económico.

No obstante, el amplio ámbito de aplicación de los derechos anteriores que pueden tomarse como base en los procedimientos de oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC está sometido a una serie de requisitos restrictivos. Estos derechos deben conferir un derecho de ejercicio al titular, deben tener un alcance no únicamente local, deben quedar protegidos por el Derecho nacional que regula la utilización de una marca posterior y los derechos debieron haberse adquirido con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca comunitaria con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo.

El requisito de «alcance no únicamente local» pretende restringir el número de posibles derechos opuestos no registrados, por lo tanto, evitar el riesgo de colapso o de parálisis del sistema de marcas por sobrecarga con derechos opuestos que puedan ser relativamente insignificantes.

El requisito de «protección nacional» se considera necesario puesto que es fácil identificar los derechos nacionales no registrados y su protección no está armonizada a escala de la UE. Por consiguiente, solo el Derecho nacional que regula los signos anteriores podrá definir el alcance de su protección.

Mientras que los requisitos de «uso en el tráfico económico» y «utilización cuyo alcance no es únicamente local» deben interpretarse en el contexto del Derecho comunitario (criterio europeo), la legislación nacional es aplicable para determinar si un derecho particular está reconocido y protegido en la legislación nacional, si su titular tiene derecho a prohibir el uso de una marca posterior y qué condiciones deben cumplirse con arreglo al Derecho nacional para ejercer un derecho de forma satisfactoria.

Como consecuencia de esta dualidad, la Oficina debe aplicar tanto las disposiciones pertinentes del RMC como el Derecho nacional que regula el derecho opuesto anterior. A la vista del examen doble que debe realizarse con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC esta disposición, como vínculo entre el Derecho comunitario y nacional, muestra una naturaleza algo «híbrida».

### 3 Requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMC

Los requisitos para invocar adecuadamente el artículo 8, apartado 4, del RMC son:

- a) el oponente debe ser el beneficiario de la marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico;
- b) utilización cuyo alcance no es únicamente local;
- c) adquisición con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca comunitaria con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo;
- d) derecho a prohibir la utilización de una marca posterior con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo.

#### 3.1 Derecho directo que se confiere al oponente

Los sistemas legales de los Estados miembros de la UE establecen diversas formas de evitar el uso de marcas posteriores basándose en signos anteriores utilizados en el tráfico económico. Sin embargo, para poder quedar incluido dentro de lo establecido en el artículo 8, apartado 4, del RMC, el derecho anterior debe estar conferido a un titular en particular o a una clase determinada de usuario que tiene un **interés de cuasi titularidad** sobre el mismo, en el sentido de que puede excluir o evitar que otras personas utilicen el signo de forma ilícita. Esto se debe a que el artículo 8, apartado 4, del RMC es un motivo «relativo» de oposición y el artículo 41, apartado 1, letra c), del RMC establece que solo podrán presentar oposición los titulares de las marcas o signos anteriores contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC y las personas autorizadas en virtud del correspondiente Derecho nacional para ejercer dichos derechos. Dicho de otro modo, únicamente las personas que tienen un interés directo reconocido por la ley en iniciar un procedimiento tendrán derecho a presentar una oposición, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC.

Por ejemplo, en algunos Estados miembros, puede prohibirse el uso de un signo si deriva de prácticas comerciales desleales y engañosas. En dichos casos, si el derecho anterior carece de «calidad de propiedad», no entrará dentro del artículo 8, apartado 4, del RMC. No importa si estos signos están protegidos contra un uso desleal o engañoso con arreglo a la legislación de marcas, la legislación relativa a la competencia desleal o cualquier otro conjunto de disposiciones. Un ejemplo de esto es el Reglamento alemán del uso de la indicación geográfica «Solingen» para productos específicos (tijeras de cuchillería, cuchillos, etc.). Esta normativa no sería una base adecuada para una oposición contemplada en el artículo 8, apartado 4, del RMC porque el signo en cuestión no tiene condición de propiedad y, como tal, posee un carácter más público.



Derecho anterior	Nº de asunto
«A.O. CUBA»	R 0051/2007-4
<p>Cuando el Derecho nacional no confiere a una entidad jurídica (ya sea pública o privada) un derecho subjetivo que permita prohibir el uso de una marca posterior, no se cumple el «requisito de propiedad». La Sala de Recurso consideró que la normativa española que hizo efectivo el acuerdo bilateral entre España y Cuba de protección de la denominación de origen «Cuba» no era suficiente para conceder dicho derecho subjetivo (apartados 23 a 27).</p>	

A la hora de valorar la cualidad de propiedad de un signo utilizado en el tráfico económico, la Oficina debe analizar precisamente si el oponente ha adquirido derechos sobre el signo «con arreglo a la legislación nacional» (sentencia de 18/01/2012, en el asunto T-304/09, «Basmati»).

### 3.2 Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC

#### 3.2.1 Introducción

Al evaluar qué tipo de derechos de propiedad intelectual pueden ser o no invocados con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC, resulta aplicable el criterio europeo. Esta distinción resulta del régimen del RMC y, en particular, de la distinción que se hace de los tipos de signos anteriores en los que puede basarse la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC y los tipos de otros derechos en que puede basarse la nulidad con arreglo al artículo 53, apartado 2, del RMC. Mientras que el artículo 8, apartado 4, del RMC hace referencia a los *signos* («marcas no registradas u [...] otro signo»), el artículo 53, apartado 2, del RMC hace referencia a un conjunto de derechos más amplio: (a) un derecho al nombre; (b) un derecho a la imagen; (c) un derecho de autor; y (d) un derecho de propiedad intelectual.

Por lo tanto, aunque los signos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC quedan comprendidos dentro de la categoría amplia de «derechos de propiedad industrial», no todos los derechos de propiedad industrial son «signos» a efectos de dicho artículo. Dado que esta distinción se incluye en el RMC, la clasificación de un derecho con arreglo al correspondiente derecho nacional no resulta decisiva, y es irrelevante si la legislación nacional que rige dicho signo o derechos de propiedad industrial trata a ambos tipos de derechos como uno y en la misma legislación.

Los tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC son:

- «marcas no registradas»; y
- «otros signos utilizados en el tráfico económico», que comprenden:
  - identificadores comerciales como:
    - nombres comerciales;
    - denominaciones sociales;
    - rótulos de establecimiento;
    - títulos de publicaciones u obras análogas;
    - nombres de dominio;
  - indicaciones geográficas.

La mayoría de identificadores comerciales que entran dentro de la categoría de derechos anteriores con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC serán signos no registrados. Sin embargo, el hecho de que un signo esté también registrado de conformidad con los requisitos del correspondiente derecho nacional no impide que pueda ser invocado con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC.

### 3.2.2 Marcas no registradas

Las marcas no registradas basadas en el uso existen en una serie de Estados miembros<sup>1</sup> (véase el cuadro del final del documento a modo de visión general) y son signos que indican el origen comercial de un producto o servicio. Por lo tanto, hay signos que funcionan como una marca. Las normas y los requisitos por los que se rige la adquisición de derechos, con arreglo al correspondiente Derecho nacional, varían desde el mero uso hasta el uso que da lugar al renombre. El alcance de su protección no es uniforme, aunque por lo general es bastante parecido al alcance de protección de las marcas registradas en virtud de las disposiciones del RMC.

El artículo 8, apartado 4, del RMC refleja la existencia de dichos derechos en los Estados miembros y concede a los titulares de marcas no registradas la posibilidad de evitar el registro de una solicitud de marca comunitaria en los casos en que logren evitar el uso de dicha solicitud con arreglo a la correspondiente legislación nacional, si se demuestra que se cumplen las condiciones establecidas en el derecho nacional para prohibir el uso de la marca comunitaria posterior, así como el resto de requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMC.

Ejemplo: la resolución R-1529/2010-1 «Gladiator», en que se invocó una marca no registrada en la República Checa, y la resolución R-1446/2006-4 «RM2007», en la que se invocó una marca no registrada en Bélgica que se desestimó en la oposición por falta de fundamento, ya que en Bélgica las marcas no registradas no están protegidas.

### 3.2.3 Otros identificadores comerciales

La categoría «otros signos utilizados en el tráfico económico» es una categoría amplia que no está contemplada en el artículo 8, apartado 4, del RMC. Para que dichos signos queden comprendidos dentro del ámbito del artículo 8, apartado 4, del RMC deberán tener la función de identificar comercialmente a una empresa (identificadores comerciales) o un origen geográfico (indicaciones geográficas). El artículo 8, apartado 4, del RMC no comprende otros tipos de derechos de propiedad intelectual que no son «signos comerciales», tales como patentes, derechos de autor o derechos sobre un dibujo o modelo que no tienen una función primordial de identificación aunque protegen las realizaciones técnicas, las creaciones artísticas o la «apariencia» de algo.

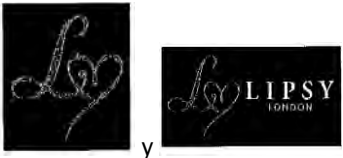
A continuación, se indican algunos ejemplos de asuntos que tratan sobre si un derecho es un «signo», a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC.

---

<sup>1</sup> Benelux, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Lituania, Polonia, y Rumanía, no ofrecen protección a las marcas no registradas (aunque, en algunas jurisdicciones, estas marcas se consideran notoriamente conocidas con arreglo al artículo 6 *bis* del Convenio de París).

Derecho anterior	Nº de asunto
«JOSE PADILLA» (derechos de autor)	T-255/08
<p>El Tribunal consideró que el derecho de autor no puede constituir un «signo utilizado en el tráfico económico», en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC. En efecto, del sistema del artículo 53 del RMC se desprende que un derecho de autor no es un signo de esta índole. El artículo 53, apartado 1, letra c), del RMC establece que una marca comunitaria se declarará nula cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMC y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. El artículo 53, apartado 2, letra c), del RMC dispone que una marca comunitaria también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de «otro» derecho anterior y en particular de un derecho de autor. <u>De ello se sigue que el derecho de autor no forma parte de los derechos anteriores a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del RMC.</u></p>	

Derecho anterior	Nº de asunto
«Dr. No» (derechos de autor)	T-435/05
<p>Del artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 53, apartado 2, del RMC resulta que la protección prevista por el <u>derecho de autor no puede invocarse en el marco de un procedimiento de oposición</u>, sino únicamente en el marco de un procedimiento de anulación de la marca comunitaria de que se trate (apartado 41).</p>	

Derechos anteriores	Nº de asunto
 <p>(dibujos y modelos comunitarios)</p>	B 1 530 875
<p>Los dibujos y modelos son un tipo de propiedad intelectual que abordan los aspectos estéticos u ornamentales de la apariencia de un artículo. Los dibujos y modelos se considerarán el resultado de una obra creativa que necesita protección contra su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros para asegurar un rendimiento justo de la inversión. <u>Están protegidos como propiedad intelectual aunque no son identificadores comerciales ni signos comerciales. Por lo tanto, los dibujos y modelos no están definidos como signos utilizados en el tráfico económico a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC.</u></p>	

### 3.2.3.1 Nombres comerciales

Los nombres comerciales son los nombres que utilizan las empresas para identificarse, a diferencia de las marcas, que designan los productos o servicios producidos o comercializados por una empresa en particular.

Un nombre comercial no necesariamente tiene que ser idéntico a la razón social o a la denominación social inscrita en un registro mercantil o registro similar como marcas que comprenden otros nombres no registrados como un signo que identifica y distingue a un establecimiento concreto. Además, los nombres comerciales están protegidos, como derechos exclusivos, en todos los Estados miembros.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, los nombres

comerciales están protegidos sin ninguna obligación de registro. En caso de que el Derecho nacional exija el registro de los nombres comerciales nacionales, la disposición correspondiente queda sin aplicación en virtud del artículo 8 del Convenio de París en lo relativo a los nombres comerciales cuyos titulares sean nacionales de otra parte contratante del Convenio de París. Lo anterior se aplica asimismo a los nacionales de un Estado parte en el Acuerdo por el que se crea la OMC.

En cuanto a la aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC a los nombres comerciales, si el nombre comercial se invoca sobre la base del Derecho de un Estado miembro en el cual el registro es un requisito para el ejercicio de los derechos sobre un nombre comercial, la Oficina aplicará este requisito cuando el Estado miembro y la nacionalidad del oponente coincidan, y no lo aplicará en los demás casos ya que ello sería contrario al artículo 8 del Convenio de París.

Ejemplos: la resolución R 1714/2010-4 en la que se invocó el nombre comercial español «JAMÓN DE HUELVA».

### 3.2.3.2 Denominaciones sociales

Una denominación social o una razón social es el nombre oficial de una empresa, en la mayoría de los casos inscrita en el registro mercantil nacional correspondiente.

El artículo 8, apartado 4, del RMC exige la prueba del uso real, incluso en el supuesto de que el Derecho nacional confiera al titular de dicho nombre comercial el derecho a prohibir el uso de una marca posterior sobre la única base del registro. En cambio, si de conformidad con el Derecho nacional, el registro es un requisito previo de protección, deberá demostrarse también el registro, pues de lo contrario no habría un derecho nacional susceptible de ser invocado por el oponente.

Ejemplos: sentencia de 14/09/2011, en el asunto T-485/07, «O-live (figurativa)» en que se invocó el nombre comercial español «OLIVE LINE» y la resolución R 0021/2011-1 en que se invocó la denominación social «MARIONNAUD PERFUMERIES».

### 3.2.3.3 Nombres de dominio

Un nombre de dominio es una combinación de caracteres tipográficos que corresponden a una o varias direcciones IP numéricas utilizadas para identificar una página web particular o conjunto de páginas web en Internet. Como tal, un nombre de dominio funciona como «dirección» para hacer referencia a una ubicación específica en Internet (<http://oami.europa.eu>) o una dirección de correo electrónico (@oami.europa.eu).

Los nombres de dominio se registran en organizaciones y entidades comerciales denominadas «registradores de nombres de dominio». Aunque un nombre de dominio es único y puede ser un activo comercial valioso, el registro de nombre de dominio *per se* no constituye un derecho de propiedad intelectual. Estos registros no crean una situación de derecho de exclusividad. En su lugar, en este contexto «registro» se refiere a un acuerdo contractual entre el titular del nombre de dominio y el registrador del nombre de dominio.

Sin embargo, el *uso* de un nombre de dominio puede dar lugar a derechos en que puede basarse la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC. Esto puede

ocurrir si el uso de un nombre de dominio implica que queda protegido por una marca no registrada o un identificador comercial, en virtud del Derecho nacional aplicable.

Ejemplos: la resolución R-0275/2011-1 en la que se invocaron derechos basados en el uso del nombre de dominio alemán «lucky-pet.de»; la resolución B 1 719 379 en la cual se invocaron derechos basados en el uso de un nombre de dominio francés «Helloresto.fr»; los asuntos T-321/11 y T-322/11, en los que se invocaron derechos basados en el uso del nombre de dominio italiano «partidodellaliberta.it» y en los que el Tribunal consideró que las referencias a este sitio en la prensa italiana no justificaban, por sí mismas, su uso en el contexto de una actividad comercial.

#### 3.2.3.4 Títulos

Los títulos de revistas y otras publicaciones, o los títulos de categorías de obras similares tales como películas, series de televisión, etc., quedan comprendidos en el artículo 8, apartado 4, del RMC únicamente si en virtud de la legislación nacional aplicable están protegidos como identificadores comerciales.

El hecho de que el derecho de autor de un título de la obra pueda invocarse con respecto al Derecho nacional correspondiente contra una marca posterior es irrelevante a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC. Tal como ha quedado establecido anteriormente, mientras que un derecho de un derecho de autor podrá utilizarse para invalidar una marca comunitaria, de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del RMC, únicamente cuando el título posee una función «identificadora» y actúa como identificador comercial, quedará comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC. Por lo tanto, para que dichos signos puedan ser invocados en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC en el marco de un procedimiento de oposición, el Derecho nacional debe prever una protección independiente de la reconocida por el derecho de autor (sentencia de 30/06/2009, en el asunto T-435/05, «Dr. No», apartados 41 a 43.)

Tal como ocurre con todos los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, el título debe haber sido utilizado en el tráfico económico. Lo anterior requerirá, por regla general, que la obra portadora del título haya sido comercializada. Si el título guarda relación con un servicio (como un programa de televisión) es preciso que el servicio se haya puesto a disposición del público. No obstante, habrá circunstancias en que un uso preparatorio en la publicidad será suficiente para generar derechos, y en que esa publicidad constituirá un «uso» a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC. En todos los casos, es necesario que el título haya sido utilizado como indicador del origen comercial de los productos y servicios de que se trate. Cuando un título se utiliza únicamente para indicar el origen artístico de la obra, dicho uso se encuentra fuera de la esfera del artículo 8, apartado 4, del RMC (sentencia de 30/06/2009, en el asunto T-435/05, «Dr. No», apartados 25 a 31).

Ejemplo: la resolución R 0181/2011-1 en la que se invocó el título de revista «ART».

#### 3.2.4 Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas se utilizan para señalar que ciertos productos proceden de una región o localidad determinadas. Se puede consultar información general sobre las indicaciones geográficas en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, apartado 2.09 en relación

con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC, y apartado 2.10 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC.

Dependiendo del contexto, como se indica más adelante, el término «indicación geográfica protegida» (IGP) puede abarcar expresiones como «denominaciones de origen» y otros términos equivalentes, y en este capítulo se utiliza para referirse a las IGP en general.

Las IGP están protegidas de diversas maneras en la UE (derecho nacional, derecho comunitario, acuerdos internacionales) y comprenden distintas áreas de productos (como los productos alimenticios o artesanales).

En esta sección se analizan los tipos de IGP que pueden constituir un motivo de oposición válido al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC.

### 3.2.4.1 Derechos anteriores derivados de la legislación de la UE

En el ámbito de la UE, se concede protección a las IGP para las siguientes categorías de productos:

1. **determinados productos alimenticios y productos agrícolas no alimenticios** (en virtud del Reglamento n° 1151/2012 <sup>(2)</sup>, en lo sucesivo, «Reglamento sobre productos alimenticios»);
2. **vinos y vinos espumosos** (en virtud del Reglamento n° 1308/2013 <sup>(3)</sup>, en lo sucesivo, el «Reglamento sobre vinos»); y
3. **bebidas espirituosas** (en virtud del Reglamento n° 110/2008 <sup>(4)</sup>, en lo sucesivo, el «Reglamento sobre bebidas espirituosas»).

La naturaleza de las indicaciones contempladas es a grandes rasgos la misma, si bien la definición exacta de los términos difiere de una norma a otra. Los derechos anteriores registrados o solicitados como IGP en virtud de los Reglamentos mencionados (que pueden incluso comprender IGP de terceros países) pueden ser un «signo utilizado en el tráfico económico» en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC y constituir una causa de oposición válida, por cuanto permiten a su titular **impedir el uso** de una marca posterior. Su capacidad de impedir el uso está regulada en las disposiciones pertinentes de los Reglamentos citados anteriormente (artículo 13, artículo 103, y artículo 16, respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas). En este contexto, es importante diferenciar estas últimas disposiciones, que impiden el uso, de las disposiciones que impiden el registro <sup>(5)</sup> de una marca y que no son un motivo de oposición al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC.

---

<sup>2</sup> Sustituyó y derogó el Reglamento n° 510/2006, que a su vez había sustituido y derogado el Reglamento n° 2081/92.

<sup>3</sup> Sustituyó y derogó el Reglamento n° 1234/2007, que a su vez había incorporado, mediante la codificación efectuada por el Reglamento n° 491/2009, el Reglamento n° 479/2008, que fue derogado simultáneamente.

<sup>4</sup> Sustituyó y derogó el Reglamento n° 1576/89.

<sup>5</sup> Artículos 14 y 102, y 23, respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

Para sustanciar su derecho, el oponente deberá presentar a la Oficina los hechos y pruebas relativos a la existencia de su derecho. No basta con presentar un simple extracto de la correspondiente base de datos online de la UE (DOOR, E-Bacchus o E-Spirit-Drinks) o, en el caso de las bebidas espirituosas, un extracto del anexo III del Reglamento sobre bebidas espirituosas, pues no contienen información suficiente para conocer todos los aspectos pertinentes del derecho anterior (por ejemplo, derecho del oponente o productos protegidos por las IGP).

El oponente deberá en cualquier caso presentar a la Oficina **copias de la publicación y del registro de la IGP en el Diario Oficial** y, si estos documentos no contuvieran información sobre el derecho del oponente, otros documentos que prueben su derecho a formular la oposición como **titular o persona autorizada, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer ese derecho** (artículo 41, apartado 1, letra c, del RMC y regla 19, apartado 2, del REMC). Véase en este sentido la resolución de 17/10/2013, R 1825/2012-4, «Dresdner StriezelGluhwein/Desdner Stollen», apartado 37.

El régimen de la UE de protección de las IGP de productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas reviste **carácter exhaustivo y reemplaza a la protección nacional** de dichos productos; tal y como se desprende de las conclusiones del Tribunal de Justicia en la sentencia de 08/09/2009, en el asunto C-478/07, «BUD», apartados 95 a 129. El Tribunal declaró que la finalidad del Reglamento n° 510/2006 (predecesor del actual Reglamento sobre productos alimenticios) era ofrecer un régimen uniforme y exclusivo de protección de las IGP para productos agrícolas y alimenticios que reemplazara a las legislaciones nacionales en relación con esos productos<sup>(6)</sup>. Aunque el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado específicamente sobre el carácter exhaustivo de los Reglamentos sobre vinos y bebidas espirituosas, han de aplicarse los mismos principios, ya que contienen disposiciones muy similares a las del Reglamento sobre productos alimenticios y persiguen los mismos fines para sus respectivos productos.

#### 3.2.4.2 Derechos anteriores derivados de la legislación de los Estados miembros

Algunas IGP derivadas del Derecho nacional de los Estados miembros pueden constituir un motivo de oposición en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC. Sin embargo, por las razones expuestas, en el ámbito de los productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, la protección en el ámbito de la UE es de carácter exhaustivo, lo que significa que la oposición al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC no puede basarse en derechos nacionales en estas áreas. Ello se debe a que el régimen de la UE de protección del que forman parte los citados Reglamentos **anula y reemplaza** a la protección nacional de las IGP de productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

Por consiguiente, las IGP de determinados productos alimenticios<sup>(7)</sup> y algunos productos agrícolas no alimenticios<sup>(8)</sup> (indicados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en el anexo I del Reglamento sobre

---

<sup>6</sup> Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, apartado 2.09 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC y apartado 2.10 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC.

<sup>7</sup> Por ejemplo, *carne, queso, productos de pastelería, aceites comestibles, verduras, frutas, bebidas a base de extractos de plantas, vinagre (incluido el vinagre de vino), tabacos no manufacturados, cerveza y dulces.*

<sup>8</sup> Por ejemplo, *lana, cuero y aceites esenciales.*

productos alimenticios), vinos y productos vitícolas <sup>(9)</sup> (indicados en el anexo VII, parte 2 del Reglamento sobre vinos) y bebidas espirituosas <sup>(10)</sup> (indicados en el anexo II del Reglamento sobre bebidas espirituosas) que están protegidas por las legislaciones nacionales no constituyen un motivo válido de oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC. Respecto de estos últimos productos, el oponente *tiene que* invocar la legislación *comunitaria* pertinente en la notificación de oposición.

No obstante, cuando no exista **una protección de la UE uniforme para una categoría de productos** (por ejemplo, los *productos artesanales*), las IGP protegidas en virtud de las legislaciones nacionales pueden servir de base para presentar una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC (por ejemplo, ČESKÝ PORCELÁN/FINE BOHEMIAN CHINA respecto a la cristalería).

### 3.2.4.3 Derechos anteriores derivados de acuerdos internacionales

Para que prospere una oposición conforme al artículo 8, apartado 4, del RMC basada en un derecho derivado de *cualquier* acuerdo internacional, las disposiciones del acuerdo internacional habrán de ser directamente aplicables y permitir al titular de una IGP emprender acciones judiciales directas para prohibir el uso de una marca posterior.

Por lo que respecta a este último punto, los acuerdos internacionales **no siempre tienen aplicabilidad inmediata**. Depende de las características del propio acuerdo y de cómo hayan sido interpretadas en la jurisdicción correspondiente. Por ejemplo, la Oficina considera que las disposiciones del Arreglo de Lisboa (en particular, sus artículos 3 y 8) no son inmediatamente aplicables. Como se indica expresamente en el artículo 8 del Arreglo de Lisboa, corresponde a cada legislación nacional determinar qué acciones legales pueden ejercitarse, el alcance de esas acciones y si incluyen la posibilidad de que el titular de una denominación de origen impida el uso de una marca posterior. Por lo tanto, en tales casos deberá invocarse la legislación nacional aplicable, ya que se trata de un elemento necesario para que el oponente demuestre que la IGP en cuestión puede impedir el uso de la marca posterior y que el oponente está autorizado para ejercer ese derecho en virtud de la legislación aplicable.

### Acuerdos internacionales celebrados por la UE

Las IGP derivadas de acuerdos entre la UE y terceros países pueden invocarse con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC si las disposiciones de esos acuerdos atribuyen la IGP **a un beneficiario en particular o a una clase determinada de usuarios** que tienen el derecho a interponer una acción directa <sup>(11)</sup>.

---

<sup>9</sup> Por ejemplo, *vino, vino espumoso, vino de licor o mosto, pero no el vinagre de vino*.

<sup>10</sup> Por ejemplo, *bebida espirituosa de cereales, aguardiente de vino, aguardiente de fruta, brandy, licores, ron, whisky, ginebra*.

<sup>11</sup> Las IGP de terceros países también pueden registrarse en la UE con arreglo a los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.



Acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros, incluido el Arreglo de Lisboa <sup>(12)</sup>

Por las razones expuestas en el apartado 3.2.4.2 *supra*, una IGP protegida en virtud de un acuerdo internacional celebrado por Estados miembros (ya sea entre Estados miembros o con terceros países) no podrá invocarse como derecho anterior con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC si contraviene el carácter exhaustivo del Derecho de la UE en los ámbitos pertinentes (actualmente productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas).

En la sentencia C-478/07 «BUD», el Tribunal analizó el carácter exhaustivo de la legislación de la UE en lo que respecta a las IGP originarias de los Estados miembros. La Oficina interpreta que ese principio habrá de aplicarse también *a fortiori* a las IGP de terceros países en las categorías de productos correspondientes que disfruten de protección en el territorio de un Estado miembro en virtud de un acuerdo internacional celebrado entre ese Estado miembro y un Estado no perteneciente a la UE <sup>(13)</sup>.

Lo mismo cabe decir del Arreglo de Lisboa. El Arreglo crea un régimen de registro internacional y protección de las «denominaciones de origen» (artículo 2, apartado 1). La definición de «denominación de origen» de los productos alimenticios y bebidas recogida en el Arreglo es en gran medida equivalente a la definición de esta expresión <sup>(14)</sup> prevista en los Reglamentos de la UE. Por consiguiente, las denominaciones de origen protegidas en un Estado miembro conforme al Arreglo de Lisboa no pueden servir de base para formular una oposición al amparo del artículo 8, apartado 4, del RMC.

Las únicas excepciones a este respecto son las siguientes:

- Los acuerdos internacionales que comprendan IGP no relacionadas con productos alimenticios, vinos ni bebidas espirituosas.
- Los acuerdos internacionales con terceros países celebrados por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. La razón es que deben respetarse las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional celebrado por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. No obstante, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar cualquier incompatibilidad entre los acuerdos celebrados antes de su adhesión y el Tratado (véase el artículo 307 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente artículo 351 del TFUE, como lo interpretó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18/11/2003, en el asunto C-216/01, «BUD», apartados 168 a 172).
- Los acuerdos internacionales con un tercer país celebrados por un Estado miembro después de su adhesión a la UE, pero antes de la entrada en vigor del

---

<sup>12</sup> Algunos Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia y Portugal) son partes en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (revisado en Estocolmo en 1967 y modificado el 28/09/1979). La Unión Europea **no** es parte signataria del Arreglo de Lisboa.

<sup>13</sup> En el que la UE no sea parte contratante.

<sup>14</sup> Este término se define y aclara en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, apartado 2.09 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC y apartado 2.10 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC.

régimen uniforme de protección de la UE en la categoría de productos de que se trate.

Dado que los Estados miembros tienen la obligación de eliminar las incompatibilidades con la legislación de la UE, la Oficina aplicará las dos últimas excepciones (que se refieren exclusivamente a IGP de terceros países en los ámbitos de productos alimenticios, vinos o bebidas espirituosas) **únicamente cuando el oponente haga referencia expresa a la excepción y la sustente mediante una línea argumental coherente y con pruebas pertinentes** (en particular, en relación con la fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional citado en el Estado miembro de la UE en el que se reivindique la protección y su validez continuada). Las alegaciones generales formuladas por el oponente (como citar simplemente el acuerdo internacional pertinente) no bastarán por sí solas para que la Oficina considere aplicable una de las dos últimas excepciones.

#### 3.2.4.4 Alcance de la protección de las IGP

La capacidad de las IGP de impedir el uso se rige por las disposiciones pertinentes de los Reglamentos de la UE (artículos 13, 103, y 16, respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas). A este respecto, **es importante diferenciar estas últimas disposiciones que impiden el uso de las disposiciones que impiden el registro<sup>15</sup> de una marca y que no constituyen un motivo de oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC<sup>16</sup>**. Por consiguiente, conforme al artículo 8, apartado 4, del RMC, una IGP podrá prevalecer si se cumplen las condiciones establecidas en las disposiciones que prohíben el uso, a saber:

- la solicitud de marca comunitaria impugnada consiste exclusivamente en la IGP completa o añade otras palabras o elementos figurativos (uso directo o indirecto) en el caso de productos comparables o, aun tratándose de productos no comparables, si el uso de la IGP se aprovecha del renombre del nombre del producto protegido (<sup>17</sup>);
- la solicitud de marca comunitaria impugnada contiene o consiste en una imitación o una evocación de la IGP (<sup>18</sup>);
- otra indicación o práctica que pudiera inducir a error (<sup>19</sup>).

Puede consultarse información detallada sobre el alcance de la protección de las IGP con arreglo a la legislación de la UE en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, apartado 2.09 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMC y apartado 2.10 en relación con

---

<sup>15</sup> Artículos 14, 102 y 23, respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

<sup>16</sup> Véase, a este respecto, la sentencia de 12/06/2007, en los asuntos acumulados T-60/04 a 64/04, «Bud», apartado 78.

<sup>17</sup> Artículo 13, apartado 1, letra a), artículo 103, apartado 2, letra a), y artículo 16, apartado 1, letra a), respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

<sup>18</sup> Artículo 13, apartado 1, letra b), artículo 103, apartado 2, letra b), y artículo 16, apartado 1, letra b), respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

<sup>19</sup> Artículo 13, apartado 1, letras c) y d), artículo 103, apartado 2, letras c) y d), y artículo 16, apartado 1, letras c) y d), respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas.

el artículo 7, apartado 1, letra k), del RMC (p.ej. las definiciones de uso directo, productos comparables o evocación).

Las disposiciones de los Reglamentos de la UE que impiden la utilización prevén situaciones en las que puede invocarse una IGP **frente a productos o servicios que no necesariamente queden comprendidos en el ámbito de los productos y servicios que justifican una objeción ex officio en virtud de motivos de denegación absolutos**, con sujeción a las condiciones de las disposiciones pertinentes de los Reglamentos comunitarios correspondientes. Por ejemplo, con arreglo al artículo 13, apartado 1, letra a), artículo 103, apartado 2, letra a), inciso (ii), y artículo 16, letra a), respectivamente, de los Reglamentos sobre productos alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, una IGP con renombre podrá invocarse frente a productos y servicios que no justificarían ninguna objeción ex officio en virtud de los motivos de denegación absolutos.

El alcance de la protección de las IGP comprendidas en el ámbito de protección de otros Reglamentos distintos de los mencionados Reglamentos de la UE dependerá de las disposiciones pertinentes.

No obstante, tanto al amparo de la legislación de la UE como de la nacional, el alcance de la protección de las IGP no puede exceder de lo necesario para garantizar la función de la IGP, que es designar *el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares que les son propias*. A diferencia de otros signos, las IGP no se utilizan para indicar el origen comercial de los productos ni conceden protección alguna a este respecto. Por consiguiente, cuando la especificación de una solicitud de marca comunitaria **se limite únicamente a los productos que se ajusten a la especificación de la IGP protegida pertinente**, la función de esa IGP estará garantizada en relación con esos productos, ya que la solicitud de marca comunitaria sólo abarcará productos con ese concreto *origen geográfico y las cualidades especiales asociadas con él*. En consecuencia, no puede prosperar la oposición a una solicitud de marca comunitaria que haya sido limitada debidamente. Véase a este respecto el artículo 12, apartado 1, del Reglamento sobre productos alimenticios o el artículo 103, apartado 1, del Reglamento sobre vinos.

Cuando se invoca una IGP en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC, al igual que cualquiera de los demás signos previstos en este artículo, el oponente **deberá probar que ese signo se utiliza en el tráfico económico con un alcance no únicamente local**. Esa utilización ha de realizarse conforme a la función esencial de este tipo de signos, que es **garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares que les son propias**, pero también ha de demostrarse que el signo se utilizaba en el tráfico económico, es decir, **como elemento distintivo que permite identificar una actividad económica ejercida por su titular** (véase la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 147 y 149, respectivamente). Así pues, la presentación de documentos en los que se mencione una IGP exclusivamente en un contexto no relacionado con el tráfico económico no se considera suficiente a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC.

### 3.3 Requisitos del uso

Para poder invocar con éxito el artículo 8, apartado 4, del RMC en los procedimientos de oposición, es necesario que los derechos anteriores hayan sido utilizados. Existen dos criterios distintos de requisitos del uso que deben tenerse en cuenta:

- un criterio nacional
- un criterio europeo.

Sin embargo, los dos criterios de requisitos de uso se solapan claramente, no deben contemplarse de forma aislada sino que deben evaluarse de forma conjunta. Lo anterior es de aplicación, en particular, a la «intensidad del uso» con arreglo al criterio nacional y al «uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local», con arreglo al criterio europeo.

### 3.3.1 Criterio nacional

El criterio nacional es pertinente ya que define el ámbito de protección de los derechos que no suelen ser fácilmente identificables, sobre todo porque su protección no está armonizada a escala de la UE (véase el apartado 3.4 *infra* sobre el alcance de la protección). Este criterio determina la existencia del derecho nacional y las condiciones de protección. Para las marcas no registradas y los identificadores comerciales que no exigen registro, el uso constituye la única premisa fáctica que justifica la existencia del derecho, entre otras la comprobación del principio de su existencia. El criterio nacional también especifica la intensidad del uso con arreglo al Derecho nacional correspondiente que puede variar desde un primer uso en el tráfico económico a un uso que exija su reconocimiento o renombre.

Por ejemplo, en Dinamarca se adquiere un derecho a una marca no registrada mediante el simple inicio del uso de la marca en territorio danés.

En Alemania, sin embargo, se adquiere el derecho a una marca no registrada a raíz del uso que ha hecho que el público destinatario la reconozca como marca («Verkehrsgeltung»). Con arreglo a la jurisprudencia, los signos distintivos exigen del 20 al 25% de reconocimiento mientras que los signos no distintivos deben adquirir un reconocimiento del 50% del público destinatario.

### 3.3.2 Criterio europeo: el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMC, la existencia de una marca no registrada anterior o de otro signo proporciona motivos adecuados en que basar la oposición si el signo cumple, entre otros, las siguientes condiciones: debe ser **un uso en el tráfico económico y el uso debe ser de alcance no únicamente local**.

Los dos requisitos citados anteriormente resultan del propio tenor del artículo 8, apartado 4, del RMC y, por lo tanto, debe interpretarse a la luz del Derecho comunitario. En efecto, el objeto común de los dos requisitos establecidos por el artículo 8, apartado 4, del RMC es limitar los conflictos entre los signos impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca comunitaria. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y **realmente presentes** en el mercado pertinente (sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartado 157).

## 3.3.2.1 Uso en el tráfico económico

El primer requisito con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC es que el signo debe utilizarse en el tráfico económico.

El concepto de «uso en el tráfico económico» de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMC no es el mismo que el «uso efectivo», con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC (sentencia de 30/09/2010, en el asunto T-534/08, «GRANUflex», apartados 24 a 27). Los objetivos y los requisitos relacionados con la prueba del uso de marcas nacionales o comunitarias registradas son distintos de aquellos relacionados con la prueba del uso en el tráfico económico de los signos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC (sentencia de 09/07/2010, en el asunto T-430/08, «Grain Millers», apartado 26, y la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartado 143). Por lo tanto, el uso debe interpretarse con arreglo al tipo concreto de derecho de que se trate.

El Tribunal de Justicia ha declarado que la «utilización del signo en el tráfico económico» en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC se refiere a la utilización del signo «en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada» (véanse las sentencias de 12/11/2002, en el asunto C-206/01, «Arsenal Football Club», apartado 40; de 25/01/2007, en el asunto C-48/05, «Adam Opel», apartado 18; y de 11/09/2007, en el asunto C-17/06, «Céline», apartado 17).

Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha considerado que las entregas realizadas a título gratuito pueden tenerse en cuenta al verificar el requisito de utilización en el tráfico económico del derecho anterior invocado, puesto que éstas pudieron realizarse en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro como es la captación de nuevos mercados (sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartado 152).

En lo que atañe al **periodo de utilización** del signo de que se trate, el oponente deberá demostrar que tuvo lugar antes de la presentación de la solicitud de la marca comunitaria o de la fecha de prioridad, si procede (véase la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 166 a 168).

Signo anterior	Nº de asunto
BUD	C-96/09 P
<p>El Tribunal analizó si el uso que se produce exclusivamente o en gran parte entre la presentación de la solicitud de registro y su publicación era suficiente para cumplir con el requisito de uso. Una de las partes argumentó que sólo la adquisición de derecho, pero no su uso, debía producirse antes de la presentación de solicitud de la marca comunitaria. El Tribunal aplicó el mismo criterio de tiempo en cuanto a la adquisición de derecho y concluyó que el uso debía producirse <b>antes</b> de la presentación de la solicitud de registro. El Tribunal de Justicia consideró que «habida cuenta, en particular, del plazo significativo que puede transcurrir entre la presentación de la solicitud de registro y la publicación de ésta, la aplicación de este mismo criterio puede ser una mejor garantía de que el uso invocado del signo controvertido es un uso real y no una práctica cuya única finalidad sea la de impedir el registro de una nueva marca» (apartados 166 a 168).</p>	

En el caso de los signos no registrados, el uso debe ser continuado e ininterrumpido hasta la presentación de la oposición, ya que, de lo contrario, no existe ninguna seguridad de que los derechos del signo no registrado no hayan caducado. En este contexto, la regla 19, apartado 2, letra d), del REMC establece de forma expresa que

en el caso de que la oposición se base en el artículo 8, apartado 4, del RMC, el oponente deberá aportar prueba de su adquisición, **existencia continuada** (la negrita es nuestra) y ámbito de protección de dicho derecho.

A continuación, se incluye un ejemplo de un asunto *inter partes* relacionado con un procedimiento de anulación. El razonamiento y las conclusiones también resultan de aplicación a las oposiciones, dado que el artículo 8, apartado 4, del RMC es un motivo que puede ser invocado tanto en la oposición como en la anulación:

Signo anterior	Nº de asunto
«BAMBOLINA» (marca no registrada en una serie de Estados miembros)	Resolución de anulación nº 3728 C (confirmada por la resolución R 1822/2010-2 de la Sala de Recurso, y sentencia T-581/11)
<p>Las pruebas demostraron el uso en el tráfico económico de una marca no registrada durante tres años, referido a los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad. La División de Anulación consideró que el signo no registrado anterior en que se basa una acción de nulidad debe estar en uso en el momento en que se presenta la solicitud. Dado que para estos signos el uso constituye una premisa fáctica que justifica la existencia del derecho, es necesario que esta misma premisa fáctica aún exista, y se demuestre, en el momento de presentación de la solicitud de nulidad (apartados 25 a 28 de la resolución de anulación). La Sala confirmó las conclusiones de la División de Anulación y añadió que la regla 19, apartados 1 y 2, letra d), del REMC establece que en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMC, deberá aportarse prueba, entre otros, de su «existencia continuada» en el periodo señalado por la Oficina para presentar o completar los hechos, alegaciones y pruebas en los que se basa la oposición. Si, dentro de dicho plazo, no se demuestra la existencia, validez y ámbito de protección de la marca o derecho anterior, la oposición no se admitirá por considerarse infundada (regla 20, apartado 1, del REMC). En opinión de la Sala de Recurso, estas normas se aplican <i>mutatis mutandis</i> al procedimiento de anulación (apartado 15 de la resolución de la Sala de Recurso).</p>	

El requisito relativo a la utilización del signo en el tráfico económico, tal como ha quedado establecido, deberá interpretarse a la luz del Derecho comunitario. Este requisito debe distinguirse de aquellos que establecen las legislaciones nacionales aplicables, las cuales pueden establecer requisitos específicos en cuanto a la **intensidad del uso**.

El requisito europeo relativo al uso contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMC debe aplicarse independientemente de que el Derecho nacional permita o no prohibir una marca posterior en virtud del mero registro de un signo, es decir, sin ningún requisito relacionado con el uso. A continuación, se indica un ejemplo en que el oponente invocó el registro, a escala nacional, de una marca comercial, pero no demostró que el signo estaba siendo utilizado en el tráfico económico:

Signo anterior	Nº de asunto
«NACIONAL» (nombre de establecimiento portugués)	R 693/2011-2
<p>Con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC el hecho de que un oponente pueda, de conformidad con el Derecho portugués, haber adquirido derechos exclusivos obviamente aplicables contra marcas posteriores basándose en el registro de un «nombre de establecimiento» no le exime de la carga de demostrar que el signo de que se trate ha sido utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local. El simple hecho de que el signo esté registrado con arreglo a los requisitos del correspondiente Derecho portugués no resulta suficiente por sí mismo para aplicar lo establecido en el artículo 8, apartado 4, del RMC (apartados 20 a 26).</p>	

En función de la legislación nacional que resulte aplicable, el oponente debería demostrar no sólo que el signo invocado se utiliza en el tráfico económico (siendo esto, tal como se ha indicado, un requisito con arreglo al Derecho comunitario), sino también que ha sido registrado por las autoridades nacionales competentes, no siendo suficiente, por tanto, que se cumpla el requisito europeo de «utilización en el tráfico económico» si no se cumple, también, el requisito de registro. Sin embargo, en determinados Derechos nacionales, podrán invocarse los derechos sobre un nombre comercial, siempre que dicho nombre haya sido utilizado, con anterioridad a la inscripción de la entidad en el registro de sociedades. A continuación se incluye un ejemplo en el que el oponente invocó derechos anteriores sobre una denominación social utilizada en el tráfico económico de Alemania que no estaba registrada en el momento de presentación de la solicitud de marca comunitaria impugnada:

Signo anterior	Nº de asunto
«Grain Millers GmbH & Co. KG» (denominación social alemana)	T-430/08
<p>La parte oponente invocó, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC la denominación social «Grain Millers GmbH &amp; Co. KG» utilizada en el tráfico económico de Alemania para «harina, en particular harina de trigo y harina de centeno». Por lo tanto, la parte oponente reivindicó la denominación de GmbH («Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «sociedad de responsabilidad limitada» en español). El solicitante argumentó que, con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Ley alemana de sociedades limitadas («GmbH Gesetz»), una «GmbH» no existe antes de que sea registrada, y que, por lo tanto, el oponente no tenía derecho a invocar, como base de su oposición, su nombre de empresa, porque la empresa fue registrada después de la presentación de la solicitud de marca comunitaria impugnada. El TG adoptó una opinión distinta y consideró que, de conformidad con la jurisprudencia de los tribunales alemanes, el derecho a un nombre de empresa existe de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la ley «Markengesetz» a partir del primer uso en el tráfico económico, sin que sea obligatorio su registro (apartado 36).</p>	

El signo se utiliza en el tráfico económico cuando dicho uso tenga lugar en el contexto de una **actividad comercial con ánimo de lucro** y no en la esfera privada.

Por lo tanto, la Oficina denegará la oposición a falta de un uso efectivo del signo invocado. A continuación, se indican ejemplos de casos en los que el oponente no cumple este requisito básico:

Signo anterior	Nº de asunto
«Octopussy» (título de una película)	R 526/2008-4
<p>El oponente solo presentó información general que explicaba el contenido de esta película, sus personajes, las cifras de negocio brutas, las ofertas de vídeo en Internet y los anuncios, sin indicar detalles sobre el mercado destinatario. La información relativa al volumen de negocios también es insuficiente ya que una referencia general a las actividades que lleva a cabo el oponente resulta demasiado amplia y no especifica ni el tipo de actividad ni los territorios de referencia. Por la misma razón, los datos de una revista relativos a los ingresos generados por la película carecen de relevancia respecto de la utilización del signo en Alemania. Los demás artículos de prensa facilitados por la demandante se refieren a temas que no permiten probar la utilización del signo en los Estados miembros indicados. Los contratos de licencia de comercialización no constituyen prueba alguna del uso del signo como título de una película. Por último, el simple hecho de que la película tuviera éxito a nivel mundial no sustituye la obligación del oponente de presentar pruebas concretas respecto de los Estados miembros para los que reivindica protección, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC (apartado 26).</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
«lucky-pet.de» (nombre de dominio alemán)	R 275/2011-1
<p>El oponente invocó el nombre de dominio «<a href="http://lucky-pet.de">lucky-pet.de</a>», de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMC, que se utilizaba en el tráfico económico en Alemania para las «alfombrillas para animales, servicios de venta al por menor relacionados con accesorios para mascotas». No ha quedado demostrado que el dominio haya sido utilizado con un alcance no únicamente local para los productos y servicios reivindicados. Las facturas aportadas y el catálogo únicamente contienen la dirección de Internet «<a href="http://www.lucky-pet.de">www.lucky-pet.de</a>». No obstante, no demuestran que dicho sitio web haya recibido visitas ni, en su caso, cuántas visitas ha recibido. Tampoco no ha quedado constatado ni demostrado en ningún documento cuántas personas visitaron el sitio web y realizaron pedidos mediante correo electrónico (apartado 31).</p>	

### 3.3.2.2 Alcance del uso

Los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC solo pueden invocarse cuando sean de alcance no únicamente local. Este requisito es aplicable a todos los derechos que se rigen por el artículo 8, apartado 4, del RMC, es decir, tanto a las marcas no registradas como a otros identificadores comerciales. Los titulares de derechos cuyo uso tenga un alcance únicamente local conservarán sus derechos exclusivos con arreglo al Derecho nacional aplicable, en virtud del artículo 111, del RMC.

Para determinar si un signo no registrado es de alcance no únicamente local se aplica un criterio europeo uniforme (véase la sentencia de 18/04/2013, T-506/11 «Peek & Cloppenburg», apartados 19, 47 y 48).

El Tribunal General consideró que el alcance de un signo utilizado para identificar determinadas actividades comerciales debe definirse en relación con la función de desempeña. Esta consideración implica que debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la **dimensión geográfica** del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular, según la interpretación del texto del artículo 8, apartado 4, del RMC. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la **dimensión económica** del alcance del signo, que se valora en atención a la duración del periodo en que ha cumplido su función en el tráfico económico y la intensidad de su uso, en atención al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo – consumidores, competidores e incluso proveedores – o incluso a la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet (sentencia de 24/03/2009, en los asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06, «GENERAL OPTICA» y sentencia de 30/09/2010, en el asunto T-534/08, «GRANUflex», apartado 19).

El Tribunal de Justicia aclaró que el alcance de un signo no puede depender del mero alcance geográfico de su protección, ya que, de ser así, un signo cuyo ámbito de protección no fuese meramente local podría, por este mero hecho, impedir el registro de una marca comunitaria, y ello aunque se utilizase en el tráfico económico únicamente de manera marginal. El signo debe utilizarse de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo puede considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una **parte considerable de**



**dicho territorio** (sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 158 a 159).

Sin embargo, no es posible determinar *a priori*, de manera abstracta, qué parte de un territorio debe tomarse en consideración para demostrar que el alcance de un signo excede de una dimensión local. Por consiguiente, la apreciación del alcance del signo debe efectuarse *in concreto*, según las circunstancias propias de cada caso.

Por lo tanto, el criterio de «**alcance no únicamente local**» implica algo más que un mero **examen geográfico**. También será necesario evaluar el **impacto económico** del uso del signo. Se tendrán en cuenta los siguientes factores, y la prueba deberá versar sobre los mismos:

- a) la intensidad del uso (las ventas realizadas con el signo),
- b) la duración del uso,
- c) la diseminación geográfica de los productos (la ubicación de los clientes),
- d) la publicidad realizada con el signo y los medios de comunicación en que ha aparecido dicha publicidad incluida la distribución de dicha publicidad.

En los siguientes ejemplos, se consideró que tanto la dimensión geográfica como económica del uso del signo cumplían los criterios:

Signo anterior	Nº de asunto
«GLADIATOR» (marca no registrada en la República Checa)	R 1529/2010-1
Las aproximadamente 230 facturas son suficientes para concluir que el signo «GLADIATOR» ha sido utilizado en el tráfico económico para «vehículos todoterreno». Dichas facturas se emitieron a favor de clientes del oponente en ciudades checas como «Praha», «Kraslice», «Dolní Lánov», «Pelhrimov», «Opava», «Bozkov», «Plzen», así como en muchas otras ciudades checas que comprenden distintas zonas de la República Checa. Asimismo, los catálogos y las revistas «4X4 Style», a partir de 2007 están redactados en checo y es muy probable que se distribuyan a distintos lugares de la República Checa. Documentos como las listas de distribuidores, catálogos y revistas apoyan la conclusión de que el signo ha sido utilizado en el tráfico económico (apartados 22 a 33).	

Signo anterior	Nº de asunto
«FORGE DE LAGUIOLE» (denominación social francesa)	R 181/2007-1 (recurrida en el asunto T-453/11)
La denominación social «FORGE DE LAGUIOLE», que fue adoptada por el solicitante de la nulidad en 1994, aparece en todos los documentos que se aportan, en particular, en los estatutos y en el extracto de certificado de inscripción de la empresa, en el membrete comercial, en las listas de precios de 1998, así como en la correspondencia y las facturas, con fecha de 1998, que se enviaron a destinatarios de toda Francia. La rápida expansión de las actividades del solicitante de la nulidad y de su red de ventas, así como de su volumen de ventas, queda demostrada con los documentos aportados. De la lista de clientes de 2001 queda claro que el solicitante ha obtenido una clientela que abarca todo el territorio francés. Esto queda confirmado asimismo por las facturas que se emitieron a clientes de toda Francia, así como de otros países europeos. Por último, queda demostrado el hecho de que la empresa ha sido mencionada en una serie de artículos, tanto en la prensa francesa como en la prensa europea e internacional (apartados 52 a 68).	

Signo anterior	Nº de asunto
«PORTO» (denominación de origen portuguesa)	Oposición B 998 510 (confirmada por la Sala de Recurso en la resolución R 1101/2009-2)
<p>Las pruebas presentadas, y la cantidad y el contenido de la legislación, reglamentos y certificados de registro indican que el vino de Oporto ha sido y sigue siendo una denominación de origen vinícola. De las pruebas en su totalidad se desprende que el alcance de la denominación de origen no es únicamente local sino que tiene impacto internacional, tal como refleja su historia y su uso como herramienta para atraer turistas. La promoción de la denominación de origen tuvo lugar, entre otros, a través de los establecimientos «SOLAR DO VINHO DO PORTO» en Lisboa y en Oporto, así como a través de la ruta «PORT WINE ROUTE» de la región del Duero. Teniendo esto en cuenta, la Oficina considera que el oponente ha demostrado que ha utilizado sus denominaciones de origen en el tráfico económico y que el uso tiene un alcance no únicamente local.</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
«BRADBURY» (marca no registrada en el Reino Unido)	R 66/2008-2
<p>Por lo que se refiere al <b>fondo comercial</b> (<i>goodwill</i>) de la marca, la Sala de Recurso consideró que <u>las pruebas aportadas por el oponente fueron suficientes para demostrar que el signo no registrado «BRADBURY» poseía un fondo comercial.</u> 1) Las pruebas en las facturas demostraban ventas de una gama de productos de diversas entidades del Reino Unido y de otros países. 2) Los importes de dichas facturas iban de algo más de 100 GBP a varios miles de libras esterlinas. Esta prueba evidenciaba las ventas a varias entidades de productos provistos de la marca no registrada anterior. 3) Las declaraciones y la encuesta de mercado también demostraron que el signo había disfrutado de un grado de conocimiento por parte del público destinatario para los productos del titular del derecho. 4) El hecho de que un signo aparezca en una serie de catálogos y anuncios y de que existan en las principales localidades y ciudades del Reino Unido centros de atención posventa demuestra que la marca ha llamado la atención de un amplio público, en términos de diseminación geográfica (apartados 31 a 33).</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
«GOLDEN ELEPHANT fig.» (marca no registrada en el Reino Unido)	T-303/08
<p>La parte que se basa en la marca no registrada anterior había vendido continuamente arroz con el signo desde 1988, es decir, durante un periodo de ocho años antes de la fecha en que la solicitante presentó una solicitud de la marca comunitaria controvertida. No puede considerarse totalmente insignificante la cantidad de arroz vendida, comprendida entre 42 y 84 toneladas al año de 1988 a 1996. El mero hecho de que la cuota de mercado de la parte fuera muy moderada en relación con el total de las importaciones de arroz en el Reino Unido no basta para considerar que las ventas de arroz se situaban por debajo del umbral <i>de minimis</i>. Sobre el particular debe señalarse que los tribunales del Reino Unido son muy reticentes para declarar que una empresa puede tener clientes, pero no fondo comercial (<i>goodwill</i>). «Suponiendo incluso que deba considerarse que este fondo comercial (<i>goodwill</i>) es escaso debido a la cantidad limitada de las ventas, en ningún caso puede reputarse inexistente» (apartados 112 a 116).</p>	

En cuanto a la **dimensión geográfica** del uso del signo, por lo general, el territorio de una ciudad por sí sola, aunque sea extenso, es de alcance únicamente local, como también lo son una región o una provincia. Dependerá de las circunstancias del caso (véase los ejemplos a continuación). La principal sentencia en este sentido es la que

dictó el Tribunal General en el asunto «General Optica», en que el uso del signo se limitaba a una localidad determinada y fue, por lo tanto, insuficiente para cumplir los requisitos establecidos:

Signo anterior	Nº de asunto
«Generalóptica» (nombre de establecimiento portugués)	Asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06
<p>De las pruebas presentadas por la oponente no se desprende que el alcance del signo invocado en el presente caso no sea únicamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC. Como señala la Sala de Recurso en el apartado 33 de las resoluciones impugnadas, se deduce de los documentos presentados por la demandante que, en el momento en que se solicitó el registro de las dos primeras marcas comunitarias, el signo en cuestión sólo se había utilizado desde hacía unos diez años para designar un establecimiento abierto al público en la localidad portuguesa de Vila Nova de Famalicão, que cuenta con 120 000 habitantes. Pese a sus explicaciones durante la vista, la solicitante no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que es conocida por los consumidores ni que desarrolla relaciones comerciales fuera de la mencionada localidad. Asimismo, la demandante no ha demostrado que haya desplegado actividad publicitaria alguna para promocionar su establecimiento más allá de dicha ciudad. Por tanto, debe estimarse que el nombre de establecimiento Generalóptica tiene un alcance estrictamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMC (apartado 44).</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
«FORTRESS» «FORTRESS INVESTMENTS» «FORTRESS INVESTMENT GROUP» (marcas no registradas en el Reino Unido)	R 354/2009-2  R 355/2009-2
<p>El hecho de que el solicitante de la nulidad participara en la adquisición, arrendamiento financiero y gestión de carteras nacionales de propiedad de las principales instituciones y empresas del Reino Unido demuestra que el uso tenía un alcance no únicamente local. El hecho de que el uso quede limitado a Londres es pertinente, en el sentido de que esta ciudad es sede de casi todas las instituciones y organismos gubernamentales y del distrito financiero «City of London», uno de los centros financieros líderes en el mundo. La dimensión económica del alcance del signo fue importante porque a mediados de la década de 2000 el solicitante de la nulidad contaba ya con capital administrado de más de mil millones de dólares norteamericanos. Asimismo, el círculo de destinatarios para los que el signo pasó a ser conocido es significativo, ya que incluía a los principales actores del ámbito financiero y de las instituciones públicas británicas. También fue significativa la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la cobertura de la prensa nacional y especializada. Por consiguiente, el uso en el tráfico económico tenía un alcance no únicamente local (apartados 49 a 51).</p>	


El concepto de que el uso en el tráfico económico debe quedar demostrado en el territorio del/de los Estado(s) miembro(s) en el(los) que se reclama la protección no es incompatible con el uso del signo relacionado con las **transacciones comerciales transfronterizas**:

Signo anterior	Nº de asunto
«GRAIN MILLERS» (nombre de empresa alemán)	T-430/08
<p>El uso de un nombre de empresa en el marco de la importación de productos desde otro Estado (en este caso, documentos de la transacción celebrada por el oponente relativos a la importación de trigo desde Rumanía a Alemania) constituye un uso efectivo en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro, ya que la importación y exportación constituye una actividad diaria normal de una empresa, que implica necesariamente al menos a dos Estados (apartado 41).</p>	

A continuación, se incluyen ejemplos en los que el oponente no consiguió demostrar que la **dimensión económica** del uso de los signos afectados era suficiente para cumplir los requisitos legales exigidos:

Signo anterior	Nº de asunto
BUD (denominación de origen)	T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV, T- 309/06 RENV
Cuatro facturas de muy pequeña cuantía referidas únicamente a tres ciudades, sin ningún tipo de publicidad, no cumplían el requisito de uso comercial de un signo cuya importancia trascendiera el ámbito local (apartado 56). Se aplicó la misma conclusión a Austria, ya que el TG determinó que el uso se había limitado a entregas de 12 a 25 hectolitros anuales, correspondientes a una facturación marginal (de en torno a 1 200 EUR) y efectuadas casi exclusivamente en Viena (apartados 59- 61).	

Signo anterior	Nº de asunto
«BRIGHTON» (marca no registrada en varios Estados miembros)	R 408/2009-4
El gráfico de ventas aportado por el oponente demuestra que las actividades de venta en los Estados miembros afectados no han sido coherentes a lo largo del tiempo, ya que en ciertos años no aparece ninguna venta y en otros, los ingresos por ventas eran realmente muy reducidos. Por lo tanto, las cifras de venta demuestran que el oponente no fue capaz de mantener una intensidad de uso de los signos durante tres años consecutivos. En dichos casos, es poco probable que el público pudiera memorizar la marca como indicación de origen. El oponente no presentó ninguna prueba relacionada con la publicidad y la promoción de las marcas realizada en los Estados miembros de que se trate, ni ningún otro material que demuestre que los signos de que se trate se habían establecido por sí mismos en el mercado en una medida tal que justifique la adquisición de derechos exclusivos de marcas no registradas (apartados 12 a 21).	

Signo anterior	Nº de asunto
 (marca no registrada griega)	R 242/2010-1
A pesar de que los documentos confirman el alcance geográfico de la marca en Grecia, las pruebas relativas a la duración del presunto uso resultan claramente insuficientes. El documento de fecha posterior es de 1997, es decir, de siete años antes de que se presentara la solicitud impugnada. Además, los documentos más recientes en que aparece la marca «ESKIMO» son facturas con fechas entre 1991 a 1994, que solo reflejan ventas menores a 100 unidades a lo largo de estos cuatro años, las cuales no pueden considerarse suficientes para demostrar el uso de la marca como identificador comercial por parte del oponente (apartados 27 a 28).	

Signo anterior	Nº de asunto
«Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA» (denominación social portuguesa)	R 274/2012-5
Tres facturas, destinadas a empresas de la región de Oporto, en Portugal, por un importe total de ventas de 16 314 EUR no son suficientes para demostrar que el signo fue utilizado en el tráfico económico, considerando el nivel de precios de los materiales de construcción y de los servicios de construcción en general.	

El uso de un signo invocado, contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMC debe efectuarse conforme con la **función** esencial de dicho signo. Esto significa que si el oponente invoca una marca no registrada, no será suficiente la prueba del uso del signo como denominación social para acreditar el derecho anterior.

A continuación, se incluye un ejemplo en que la prueba demuestra el uso de un signo cuya función no se corresponde con la del signo invocado:

Signo anterior	Nº de asunto
«JAMÓN DE HUELVA» (denominación social española)	R 1714/2010-4
La prueba aportada para acreditar el uso de « JAMÓN DE HUELVA » está relacionada casi exclusivamente con la denominación de origen «Jamón de Huelva». Las designaciones de origen son conceptos jurídicos muy distintos de los nombres comerciales, ya que, en lugar de identificar un origen comercial específico, son indicaciones geográficas relacionadas con un producto agrícola o alimentario cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en que son elaborados, tratados o preparados. La oposición basada en el uso en España del nombre comercial «JAMÓN DE HUELVA » debe denegarse a la vista del hecho de que la prueba aportada no hace referencia a este concepto jurídico y no identifica una actividad comercial específica, sino actividades relacionadas con una denominación de origen y su Consejo Regulador (apartados 34 a 37).	

El requisito de que el signo debe utilizarse en el tráfico económico para su propia función económica no excluye que el mismo signo pueda ser utilizado para varios fines.

Es una práctica habitual en el mercado utilizar las denominaciones sociales o nombres comerciales como marcas, ya sean solos o junto a otros identificadores de productos. Este es el caso del uso de la «marca de la casa», es decir, una indicación que, por lo general, coincide con la denominación social o el nombre comercial del fabricante y que no sólo identifica al producto o servicio como tal, sino que también proporciona un vínculo directo entre una o más líneas de productos o servicios y una empresa específica.

Por lo tanto, en función de las circunstancias específicas del caso, en el supuesto de que el oponente invoque una marca no registrada, el uso del mismo signo como denominación social o nombre comercial también podrá tener la función de indicar el origen de los productos o servicios de que se trate (por lo tanto, una función de marca) siempre que el signo se utilice de tal modo que pueda establecerse un vínculo entre el signo que constituye la denominación social o el nombre comercial y los productos comercializados o los servicios prestados (véase, por analogía, la sentencia de 11/09/2007, en el asunto C-17/06, «CELINE», apartados 22 a 23).

### 3.4 Derecho anterior

El derecho invocado con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC debe ser anterior al de la solicitud de marca comunitaria. Para establecer cuál de los derechos en conflicto es anterior, deben compararse las fechas en las que se adquirieron.

- Para las **solicitudes de marcas**, ésta será la fecha de presentación o cualquier fecha de prioridad válidamente invocada (en lo sucesivo, la «fecha de la marca comunitaria»). Las reivindicaciones de antigüedad no son pertinentes, aunque guarden relación con el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente existe el otro derecho anterior.
- En cuanto a los **derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC**, resulta decisiva la fecha de adquisición de los derechos exclusivos con arreglo al Derecho nacional (véase la sentencia de 07/05/2013, T-579/10 «makro», en la que el Tribunal confirmó el rechazo de la Sala de las pruebas presentadas por el solicitante de la anulación, las cuales se referían a periodos posteriores a la solicitud de la MC por parte del titular (apartado 70).

Cuando, en virtud del Derecho nacional, el mero uso se considere suficiente, es preciso que la marca haya empezado a utilizarse con anterioridad a la fecha de la marca comunitaria. Cuando se exija el reconocimiento de la marca en el comercio o el renombre, es preciso que cada una de estas cualidades se haya adquirido antes de la fecha de la marca comunitaria. No obstante, cuando estos requisitos se cumplan después de la fecha de la marca comunitaria, la oposición deberá desestimarse.

### 3.5 Alcance de la protección

Los derechos anteriores contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC están protegidos únicamente si confieren a sus titulares, en virtud del Derecho aplicable, el derecho a prohibir el uso de una marca posterior.

De lo anterior resulta que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, los derechos de que se trata son, en abstracto, derechos exclusivos exigibles a través de medidas cautelares dirigidas contra marcas posteriores, y que en el caso considerado se dan las condiciones para la obtención de dichas medidas cautelares, si la marca objeto de la solicitud de marca comunitaria impugnada fuera utilizada en el territorio correspondiente (alcance de la protección). Ambas cuestiones deben ser respondidas con arreglo al Derecho aplicable. La Oficina aplicará los Derechos de los Estados miembros, la legislación comunitaria o los acuerdos internacionales.

Para muchos, sino para la mayoría, de los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC, los requisitos previos del reglamento nacional son bastante similares a aquellos aplicados en los conflictos que pueden aparecer entre marcas en que los examinadores de la Oficina están familiarizados, en concreto, con el riesgo de confusión, o de un perjuicio al renombre o al carácter distintivo.

Por ejemplo, las marcas no registradas están, por lo general, protegidas contra marcas posteriores, en caso de riesgo de confusión y, por lo tanto, con arreglo a criterios

idénticos a los que se aplican en litigios entre marcas registradas como, por ejemplo, la identidad o similitud entre los signos, la identidad o similitud entre los productos o servicios, etc. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para aplicar el artículo 8, apartado 1, del RMC también pueden utilizarse en la aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC, a menos que la parte pueda aportar la correspondiente jurisprudencia de los tribunales nacionales que demuestre un enfoque distinto.

En el supuesto de que el Derecho nacional aplicable prevea un alcance de protección para las marcas no registradas que difiere de los contemplados en el artículo 8, apartado 1, del RMC, el alcance de la protección del derecho anterior invocado se rige por el Derecho nacional. Por ejemplo, cuando la normativa nacional aplicable concede protección, bajo ciertas condiciones, a las marcas no registradas también en lo que se refiere a productos y servicios, la misma protección se concederá en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC.

## **4 Prueba del Derecho aplicable que regula el signo**

### **4.1 La carga de la prueba**

En virtud del artículo 76, apartado 1, del RMC, en todos los asuntos *inter partes*, corresponde a la parte que se basa en una reivindicación o alegación particular exponer a la Oficina las alegaciones, los hechos y los argumentos necesarios en apoyo de sus pretensiones. A diferencia de lo que sucede con otros motivos expuestos en el artículo 8 del RMC, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no especifica las condiciones que rigen la adquisición y el alcance de la protección del derecho anterior invocado. Se trata de una disposición marco en la que el oponente debe facilitar los datos relativos al Derecho aplicable.

La regla 19, apartado 2, letra d), del REMC establece que en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, del REMC, el oponente deberá aportar una prueba de su adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de dicho derecho.

De la interpretación que el Tribunal hace del Derecho se desprende que el oponente debe aportar la legislación nacional pertinente y demostrar que podría evitar el uso de una marca posterior, en virtud de dicha legislación:

«A este respecto, procede recordar que el artículo 8, apartado 4, letra b) [del RMC] establece el requisito de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo a dicha disposición, el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Además, con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Reglamento 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 1, del RMC], la carga de la prueba de que concurre dicho requisito incumbe al oponente ante la OAMI.

En este contexto, y en lo que respecta a los derechos anteriores invocados... debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate y que, sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de

aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior».

(Véase la sentencia de 29/03/2011, en el asunto C-96/09 P, «BUD», apartados 188 a 190).

El Tribunal dictaminó que, en las solicitudes de nulidad presentadas con arreglo al artículo 53, apartado 2, del RMC, corresponde a la parte que pretende invocar un derecho anterior protegido por el Derecho nacional

«presentar a la OAMI no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibir el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinen el contenido de dicha legislación».

(Véanse las sentencias de 05/07/2011, C-263/09 P, «Elio Fiorucci», apartado 50, y de 27/03/2014, C-530/12 P, «Representación de una mano», apartado 34.)

Aunque estas sentencias se referían a procedimientos de nulidad con arreglo al artículo 53, apartado 2, del RMC, toda vez que el artículo 8, apartado 4, también se refiere a la invocación de derechos anteriores protegidos en virtud de la legislación de la Unión Europea o del Derecho del Estado miembro que regula el signo de que se trate, la jurisprudencia citada también se aplica a las oposiciones presentadas con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC.

La información sobre el Derecho aplicable debe permitir que la Oficina comprenda y aplique el contenido de dicho Derecho, las condiciones para obtener la protección y el alcance de esta, y ha de permitir al solicitante ejercer su derecho de defensa. También puede resultar particularmente útil aportar pruebas referidas a jurisprudencia pertinente y/o a jurisprudencia que interprete el Derecho invocado.

La Oficina debe evaluar eficazmente la aplicabilidad del motivo de denegación invocado. Con objeto de garantizar la correcta aplicación del Derecho invocado, la Oficina tiene la facultad de comprobar, por todos los medios que estime apropiados, el contenido, las condiciones que rigen la aplicación y el alcance de las disposiciones del Derecho aplicable invocado por el oponente (véase la sentencia de 27/03/2014, C-530/12 P, «Representación de una mano», apartados 44 a 46), al tiempo que respeta el derecho de las partes a ser oídas. Si, después de haber comprobado las pruebas aportadas, la Oficina es de la opinión de que la interpretación propuesta por las partes o la aplicación del Derecho invocado no es exacta, podrá introducir elementos nuevos y/o adicionales. Al objeto de respetar el derecho de las partes a ser oídas, la Oficina les invitará a presentar observaciones sobre tales elementos, si procede.

Esta facultad de verificación se limita a garantizar la **aplicación exacta del Derecho invocado por el oponente**. Por consiguiente, no exime a este de la carga de la prueba ni puede ser sustituido el oponente en lo que concierne a su obligación de aportar el Derecho aplicable a los efectos del asunto de que se trate (véase la resolución de 02/06/2014, R-1587/2013-4 «GROUP», apartado 26 y la resolución de 30/06/2014, R-2256/2013-2 «ENERGY», apartado 26).

## 4.2 Prueba y grado de la prueba



Con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC, el Derecho aplicable puede ser el de un Estado miembro o la legislación de la Unión Europea.

#### 4.2.1 Legislación nacional

lo que atañe al Derecho nacional, el oponente debe aportar:

a) **las disposiciones del Derecho aplicable:**

- sobre las **condiciones que rigen la adquisición de derechos** (si existe un requisito de uso y, en caso afirmativo, el nivel de uso exigido; si existe un requisito de registro, etc.) y
- sobre el **alcance de la protección del derecho** (si confiere el derecho de prohibición del uso; los perjuicios frente a los que se ofrece protección, a saber, riesgo de confusión, declaración falsa, ventaja desleal, evocación).

b) **datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones:**

- **de adquisición** (titularidad, adquisición anterior, si está en vigor o no, pruebas de uso si se basa en el uso, justificantes de registro si se basa en el registro, etc.) y
- **del alcance de la protección** (hechos, pruebas y/o argumentos del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Derecho aplicable en cuanto a una prohibición del uso, por ejemplo, la naturaleza de los productos, los servicios o la actividad comercial que protege el derecho anterior y su relación con los productos o servicios impugnados; un argumento contundente sobre la existencia de un riesgo de perjuicio).

**En primer lugar, en lo que concierne a las disposiciones del Derecho aplicable** (véase la letra a) *supra*), el oponente debe aportar la referencia al Derecho aplicable invocado y su contenido. El oponente debe aportar la *referencia* a la disposición jurídica pertinente (número de artículo y número y título de la legislación) y el *contenido* (texto) de la disposición jurídica, bien incluyéndola en los documentos presentados o bien señalándola en otra publicación adjunta a aquellos (por ejemplo, extractos de un boletín oficial, un comentario jurídico o una resolución judicial). Si la disposición pertinente se refiere a otra disposición jurídica, esta también debe aportarse, de modo que el solicitante y la Oficina puedan comprender el significado íntegro de la disposición invocada y determinar la posible pertinencia de esta otra disposición.

Toda vez que el oponente está obligado a **demostrar** la validez del contenido del Derecho aplicable, **debe aportar el Derecho aplicable en la lengua original**. Si tal lengua no es la del procedimiento, el oponente también tendrá que aportar una **traducción completa** de las disposiciones jurídicas invocadas de conformidad con las normas de justificación ordinarias. Sin embargo, una mera traducción del Derecho aplicable no constituye por sí misma una prueba y no puede sustituir al original; por ende, la traducción por sí sola no se considera suficiente para demostrar la validez del Derecho invocado. Véanse la regla 19, apartado 2, letra d), que exige la presentación de pruebas, y la regla 19, apartado 3, del REMC, que exige que las traducciones se presenten dentro de los plazos fijados para la presentación del documento original.

En caso de que el oponente desee remitirse a la jurisprudencia nacional que interprete la legislación invocada, debe aportar la información pertinente con un grado de detalle suficiente (a saber, una copia de la resolución invocada o extractos de publicaciones jurídicas) y no sólo referirse a una publicación. Las normas de traducción se aplican igualmente a tales pruebas.

**En segundo lugar, en lo que concierne a los pormenores que demuestran el cumplimiento de las condiciones del Derecho aplicable** (véase la letra b) *supra*), aparte de aportar pruebas adecuadas de la adquisición del derecho invocado, el oponente presentará pruebas de que se cumplen realmente las condiciones de protección frente a la marca impugnada y, en concreto, expondrá una línea argumental contundente de por qué el oponente puede evitar el uso de la marca impugnada, en virtud del Derecho nacional específico. No se considerará suficiente una simple referencia al Derecho aplicable, ya que no corresponde a la Oficina realizar la alegación en nombre del oponente.

Por otra parte, en una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC, lo que importa es si las disposiciones pertinentes del Derecho que confiere al oponente el derecho a prohibir el uso de una marca posterior se aplicarían a la marca impugnada en abstracto, y no si el uso de la marca impugnada podría impedirse realmente. Por lo tanto, no ha lugar el argumento del solicitante que defiende que el oponente no ha invocado el Derecho aplicable hasta entonces o no ha sido capaz de impedir el uso real de la marca impugnada en el territorio de que se trate (véase la sentencia de 29/03/2011, C-96/09 P «BUD», apartados 191 y-193).

Al final de esta Sección de las Directrices, se incluye un **cuadro** que contiene una visión general con las características fundamentales de la legislación nacional aplicable en los Estados miembros, que se incluye en las presentes Directrices solo a efectos informativos. Dado que este cuadro contiene una descripción de las disposiciones jurídicas a título exclusivamente informativo, la sola referencia a aquel no exime al oponente de la obligación de probar la validez de la legislación aplicable que regula el signo y que le confiere el derecho a prohibir el uso de una marca posterior, tal como se ha descrito anteriormente (véase la resolución de 22/01/2013, R-1182/2011-4, «Crown Lounge (marca fig.)», apartados 48 a 50).

Basándose en las explicaciones expuestas, la Oficina rechazará la oposición si:

- el oponente invoca un derecho pero no incluye una **referencia** a una legislación y/o disposición jurídica nacional específica que proteja tal derecho (es decir, si el oponente se limita a indicar que la oposición se basa en una denominación comercial en Alemania o que la oposición basada en una denominación comercial en Alemania está protegida con arreglo a la Ley de marcas alemana);  
o
- el oponente aporta una referencia al Derecho y las disposiciones jurídicas nacionales aplicables pero tal referencia es incompleta: la disposición jurídica sólo indica las condiciones que rigen la **adquisición** del derecho pero no el **alcance de su protección** (o viceversa) (es decir, el oponente indica que la oposición se basa en una denominación comercial en Alemania protegida por el artículo 5 de la Ley de marcas alemana, que establece las condiciones para la adquisición del derecho, pero falta la referencia a las condiciones relativas al alcance de la protección, el artículo 15 de dicha Ley); o
- el oponente aporta la referencia a la disposición jurídica pertinente, pero no facilita el **contenido** (texto) de aquella (por ejemplo, los documentos

presentados por el oponente se refieren a la Ley de marcas alemana pero no incluyen su contenido); o

- el oponente facilita el contenido de la disposición jurídica únicamente en la lengua del procedimiento pero no en la **lengua original** (por ejemplo, la lengua del procedimiento es el inglés y el texto de la Ley de marcas alemana solo se presenta en inglés, no en alemán) o
- el oponente no facilita prueba alguna o aporta pruebas insuficientes de la adquisición del derecho invocado o no aporta argumentos de por qué cumple las condiciones que rigen el alcance de la protección (es decir, el oponente se refiere a las disposiciones jurídicas pertinentes y aporta su contenido tanto en la lengua original como traducidas a la lengua del procedimiento pero no aporta prueba alguna o facilita pruebas insuficientes de la adquisición de protección o bien no indica si cumple las condiciones relativas al alcance de la protección).

#### 4.2.2 Legislación de la Unión Europea

Los requisitos expuestos también se aplican a la legislación de la Unión Europea, salvo que el oponente no esté obligado a facilitar el contenido (texto) de la legislación invocada. Sin embargo, el oponente habrá de aportar datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión Europea (letra b) *supra*).

**CUADRO DERECHOS NACIONALES QUE CONSTITUYEN  
«DERECHOS ANTERIORES» A EFECTOS DEL  
ARTÍCULO 8, APARTADO 4, DEL RMC**

***A EFECTOS INFORMATIVOS<sup>20</sup>***

**Índice**

<b>1</b>	<b>Benelux.....</b>	<b>35</b>
<b>2</b>	<b>Bulgaria .....</b>	<b>36</b>
<b>3</b>	<b>República Checa .....</b>	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>Dinamarca.....</b>	<b>38</b>
<b>5</b>	<b>Alemania .....</b>	<b>40</b>
<b>6</b>	<b>Estonia .....</b>	<b>41</b>
<b>7</b>	<b>Irlanda .....</b>	<b>42</b>
<b>8</b>	<b>Grecia.....</b>	<b>44</b>
<b>9</b>	<b>España .....</b>	<b>46</b>
<b>10</b>	<b>Francia .....</b>	<b>47</b>
<b>11</b>	<b>Croacia.....</b>	<b>49</b>
<b>12</b>	<b>Italia.....</b>	<b>50</b>
<b>13</b>	<b>Chipre .....</b>	<b>51</b>
<b>14</b>	<b>Letonia .....</b>	<b>51</b>
<b>15</b>	<b>Lituania .....</b>	<b>52</b>
<b>16</b>	<b>Hungría .....</b>	<b>53</b>
<b>17</b>	<b>Malta.....</b>	<b>53</b>
<b>18</b>	<b>Austria .....</b>	<b>54</b>
<b>19</b>	<b>Polonia.....</b>	<b>56</b>
<b>20</b>	<b>Portugal .....</b>	<b>57</b>
<b>21</b>	<b>Rumanía.....</b>	<b>59</b>
<b>22</b>	<b>Eslovenia .....</b>	<b>60</b>
<b>23</b>	<b>Eslovaquia.....</b>	<b>60</b>
<b>24</b>	<b>Finlandia .....</b>	<b>61</b>

---

<sup>20</sup> El contenido de la tabla se basa en gran medida en la información y retroinformación facilitada por las oficinas de marcas y asociaciones de usuarios en 2013/2014. Sin embargo, no es una fuente legal y está disponible únicamente con fines informativos. Puede que no contenga las últimas novedades legislativas o una lista exhaustiva de todos los derechos nacionales anteriores que se pueden invocar en virtud del artículo 8 (4) del RMC

<b>25</b>	<b>Suecia .....</b>	<b>63</b>
<b>26</b>	<b>Reino Unido.....</b>	<b>64</b>

## 1 Benelux

### 1.1 Marcas no registradas

La Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (CBPI) no reconoce las marcas no registradas.

### 1.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

En el territorio del Benelux, cada Estado debe considerarse por separado.

#### 1.2.1 Bélgica

##### **Nombre comercial («nom commercial»)/Denominación social («dénomination sociale»)**

Artículo 2.19, de la CBPI

Artículo 95, de la «Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur»

Artículo 1382, del «Code Civil» (Código civil)

##### Requisitos para la protección

El **nombre comercial** se adquiere desde su primer uso en el tráfico económico. La protección se limita a la zona geográfica en la que se utiliza el nombre comercial o la denominación social.

La **denominación social** se adquiere, en principio, desde la fecha de constitución de la sociedad. La protección se extiende a todo el territorio nacional.

##### Derechos conferidos

Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.

#### 1.2.2 Luxemburgo

##### **Nombre comercial («nom commercial»)/denominación social («dénomination sociale»)**

Artículo 2.19, de la CBPI

Artículo 14, de la «Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative»

Derechos conferidos

Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.

1.2.3 Países Bajos

**Nombre comercial**

Artículo 2.19, de la CBPI

Ley de 5 de julio de 1921 relativa a los nombres comerciales («Handelsnaamwet»)

Artículo 6:162, del Código Civil neerlandés («Burgerlijk Wetboek»)

Requisitos para la protección

El derecho se adquiere mediante el primer uso del nombre comercial en el tráfico económico. La protección se limita a la zona geográfica en la que se utiliza el nombre comercial. Los nombres comerciales pueden registrarse de forma voluntaria en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, aunque dicho registro no otorga derecho alguno al titular. No se exige ningún requisito particular relativo al carácter distintivo y no descriptivo del nombre comercial.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) Debe declararse la existencia de un riesgo de confusión.

## **2 Bulgaria**

### **2.1 Marcas no registradas**

En Bulgaria, las marcas no registradas están protegidas de dos maneras:

**Marcas no registradas**

Artículo 12, apartado 6, de la Ley búlgara de marcas e indicaciones geográficas (2010)

Requisitos para la protección

La marca debe haber sido objeto de uso en el tráfico económico en el territorio de Bulgaria con anterioridad a la fecha de presentación de la marca impugnada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el registro de una marca posterior.
- (b) La marca posterior debe ser idéntica o similar y debe comprender productos o servicios idénticos o similares.

**Marcas notoriamente conocidas**

Artículo 12, apartado 2, punto 7, de la Ley búlgara de marcas e indicaciones geográficas (2010)

Requisitos para la protección

La marca debe ser notoriamente conocida en el territorio de Bulgaria en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, con anterioridad a la fecha de presentación de la marca impugnada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el registro de una marca posterior.
- (b) La marca posterior debe ser idéntica o similar y debe comprender productos o servicios idénticos o similares.

**2.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

La ley búlgara de marcas no incluye otros signos utilizados en el tráfico económico como derechos anteriores en los que podría basarse una oposición.

**3 República Checa**

**3.1 Marcas no registradas**

Las marcas no registradas están protegidas en la República Checa:

Artículo 7, apartado 1, letra g), de la Ley checa de marcas (CZ-LM).

Requisitos para la protección

Los signos no registrados que han adquirido carácter distintivo a través del uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local, con anterioridad a la presentación de una solicitud impugnada.



Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares (que se interpreta como riesgo de confusión) y debe comprender productos o servicios idénticos o similares. El alcance de protección es idéntico al de una marca registrada checa.

### **3.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

Artículo 7, apartado 1, letra g), de la CZ-LM

#### **Nombres comerciales y otros signos relacionados (por ejemplo, nombres de organizaciones no comerciales)**

Requisitos para la protección

Estos nombres o signos deben haber adquirido carácter distintivo a través del uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local, con anterioridad a la presentación de una solicitud impugnada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares (que se interpreta como riesgo de confusión) y deben comprender productos o servicios idénticos o similares. El alcance de protección es idéntico al de una marca registrada checa.

## **4 Dinamarca**

### **4.1 Marcas no registradas**

En Dinamarca, las marcas no registradas están protegidas:

Artículo 3, apartado 1, inciso ii), de la Ley danesa de marcas (DK-LM)  
Artículo 4, apartados 1 y 2 y artículo 15, apartado 4, inciso ii), de la DK-LM

Requisitos para la protección

Los derechos de una marca no registrada se adquieren desde el comienzo de su uso en Dinamarca.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) La marca no registrada debe seguir utilizándose para los productos o servicios para los que fue usada originalmente. El ámbito de protección es el mismo que el de las marcas registradas danesas, es decir, contra los actos correspondientes a aquellos contemplados en el artículo 9, apartado 1, letras a), b) y c), del RMC.

## **4.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

### **Denominaciones sociales**

El término «denominación social» ha de interpretarse en sentido amplio y no solo abarca las sociedades privadas, como empresas privadas, sociedades de responsabilidad limitada, otras sociedades mercantiles y nombres comerciales secundarios, sino también las fundaciones, sindicatos, asociaciones, museos e instituciones públicas.

Artículo 18 de la Ley danesa de prácticas de comercialización

Artículo 2, inciso ii), de la Ley danesa de sociedades

Artículo 6, inciso ii), de la Ley consolidada relativa a determinadas empresas comerciales

Requisitos para la protección

La protección de la denominación social no requiere su registro. Sin embargo, el interesado debe tener un derecho legal sobre la denominación social.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares.

### **Signos usados en el tráfico económico como nombres de empresas y rótulos de establecimientos**

El término «signos usados en el tráfico económico» debe interpretarse en sentido amplio y abarca, con arreglo a la legislación danesa, cualquier signo o símbolo comercial que pueda servir de vínculo entre una empresa y sus clientes o usuarios que incluye, entre otras cosas, los nombres de empresas y los rótulos de establecimientos.

Artículo 18 de la Ley danesa de prácticas de comercialización

## 5 Alemania

### 5.1 Marcas no registradas

Artículo 4, punto 2, de la Ley alemana de marcas (DE-LM), artículos 12 y 14, de la DE-LM

#### Requisitos para la protección

La protección se adquiere a raíz del uso que ha hecho que el público destinatario la reconozca como marca («Verkehrsgeltung») (artículo 4, apartado 2, de la DE-LM). Con arreglo a la jurisprudencia, basta que exista del 20 % al 25 % de reconocimiento, llegando al 50 % o más si el signo no es distintivo.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) El derecho a prohibir el uso de una marca posterior se establece en toda Alemania, es decir, no si el reconocimiento solo se da en una localidad o región determinadas (artículos 12 y 14, de la DE-LM).
- (b) El mismo que las marcas registradas alemanas, es decir, la protección corresponde al artículo 9, apartado 1, letras a), b), y c), del RMC (artículo 14, apartado 2, puntos 1, 2 y 3, de la DE-LM).

### 5.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 5, apartados 1, 2 y 3, de la DE-LM

**Designaciones de empresas** («geschäftliche Bezeichnungen») es una categoría amplia que incluye:

Los **signos de empresas** («Unternehmenskennzeichen») que son signos utilizados en el tráfico económico como nombre, denominación social o designación especial de una actividad comercial o empresa. Los rótulos de establecimiento u otros signos destinados a distinguir la empresa de otras empresas y que son considerados como signos de la actividad comercial por el público destinatario equivalente a la designación especial de una actividad comercial.

El **nombre o denominación social** es la designación oficial o registrada oficialmente del comerciante. El signo comercial es un signo que utiliza el comerciante para identificar su empresa o actividad como tal y que sirve de nombre de la empresa o actividad.

Los títulos de las obras son nombres o designaciones especiales de publicaciones, obras cinematográficas, obras musicales, obras de teatro u otras obras similares impresos. Esta puede ser una obra individual, una serie de obras o una publicación periódica. Esto también incluye títulos de radio o series de televisión, juegos de

ordenador y videojuegos, probablemente también programas informáticos. No se requiere que el trabajo designado por el título esté protegido por el derecho de autor.

#### Requisitos para la protección

**Signos de empresa:** si el signo es intrínsecamente distintivo, la protección se adquiere a través de su uso como signo de empresa en el tráfico económico. De acuerdo con la jurisprudencia, el grado de carácter distintivo intrínseco es débil. El «uso como signo de empresa en el tráfico económico» comprende cada actividad comercial externa en Alemania destinada a una actividad comercial a largo plazo. Si el signo no tiene un carácter distintivo intrínseco, la protección se adquiere a través de su reconocimiento por parte del público destinatario como signo de la empresa («Verkehrsgeltung»).

**Rótulos de establecimiento u otros signos destinados a distinguir a una empresa de otras empresas:** la protección se adquiere a través del reconocimiento por parte del público destinatario como signo de la empresa.

**Títulos de las obras:** si el título de la obra tiene un carácter distintivo intrínseco se adquirirá a través del uso en el tráfico económico, eso es, por lo general a partir de la publicación de la obra. El grado requerido de carácter distintivo intrínseco es bajo. Si el título de la obra no tiene un carácter distintivo intrínseco, se adquirirá el derecho a través del reconocimiento del mercado «Verkehrsgeltung».

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior.
- (b) Riesgo de confusión (artículo 15, apartado 2, de la DE-LM); en el caso de la designación de una empresa con renombre, si el uso fuera perjudicial para el carácter distintivo o el renombre del signo de empresa o si se aprovechara indebidamente de los mismos (artículo 15, apartado 3, de la DE-LM).

## **6 Estonia**

### **6.1 Marcas no registradas**

La legislación estonia no protege las marcas no registradas, salvo que las marcas puedan considerarse notoriamente conocidas, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

### **6.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

#### **Nombres de empresas**

Artículo 10, apartados 1 y 4, de la Ley estonia de marcas (EST-LM).

Requisitos para la protección

Inscripción en el Registro Mercantil anterior a la fecha de presentación de la solicitud, la fecha del registro internacional o la fecha de prioridad. La protección del nombre de empresa se adquiere a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares y el ámbito de actividad en relación con el cual se haya realizado una inscripción en el Registro Mercantil debe incluir los productos o servicios para los que se utiliza o se pretende utilizar la marca (designaciones).

**Nombres de especialidades farmacéuticas**

Artículo 10, apartados 1 y 5, de la EST-LM

Requisitos para la protección

Los nombres deben estar registrados en Estonia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, la fecha del registro internacional o la fecha de prioridad.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) El signo impugnado debe ser idéntico o tener una similitud que induzca a confusión con el nombre de especialidad farmacéutica registrado en Estonia y los productos para los que la marca se utiliza o se pretende utilizar deben pertenecer al ámbito médico.

## **7 Irlanda**

### **7.1 Marcas no registradas**

Irlanda protege las marcas no registradas utilizadas en el tráfico económico.

Artículo 10, apartado 4, letra a), de la IE-LM

Requisitos para la protección

Debe utilizarse en el tráfico económico si está protegida por una disposición legal, incluida la legislación en materia de usurpación («passing-off»).

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior si está protegida por una disposición legal, en particular la legislación en materia de usurpación («passing-off»).
- (b) El signo posterior debe constituir una representación falsa o errónea que puede inducir a engaño o confusión, con el consiguiente riesgo de irrogar un daño al «goodwill» (fondo comercial) o a la empresa del titular del signo anterior. El demandante debe demostrar que su «goodwill» y empresa han sufrido o es posible que sufran un daño como consecuencia de las actividades del demandado.

La acción por usurpación se basa en el «goodwill» adquirido por el uso del signo anterior. En ocasiones el «goodwill» se denomina también renombre. En Irlanda, el «goodwill» puede adquirirse sin necesidad de realizar operaciones comerciales dentro del territorio de ese país, siempre que pueda demostrarse que se posee una reputación o clientes en Irlanda. El ilícito se produce si un signo posterior utiliza una representación falsa o errónea que puede inducir a engaño o confusión, con el consiguiente riesgo de irrogar un daño al «goodwill» o a la empresa del titular del signo anterior. Este régimen se explica en *Intellectual Property in Ireland* de Robert Clark, Shane Smyth, Niamh Hall, Bloomsbury Professional, 3ª edición 2010 (véase <http://www.bloomsburyprofessional.com/1155/Bloomsbury-Professional-Intellectual-Property-Law-in-Ireland-3rd-edition.html> ). Pueden consultarse opiniones autorizadas en sentencias del Tribunal como, por ejemplo, en el asunto «C. & A. Modes/C. & A. (Waterford)» [1978] Fleet Street Reports 126; en el asunto «Adidas K.G/O'Neill & Co Limited» [1983] Fleet Street Reports 76; en el asunto «Guinness Ireland Group/Kilkenny Brewing Co Limited» [2000] Fleet Street Reports 112; en el asunto «Allergan Inc. contra Ocean Healthcare Ltd» [2008] IEHC 189; en el asunto «Jacob Fruitfield Food Group Ltd contra United Biscuits (UK) Ltd» [2007] IEHC 368; y en el asunto «McCambridge contra Brennan Bakeries Ltd» [2012] IESC 46.

## **7.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

### **Signo de empresa utilizado en el tráfico económico**

Artículo 10, apartado 4, letra a), y apartado 5, de la IE-LM

Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores si están protegidas por una disposición legal, en particular la legislación en materia de usurpación («passing-off»). En cuanto a la ley de usurpación («passing-off»), véase lo señalado anteriormente en la letra a).

Requisitos para la protección

Los mismos que se indican en el apartado 7.1 anterior.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

Los mismos que se indican en el apartado 7.1 *supra*.

## **8 Grecia**

### **8.1 Marcas no registradas**

Existen dos series de disposiciones que tratan de la protección de las marcas no registradas y signos afines: a) la legislación en materia de marcas otorga al titular el derecho a prohibir el registro de una marca posterior, mientras que b) la legislación en materia de competencia desleal y otras disposiciones concretas se ocupan de la cuestión del uso. Puesto que generalmente se acepta la aplicación complementaria de la legislación en materia de marcas a cualquier asunto no contemplado en otras leyes, aquí se abordan ambas legislaciones.

Artículo 124, apartado 3, letra a), de la GR-LM (Ley nº 4072/2012); artículo 13, apartado 1, de la Ley 146/1914 relativa a la competencia desleal

Requisitos para la protección

La protección se adquiere a través del uso en el tráfico económico. Si no son intrínsecamente distintivas, las marcas no registradas deben haberse «establecido en el mercado».

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el registro de una marca posterior.
- (b) Uso anterior, riesgo de confusión respecto al origen.

### **8.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

#### **Nombres de empresas**

Artículo 58, del Código civil  
Artículos 4 a 8, de la Ley 1089/1980, modificada por la Ley 1746/1988

Requisitos para la protección

La protección se adquiere exclusivamente a través del uso en el tráfico económico. El registro no es indispensable para la protección, tan solo sirve a fines administrativos.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Uso anterior, riesgo de confusión respecto al origen.

**Nombres comerciales y rótulos de establecimientos comerciales**

Artículo 124, apartado 3, letra a), de la GR-LM (Ley nº 4072/2012)  
Artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley 146/1914 relativa a la competencia desleal

Requisitos para la protección

La protección se adquiere exclusivamente a través del uso en el tráfico económico. Si no son intrínsecamente distintivos, los nombres comerciales y rótulos de establecimientos comerciales deben haberse «establecido en el mercado».

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Uso anterior, riesgo de confusión respecto al origen.

**Otros signos distintivos**

Artículo 124, apartado 3, letra a), de la GR-LM

La forma peculiar de los productos o de su embalaje, así como su peculiar presentación o decoración (*Ιδιαίτερος διασηματισμός, διακόσμηση*).

Requisitos para la protección

Debe considerarse en el sector comercial correspondiente que los signos identifican los productos de un comerciante determinado. La protección se adquiere a través del uso en el tráfico económico. Deben servir para cumplir una función de marca (es decir, poseer un carácter distintivo derivado de un determinado grado de originalidad).



Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Uso anterior, riesgo de confusión respecto al origen.

Nota general: Todos los signos exclusivos antes mencionados están protegidos por lo dispuesto en el **artículo 1 de la Ley 146/1914 relativa a la «competencia desleal»**, en particular por lo que se refiere a los actos de violación no incluidos en las disposiciones antes citadas (por ejemplo, **protección de signos renombrados para productos distintos**: dilución de su carácter distintivo o de su renombre o aprovechamiento desleal de estos, es decir, cuando no es aplicable el riesgo de confusión).

## 9 España

### 9.1 Marcas no registradas

La legislación española no protege las marcas no registradas, salvo que las marcas puedan considerarse notoriamente conocidas en España, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

### 9.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

#### Nombres comerciales

Artículo 7, apartado 1, letras a) y b), y artículo 7, apartado 2, letras a) y b), de la ES-LM

Requisitos para la protección

El nombre debe estar registrado o debe haberse solicitado en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a oponerse y a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Signos idénticos o similares, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión.

#### Nombres comerciales, designaciones o denominaciones sociales de personas jurídicas

Artículo 9, apartado 1, letra d), de la ES-LM

Requisitos para la protección

No es necesario que los nombres estén registrados ni solicitados en la Oficina Española de Patentes y Marcas, siempre que identifiquen a una persona (empresa) con fines comerciales y se aporten pruebas de su uso o pruebas que confirmen que el signo es notoriamente conocido en el territorio nacional.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Signos idénticos o similares, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión.

## **10 Francia**

### **10.1 Marcas no registradas**

La legislación francesa no reconoce las marcas no registradas, con excepción de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París (artículo L.711-4, letra a), del Código francés de Propiedad Intelectual (FR-CPI))

### **10.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

El artículo L.711-4, del FR-CPI establece una lista no exhaustiva de signos que, si se consideran anteriores, podrían prohibir el uso de una marca posterior.

#### **Denominación social o estilo de una empresa («dénomination sociale»)**

Artículo L.711-4, letra b), del FR-CPI

Requisitos para la protección

La protección de la denominación social se adquiere desde la formalización de la escritura de constitución de la sociedad. Debe ser reconocida en todo el territorio nacional francés.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior.

(b) Debe existir un riesgo de confusión entre el público.

**Nombre comercial** (*nom commercial*)

Artículo L.711-4, letra c), del FR-CPI

Requisitos para la protección

La protección se adquiere desde el primer uso en el tráfico económico.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior.
- (b) Debe existir un riesgo de confusión entre el público.

**Rótulo de establecimiento** («enseigne»)

Artículo L.711-4, letra c), del FR-CPI

Requisitos para la protección

La protección se adquiere desde el primer uso en el tráfico económico. Debe ser conocido en todo el territorio nacional francés («enseigne notoire»).

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior.
- (b) Debe existir un riesgo de confusión entre el público.

**Nombres de dominio** («noms de domaine»)

Requisitos para la protección

El nombre de dominio está protegido cuando está reservado y se utiliza.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior para productos idénticos o similares o en caso de un aprovechamiento indebido o dilución del renombre.

(b) Debe existir un riesgo de confusión o un daño al primer usuario.

## 11 Croacia

### 11.1 Marcas no registradas

En Croacia, las marcas no registradas están protegidas.

Artículo 6, apartados 2 y 4, de la Ley croata de marcas y de la Ley de enmienda de la Ley de marcas

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe tener **renombre** en la República de Croacia con anterioridad a la fecha de presentación o prioridad de la marca impugnada, con arreglo a la expresión «notoriamente conocidas» utilizada en el artículo 6 *bis* del Convenio de París.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a oponerse al registro de una marca posterior.
- (b) La marca posterior debe ser idéntica o similar y debe haberse solicitado para productos o servicios idénticos o similares.

### 11.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

#### **Nombre anterior**

Artículo 6, apartado 6, de la Ley croata de marcas y de la Ley de enmienda de la Ley de marcas

#### Requisitos para la protección

Debe estar registrada.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a oponerse al registro de una marca posterior.
- (b) El nombre o la parte esencial del mismo debe ser idéntico o similar al signo para el que se solicita el registro, y los productos o servicios deben ser idénticos o similares, salvo si el solicitante poseía un nombre idéntico o similar en el momento de presentación de la solicitud de registro de una marca.

## 12 Italia

### 12.1 Marcas no registradas

La **marca no registrada** («marchio di fatto») se define como el signo conocido como marca o signo que es distintivo de los productos fabricados o servicios prestados en el mercado. El uso anterior debe ser notoriamente conocido.

Artículo 12, apartado 1, letra a), del IT-CPI

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe utilizarse en la medida que sea «notoriamente conocida en todo el territorio nacional o en una parte considerable de este».

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Signos idénticos o similares, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación

### 12.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 12, apartado 1, letra b), del IT-CPI

**Nombres de sociedades, denominaciones sociales, nombres comerciales o rótulos de establecimiento, nombres de dominios adoptados por terceros** («ditta», «denominazione sociale», «ragione sociale», «insegna», «nome a dominio»)

#### Requisitos para la protección

Uso en la medida en que sean «notoriamente conocidos en todo el territorio nacional o en una parte considerable de este».

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de una marca posterior, si es conocida por el público destinatario en todo el territorio nacional o una parte considerable de este.
- (b) Signos idénticos o similares, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación.

## 13 Chipre

### 13.1 Marcas no registradas

La legislación de Chipre no reconoce las marcas no registradas.

## 14 Letonia

### 14.1 Marcas no registradas

En Letonia, las marcas no registradas están protegidas.  
Artículo 9, apartado 3, punto 4, de la LV-LM

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe haber sido utilizada de buena fe y de forma lícita con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca (o de la fecha de prioridad, respectivamente) en actividades comerciales en Letonia, en relación con productos o servicios idénticos o similares.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Signos idénticos o similares y productos o servicios idénticos o similares; el uso de la marca posterior debe ser capaz de confundir a los consumidores sobre el origen de los productos y servicios.

### 14.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

**Nombres comerciales** de Letonia o de un país extranjero (**designaciones comerciales, nombres de medios de comunicación u otros signos similares**) que sean notoriamente conocidos en Letonia.

Artículo 9, apartado 3, punto 3, de la LV-LM

Requisitos para la protección

El nombre comercial debe adquirirse a través de un uso leal y lícito en el tráfico económico en Letonia antes de la fecha de presentación/prioridad de una marca posterior utilizada en un sector comercial idéntico o similar. El nombre comercial «notoriamente conocido» debe serlo en Letonia con anterioridad a la fecha de presentación/prioridad de la marca posterior.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser los mismos o tener una similitud que induzca a confusión y designar productos y servicios idénticos o similares.

## **15 Lituania**

### **15.1 Marcas no registradas**

Artículo 7, apartados 1 y 3, punto 9, de la LT-LM

Requisitos para la protección

Las marcas no registradas están protegidas solo si una resolución judicial determina que son marcas notoriamente conocidas.

### **15.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

#### **Nombres comerciales/nombres de empresa y otros identificadores de empresa**

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a anular marcas (registradas) posteriores.
- (b) El registro de la marca se declarará nulo si la marca es idéntica al nombre de empresa de una persona jurídica o si existe el riesgo de que se confunda con dicho nombre.

Artículo 7, apartado 1, punto 4, de la LT-LM

## **16 Hungría**

### **16.1 Marcas no registradas**

La legislación húngara sobre marcas no protege las marcas no registradas, a menos que se hayan utilizado de forma efectiva en el país y el uso del signo sin el consentimiento del usuario anterior sea contrario a la ley.

Artículo 5, apartado 2, letra a), de la HU-LM

El artículo 6, de la Ley LVII de 1996 sobre la prohibición de prácticas comerciales desleales y restrictivas prohíbe fabricar, distribuir o hacer publicidad de productos y servicios sin el consentimiento de los competidores, si dichos productos y servicios tienen una presentación, embalaje o etiquetado (incluida la denominación de origen) característicos; o usar un nombre, marca o designación por el que habitualmente se reconoce a un competidor o sus productos y servicios.

Las disposiciones anteriores sirven sólo como ejemplo.

## **17 Malta**

### **17.1 Marcas no registradas**

Capítulo 26 de la Ley maltesa de marcas; artículo 6, apartado 4, de la MT-LM

#### Requisitos para la protección

La protección se adquiere mediante un uso continuado anterior.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben prestarse a confusión y designar productos y servicios idénticos o similares.

### **17.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

Artículo 11, apartado 3, de la MT-LM



Requisitos para la protección

La protección se adquiere mediante un uso continuado.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores (artículo 6, apartado 2, de la MT-LM).
- (b) Riesgo de confusión.

A la luz del artículo 6, apartado 4, y del artículo 11, apartado 3, de la MT-LM, otros signos utilizados en el tráfico económico se consideran derechos anteriores.

## **18 Austria**

### **18.1 Marcas no registradas**

En Austria, las marcas no registradas están protegidas:

Artículo 31, de la Ley austríaca de protección de marcas (1970)

Requisitos para la protección

La marca no registrada debe haber adquirido un cierto grado de notoriedad en el tráfico económico («Verkehrsgeltung») antes de la solicitud de marca por el titular de una marca (registrada) posterior, salvo si dicho titular ha utilizado su marca en el tráfico económico sin registrarla durante al menos el mismo tiempo que el titular de la marca no registrada.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a solicitar la anulación de una marca (registrada) posterior.
- (b) El titular de una marca no registrada no debe haber tolerado el uso de la marca registrada posterior durante cinco años consecutivos («Verwirkung»). Esto es aplicable solo a aquellos productos o servicios para los que utilizó la marca registrada y únicamente si la solicitud de la marca registrada no fue presentada de mala fe. Debe declararse la existencia de un riesgo de confusión.

### **18.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

Artículo 32, de la Ley austríaca de protección de marcas (1970)

Artículo 9, de la Ley federal contra la competencia desleal (1984)

**Signos de empresas («Unternehmenskennzeichen»), es decir, nombres, empresas (nombres comerciales) («Firma») o designaciones específicas de una empresa («besondere Bezeichnung eines Unternehmens»), o designaciones similares**

Requisitos para la protección

El empresario debe ser el titular del signo o signos de empresa.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a solicitar la anulación de una marca (registrada) posterior.
- (b) El empresario no debe haber tolerado el uso de la marca registrada posterior durante cinco años consecutivos («Verwirkung»). Esto es aplicable solo a aquellos productos o servicios para los que utilizó la marca registrada y únicamente si la solicitud de la marca registrada no fue presentada de mala fe. El uso de la marca podría provocar un riesgo de confusión en el tráfico económico respecto de uno de los signos de empresa citados del demandante.

**Los signos de empresa («Geschäftsabzeichen») y otros signos destinados a distinguir a esa empresa de otras, incluida la presentación o el embalaje de los productos o la presentación de la papelería comercial**

Requisitos para la protección

Estos signos deben ser percibidos como designaciones de la empresa por parte de los participantes del mercado implicados o haber adquirido dicho reconocimiento como consecuencia del uso («Verkehrsgeltung»).

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) [Solo] el derecho a demandar al infractor para que cese [en la práctica infractora], así como a solicitar una indemnización por daños y perjuicios si la violación fue por dolo o culpa. [Además de lo anterior, en el caso de las marcas registradas, el titular también tiene derecho a demandar y solicitar que cese [en el uso de la marca] y el derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios en un procedimiento civil.]
- (b) El empresario no debe haber tolerado el uso de la marca registrada posterior durante cinco años consecutivos («Verwirkung»). Esto es aplicable solo a aquellos productos o servicios para los que utilizó la marca registrada y únicamente si la solicitud de la marca registrada no fue presentada de mala fe. La marca debe utilizarse de tal modo que pueda inducir a confusión en el tráfico económico respecto a uno de los signos de empresa del empresario.

## 19 Polonia

### 19.1 Marcas no registradas

Artículo 132, apartado 1, inciso ii), de la PL-Ley PI

#### Requisitos para la protección

Las marcas no registradas solo están protegidas si son notoriamente conocidas y se utilizan en el tráfico económico.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) La marca no registrada debe ser notoriamente conocida y utilizada en el tráfico económico; riesgo de confusión.

Existe una protección adicional para las **marcas no registradas notoriamente conocidas con renombre (marca que goza de renombre)**. El titular de dicha marca podrá solicitar que se declare nulo el registro de una marca posterior idéntica o similar, con independencia de los productos o servicios para los que fue registrada, cuyo uso sin causa justificada se aprovecharía indebidamente o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. Se prohíbe al titular de la marca interponer una demanda si este ha sido consciente del uso de una marca posterior y lo ha tolerado durante cinco años consecutivos.

### 19.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 131, apartados 1 y 5, de la PL-Ley PI

Artículo 156, apartado 1, inciso i), de la PL-Ley PI, artículo 158, apartado 1, de la PL-Ley PI

#### **Nombre o dirección en la que una persona desempeña su actividad comercial**

#### Requisitos para la protección

Denominación bajo la cual una persona desempeña su actividad comercial.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir la presentación de una marca.

- (b) Debe haber existido un uso anterior de la denominación de la actividad empresarial para productos idénticos o similares que pueden confundir al público respecto del origen del producto.

## 20 Portugal

### 20.1 Marcas no registradas

En Portugal, se protegen las siguientes marcas no registradas:

#### **Las marcas no registradas que están siendo usadas**

Artículo 227, del PT-CPI

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe haber sido utilizada en Portugal en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de registro.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a oponerse al registro de la misma marca por parte de otras entidades.
- (b) Los signos y los productos o servicios deben ser los mismos.

#### **Marcas notoriamente conocidas**

Artículo 241, del PT-CPI

#### Requisitos para la protección

La marca de la que se trate debe ser notoriamente conocida en Portugal.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares y los productos o servicios deben ser idénticos o similares; debe existir un riesgo de confusión o de asociación con el titular del derecho anterior; la parte interesada debe haber solicitado el registro de la marca notoriamente conocida.

### **Marcas de prestigio**

Artículo 241, del PT-CPI

#### Requisitos para la protección

La marca de la que se trate debe gozar de prestigio en Portugal.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben ser idénticos o similares o, incluso si los productos y servicios son diferentes, el uso de la marca que se solicita se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca de prestigio anterior o es perjudicial para los mismos; la parte interesada debe haber solicitado el registro de la marca de prestigio.

## **20.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

### **Nombres comerciales, nombres de empresa**

Artículo 239, apartado 2, letra a), del PT-CPI

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) El nombre del que se trate debe ser susceptible de inducir a error o prestarse a confundir al consumidor.

### **Logotipos (nombre y emblema/rótulo de un establecimiento)**

(Signos denominativos y figurativos que identifican a una entidad que ofrece servicio o comercia con productos)

Artículo 304-N, del PT-CPI

#### Requisitos para la protección

El signo de que se trate debe estar registrado.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de signos posteriores.

- (b) El titular no debe haber dado su consentimiento y el signo posterior debe ser idéntico o similar al signo del titular.

## 21 Rumanía

### 21.1 Marcas no registradas

Como norma general, la legislación sobre marcas de Rumanía no protege las marcas no registradas (Ley nº 84/1998 relativa a las marcas y a las indicaciones geográficas). Como excepción a esta norma, en caso de oposición, la marca no registrada podrá considerarse un derecho anterior si es notoriamente conocida en Rumanía, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

Artículo 3, letra d), y artículo 6, apartado 2, letra f), de la RO-Ley PI

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe ser notoriamente conocida en Rumanía en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Debe ser notoriamente conocida en Rumanía y debe existir riesgo de confusión.

### 21.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Otros signos utilizados en el tráfico económico que son considerados derechos anteriores son los **nombres comerciales**.

Solo el titular de la marca podrá oponer una marca o solicitar al órgano judicial competente que anule dicha marca.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores. Solo el titular de la marca podrá oponerse a una marca o solicitar al órgano judicial competente que anule dicha marca.
- (b) Uso anterior en el mercado.

## 22 Eslovenia

### 22.1 Marcas no registradas

La Ley de propiedad intelectual de Eslovenia no reconoce directamente las marcas no registradas.

No obstante, con arreglo al artículo 44, apartado 1, letra d), de la SL-Ley PI, no podrá registrarse un signo como marca si es idéntico o similar a una marca o signo no registrado, en la República de Eslovenia esta última se considera una **marca notoriamente conocida** con arreglo al artículo 6 *bis* del Convenio de París.

### 22.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 44, apartado 1, letra f), de la SL-Ley PI

**Nombres comerciales registrados (nombres de empresas registrados)**, donde el término «denominación social» ha de interpretarse en sentido amplio y no solo abarca las sociedades privadas, como empresas privadas, sociedades de responsabilidad limitada, otras sociedades mercantiles y nombres comerciales secundarios, sino también las fundaciones, sindicatos, asociaciones, museos e instituciones públicas.

## 23 Eslovaquia

### 23.1 Marcas no registradas

Artículo 7, letra f), de la SK-LM

Las marcas no registradas se definen como signos no registrados adquiridos y utilizados en el tráfico económico con anterioridad a la presentación de una solicitud posterior. Deben ser distintivas y tener un alcance no únicamente local.

#### Requisitos para la protección

Las marcas no registradas deben haber sido utilizadas anteriormente en el tráfico económico de alcance no únicamente local y deben haber adquirido carácter distintivo a través del uso en el tráfico económico en el territorio de la República Eslovaca de alcance no únicamente local antes de la presentación de la solicitud impugnada..

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

(a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.

- (b) Los signos deben ser idénticos o similares y deben cubrir productos y/o servicios idénticos o similares.

## **23.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

Artículo 7, letra f), de la SK-LM

Nombres comerciales y otros signos relacionados.

Estos signos deben haber adquirido carácter distintivo a través del uso en el tráfico económico en el territorio de la República Eslovaca de alcance no únicamente local antes de la presentación de la solicitud impugnada.

### Requisitos para la protección

**Inscripción** en el Registro de Sociedades o en un registro similar.

### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.  
(b) Los signos deben ser idénticos o similares y deben cubrir productos y/o servicios idénticos o similares.

## **24 Finlandia**

### **24.1 Marcas no registradas**

En Finlandia, las marcas no registradas están protegidas.

Artículo 1; artículo 2, apartado 3; artículo 6; artículo 14, apartados 1 y 6, de la Ley finlandesa de marcas (FI-LM)

### Requisitos para la protección

Uso que comporte el establecimiento de la marca no registrada en el mercado. Se considera establecida si es conocida generalmente en los correspondientes círculos empresariales o de consumidores de Finlandia como símbolo específico de los productos o servicios de su titular.



Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas (registradas) posteriores.
- (b) El ámbito de protección es idéntico al de una marca registrada finlandesa, es decir, contra los actos correspondientes a los contemplados en el artículo 9, apartado 1, letras a), b) y c), del RMC.

## 24.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 1; artículo 2, apartado 2; artículo 3, apartado 2; artículo 6; artículo 14, apartados 1 y 6, de la FI-LM

**Nombres comerciales** («toiminimi, firma»: cualquier nombre que utilice la persona física o jurídica en actividades comerciales), incluyen los **nombres comerciales secundarios** («aputoiminimi, bifirma»: una persona física o jurídica puede desempeñar parte de sus actividades con un nombre comercial secundario) y los **símbolos secundarios** («toissijainen tunnus, sekundärt kännetecken»: signos, incluso figurativos, que se usan en el tráfico económico).

Requisitos para la protección

Uso que comporte el establecimiento de la marca no registrada en el mercado.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben hacer referencia a productos o servicios idénticos o similares y debe existir un riesgo de confusión.

### Nombre de comerciante

Artículo 1, apartado 6; artículo 14, apartados 1 y 6, de la FI-LM

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir marcas posteriores.
- (b) Los signos deben hacer referencia a productos o servicios idénticos o similares y debe existir un riesgo de confusión.

## **25 Suecia**

Nueva Ley de marcas de Suecia (2010:1877)

### **25.1 Marcas no registradas**

Capítulo 1, artículo 7 y capítulo 2, artículo 8, de la SE-LM

#### Requisitos para la protección

La marca no registrada debe haber sido utilizada de tal modo que esté establecida en el mercado.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) El mismo que las marcas registradas: derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Se considera que una marca se ha establecido en el mercado cuando es conocida, por una parte considerable del público al que está destinado, como símbolo de los productos que lo llevan.

### **25.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico**

#### **Nombres comerciales/nombres de empresa**

Capítulo 1, artículo 7, apartado 1; capítulo 1, artículo 8; capítulo 2, artículo 9, de la SE-LM

#### Requisitos para la protección

El nombre debe haber sido registrado como nombre de empresa o utilizado de un modo que haya quedado establecido en el mercado. Puede estar limitado a la parte del país en la que está establecido en el mercado.

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) Debe existir un riesgo de confusión y los signos deben designar productos y servicios idénticos o similares.

## 26 Reino Unido

Nota general para los signos no registrados: la usurpación («passing-off») no constituye en modo alguno un «derecho de propiedad» que «protege una marca no registrada ni otro signo utilizado en el tráfico económico, sino que, en su lugar, hace referencia a una «invasión ilegal» de un derecho de propiedad, aunque la propiedad protegida en este caso es el «goodwill» y el renombre de una empresa, a la que la representación falsa puede irrogar un daño. El que una oposición que está basada en el artículo 5, apartado 4, letra a), prospere depende, entonces, de una serie de factores acumulativos: (demostración y ámbito de aplicación del «goodwill»; representación falsa, perjuicio al «goodwill»). Sobre dicha base, resulta irrelevante toda distinción entre «protección» ofrecida a las «marcas no registradas» y a «otros signos utilizados en el tráfico económico» en el derecho británico del «Common law» de «passing-off» (usurpación). El derecho de «usurpación» podría plantearse (y más frecuentemente de lo que lo hace) meramente a nivel local (en relación con todo el Reino Unido). (Véanse *infra* «Las particularidades de la acción por usurpación»).

### 26.1 Marcas no registradas

Marcas no registradas utilizadas en el tráfico económico

Artículo 5, apartado 4, letra a), de la UK-LM

#### Requisitos para la protección

Debe utilizarse en el tráfico económico si está protegida por una disposición legal, incluida la legislación en materia de usurpación («passing-off»).

#### Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

- (a) Derecho a prohibir el uso de marcas posteriores.
- (b) El «**goodwill**» debe quedar demostrado en el Reino Unido en la correspondiente fecha, su ámbito de aplicación **debe comprender los productos o servicios** de la solicitud; **la representación falsa en relación con los «signos»** de que se trate; puede inferirse un **daño al «goodwill» del oponente** debido al uso del signo que ha sido solicitado.

### 26.2 Otros signos utilizados en el tráfico económico

Artículo 5, apartado 4, letra a), de la UK-LM

Signo utilizado en el tráfico económico.

Signo utilizado en el tráfico económico, protegido por cualquier disposición legal, incluida la legislación en materia de usurpación («passing-off»).

Requisitos para la protección

El mismo que en el apartado 26.1.

Derechos conferidos (a) y requisitos (b)

El mismo que en el apartado 26.1.

*Observaciones:* La Ley relativa a la protección del símbolo olímpico de 1995 comprende disposiciones sobre el uso exclusivo con fines comerciales del símbolo olímpico y determinadas palabras asociadas con los Juegos Olímpicos por parte de una persona designada por el Secretario de Estado; dicha facultada no da pie a la aplicación del artículo 8, apartado 4, del RMC.

**Las particularidades de la acción por usurpación («passing-off»)**

La usurpación («passing-off») es un ilícito económico de las jurisdicciones de «Common law», cuyos elementos esenciales son (i) una representación falsa (ii) que irroga daños (iii) al «goodwill» (renombre) del comerciante o comerciantes. Es un tipo de observancia de la propiedad intelectual contra el uso no autorizado de un derecho de propiedad intelectual.

El propósito de esta sección no es analizar los requisitos sustantivos de las acciones de usurpación, tal como han sido desarrollados por la jurisprudencia de los tribunales de «Common law» sino establecer qué derechos pueden ser protegidos por las acciones de «passing-off» contempladas en el ámbito del artículo 8, apartado 4, del RMC y mostrar cómo los jueces europeos han aplicado los requisitos clave del artículo 8, apartado 4, del RMC, en relación con la usurpación.

Tradicionalmente, y en su forma más común, las acciones por usurpación ofrecen a las marcas no registradas una protección similar a aquella de las marcas registradas, evitando que se utilice un nombre, palabra, dispositivo o presentación que lleve a que los productos o servicios de un comerciante se representen de forma falsa como los de otro. Con ello, las acciones por usurpación («passing-off») protegen el «goodwill» que los comerciantes adquieren al utilizar los signos en lugar de proteger los signos *per se*.

El ilícito por usurpación abarca una amplia serie de situaciones que van desde la forma habitual mencionada anteriormente a la forma ampliada, lo cual puede evitar el uso de términos genéricos cuando dicho uso ofrezca una representación falsa de que los productos o servicios posean una característica o cualidad que no tienen (por ejemplo, utilizar el término «Vodkat» para un tipo de bebida que no es vodka).

En las acciones por usurpación («passing-off»), el oponente (demandante) debe demostrar tres elementos, la denominada «trinidad»:

- a) **el «goodwill»** del que disfrutaban los productos o servicios que suministra;
- b) **la representación falsa** (intencionada o no) por parte del demandante al público que puede inducir o induce al público a creer que los productos o servicios que se ofrecen son los del oponente (demandante);

c) **el daño** (real o potencial) mediante la creencia errónea generada por la representación falsa del demandado.

***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 5***

***MARCAS RENOMBRADAS  
ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMC***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>4</b>
1.1	<b>Finalidad del artículo 8, apartado 5, del RMC.....</b>	<b>4</b>
1.2	<b>Marco jurídico.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Ámbito de aplicación.....</b>	<b>5</b>
2.1	<b>Aplicabilidad a las marcas registradas.....</b>	<b>6</b>
2.1.1	El requisito de registro.....	6
2.1.2	Relación entre las marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMC) y las marcas notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c del RMC).....	7
2.2	<b>Aplicabilidad a productos y servicios idénticos o similares.....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Condiciones de aplicación.....</b>	<b>10</b>
3.1	<b>Marca anterior que goza de renombre.....</b>	<b>11</b>
3.1.1	Naturaleza del renombre.....	11
3.1.2	Alcance del renombre.....	12
3.1.2.1	Grado de reconocimiento.....	12
3.1.2.2	Público destinatario.....	13
3.1.2.3	Productos y servicios amparados.....	15
3.1.2.4	Territorio de referencia.....	16
3.1.2.5	Fecha pertinente.....	17
3.1.3	Apreciación del renombre – factores pertinentes.....	20
3.1.3.1	Conocimiento de la marca.....	21
3.1.3.2	Cuota de mercado.....	22
3.1.3.3	Intensidad del uso.....	24
3.1.3.4	Extensión geográfica del uso.....	26
3.1.3.5	Duración del uso.....	27
3.1.3.6	Actividades promocionales.....	28
3.1.3.7	Otros factores.....	30
3.1.4	Prueba del renombre.....	31
3.1.4.1	Criterios aplicables a la prueba.....	31
3.1.4.2	Carga de la prueba.....	32
3.1.4.3	Valoración de la prueba.....	33
3.1.4.4	Medios de prueba.....	34
3.2	<b>Similitud de los signos.....</b>	<b>42</b>
3.2.1	La noción de «similitud» en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC, comparada con la del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.....	43
3.3	<b>Vínculo entre los signos.....</b>	<b>45</b>
3.3.1	Ejemplos en los que se constató un vínculo entre los signos.....	47
3.3.2	Ejemplos en los que no se constató un vínculo entre los signos.....	48
3.4	<b>Riesgo de perjuicio.....</b>	<b>50</b>
3.4.1	Objeto de la protección.....	50
3.4.2	Apreciación del riesgo de perjuicio.....	52
3.4.3	Tipos de perjuicio.....	53
3.4.3.1	Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre.....	54
3.4.3.2	Perjuicio para el carácter distintivo.....	61
3.4.3.3	Perjuicio para el renombre.....	65
3.4.4	Prueba del riesgo de perjuicio.....	71
3.4.4.1	Criterios aplicables a la prueba y carga de la prueba.....	71
3.4.4.2	Medios de prueba.....	74

<b>3.5</b>	<b>Uso sin justa causa .....</b>	<b>74</b>
3.5.1	<b>Ejemplos de justa causa .....</b>	<b>76</b>
3.5.1.1	Justa causa confirmada.....	76
3.5.1.2	Justa causa desestimada .....	77



## 1 Introducción

### 1.1 Finalidad del artículo 8, apartado 5, del RMC

Mientras que la doble identidad de los signos y de los productos o servicios, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a), del RMC, y la existencia del riesgo de confusión, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC constituye el condicionante necesario para otorgar la protección a una marca anterior, en el apartado 5 del citado artículo no se exige ni la identidad o similitud de los productos o servicios ni el riesgo de confusión. El artículo 8, apartado 5, del RMC no sólo otorga protección a las marcas anteriores en cuanto a productos o servicios idénticos o similares, sino también a los productos o servicios no similares sin exigir riesgo de confusión, a condición de que los signos sean idénticos o similares, de que la marca anterior goce de renombre y de que la utilización sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

Las razones que subyacen a la ampliación de la protección conferida en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC estriban en que la función y el valor de una marca no se limitan únicamente a que sirva como indicación de su origen. Una marca también puede transmitir otros mensajes que no sean la indicación de origen de los productos y servicios, como la promesa o la garantía de una determinada calidad, o una imagen concreta relacionada, por ejemplo, con el lujo, un estilo de vida, la exclusividad, etc. («función publicitaria») (véase sentencia de 18/06/2009, en el asunto C-487/07, «L'Oréal y otros»). Los titulares de las marcas frecuentemente invierten ingentes sumas y esfuerzos considerables en generar una imagen asociada a su marca. La imagen asociada le confiere a una marca un valor económico –con frecuencia importante-, e independiente del valor de los productos y servicios para los que se hubiera registrado.

El artículo 8, apartado 5, del RMC aspira a proteger esta función publicitaria así como las inversiones efectuadas en la creación de una determinada imagen asociada a la marca, otorgando protección a las marcas renombradas, independientemente de que los productos o servicios sean similares o de que exista un riesgo de confusión, a condición de que pueda demostrar que el uso sin justa causa de la marca solicitada objeto de oposición supone aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Por consiguiente, el objetivo principal del artículo 8, apartado 5, del RMC no es proteger al público general frente a la confusión respecto al origen, sino más bien proteger al titular frente al aprovechamiento indebido o a perjuicios contra el carácter distintivo o de la notoriedad de una marca para la que se han efectuado importantes inversiones.

### 1.2 Marco jurídico

A tenor del **artículo 8, apartado 5, del RMC**, mediando oposición del titular de una marca anterior, en el sentido del apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada:

cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y,

tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

El texto es similar al empleado en las disposiciones paralelas de la **Directiva sobre marcas** (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 (versión codificada), en lo sucesivo «DM»), es decir, en el **artículo 4, apartado 3 de la DM**, relativo a la protección de las marcas comunitarias que gocen de renombre, y en el **artículo 4, apartado 4, letra a), de esta misma Directiva**, que establece una disposición equivalente para las marcas nacionales. Si bien la aplicación del artículo 4, apartado 4, letra a), de la DM tenía carácter facultativo, en la práctica todos los Estados miembros han adoptado disposiciones destinadas a conceder una ampliación de la protección a las marcas nacionales que gozan de renombre.

Sin embargo, aún en el caso hipotético de que un país se hubiera adherido recientemente y decidiese no incluir una norma equivalente en su legislación nacional sobre marcas, la referencia expresa a las marcas nacionales renombradas señalada en el artículo 8, apartado 5, del RMC significa que **estas gozan de protección directa en el ámbito comunitario**, es decir, independientemente de que la legislación nacional les otorgue o no una protección ampliada.

El texto empleado en el artículo 8, apartado 5, del RMC es también muy similar al utilizado en el **artículo 9, apartado 1, letra c), del RMC** y en el **artículo 5, apartado 2, de la DM**, esto es, las disposiciones que definen los derechos exclusivos del titular de una marca, con una ligera diferencia en el modo de referirse al posible perjuicio. Contrariamente al artículo 8, apartado 5, del RMC, redactado en condicional, y aplicable cuando el uso de la marca solicitada «se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos», el artículo 9, apartado 1, letra c), del RMC y el artículo 5, apartado 2, de la Directiva se aplican cuando «se pretenda **obtener** una ventaja indebida o se pueda **causar** perjuicio a los mismos». Esta diferencia se explica por el hecho de que en el primer caso – el artículo 8, apartado 5, del RMC – entra en juego la admisibilidad para el registro, sobre la que es preciso pronunciarse antes de que haya podido utilizarse la marca posterior, mientras que en el segundo caso se trata del derecho a prohibir el uso. Las consecuencias de esta diferencia a efectos de los medios de prueba requeridos en cada caso para demostrar que existe perjuicio se examinan a continuación, en el apartado 3.4.

## 2 Ámbito de aplicación

El texto del artículo 8, apartado 5, del RMC ha dado lugar a controversias sobre si debe aplicarse exclusivamente a: a) las marcas registradas anteriormente y b) los productos o servicios no similares. Dado que estas cuestiones afectan al ámbito de aplicación, conviene determinar desde el principio si el mencionado artículo 8, apartado 5, del RMC es aplicable igualmente a: a) las marcas no registradas notoriamente conocidas y b) los productos o servicios similares o idénticos.

## 2.1 Aplicabilidad a las marcas registradas

### 2.1.1 El requisito de registro

El artículo 8, apartado 5, del RMC especifica los tipos de derechos anteriores en los que puede basarse la oposición refiriéndose al apartado 2 de dicho artículo, en el que se incluyen, además de las solicitudes o registros comunitarios, internacionales, nacionales o efectuados en el Benelux, las marcas anteriores notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, es decir, las marcas que pueden haber sido registradas o no.

Ha llegado a sostenerse que, como consecuencia de dicha referencia, el artículo 8, apartado 5, del RMC debe aplicarse igualmente a las marcas no registradas, en la medida al menos en que hayan llegado a adquirir notoriedad en el territorio de referencia, en particular, teniendo en cuenta que la protección de las marcas notoriamente conocidas frente a productos y servicios no similares se encuentra protegida por el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, de la OMPI, así como por el artículo 16, apartado 3, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Sin embargo, no sería posible invocar, en apoyo de esta interpretación, el tenor literal del artículo 8, apartado 5, del RMC, que indirectamente, pero con claridad, limita su ámbito de aplicación a las **marcas registradas anteriores**, al denegar el registro «cuando [la marca solicitada] sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que **se haya registrado la marca anterior**». De lo que se deduce que la existencia de un **registro anterior** constituye una **condición necesaria** para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC y que, por consiguiente, la referencia al apartado 2 de ese mismo artículo deberá limitarse a los registros anteriores y a las solicitudes anteriores objeto de registro (sentencia de 11/07/2007, en el asunto T-150/04, «TOSCA BLU», apartado 55).

Este enfoque restrictivo no es incompatible con el artículo 16, apartado 3 del ADPIC, que hace referencia al registro anterior en términos muy similares:

«El artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido **registrada**, a condición de que el uso de esa marca [...] indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca **registrada** y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca **registrada**.» (resaltado añadido)

Tampoco puede excluirse dicho planteamiento por el hecho de que la Recomendación de la OMPI no imponga ninguna condición para la ampliación de la protección a las marcas anteriores notoriamente conocidas, desde el momento que tales recomendaciones no son vinculantes a efectos de la interpretación del RMC.

Por consiguiente, el artículo 8, apartado 5, del RMC se aplica únicamente a las marcas anteriores registradas en la Comunidad, en el Benelux y en un Estado miembro, así como a las solicitudes anteriores pendientes de registro.

### 2.1.2 Relación entre las marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMC) y las marcas notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c del RMC)

El requisito del **registro** permite delimitar el artículo 8, apartado 5, y el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC. Ahora bien, ni el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC ni el artículo 6 *bis* del Convenio de París estipulan expresamente que la marca notoriamente conocida tenga que ser una marca no registrada. Concluir que estas últimas disposiciones se refieren exclusivamente a las marcas no registradas se deduce indirectamente de su propio espíritu y *ratio legis*.

En lo concerniente al Convenio de París, la finalidad de lo dispuesto en su artículo 6 *bis*, introducido por primera vez en 1925, consistía en evitar el registro y la utilización de marcas que pudieran generar confusión con otra marca notoriamente conocida en el país de registro, aunque esta última marca notoriamente conocida no estuviese protegida, o no todavía, en dicho país mediante su registro.

Por lo que se refiere al RMC, el objetivo que perseguía era evitar un vacío jurídico, ya que el artículo 8, apartado 5, ampara únicamente las MC registradas. Sin el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, las marcas no registradas notoriamente conocidas no gozarían de protección (salvo la contemplada en el artículo 8, apartado 4, del RMC). Para evitar esta laguna jurídica, el RMC ha previsto la protección de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, puesto que este artículo fue redactado principalmente con el fin de otorgar protección a las marcas no registradas caracterizadas por ser notoriamente conocidas.

Como consecuencia de lo anterior, por una parte **las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas** en el territorio de referencia no pueden recibir protección frente a productos diferentes en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC. Solamente pueden protegerse contra **productos idénticos o similares** si existe el riesgo de confusión indicado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, al que el apartado 2, letra c), del mismo artículo hace referencia para determinar el alcance de la protección. Sin embargo, este principio no impide que las marcas notoriamente conocidas, aunque no se hubieran registrado, puedan gozar también de la protección conferida por el artículo 8, apartado 4, del RMC. Así pues, si la legislación nacional pertinente les otorga protección frente a productos y servicios no similares, esta protección ampliada podrá invocarse también con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMC.

Por otra parte, si se trata de marcas notoriamente conocidas **registradas**, ya sea en tanto marcas comunitarias como marcas nacionales en alguno de los Estados miembros, **podrán invocar la protección correspondiente al artículo 8, apartado 5, del RMC**, pero únicamente si **cumplen además el requisito de renombre**.

Aunque los términos «notoriamente conocidas» (expresión tradicional empleada por el artículo 6 *bis* del Convenio de París) y «renombre» designan conceptos jurídicos diferentes, existe una **coincidencia sustancial** entre ambos, como indica la comparación entre el modo en que se definen las marcas notoriamente conocidas conforme a la Recomendación de la OMPI con la descripción del renombre que hace el Tribunal en su sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors» (concluyendo que la diferencia terminológica es meramente un «[...] matiz, que no encierra una contradicción real», apartado 22).

En la práctica, el criterio utilizado para determinar si una marca es notoriamente conocida o si goza de renombre suele ser idéntico. Por consiguiente, no es extraño que una marca caracterizada como notoriamente conocida haya alcanzado también el nivel definido por el Tribunal en el asunto «General Motors» para las marcas que gozan de renombre, puesto que en ambos casos la valoración se basa principalmente en consideraciones cuantitativas relativas al grado de conocimiento de la marca entre el público y los niveles requeridos en ambos casos se describen en términos muy similares (conocidas o notoriamente conocidas por el sector destinatario del público<sup>1</sup>, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, y «conocidas por una proporción importante del público destinatario», en el caso de las marcas que gozan de renombre).

Así lo ha confirmado también la jurisprudencia. En su sentencia de 22/11/2007, en el asunto C-328/06, «Fincas Tarragona», el Tribunal calificó los conceptos de «renombre» y «notoriedad» como afines («notions voisines»), subrayando de este modo el importante solapamiento y la estrecha relación entre ambos (apartado 17). Véase también la sentencia de 11/07/2007, en el asunto T-150/04, «TOSCA BLU» (apartados 56 y 57).

El solapamiento entre las marcas que gozan de renombre y las marcas registradas notoriamente conocidas tiene repercusiones a la hora de plantear el motivo de la oposición, en el sentido de que para hacer aplicable el artículo 8, apartado 5, del RMC no debe influir el hecho de que el oponente defina su registro anterior como marca notoriamente conocida o como marca que goza de renombre. Por esta razón será preciso analizar cuidadosamente la terminología empleada, especialmente cuando no se especifiquen claramente los motivos de la oposición, adoptando, llegado el caso, un planteamiento flexible.

En el contexto del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, los requisitos para aplicar el artículo 6 *bis* del Convenio de París y el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMC son idénticos, aunque la terminología empleada varíe. De acuerdo con ambas disposiciones, los productos o servicios deben ser idénticos o similares, como también deben serlo los signos (el artículo 6 *bis* utiliza los términos «reproducción», que equivale a idéntico, e «imitación», que equivale a similar). Ambos artículos requieren asimismo que exista riesgo de confusión («susceptibles de crear confusión» es la expresión utilizada en el artículo 6 *bis*). Aunque es cierto que con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC la notoriedad de la marca conlleva un derecho anterior y, por lo tanto, puede servir de **base** para la oposición, los **motivos** de oposición que pueden alegarse sobre esta base son (exclusivamente) los indicados en el apartado 1, letras a) y b), de dicho artículo.

Por ejemplo, si el oponente basa su oposición: i) en un registro anterior invocando el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, del RMC y ii) en una marca idéntica anterior notoriamente conocida en el mismo territorio, invocando el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, el derecho anterior deberá ser examinado:

1. en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, como un **registro** anterior con un elevado carácter distintivo (debido a su notoriedad);
2. en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC, como un **registro** anterior que goza de renombre;

---

<sup>1</sup> Artículo 2, apartado 2, letras b) y c), de la Recomendación de la OMPI.

3. en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, interpretado conjuntamente con el apartado 1, letra b), del mismo artículo, como una **marca anterior notoriamente conocida no registrada** (lo que únicamente servirá si no se puede demostrar el registro, ya que de otro modo el resultado será el mismo que en el caso (i) antes indicado).

Aunque la solicitud de oposición del oponente no se base expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMC, el contenido del escrito y su exposición de motivos deberán analizarse cuidadosamente a fin de determinar si pretende invocar también el artículo 8, apartado 5, del RMC.

## 2.2 Aplicabilidad a productos y servicios idénticos o similares

La **interpretación literal** del artículo 8, apartado 5, del RMC permite concluir *prima facie* que se aplica exclusivamente a los productos o servicios diferentes, ya que su texto indica que la marca solicitada no se registrará «cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para **productos o servicios que no sean similares** a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior» (resaltado añadido).

Sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de fuertes **críticas por dejar una laguna en la protección** de las marcas notoriamente conocidas, puesto que, si se otorga la protección con arreglo al artículo 8, apartado 5 cuando los productos o servicios no son similares, parecería incoherente negar su aplicación a los productos o servicios idénticos o similares a los que, a pesar de reunir los restantes requisitos, no se pueda aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), porque no existe riesgo de confusión. En tal caso, los titulares de marcas obtendrían una protección mayor en el supuesto menos peligroso, es decir, cuando *a priori* los productos o servicios no fueran similares. Por este motivo se ha señalado que el artículo 8, apartado 5, del RMC debería aplicarse también, directamente o por analogía, cuando los productos o servicios sean idénticos o similares.

Esta cuestión, que también se refiere a la correcta interpretación de las disposiciones equivalentes de la DM (artículo 4, apartado 4, letra a), y artículo 5, apartado 2, de la Directiva) se planteó ante el Tribunal de Justicia para una decisión prejudicial (sentencia de 09/01/2003, en el asunto C-292/00, «Davidoff»).

En el asunto «Davidoff», el Abogado General propuso atenerse a la interpretación literal y limitar la protección otorgada por el artículo 4, apartado 4, letra a), y por el artículo 5, apartado 2, de la DM únicamente a los casos en los que los productos o servicios de la marca posterior no fueran similares a los de la marca anterior. Consideró que la intención del legislador era limitar la protección especial otorgada a las marcas notoriamente conocidas a los productos no similares y que no existía ninguna laguna jurídica real que permitiese interpretar el texto de forma contraria a lo expresado literalmente.

No obstante, el Tribunal no aceptó las recomendaciones del Abogado General y llegó a la conclusión opuesta, a saber, que el artículo 4, apartado 4, letra a), y el artículo 5, apartado 2, de la DM deben interpretarse en el sentido de que «dejan a los Estados miembros la facultad de establecer una protección específica de una marca registrada que goza de renombre cuando la marca [...] posterior está destinad[a] a ser utilizad[a] o se utiliza **para productos o servicios idénticos o similares** a los cubiertos por ésta» (resaltado añadido, apartado 30).

Al adoptar esta conclusión, el Tribunal observó que el artículo 5, apartado 2, de la DM no debe interpretarse exclusivamente en función de su texto, sino también a la luz de la estructura global y de los objetivos del sistema en que se encuadra. Por lo tanto, no es posible interpretarlo de tal modo que se otorgue a las marcas notoriamente conocidas una protección menor cuando un signo se usa para productos o servicios idénticos o similares. El Tribunal justificó este planteamiento como el único coherente con su interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), y del artículo 5, apartado 1, letra b), de la DM, refiriéndose a sus conclusiones en la sentencia de 11/11/1997, en el asunto C-251/95, «Sabel», y en la sentencia de 22/06/2000, en el asunto C-425/98, «Marca Mode», en las que rechazaba una interpretación ampliada del concepto de confusión.

El pronunciamiento del Tribunal en el asunto «Davidoff», otorgando también la protección ampliada prevista en el artículo 4, apartado 4, letra a), y en el artículo 5, apartado 2, de la DM a los productos o servicios idénticos o similares, ha sido corroborado en varias sentencias posteriores (sentencia de 23/03/2010, en el asunto C-238/08, «Google France», apartado 48; sentencia de 18/06/2009, en el asunto C-487/07, «L'Oreal y otros», apartado 35; sentencia de 23/10/2003, en el asunto C-408/01, «Adidas Salomon et Adidas Benelux», apartado 18).

En la práctica, esta solución a la falta de protección, consistente en la inclusión en el artículo 8, apartado 5, del RMC de los productos idénticos o similares, se aplicará únicamente en las raras ocasiones en que, a pesar de tratarse de signos similares, de productos idénticos o similares y de una marca anterior notoriamente conocida, no exista riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC. Como señaló el Abogado General en sus conclusiones, una situación semejante será absolutamente excepcional.

### 3 Condiciones de aplicación

La aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC requiere que se cumplan las condiciones siguientes (sentencia de 16/09/2010, en los asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOCYL», confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10/05/2012, en el asunto C-100/11 P):

1. la **marca registrada** anterior debe gozar de **renombre** en el territorio de referencia;
2. debe existir **identidad o similitud** entre la solicitud de MC objeto de oposición y la marca anterior;
3. el uso del signo solicitado debe permitir el aprovechamiento indebido o ser perjudicial del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior;
4. dicho uso debe hacerse **sin justa causa**.

Estas condiciones tienen carácter **acumulativo**, por lo que el incumplimiento de cualquiera de ellas será suficiente para que no pueda aplicarse la disposición señalada (sentencia de 25/05/2005, en el asunto T-67/04, «SPA-FINDERS», apartado 30; sentencia de 22/03/2007, en el asunto T-215/03, «VIPS», apartado 34; sentencia de 16/12/2010, en los asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOCYL», apartado 41).

El orden que deberá seguirse en el examen de estos requisitos podrá variar en función de las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, el examen puede comenzar con la evaluación de la similitud entre los signos, especialmente en los casos en que ofrezca poca o ninguna duda, ya sea porque las marcas son idénticas o porque su similitud o diferencia resulta patente.

### 3.1 Marca anterior que goza de renombre

#### 3.1.1 Naturaleza del renombre

La naturaleza y alcance del renombre no se encuentran definidos ni en el RMC ni en la DM. Además, los términos utilizados en las diferentes versiones lingüísticas de estos textos no son plenamente equivalentes, lo que ha provocado una confusión considerable en relación con el auténtico significado de la palabra renombre, como admitía el Abogado General Jacobs en sus conclusiones de 26/11//1998, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartados 34-36.

Ante la falta de una definición legal, el Tribunal definió la naturaleza de la notoriedad haciendo referencia a la finalidad de las disposiciones correspondientes. Al interpretar el artículo 5, apartado 2, de la DM, el Tribunal consideró que el texto de la Directiva «implica un **cierto grado de conocimiento de la marca anterior** entre el público», y aclaró que «sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, [...] establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior» (sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartado 23).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Tribunal sentenció que el renombre es un **requisito de conocimiento mínimo**, lo que supone que debe valorarse utilizando principalmente criterios **cuantitativos**. Para satisfacer el requisito de renombre, la marca anterior debe ser conocida por una parte importante del público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca (sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartados 22 y 23; y sentencia de 25/05/2005, en el asunto T-67/04, «Spa-Finders», apartado 34).

Por otra parte, para poder valorar el renombre utilizando criterios cuantitativos, los argumentos o pruebas relativos al prestigio del que la marca puede disfrutar entre el público, pero no a su grado de conocimiento, no son directamente relevantes a la hora de determinar si la marca anterior ha adquirido suficiente renombre a efectos del artículo 8, apartado 5, del RMC. Sin embargo, puesto que el valor económico de la notoriedad constituye también el objeto protegido por esta disposición, sus posibles **aspectos cualitativos** tienen relevancia cuando se analiza el posible perjuicio o aprovechamiento indebido (véase también el apartado 3.4 *infra*). El artículo 8, apartado 5, del RMC protege las marcas «famosas» no en cuanto tales, sino por el éxito y renombre («fondo de comercio») que han adquirido en el mercado. Un signo no goza de ningún renombre intrínseco, debida simplemente, por ejemplo, al hecho de referirse a una persona o acontecimiento conocidos, sino únicamente como consecuencia de los productos o servicios que designa y del uso que se ha hecho de dicho signo.



Asunto	Comentarios
R 0011/2008-4, «CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.)»	Las pruebas facilitadas por el oponente facilitan información relativa al grado de conocimiento entre el público de la persona de Fernando Alonso en tanto que campeón mundial de fórmula 1, así como del hecho de que una variedad de grandes empresas pagan por asociar sus marcas al famoso piloto. Sin embargo, las pruebas aportadas no demuestran ni el uso ni el renombre de las marcas anteriores en relación con los productos o servicios para los que se han registrado (apartados 44 y 48).
R 0201/2010-2, «BALMAIN ASSET MANAGEMENT»	Los únicos elementos de prueba relativos al renombre de la marca anterior presentados dentro de plazo, a saber, una página que muestra sitios web con la palabra «BALMAIN», un artículo de Wikipedia acerca del diseñador francés Pierre Balmain y cinco extractos del sitio web www.style.com que contienen la colección de moda «BALMAIN», son claramente insuficientes para establecer el renombre de la marca anterior en la UE. Por consiguiente, se rechazó la oposición por carente de fundamento (apartados 36 y 37).

### 3.1.2 Alcance del renombre

#### 3.1.2.1 Grado de reconocimiento

Una vez definido el renombre como requisito de conocimiento mínimo, se plantea necesariamente la cuestión de **qué grado de conocimiento** debe existir entre el público para alcanzar dicho mínimo. A este respecto, el Tribunal sostuvo que «el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando **una parte significativa del público** interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca», añadiendo que «ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público» (sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartados 25 y 26; y sentencia de 16/11/2011, en el asunto T-500/10, «Dorma», apartado 45).

Al renunciar a definir con mayor precisión el término «proporción significativa» y al afirmar que la marca no tiene que ser conocida por un determinado porcentaje del público, el Tribunal básicamente **desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general**, puesto que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad.

De ahí que, para determinar si la marca anterior es conocida por una proporción significativa del público, se deba tener en cuenta no solo el grado de conocimiento de la marca, sino también **cualquier otro factor** que sea relevante para el caso específico. Para más información sobre los factores relevantes y sus interrelaciones, véase el apartado 3.1.3 *infra*.

Sin embargo, cuando los productos o servicios interesen a **grupos de consumidores muy pequeños**, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas. Por este motivo, el tamaño reducido del mercado correspondiente no deberá considerarse por sí mismo como un factor capaz de impedir que una marca llegue a adquirir renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMC, desde el momento en que el renombre es más bien una cuestión de proporciones que de cifras absolutas.

El requisito de que la marca anterior sea conocida por una proporción significativa del público permite también establecer la diferencia entre los conceptos de **renombre** como condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC y de **elevado carácter distintivo por el uso**, como factor que permite evaluar el riesgo de confusión señalado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

Aunque ambos conceptos tienen que ver con el conocimiento de la marca entre el público pertinente, en el caso del **renombre existe un umbral mínimo** por debajo del cual no se puede otorgar la protección, mientras que para el **elevado carácter distintivo no existe tal mínimo**. De lo anterior se deduce que, en este último caso, deberá tenerse en cuenta cualquier indicio de un conocimiento superior de la marca, evaluándolo con arreglo a su importancia, independientemente de que alcance el mínimo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMC. Por consiguiente, la constatación de un «elevado carácter distintivo» que permitiera aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC no sería necesariamente concluyente a los efectos del artículo 8, apartado 5, de este Reglamento.

Asunto	Comentarios
R 1054/2007-4, «mandarino (fig.)»	Los documentos aportados por el oponente demostraban que se habían llevado a cabo actividades promocionales de tal forma que el carácter distintivo se volvía más elevado por el uso. Sin embargo, este uso no era suficiente para alcanzar el umbral mínimo necesario para el renombre. En ninguno de los documentos se hacía referencia al conocimiento de la marca anterior por los consumidores finales de referencia, ni se incluían datos sobre la cuota de mercado de los productos solicitados por el oponente (apartado 61).

### 3.1.2.2 Público destinatario

Al definir el tipo de público que debe tenerse en cuenta en el momento de evaluar el renombre, el Tribunal afirmó que «el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es **el interesado por esa marca**, es decir, dependiendo del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado» (asunto C-375/97, «General Motors», apartado 24; y asunto T-67/04, «SPA-FINDERS», apartados 34 y 41).

Por consiguiente, si los productos o servicios amparados por la marca son **productos de consumo masivo**, el público destinatario será el **público en general**, mientras que, si los productos designados tienen una **aplicación muy específica** o se destinan exclusivamente a los **usuarios profesionales o industriales**, el público destinatario se limitará a los **compradores específicos** de los productos en cuestión.

Asunto	Comentarios
R 1265/2010-2, «MATTONI (fig.)»	Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos para los que el oponente alega el renombre, a saber, <i>agua mineral</i> , el público destinatario es el público en general (apartado 44).
R 2100/2010-1, «SEXIALIS»	Los productos entre los que el signo disfruta de renombre son <i>preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual</i> . El público destinatario es el público en general y los profesionales con un elevado nivel de dedicación (apartado 64).

Asunto	Comentarios
Asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOXYL», confirmado por C-100/11 P	Los productos entre los que la marca anterior disfruta de notoriedad son <i>productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas</i> . Los datos aportados sobre la promoción de la marca anterior <i>BOTOX</i> , mediante la publicación de artículos escritos en inglés en revistas científicas y en la prensa generalista bastaron para establecer el renombre de la marca tanto entre el público general como entre los profesionales sanitarios (apartados 65-67 de la sentencia en el asunto C-100/11 P). Por consiguiente, son estas las dos categorías de consumidores que deben tenerse en cuenta.

Además de los compradores reales de los productos correspondientes, el concepto de público destinatario abarca también a los **potenciales compradores** de dichos productos, así como a los miembros del público que solamente entran en **contacto indirectamente** con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión (por ejemplo, los aficionados al deporte respecto a los artículos deportivos, o los viajeros que viajan frecuentemente en avión respecto a las compañías aéreas).

Asunto	Comentarios
T-47/06, «NASDAQ»	Los servicios pertinentes consisten en información sobre cotizaciones de las bolsas de valores, incluidos en las clases 35 y 36 y dirigidos normalmente a los profesionales. El oponente presentó pruebas de que la marca «NASDAQ» aparece casi a diario en muchos <b>periódicos</b> y <b>canales de televisión</b> que pueden ser leídos o vistos en toda Europa. Por consiguiente, la Sala concluyó correctamente que el renombre de la marca «NASDAQ» para los consumidores europeos debía determinarse no solo entre el público profesional, sino también entre un grupo importante del público en general (apartados 47 y 51).
T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE»	Las pruebas relativas al renombre abonan y confirman el hecho de que el público destinatario para las producciones teatrales es el público en general, y no un círculo limitado y exclusivo. Las actividades de la parte interviniente se anunciaron, presentaron y comentaron en múltiples publicaciones destinadas al público en general. La parte interviniente realizó giras por diversas regiones del Reino Unido y actuó ante un numeroso público de este país. Una actividad a gran escala y, por consiguiente, un servicio ofrecido al público en general, que se refleja tanto en el alto nivel de asistencia como en la cuantiosa recaudación. Por otra parte, los documentos presentados por la parte interviniente dejan claro que esta recibió importantes sumas anuales en concepto de patrocinio de empresas pertenecientes a diversos sectores orientados también hacia el público en general, como bancos, empresas de bebidas alcohólicas y fabricantes de automóviles (apartados 35 y 36).

Es bastante frecuente que un determinado producto interese a **varios grupos de compradores** con diferentes perfiles, como es el caso de los productos multiuso y el de los productos que pasan por diversos intermediarios antes de llegar a su destino definitivo (distribuidores, minoristas, usuarios finales). En tales casos se plantea la cuestión de si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos diferentes de compradores. El ejemplo mencionado por el Tribunal en el asunto C-375/97, «General Motors» (sector profesional determinado), implica que el renombre dentro de un único grupo puede ser suficiente.

De igual modo, si la marca anterior ha sido registrada para **productos o servicios completamente heterogéneos**, cada tipo de productos interesará a diferentes segmentos del público, por lo que el renombre global de la marca deberá evaluarse separadamente para cada categoría de los productos que la integran.

Lo anterior se refiere únicamente al tipo de público que debe tenerse en cuenta al examinar si la marca anterior ha alcanzado el mínimo de renombre requerido por el Tribunal en el asunto «General Motors». No obstante, al determinar la existencia de perjuicio o aprovechamiento indebido, surge una cuestión importante, a saber, si la marca anterior también debe ser conocida por el público interesado por los productos y servicios de la marca posterior, porque de otro modo resulta difícil creer que el público pueda ser capaz de asociarlas. Esta cuestión se comenta en el apartado 3.4 *infra*.

### 3.1.2.3 Productos y servicios amparados

En primer lugar, los productos y servicios deberán ser aquellos para los que se registró la marca anterior y cuyo renombre se reivindica.

Asunto	Comentarios
R 1473/2010-1, «SUEDTIROL»	Se desestimó la oposición porque las marcas anteriores no se habían registrado para los servicios que gozaban de renombre según el oponente. El artículo 8, apartado 5, del RMC solo puede invocarse si la marca de la que se afirma que es notoriamente conocida/renombrada es una marca registrada y si los productos o servicios para los que se reivindica esta notoriedad/este renombre aparecen en el certificado (apartado 49).

Los productos o servicios a los que se refieren las pruebas tienen que ser idénticos (no solo similares) a los productos y servicios para los que se registró la marca anterior.

Asunto	Comentarios
R 1033/2009-4, «PEPE»	Los productos cuyo renombre en Alemania se ha examinado en la resolución y auto mencionados se refieren a artículos para el cuidado de la piel y del cuerpo y a cremas para niños. Estos artículos no son idénticos a los productos de la marca anterior incluidos en la clase 3 <i>productos de cosmética; productos para el cuidado de las uñas, en particular lacas y disolventes</i> . Por consiguiente, el oponente no ha podido probar el renombre de la marca alemana anterior en los territorios de referencia (apartado 31).

Cuando la marca anterior esté registrada para una extensa gama de productos y servicios destinados a diferentes tipos de público, será preciso examinar el renombre separadamente para cada categoría de productos. En tales casos es posible que la marca anterior no posea renombre para todos los productos, puesto que puede que no se haya utilizado en absoluto en algunos, mientras que en otros puede no haber alcanzado el grado de conocimiento necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC.

Por lo tanto, si las pruebas demuestran que la marca anterior goza de un **renombre parcial**, es decir, que su nivel de renombre alcanza únicamente a algunos de los productos o servicios para los que se ha registrado, dicha marca estará protegida con

arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC únicamente en función de dicho alcance. En consecuencia, **solamente tales productos** se tendrán en cuenta para los fines del examen.

Asunto	Comentarios
R 1588/2009-4, «PINEAPPLE»	La Sala concluyó que el elevado carácter distintivo y el renombre de las marcas anteriores no afectaba a los productos y servicios del oponente que se consideraban idénticos o similares a los productos y servicios impugnados, para los que no se pudo demostrar la existencia de un elevado carácter distintivo o de renombre, salvo en el caso de los <i>programas informáticos</i> incluidos en la clase 9 (apartado 43).
R 1466/2008-2 y R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	Las pruebas aportadas demostraron suficientemente que la marca «ARENA» era conocida por una proporción significativa del público destinatario. Sin embargo, dichas pruebas no incluían ninguna información pertinente que permitiera determinar el nivel de conocimiento de la marca «ARENA» en otros sectores distintos de <i>trajes y accesorios de baño</i> (apartados 58 y 60).

### 3.1.2.4 Territorio de referencia

De conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMC, el **territorio de referencia** para determinar el renombre de la marca anterior es el territorio en el que está protegida, puesto que la marca anterior **debe gozar de renombre en el territorio en el que se ha registrado**. Por consiguiente, en el caso de las marcas nacionales, el territorio de referencia será el Estado miembro de que se trate, y en el caso de las marcas comunitarias, el territorio correspondiente será la Unión Europea.

En el asunto «General Motors», el Tribunal declaró que no puede exigirse que el renombre exista en todo el territorio del Estado miembro de que se trate. Basta con que exista en una parte sustancial de éste. En el caso concreto del territorio del Benelux, el Tribunal consideró que puede tratarse de una parte de uno de los países que lo integran (sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartados 28 y 29).

El Tribunal ha aclarado que en el caso de una marca comunitaria anterior, puede bastar con el renombre en todo el territorio de uno de los Estados miembros.

Asunto	Comentarios
C-301/07, «PAGO»	El asunto se refería a una marca comunitaria de renombre en toda Austria. El Tribunal señaló que una marca comunitaria debe ser conocida en una parte sustancial de la Comunidad por una proporción significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por dicha marca. A la vista de las circunstancias particulares de este asunto, se consideró que el territorio del Estado miembro en cuestión (Austria) constituía una parte sustancial del territorio de la Comunidad (apartados 29 y 30).

En general, sin embargo, cuando se analiza si la parte del territorio correspondiente es o no sustancial, será preciso tener en cuenta tanto las dimensiones de la región geográfica afectada como la proporción de la población total que reside en la misma, puesto que ambos criterios influyen en la importancia global del territorio específico.

Asunto	Comentarios
R 1283/2006-4, «RANCHO PANCHO (fig.)»	Aunque las pruebas aportadas demostraban el uso de la marca en 17 restaurantes de Francia en 2002, se consideró que esta cifra era demasiado baja para un país de 65 millones de habitantes, por lo que el renombre no se consideró demostrado (apartado 22).

Muchas veces, los oponentes indican en el escrito de oposición que la marca anterior goza de renombre en una zona más extensa que el territorio protegido (por ejemplo, alegando un renombre paneuropeo en el caso de una marca nacional). En tal caso deberán examinarse las alegaciones del oponente en relación con el territorio de referencia.

Por el mismo motivo, **las pruebas aportadas deberán referirse específicamente al territorio de referencia**. Así pues, si las pruebas se refieren, por ejemplo, al Japón o a regiones no definidas, no serán válidas para demostrar la existencia de renombre en la Comunidad o en un Estado miembro. Por lo tanto, las cifras de ventas en toda la Comunidad o a escala mundial no son las adecuadas para demostrar el renombre en un Estado miembro específico si los datos correspondientes no se desglosan a nivel de territorio. En otras palabras, también es preciso demostrar específicamente que existe un renombre «más amplio» en el territorio de referencia, ya que de otro modo no podrá ser tenido en cuenta.

Asunto	Comentarios
R 1718/2008-1, «LINGLONG»	La mayor parte de la documentación presentada se refería a países no pertenecientes a la Unión Europea, principalmente a China, país de origen del oponente, así como a otros países de Asia. Por consiguiente, el oponente no pudo reivindicar de manera convincente que era titular de una marca notoriamente conocida en la UE (apartado 53).
R 1795/2008-4, «ZAPPER-CLICK» (appel recurso desestimado T-360/10)	La parte recurrida sostenía en su escrito solicitando la anulación que existía renombre en el territorio del Reino Unido. Sin embargo, el registro internacional solamente designaba a España, Francia y Portugal, de forma que no incluía el territorio del Reino Unido. Además, la parte recurrida no presentó prueba alguna relativa al renombre en los Estados miembros designados en el registro internacional (apartado 45).

No obstante, cuando se reivindica que el renombre se extiende más allá del territorio protegido y se aportan pruebas que así lo demuestran, esto deberá tenerse en cuenta porque puede confirmar la conclusión de que existe renombre en el territorio protegido.

### 3.1.2.5 Fecha pertinente

El oponente deberá demostrar que la marca anterior había adquirido renombre mediante la **fecha de presentación** de la solicitud de MC objeto de oposición, teniendo en cuenta cualquier reivindicación de prioridad aplicable, y lógicamente siempre que dicha reivindicación hubiera sido aceptada por la Oficina.

Por otra parte, el renombre de la marca anterior deberá subsistir hasta la fecha en que se adopte la resolución sobre la oposición. Sin embargo, en principio bastará con que el oponente demuestre que su marca ya gozaba de renombre en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de MC, mientras que compete al solicitante reivindicar y demostrar cualquier **pérdida de renombre** posterior. En la práctica esto

solo ocurrirá en casos excepcionales, ya que presupondría un cambio radical de las condiciones del mercado en un período de tiempo relativamente breve.

Cuando la oposición se apoye en una **solicitud anterior**, no existe ningún impedimento formal para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC, que engloba a las solicitudes anteriores al hacer referencia al artículo 8, apartado 2, del RMC. Aunque en la mayoría de los casos la solicitud anterior no habrá adquirido suficiente renombre en un plazo tan breve, no cabe excluir *a priori* la posibilidad de adquirir un grado de renombre suficiente en un período de tiempo excepcionalmente corto. Por otra parte, la solicitud puede referirse a una marca que ya estaba en uso mucho antes de presentar la solicitud y que ha tenido tiempo suficiente para adquirir renombre. En cualquier caso, puesto que los efectos del registro tienen carácter retroactivo, la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del RMC a las solicitudes anteriores no puede considerarse como una excepción a la regla según la cual dicha disposición se aplicaría exclusivamente a los registros anteriores, como se ha señalado en el anterior apartado 2.1 *supra*.

Por lo general, cuanto **más cercanos a la fecha pertinente** sean los elementos de prueba, **más fácil** resultará inferir que la marca anterior había **adquirido renombre** en dicha fecha. El valor probatorio de un determinado documento probablemente variará dependiendo de la proximidad del período contemplado en el mismo a la fecha de la presentación de la solicitud. Sin embargo, las pruebas relativas al renombre en una fecha posterior a la fecha pertinente, podrían permitir extraer conclusiones sobre la reputación de una marca anterior en la fecha pertinente (véanse, por analogía, el auto de 27/01/2004, en el asunto C-259/02, «La Mer Technology», apartado 31; la sentencia de 17/04/2008, en el asunto C-108/07, «Ferro», apartado 53, y la sentencia de 15/12/2005, en el asunto T-262/04, «Shape of a lighter», apartado 82).

Por este motivo, la documentación presentada con el objetivo de demostrar el renombre deberá llevar la fecha correspondiente, o al menos **indicar claramente cuándo** sucedieron los hechos atestiguados en la misma. Consecuentemente, los documentos sin fecha, o con una fecha añadida posteriormente (por ejemplo con fechas manuscritas sobre documentos impresos), no son apropiados para aportar datos fiables sobre el período de interés.

Asunto	Comentarios
R 0055/2009-2, «BRAVIA»	Las pruebas demostraban que la marca «BRAVIA» se utilizaba para televisores LCD en Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Alemania, Turquía, Portugal, Austria, Francia, Italia y los Países Bajos. Sin embargo, ninguno de los documentos iba provisto de fecha. El oponente omitió presentar cualquier información relativa a la antigüedad, por lo que las pruebas, tomadas en su conjunto, eran insuficientes para acreditar el renombre en la Unión Europea (apartados 27 y 28).
R 1033/2009-4, «PEPE»	A juicio de la Sala, una sentencia del año 1972 no podía demostrar el elevado carácter distintivo en el momento de solicitar la MC, es decir, el 20/10/2006. Por otra parte, «de la resolución del TPI [T-164/03] se deduce que el renombre de la marca anterior se había examinado el 13 de junio de 1996, o sea, más de diez años antes de la fecha que debía tenerse en cuenta para determinar el renombre» (apartado 31).

Si el **período transcurrido** entre la prueba de uso más reciente y la presentación de la solicitud de MC es muy **prolongado**, deberá examinarse cuidadosamente el valor de

las pruebas aportadas respecto al tipo de productos o servicios de que se trate. Esto se debe a que las modificaciones de los hábitos y percepciones del consumidor pueden requerir un tiempo para consolidarse, dependiendo normalmente del mercado pertinente.

Por ejemplo, el mercado de la moda está relacionado estrechamente con las temporadas del año y con las diversas colecciones presentadas cada trimestre. Esto deberá tenerse en cuenta al examinar la posible pérdida de renombre en este sector concreto. De forma similar, el mercado de proveedores de Internet y empresas de comercio electrónico es muy competitivo y registra elevadas tasas de crecimiento, y también de desaparición, lo que significa que el renombre en este sector puede dispersarse con mayor rapidez que en otros sectores del mercado.

Asunto	Comentarios
R 0883/2009-4, «MUSTANG»	La parte recurrente no pudo demostrar que la marca anterior ya era notoriamente conocida en la fecha de solicitud de la MC objeto de oposición. Las certificaciones relativas al renombre de la «designación Mustang» no se refieren ni a la marca figurativa «Calzados Mustang» reivindicada ni al período para el que debe determinarse dicho renombre (apartado 28).

Un problema similar surge en el caso de **pruebas referidas a una fecha posterior a la presentación de la solicitud de MC**. Aunque, por regla general, tales pruebas no serán suficientes por sí mismas para demostrar que la marca había adquirido renombre cuando se presentó la solicitud, tampoco deberán rechazarse sin más como irrelevantes. Puesto que el renombre se construye normalmente a lo largo de varios años, no siendo algo que simplemente aparezca o desaparezca, y que determinados tipos de pruebas (por ejemplo, las encuestas de opinión o testimonios) no tienen por qué estar disponibles necesariamente antes de la fecha relevante, ya que generalmente se preparan después de que surja la discrepancia, será preciso examinar dichas pruebas basándose en su contenido y **conjuntamente con los restantes elementos probatorios**. Por ejemplo, un sondeo de opinión que, aunque se haya efectuado después del período de interés, demuestre un grado suficientemente elevado de notoriedad, puede bastar para demostrar que la marca había adquirido renombre en la fecha pertinente, siempre que se acredite igualmente que las condiciones del mercado no habían experimentado cambios (por ejemplo, que antes de realizar el sondeo los niveles de ventas y de gasto publicitario no habían variado).

Asunto	Comentarios
Asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOCYL», confirmado por C-100/11 P	Aunque el renombre de una marca anterior debe determinarse a la fecha de solicitud de la marca objeto de oposición, los documentos que lleven una fecha posterior no carecerán de valor probatorio cuando permitan extraer conclusiones respecto a la situación existente en la fecha de solicitud (apartado 52).

No se puede excluir automáticamente la posibilidad de que un documento elaborado poco tiempo antes o después de dicha fecha pueda contener información útil, teniendo en cuenta que, por regla general, el renombre de una marca se adquiere progresivamente. El valor probatorio de dicho documento probablemente variará en función de la proximidad a la fecha de presentación del período contemplado en el mismo (véanse, por analogía, el auto de 27/01/2004, en el asunto C-259/02, «La Mer



Technology», apartado 31; la sentencia de 17/4/2008, en el asunto C-108/07 P, «Ferro», apartado 53; la sentencia de 15/12/2005 en el asunto T-262/04, «Shape of a lighter», apartado 82).

Asunto	Comentarios
Asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOCYL», confirmado por C-100/11 P	Los artículos de prensa aportados demostraron que existía una importante cobertura mediática de los productos comercializados bajo la marca BOTOX en la fecha de solicitud de las marcas objeto de oposición (apartado 53).

### 3.1.3 Apreciación del renombre – factores pertinentes

Además de señalar que «ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 [de la DM], permiten exigir el conocimiento de la marca por un **determinado porcentaje del público**», el Tribunal sostuvo que al examinar el renombre de la marca anterior hay que tomar en consideración **todos los elementos pertinentes**, «en particular la **cuota de mercado** poseída por la marca, la **intensidad**, la **extensión geográfica** y la **duración** de su uso, así como la **magnitud de las inversiones** efectuadas por la empresa para promocionarla» (sentencia de 14/09/ 1999 en el asunto C-375/97, «General Motors», apartados 25 y 27).

Analizando conjuntamente estos dos fallos, se llega a la conclusión de que el grado de conocimiento requerido a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMC no puede definirse de forma abstracta, sino que tiene que ser examinado **caso por caso**, tomando en consideración **no solo el grado de conocimiento de la marca, sino también cualquier otro hecho pertinente para el caso específico**, es decir, cualquier factor que pueda proporcionar información sobre el éxito de la marca en el mercado.

La lista de factores que deben tomarse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior -como la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, y las inversiones efectuadas por la empresa para promocionarla- solamente sirve a título de ejemplo.

Asunto	Comentarios
T-47/06, «NASDAQ»	El oponente aportó pruebas detalladas de la intensidad, la extensión geográfica y la duración de uso de su marca NASDAQ y la inversión efectuada para promocionarla, demostrando que era conocida por una proporción importante del público interesado por ella. El Tribunal sentenció que el hecho de que no aportaba cifras de la cuota de mercado no generaban dudas en su conclusión (apartado 51). El Tribunal concluyó que la lista de factores que deben tenerse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior solamente sirve a título de ejemplo, dado que es preciso tomar en cuenta todos los datos del caso y; en segundo lugar, las restantes pruebas detalladas y verificables aportadas por la parte interviniente ya son suficientes, por sí mismas, para demostrar concluyentemente el renombre de la marca (apartado 52).

Por otra parte, los factores pertinentes deberán examinarse no solo con vistas a determinar el grado de conocimiento de la marca entre el público destinatario, sino también para averiguar si se cumplen los **demás requisitos** relativos al renombre, por

ejemplo, si el renombre alegado abarca una parte significativa del territorio de referencia, o si el renombre se había adquirido ya en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de MC objeto de oposición.

El mismo tipo de escrutinio se aplicará con el fin de descubrir si la marca ha adquirido un **elevado carácter distintivo** por el uso, a los efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, o si es **notoriamente conocida** en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París, ya que el objeto de la prueba es básicamente el mismo en todos estos casos, a saber, el grado de conocimiento de la marca por parte del público destinatario, sin perjuicio del mínimo requerido en cada caso.

### 3.1.3.1 Conocimiento de la marca

La afirmación del Tribunal en el sentido de que no es necesario que la marca sea conocida «por un determinado porcentaje del público» no puede ser interpretada como tal en el sentido de que las cifras relativas al conocimiento de la marca sean irrelevantes o que convengan atribuirles un menor valor probatorio a efectos del examen del renombre. Implica únicamente que los porcentajes de conocimiento definidos en abstracto corren el riesgo de no ser apropiados en todos los casos y que, por consiguiente, **no sea posible fijar a priori un umbral de reconocimiento mínimo aplicable en términos generales**, a partir del cual debería presuponerse que la marca goza de renombre (véanse a este respecto, y por analogía, la sentencia de 04/05/1999, en los asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, «Windsurfing Chiemsee», apartado 52; la sentencia de 22/06/1999, en el asunto C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», apartado 24, y la sentencia de 16/11/2011, en el asunto T-500/10, «DORMA», apartado 52).

Por consiguiente, aunque no haya sido expresamente citado por el Tribunal como uno de los factores que deberán tenerse en cuenta en el momento de examinar el renombre, el **grado de conocimiento** de la marca entre el público destinatario es **directamente relevante** y puede ser especialmente útil para evaluar si la marca es suficientemente renombrada en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMC, a condición, como es lógico, de que el método de cálculo sea fiable.

Como norma general, cuanto **mayor sea el porcentaje de conocimiento** de la marca, **más fácil** será aceptar que **goza de renombre**. Sin embargo, a falta de un umbral claramente definido, solo si las pruebas demuestran la existencia de un **grado elevado** de conocimiento de la marca será posible aceptar que los porcentajes correspondientes tienen fuerza **persuasiva**. Los porcentajes considerados aisladamente no son concluyentes. Antes bien, como se ha explicado anteriormente, el renombre deberá examinarse sobre la base de una evaluación global de todos los factores pertinentes del caso concreto. A mayor grado de conocimiento, menor el número de elementos de prueba adicionales que será necesario para demostrar el renombre, y viceversa.

Asunto	Comentarios
R 0765/2009-1, «BOB THE BUILDER (fig.)»	Las pruebas aportadas demostraban que la marca anterior gozaba de un importante renombre en Suecia en relación con <i>gelatinas, confituras, compotas, bebidas a base de fruta, concentrados para la fabricación de bebidas y zumos</i> . Según la encuesta realizada por TNS Gallup, el reconocimiento espontáneo (respuestas telefónicas a la pregunta «¿Qué marcas de – aquí se mencionaba el grupo de productos correspondiente – conoce, o de cuáles ha oído hablar?») de la marca «BOB» oscilaba entre el 25 y el 71 % dependiendo de que el grupo de productos mencionado fuera: <i>salsas de manzana, confituras, mermeladas, refrescos, bebidas a base de fruta y zumos de fruta</i> . El conocimiento con apoyo (respuestas a un cuestionario en el que aparecen los productos que muestran la marca) variaba entre el 49 y el 90 %, en función de los productos. Por otro lado, el promedio de cuota de mercado entre 2001 y 2006 oscilaba entre el 30 y el 35 % para las categorías de productos citados anteriormente (apartado 34).

Cuando, a la vista de las pruebas, se demuestra que el **grado de conocimiento de la marca es moderado**, conviene no presuponer automáticamente que la misma no goza de renombre. En otras palabras, en la mayoría de las ocasiones, **los meros porcentajes no serán concluyentes** en cuanto tales. En estos casos, solamente si las pruebas relativas al conocimiento van acompañadas de suficientes indicaciones acerca de los resultados globales de la marca en el mercado será posible determinar, con un grado razonable de certeza, si es conocida por una proporción significativa del público destinatario.

### 3.1.3.2 Cuota de mercado

La **cuota de mercado** de los productos propuestos o vendidos bajo la marca y la **posición** que esta última ocupa en el mercado constituyen indicadores útiles para evaluar el renombre, puesto que ambos se refieren al **porcentaje del público destinatario que compra en realidad los productos**, y miden el éxito de la marca en relación con la competencia.

La cuota de mercado se define como el **porcentaje de las ventas totales** atribuibles a una marca en un sector concreto del mercado. Para definir el sector del mercado relevante, es preciso tener en cuenta los productos y servicios para los que **se ha usado la marca**. Cuando la gama de estos productos y servicios sea más reducida que la correspondiente al registro de la marca, se plantea una situación de renombre parcial, similar a la que existe cuando, habiéndose registrado la marca para una variedad de productos, solamente ha adquirido renombre respecto a una parte de los mismos. Esto significa que, cuando se presenta un caso así, únicamente se tomarán en cuenta a efectos del examen **los productos y servicios para los que la marca ha sido utilizada realmente y respecto a los cuales ha adquirido renombre**.

Por consiguiente, una **cuota de mercado muy sustancial**, o una **posición de liderazgo** en el mercado, constituirán por lo general un **claro indicio de renombre**, especialmente si van asociadas a un grado suficientemente elevado de conocimiento de la marca. Por el contrario, una **cuota de mercado reducida** será, en la mayoría de los casos, un **indicio de falta de renombre**, salvo que concurren otros factores que, por sí mismos, sean suficientes para respaldar la reivindicación correspondiente.

Asunto	Comentarios
Asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOCYL» confirmado por C-100/11 P	«[L]a elevada <b>cuota de mercado del BOTOX en el Reino Unido, del 74,3 % en 2003</b> , al igual que el grado de conocimiento de la marca, de un 75 % entre el público especializado habituado a los tratamientos farmacéuticos contra las arrugas, bastan para apoyar la existencia de un grado considerable de reconocimiento en el mercado» (resaltado añadido) (apartado 76).
T-8/03, «Emilio Pucci»	El TPI consideró que el oponente no había demostrado el elevado carácter distintivo o renombre de sus marcas anteriores, puesto que los elementos de prueba aportados (anuncios, siete cartas de diversos directivos publicitarios y una cinta de vídeo) no contenían datos adecuadamente justificados o verificables que permitiesen <b>evaluar la cuota de mercado</b> correspondiente a las marcas EMIDIO TUCCI en España, ni la intensidad, extensión geográfica o antigüedad del uso de las mismas, ni los importes invertidos por la empresa en su promoción (apartado 73).

Otro motivo por el que una **cuota de mercado moderada no siempre es una prueba concluyente de falta de renombre** consiste en que el porcentaje del público que conoce en realidad la marca puede superar ampliamente el número de personas que compran realmente los productos en cuestión. Tal podría ser, por ejemplo, el caso de los productos utilizados normalmente por más de un usuario, como las revistas familiares y los periódicos, (sentencia de 06/07/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartados 35 y 36, y sentencia de 10/05/2007, en el asunto T-47/06, «NASDAQ», apartados 47 y 51), o como ocurre con los artículos de lujo conocidos por una amplia mayoría, pero que pocos pueden comprar (por ejemplo, un elevado porcentaje de los consumidores europeos conocen la marca de automóviles «Ferrari», pero pocos son los que poseen uno). Por este motivo, la cuota de mercado corroborada por las pruebas debería examinarse teniendo en cuenta las peculiaridades del mercado específico.

Asunto	Comentarios
R 1659/2011-2, «KENZO»	A los ojos del público europeo, «KENZO» hace referencia a un destacado proveedor de renombrados artículos de moda y de lujo, como perfumes, cosméticos y prendas de vestir. Sin embargo, se consideró que el público destinatario era el público en general (apartado 29).

En algunos casos **no será fácil definir la cuota de mercado de la marca anterior**, por ejemplo cuando el tamaño exacto del mercado de referencia no pueda ser medido con precisión, debido a las peculiaridades de los productos o servicios de interés.

Asunto	Comentarios
R 0446/2010-1, «TURBOMANIA»	La limitada presencia del producto en el mercado no le ha impedido, en absoluto, llegar a ser notoriamente conocido por el público destinatario. Las pruebas demostraban claramente que la marca aparecía de forma continuada en las revistas especializadas del sector entre diciembre de 2003 y marzo de 2007 (fecha de registro de la solicitud de la marca comunitaria). Esto significa que el público destinatario de las revistas mantuvo un contacto constante y prolongado con la marca del oponente durante un período de tres años antes de la fecha relevante. Esta presencia tan masiva en medios dirigidos específicamente al público destinatario era un indicio más que suficiente de que dicho público conocía la marca (apartado 31).

En estos casos pueden ser pertinentes **otros indicadores similares**, como los índices de audiencia televisiva, por ejemplo cuando se trata de carreras de automóviles u otros acontecimientos deportivos o culturales.

Asunto	Comentarios
T-47/06, «NASDAQ»	El oponente presentó pruebas que demuestran que la marca «NASDAQ» aparecía casi a diario, en particular a través de los índices Nasdaq, en numerosos <b>periódicos y canales de televisión</b> que pueden ser leídos o vistos en toda Europa. El oponente también presentó pruebas de que había realizado <b>importantes inversiones en publicidad</b> . El Tribunal consideró demostrado el renombre, a pesar de que el oponente no había presentado ninguna cifra relativa a la cuota de mercado (apartados 47-52).

### 3.1.3.3 Intensidad del uso

La intensidad del uso de una marca se puede demostrar mediante el **volumen de ventas** (es decir, el número de unidades vendidas) y la **facturación** (es decir, el valor total de dichas ventas) contabilizados por el oponente en relación con los productos que llevan la marca. Las cifras que interesan serán normalmente las ventas correspondientes a un año, pero en ocasiones la unidad de tiempo puede ser otra.

Asunto	Comentarios
R 2100/2010-1, «SEXIALIS»	Los documentos presentados (artículos de prensa, cifras de ventas, encuestas) demostraban que la marca anterior «CIALIS» se había utilizado con mucha regularidad antes de la fecha de solicitud de la MC, que los productos amparados en la marca «CIALIS» se comercializaban en varios Estados miembros donde habían alcanzado una sólida posición entre las marcas principales, y que existía un alto grado de reconocimiento en comparación con la marca «VIAGRA», líder del mercado. La cuota de mercado en constante incremento así como las cifras de ventas, sustanciales y crecientes, demostraban también «la amplia difusión de «CIALIS»» (apartado 55).

Al examinar la importancia de una facturación o un volumen de ventas determinados, conviene tener en cuenta **el tamaño del mercado de referencia en términos de población**, puesto que este factor influye en el número de compradores potenciales del producto en cuestión. Por ejemplo, la importancia relativa de un idéntico volumen de ventas será mucho mayor en Luxemburgo, por ejemplo, que en Alemania.

Por otro lado, el que un volumen de ventas o una cifra de facturación determinados sean o no suficientemente importantes dependerá del **tipo de producto** considerado. Por ejemplo, será mucho más fácil alcanzar un gran volumen de ventas para productos cotidianos de gran consumo que cuando se trata de productos de lujo o duraderos que se adquieren en contadas ocasiones, sin que esto signifique que en el primer caso sea mayor el número de consumidores que han estado en contacto con la marca, ya que es probable que una misma persona haya comprado el mismo producto más de una vez. De ahí se sigue que el **tipo, valor y durabilidad** de los productos y servicios en cuestión deberá tomarse en consideración a la hora de determinar la importancia de un volumen de ventas o una cifra de facturación determinados.

El volumen de ventas y la facturación son tanto más útiles cuanto que **indicadores indirectos**, cuya evaluación deberá llevarse a cabo conjuntamente con el resto de las pruebas, en tanto que prueba directa de la existencia de renombre. En particular, esas indicaciones pueden ser particularmente útiles para **complementar la información aportada por los porcentajes** relativos a la cuota de mercado y al grado de conocimiento de la marca, proporcionado una **visión más realista** del mercado. Por ejemplo, pueden poner de manifiesto que detrás de una cuota de mercado no demasiado notable se oculta una cifra de ventas muy importante, lo que puede ser útil para examinar la existencia de renombre en el caso de aquellos mercados competitivos en los que en general suele ser más difícil que una marca individual represente una fracción sustancial del total de las ventas.

Por el contrario, cuando no se indica separadamente la cuota de mercado de los productos para los que se usa la marca, no será posible determinar si un volumen de ventas determinado conlleva o no a una presencia sustancial en el mercado, salvo que el oponente presente también pruebas que demuestren el **tamaño total del mercado relevante en términos financieros**, de manera que sea posible inferir los porcentajes correspondientes.

Asunto	Comentarios
R 1054/2007-4, «mandarino» (fig.)	No quedó suficientemente demostrado el renombre, en particular, porque en ninguno de los documentos se hacía referencia al conocimiento de la marca anterior por los consumidores finales de referencia. Tampoco se aportó ninguna justificación relativa a la cuota de mercado de los productos del oponente. La información sobre la cuota de mercado es especialmente importante en el sector en el que el oponente ejerce su actividad principal ( <i>bolsos de mano, artículos de viaje, accesorios y vestidos</i> ), «un sector muy atomizado y competitivo», en el que existen múltiples competidores y diseñadores para este tipo de productos (apartados 59-61).

Esto no significa que deba infravalorarse la importancia de la cifra de facturación o del volumen de ventas, puesto que ambas son indicadores significativos del **número de consumidores** que previsiblemente han estado en contacto con la marca. Por consiguiente, **no cabe excluir** que una proporción **sustancial** de la facturación o del volumen de ventas pueda, en determinadas circunstancias, ser **decisiva** para confirmar la existencia de renombre, tanto por sí sola como acompañada de algunos otros elementos probatorios.

Asunto	Comentarios
R 0445/2010-1, «FLATZ»	Aunque, por razones de fuerza mayor, la marca anterior no pudo alcanzar el renombre por métodos tradicionales, es decir, mediante la venta del producto, sí alcanzó dicho renombre como resultado de sus actividades promocionales, en particular, una publicidad intensiva de la marca, de forma continuada y constante en la prensa especializada y en las ferias sectoriales, con lo que consiguió llegar prácticamente hasta la totalidad de los tres sectores pertinentes del público. La limitada presencia del producto en el mercado no ha impedido, en forma alguna, que el público destinatario no supiera perfectamente que, en la fecha relevante, FLATZ era la marca con la que el oponente designaba a sus <i>máquinas de bingo electrónicas</i> (apartados 41, 42, 50, 51).

Asunto	Comentarios
R 1466/2008-2 y R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	La falta de cifras relativas a la cuota de mercado correspondiente a la marca «ARENA» en los países de referencia no es, de por sí, motivo suficiente para poner en entredicho el renombre investigado. En primer lugar, la lista de factores que deben tenerse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior solamente sirve a título de ejemplo, dado que es preciso tomar en cuenta todos los datos del caso y, en segundo lugar, las restantes pruebas detalladas y verificables presentadas por el oponente ya son suficientes por sí mismas para demostrar concluyentemente un grado sustancial de conocimiento de la marca «ARENA» entre el público destinatario (apartado 59).

No obstante, dado que esto significaría una excepción a la norma conforme a la cual el renombre debe evaluarse sobre la base de una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso en cuestión, por lo general conviene evitar extraer conclusiones sobre la existencia de renombre basadas de forma casi exclusiva en estas cifras, o al menos deberían limitarse a los casos excepcionales en los que se justifique realmente una presunción de este tipo.

### 3.1.3.4 Extensión geográfica del uso

Las indicaciones relativas a la extensión geográfica del uso sirven principalmente para determinar si el renombre invocado está lo **suficientemente extendido como para cubrir una parte sustancial del** territorio de referencia, en el sentido del apartado 3.1 *supra*. A este respecto, debe tenerse en cuenta la densidad poblacional de las zonas correspondientes, desde el momento que el criterio esencial es la proporción de consumidores que conocen la marca, más que el tamaño de la zona geográfica como tal. De manera similar, lo que importa es el conocimiento de la marca por parte del público, y no la disponibilidad de los productos o servicios. Por consiguiente, una marca puede gozar de un amplio renombre a nivel territorial, obtenido gracias a la publicidad, promoción, inserción de informaciones en los medios de comunicación, etc.

Por norma general, cuanto más extendido se halla el uso, más fácil es llegar a la conclusión de que la marca ha alcanzado el umbral requerido, mientras que toda indicación que atestigüe un uso que excede una parte sustancial del territorio de referencia constituye una señal positiva en favor del renombre. A la inversa, un uso muy limitado en el territorio constituye un argumento de peso en contra del renombre, como ocurre por ejemplo cuando la mayor parte de los productos se exportan directamente desde su lugar de producción hacia un tercer país en contenedores precintados.

Asunto	Comentarios
R 0966/2010-1, «ERT (fig.)»	Si la marca anterior hubiera sido notoriamente conocida en los 27 Estados miembros de la UE a través de emisiones de televisión y revistas, el oponente no se hubiera encontrado con dificultades para aportar datos sobre «el alcance de la marca» en el período inmediatamente anterior a 2008, en el momento de presentar la solicitud de marca comunitaria. Las cifras relativas a las ventas de revistas no incluían el período pertinente. Los documentos presentados no contenían ninguna indicación relativa al grado de conocimiento de la marca por parte del público (apartados 16 y 18).

Sin embargo, la demostración del uso real en el territorio de referencia no se deberá considerar como una condición necesaria para la adquisición de renombre, ya que lo principal es el conocimiento de la marca, y no el modo como se hubiera adquirido.

Este conocimiento puede derivar, por ejemplo, de intensas campañas de publicidad anteriores al lanzamiento de un nuevo producto o, en el caso de que el comercio transfronterizo sea importante, de diferencias significativas de los precios en los mercados respectivos, un fenómeno denominado en ocasiones «**desbordamiento territorial**» **del renombre**, que se transfiere de una zona a otra. No obstante, cuando se invocan circunstancias de este tipo, será preciso demostrarlo aportando las pruebas correspondientes. Por ejemplo, el principio de libre circulación de mercancías vigente en la Unión Europea no autoriza a suponer de por sí que los productos que circulan en el mercado del Estado miembro X hayan penetrado en el mercado del Estado miembro Y en cantidades significativas.

### 3.1.3.5 Duración del uso

Las indicaciones relativas a la duración del uso son particularmente útiles para determinar la **longevidad** de la marca. Cuanto mayor la duración del uso de la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella, y mayor la probabilidad de que en efecto así haya sido en más de una ocasión. Por ejemplo, una presencia en el mercado de 45, 50, o más de 100 años se considera un sólido argumento en favor del renombre.

Asunto	Comentarios
R 1466/2008-2 y R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	Las pruebas aportadas demostraban una duración de uso de la marca «ARENA» particularmente notable (más de 30 años), así como una gran extensión de su cobertura geográfica (más de 75 países de todo el mundo, entre ellos los Estados miembros afectados) (apartado 55).
T-369/10, «BEATLE» (recurso desestimado en C-294/12 P)	Los Beatles se consideran un grupo con un renombre excepcional, que se extiende por un período superior a los 40 años (apartado 36).

La duración del uso de la marca no debe deducirse simplemente de la duración de su registro. El registro y el uso no coinciden necesariamente, ya que en la práctica la marca puede haber sido utilizada antes o después de solicitar su registro. Por consiguiente, cuando el oponente invoque un uso efectivo por un período superior al de la fecha de registro, le corresponderá demostrar que dicho uso comenzó realmente antes de haber solicitado la marca.

Sin embargo, un registro de larga duración puede en ocasiones servir como indicio indirecto de una presencia prolongada en el mercado, pues sería inhabitual que un titular mantuviera durante décadas una marca registrada sin un interés económico subyacente.

En última instancia, el elemento decisivo es si la marca anterior ha adquirido o no renombre en el momento de presentar la solicitud objeto de oposición. El que dicho renombre haya existido o no en una época anterior es irrelevante desde el punto de vista jurídico. En consecuencia, los datos que demuestren el **uso continuado hasta la fecha de presentación** de la solicitud serán un indicio positivo a favor del renombre.



Por el contrario, si el **uso de la marca se hubiera interrumpido** durante un período considerable, o si el plazo transcurrido entre la prueba más reciente del uso y la presentación de la solicitud de MC es muy largo, será más difícil concluir que el renombre de la marca ha sobrevivido a la interrupción de su uso, o que ha subsistido hasta la fecha de presentación de la solicitud (véase el apartado 3.1.2.5 *supra*).

### 3.1.3.6 Actividades promocionales

Las **características y el alcance de las actividades promocionales** desarrolladas por el oponente constituyen valiosas indicaciones para el examen del renombre de la marca, en la medida en que tales actividades han sido emprendidas para crear una imagen de marca y para reforzar el conocimiento de la marca entre el público. Por lo tanto, una campaña de promoción **larga, intensa y amplia** puede ser un **sólido indicio** de que la marca ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de los productos en cuestión, y de que ha llegado a ser notoriamente conocida en la práctica más allá del círculo de las personas que compran realmente dichos productos.

Asunto	Comentarios
C-100/11 P, «BOTOCYL»	Los datos aportados sobre la promoción de «BOTOX» en la prensa científica y generalista en lengua inglesa han sido suficientes para establecer la notoriedad de la marca, tanto entre el gran público como entre los profesionales sanitarios (apartados 65 y 66).
R 0445/2010-1, «FLATZ»	Aunque, por razones de fuerza mayor, la marca anterior no pudo alcanzar la notoriedad a través de los métodos tradicionales, es decir, mediante la venta del producto, sí alcanzó dicha notoriedad como resultado de sus actividades promocionales, haciendo una amplia publicidad de la marca de forma continuada y constante en la prensa especializada y en las ferias sectoriales, con lo que consiguió llegar prácticamente hasta la totalidad de los tres sectores de público pertinentes. La limitada presencia del producto en el mercado no ha impedido, en forma alguna, que el público destinatario supiera perfectamente que, en la fecha relevante, FLATZ era la marca con la que el oponente designaba a sus <i>máquinas de bingo electrónicas</i> (apartados 41, 42, 50 y 51).
R 1659/2011-2, «KENZO» y R 1364/2012-2, «KENZO»	Se ha hecho publicidad de los productos del oponente y se han escrito artículos sobre ellos en muchas de las principales revistas de moda y de estilo de vida, así como en algunos de los medios generalistas más destacados de Europa. De acuerdo con la jurisprudencia, el renombre de «KENZO» para estos productos ha quedado confirmada. Los productos para los que la marca anterior goza de renombre son cosméticos, perfumes y moda. Debido a su gran renombre, la marca anterior «KENZO» presenta un «atractivo incontestable» que puede transmitirse a casi cualquier artículo de lujo (apartado 33). En el asunto posterior se confirmó este renombre (apartado 33).

Aunque no es posible descartar que una marca adquiera renombre antes de su uso real, las actividades promocionales normalmente no serán suficientes por sí solas para confirmar que la marca anterior haya adquirido efectivamente renombre (véase el apartado 3.1.3.4 *supra*). Por ejemplo, será difícil demostrar el conocimiento para una proporción significativa del público basándose exclusivamente en la promoción o la publicidad emprendidas como preparación para el lanzamiento de un nuevo producto, dada la dificultad que supone evaluar los efectos reales de la publicidad sin hacer

referencia a las ventas. En situaciones como estas, el único medio de prueba de que dispone el oponente son las encuestas de opinión o procedimientos similares, cuyo valor probatorio variará en función de la fiabilidad del método utilizado, el tamaño de la muestra estadística, etc. (respecto al valor probatorio de los encuestas de opinión, véase el apartado 3.1.4 *infra*).

Los efectos de las actividades promocionales del oponente se podrán demostrar, o bien **directamente**, haciendo referencia a la **cuantía del gasto en promoción**, o bien **indirectamente**, deduciéndolos de las **características de la estrategia promocional** adoptada por el oponente y del **tipo de medios utilizados** para dar publicidad a la marca.

Por ejemplo, la publicidad realizada en un canal de televisión de ámbito nacional o en una publicación periódica de prestigio deberá recibir un peso mayor que las campañas de alcance regional o local, especialmente si la primera va acompañada de unas cifras elevadas de audiencia o de circulación. De manera similar, el patrocinio de actos deportivos o culturales prestigiosos puede constituir un indicio complementario de la intensidad de la promoción, ya que este tipo de programas implica a menudo inversiones considerables.

Asunto	Comentarios
R 1673/2008-2, «FIESTA»	Las diversas campañas publicitarias de Ferrero en la televisión italiana (incluyendo la RAI) evidencian que la marca anterior fue difundida ampliamente entre los telespectadores en 2005 y 2006. Muchos de estos anuncios televisivos fueron difundidos en horarios de máxima audiencia (por ejemplo durante la retransmisión del Gran Premio de Fórmula 1) (apartado 41).

Por otro lado, el **contenido de la estrategia promocional** elegida por el oponente puede resultar útil para conocer el **tipo de imagen** que el oponente está intentando crear para su marca. Esta información puede revestir especial importancia cuando se trata de examinar la posibilidad de que se perjudique o se aproveche indebidamente una determinada imagen supuestamente transmitida por la marca, porque la existencia y las características de dicha imagen deben quedar suficientemente claras a partir de las pruebas aportadas por el oponente (véase el apartado 3.4 *infra*).

Asunto	Comentarios
T-332/10, «VIAGUARA» (VIAGRA)	El Tribunal General ha dictaminado que, en lo concerniente a la naturaleza de los productos examinados, la Sala de Recurso había estimado correctamente que las propiedades afrodisíacas y estimulantes atribuidas por motivos comerciales a las bebidas no alcohólicas incluidas en la clase 32 coincidían con las indicaciones terapéuticas de los productos amparados por la marca anterior, al menos en cuanto a las imágenes que proyectaban de placer, vitalidad, potencia y juventud (apartado 66).
R 0306/2010-4, «CARRERA» (recurrido con T-0173/11)	La marca del oponente no solo es conocida <i>per se</i> , sino que como consecuencia del elevado precio de los automóviles deportivos y del cuantioso gasto publicitario del oponente, unido a sus éxitos en la competición, el público la asocia con una imagen de lujo, alta tecnología y elevadas prestaciones (apartado 31).

### 3.1.3.7 Otros factores

El Tribunal ha precisado que la lista de factores presentada anteriormente no tiene sino carácter indicativo, y ha subrayado la necesidad de tomar en consideración, al examinar el renombre de la marca anterior, todos los elementos pertinentes para el asunto concreto (sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartado 27). Los restantes elementos podrán deducirse de la jurisprudencia del Tribunal relativa al acusado carácter distintivo adquirido a través del uso, o de la Recomendación de la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas. Así pues, dependiendo de su relevancia para cada asunto, a los factores antes indicados podemos añadir los siguientes: los antecedentes de ejercicio satisfactorio de los derechos, el número de registros, certificaciones y distinciones, y el valor asociado a la marca.

#### Antecedentes de ejercicio satisfactorio de los derechos

Los antecedentes relativos a las medidas de ejecución aplicadas con éxito frente a productos y servicios diferentes son importantes, por su capacidad para demostrar que, al menos en relación con otros operadores, se ha admitido la protección frente a dichos productos o servicios.

Estos antecedentes pueden consistir en la resolución extrajudicial satisfactoria de las controversias, como la aceptación de la petición de cese de las prácticas denunciadas, los acuerdos de delimitación en los conflictos sobre marcas y similares.

Por otra parte, los datos indicadores de que el oponente ha visto reconocido y protegido contra las infracciones el renombre de su marca mediante **resoluciones de los órganos judiciales o administrativos** constituyen una señal importante de que la marca goza de renombre en el territorio de referencia, especialmente si dichas resoluciones son de fecha reciente. Esta conclusión se verá reforzada cuando las resoluciones de esta índole sean numerosas (acerca del valor probatorio de las decisiones, véase el apartado 3.1.4.4 *infra*). Este aspecto se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 5 de la Recomendación de la OMPI.

#### Número de registros

También es importante el **número y duración de los registros** y solicitudes de la marca, en Europa y en el mundo, aunque por sí mismos son un indicio débil del grado de conocimiento del signo por parte del público destinatario. El hecho de que el oponente sea titular de muchos registros de marca y para productos de muchas clases puede constituir un testimonio indirecto sobre la difusión de la marca a nivel internacional, pero por sí mismo no puede demostrar concluyentemente el renombre. Este factor se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 4 de la Recomendación de la OMPI, donde queda clara la necesidad de que se haya producido un uso efectivo: la duración y el alcance geográfico de cualquier registro de la marca, y/o de cualquier solicitud de registro de la misma, son relevantes «en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca».

### Certificaciones y distinciones

Las certificaciones, distinciones y demás medios de reconocimiento público suelen proporcionar información sobre la historia de la marca, o revelar determinadas facetas de la calidad de los productos del oponente, pero por regla general no son suficientes por sí solos para establecer el renombre, sirviendo más bien como indicaciones indirectas. Por ejemplo, el hecho de que el oponente haya ostentado el título de proveedor oficial de la Casa Real durante muchos años puede quizás demostrar que la marca invocada tiene un carácter tradicional, pero no proporciona información de primera mano relativa al conocimiento de la marca. No obstante, si la certificación se refiere a circunstancias relacionadas con los resultados de la marca, su relevancia será muy superior. Este factor ha sido mencionado por el Tribunal en los asuntos «Lloyd Schuhfabrik Meyer» y «Windsurfing Chiemsee», en relación con la determinación del elevado carácter distintivo adquirido a través del uso.

Asunto	Comentarios
R 1637/2011-5, «APART»	Las nuevas pruebas aportadas por la parte recurrente y aceptadas por la Sala de Recurso demuestran que la marca anterior había ocupado de manera consistente un puesto elevado en la escala de marcas y obtenido las máximas calificaciones en las valoraciones llevadas a cabo por empresas especializadas en Polonia entre 2005 y 2009 (apartado 30). Se consideró, por tanto, que la parte recurrente había demostrado satisfactoriamente el renombre en Polonia para el sector de artículos de joyería, pero no así para los restantes productos y servicios amparados por sus signos anteriores.

### Valor asociado a la marca

El hecho de que una marca reciba peticiones de terceros para reproducir sus productos, ya sea como marca o como mera decoración, es un indicio sólido de que la marca posee un gran atractivo y un valor económico importante. Por consiguiente, el nivel de explotación de la marca mediante acuerdos de **licencia, promoción comercial y patrocinio**, al igual que la importancia de los programas correspondientes, constituyen indicaciones útiles para el análisis del renombre. Este factor se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 6 de la Recomendación de la OMPI.

#### 3.1.4 Prueba del renombre

##### 3.1.4.1 Criterios aplicables a la prueba

El oponente deberá presentar pruebas que permitan a la Oficina llegar a una **conclusión positiva** sobre si la marca anterior ha adquirido renombre en el territorio de referencia. La terminología utilizada en el artículo 8, apartado 5, del RMC y en la regla 19, apartado 2, letra c), del REMC es perfectamente clara a este respecto: la marca anterior merece amplia protección únicamente si es «de renombre».

De aquí se deduce que **las pruebas deberán ser claras y convincentes**, en el sentido de que el oponente deberá describir con precisión todos los hechos necesarios para poder concluir con seguridad que la marca es conocida por una proporción

significativa del público. El renombre de la marca anterior deberá probarse a satisfacción de la Oficina, sin que pueda darse simplemente por supuesta.

### 3.1.4.2 Carga de la prueba

Conforme a los términos de la segunda parte del artículo 76, apartado 1, del RMC, en los procedimientos *inter partes*, el examen de la Oficina «se limitará a los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes». Consecuentemente, al examinar si la marca anterior goza de renombre, la Oficina **no puede tomar en consideración** los hechos de los que tiene conocimiento como resultado de sus **propias indagaciones** sobre el mercado, **ni tampoco llevar a cabo una investigación de oficio**, sino que deberá basar sus conclusiones exclusivamente en la información y elementos de prueba presentados por el oponente.

Serán posible excepciones a esta regla en los casos en que determinados hechos estén tan claramente establecidos que puedan considerarse universalmente conocidos y que, por lo tanto, se podrá suponer que también la Oficina as conozca (por ejemplo, el dato de que un país determinado posea un cierto número de consumidores, o de que los productos de alimentación estén destinados al público en general). Sin embargo, el que una marca haya franqueado o no el umbral de renombre definido por el Tribunal en el asunto «General Motors» no es, de por sí, una mera cuestión de hecho, ya que implica el análisis jurídico de una serie de indicios materiales y no se puede presuponer simplemente que el renombre de la marca anterior constituya, como tal, un hecho universalmente conocido.

Asunto	Comentarios
T-185/02, «PICARO» (confirmado por C-361/04 P)	La Sala de Recurso, además de los hechos presentados expresamente por las partes, puede tomar en consideración otros hechos bien conocidos, es decir, que probablemente conoce todo el mundo o que pueden ser conocidos a partir de fuentes accesibles al público en general. «En efecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la norma jurídica enunciada en el artículo 74, apartado 1, <i>in fine</i> , del Reglamento nº 40/94 constituye una excepción respecto al principio del examen de oficio de los hechos, que la misma disposición establece <i>in limine</i> . Por tanto, esta excepción debe ser objeto de una interpretación estricta que defina su alcance de manera que no exceda de lo necesario para alcanzar su finalidad.» (apartados 29-32).
R 1472/2007-2, «El Polo»	Es de conocimiento público que la marca anterior es efectivamente una marca muy conocida, no solo en Francia, sino también en la mayoría de los países europeos, debido en gran parte a la exposición del público a estos productos en aeropuertos y tiendas libres de impuestos, así como a la larga trayectoria de publicidad en revistas de amplia circulación. El peso de las pruebas requeridas para corroborar afirmaciones que son universalmente conocidas como verdaderas no necesita ser demasiado grande (apartado 32).

La regla 19, apartado 2, letra c), del REMC prevé que corresponde al oponente presentar y demostrar los hechos relevantes, requiriéndole expresamente que facilite «pruebas de que la marca **goza de renombre**». De acuerdo con la regla 19, apartado 1 y apartado 2, letra c), del REMC, y conforme a la práctica de la Oficina, estas pruebas podrán presentarse, o bien junto con el escrito de oposición, o bien posteriormente, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la oposición al solicitante. El oponente podrá referirse igualmente a los hechos y pruebas presentados en el curso de otro procedimiento de oposición, a condición de que se

indiquen clara e inequívocamente los documentos relevantes y que la lengua empleada en los procedimientos sea la misma en ambos casos.

Si las pruebas de renombre no están redactadas en la **lengua** adecuada, deberán traducirse a la lengua de procedimiento dentro del plazo indicado de cuatro meses, como se establece en la regla 16, apartado 1, y en la regla 17, apartado 3, del REMC. No obstante, habida cuenta del volumen de documentos que suelen ser necesarios para demostrar el renombre, bastará con traducir únicamente las partes relevantes de las publicaciones o los documentos de gran longitud. De la misma forma, no será necesario traducir integralmente los documentos o partes de documentos que contengan principalmente cifras o estadísticas cuyo significado sea evidente, como ocurre a menudo en el caso de facturas, formularios de pedido, diagramas, folletos, catálogos, etc.

Asunto	Comentarios
R 1472/2007-2, «El Polo»	Aunque es obligatorio aportar las pruebas que confirmen la existencia de un derecho anterior en la lengua del procedimiento de oposición, no se especifica el formato determinado en el que deban presentarse las traducciones requeridas. Muchos oponentes se contentan con presentar simplemente sus propias traducciones, a menudo manuscritas, de las especificaciones del registro. Incumbe primariamente a la Oficina, y en menor medida al solicitante, comprobar la exactitud de tales traducciones. Si la traducción es incorrecta, el documento carecerá de fiabilidad (apartado 17).

### 3.1.4.3 Valoración de la prueba

También se aplicarán en este caso las normas básicas relativas al examen de las pruebas, a saber, que se evaluarán todas ellas **en su conjunto**, es decir, que cada indicio probatorio se contrastará con los restantes y que la información confirmada por más de una fuente será generalmente más fiable que los datos procedentes de fuentes aisladas. Además, cuanto más independiente, fiable y bien informada sea la fuente de la información, mayor será el valor probatorio de los datos aportados.

Por consiguiente, la información **que proceda directamente del oponente** es poco probable que baste por sí misma, especialmente si consiste exclusivamente en **opiniones y estimaciones** y no en datos, o si **no tiene carácter oficial** y carece de confirmación objetiva, como ocurre por ejemplo cuando el oponente aporta memorandos internos o tablas con datos y cifras de origen desconocido.

Asunto	Comentarios
R 0295/2009-4, «PG PROINGEC CONSULTORÍA (fig.)»	El contenido de la documentación aportada no demuestra claramente que la marca anterior goce de notoriedad. Dicha documentación proviene, en su mayor parte, de la propia parte recurrida y contiene información tomada de sus catálogos comerciales, de su propia publicidad y de documentos descargados de su sitio web. No hay suficiente documentación o información de terceros que refleje clara y objetivamente la posición exacta de la parte recurrida en el mercado. La notoriedad no ha sido demostrado (apartado 26).

Asunto	Comentarios
T-500/10, «doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS» (fig.)	Por lo que respecta a los documentos del expediente que proceden de la propia empresa, el Tribunal General ha sostenido que para determinar el valor probatorio de este tipo de documentos deberá tenerse en cuenta, en primer lugar, la verosimilitud de la información que contiene. El Tribunal ha añadido que a continuación sería necesario tener en cuenta, en particular, el origen de los documentos, las circunstancias en que hubiesen sido elaborados, el destinatario y si los documentos parecen ser, <i>prima facie</i> , sólidos y dignos de crédito (apartado 49).

Son embargo, si dicha documentación se hubiese difundido públicamente, o se hubiese recopilado para fines oficiales, y si contuviese informaciones y datos que hubieran sido verificados objetivamente o en ellas se reprodujesen afirmaciones realizadas en público, su valor probatorio, por lo general, sería superior.

En lo tocante a su contenido, cuanto más indicios aporte en relación con los diversos factores que permiten deducir la existencia de renombre, más relevante y concluyente será. En particular, las alegaciones que, en su conjunto, contengan **pocos o ningún dato o información de tipo cuantitativo**, no serán pruebas adecuadas en relación con los **factores esenciales** como el conocimiento de la marca, la cuota de mercado y la intensidad del uso y, consecuentemente, no serán suficientes para fundamentar la conclusión de que existe renombre.

#### 3.1.4.4 Medios de prueba

Los Reglamentos no contienen ninguna indicación directa del tipo de pruebas más adecuadas para demostrar el renombre, a diferencia, por ejemplo, de la prueba del uso a que hace referencia la regla 22, apartado 4, del REMC. El oponente podrá utilizar **todos los medios de prueba mencionados en el artículo 78, apartado 1, del RMC**, siempre que sirvan para demostrar que la marca goza efectivamente del renombre requerido.

Los medios de prueba más frecuentemente utilizados por los oponentes en los procedimientos de oposición planteados ante la Oficina (el orden de la lista no refleja su importancia relativa ni su valor probatorio) son los siguientes:

1. declaraciones juradas o solemnes,
2. resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas,
3. resoluciones de la Oficina,
4. sondeos de opinión y estudios de mercado,
5. auditorías e inspecciones,
6. certificaciones y premios,
7. artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas,
8. informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de la empresa,
9. facturas y otros documentos comerciales,
10. materiales publicitarios y de promoción.

Este tipo de pruebas pueden aportarse también en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, para demostrar que la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo más elevado, o en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, para las marcas renombradas.

### Declaraciones juradas o solemnes

El peso y valor probatorio de las declaraciones oficiales vendrá determinado por las normas generales aplicadas por la Oficina para la apreciación de estas pruebas. En particular, deberá tenerse en cuenta la función ejercida por la persona que aporta las pruebas y la relevancia de dichas pruebas respecto al asunto examinado. Para más información sobre el peso y el valor probatorio de las declaraciones, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

Asunto	Comentarios
R 0729/2009-1, «SKYBLOG»	La declaración presentada por una empresa de consultoría especializada en el sector de la estrategia de los medios digitales del Reino Unido atestigua que el oponente «es el principal proveedor de televisión digital en el Reino Unido» y que «Sky» goza de un renombre enorme e impresionante (apartado 37).

### Resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas

Los oponentes invocan frecuentemente las resoluciones de las autoridades o de los tribunales nacionales que admiten el renombre de la marca anterior. Aunque las resoluciones nacionales constituyen pruebas admisibles y pueden tener valor probatorio, especialmente si provienen de un Estado miembro cuyo territorio sea también el de referencia en relación con la oposición en curso, no son vinculantes para la Oficina, en el sentido de que no es obligatorio atenerse a sus conclusiones.

Asunto	Comentario
T-192/09, «SEVE TROPHY»	En lo que se refiere a las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y objetivos que tienen carácter específico y que se aplican independientemente de todo sistema nacional (apartado 79).

En la medida en que estas resoluciones puedan contener indicaciones sobre la existencia de renombre y para registrar que los derechos de la marca han sido defendidos con éxito, convendrá examinar y determinar su relevancia. Los criterios que se aplicarán en este sentido serán el tipo de procedimientos de que se trata, el objeto de la controversia y su renombre efectivo o no en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMC, la instancia judicial implicada y el número de resoluciones similares.

Asunto	Comentarios
C-100/11 P, «BOTOCYL»	Las resoluciones de la oficina nacional del Reino Unido relativas al renombre de «BOTOX» son hechos que el Tribunal General puede tomar en consideración si los considera relevantes, y ello a pesar de que los titulares de la MC no han intervenido como parte actora en tales resoluciones (apartado 78).

Pueden existir diferencias entre los requisitos materiales y formales aplicables a los procedimientos nacionales y los aplicados en los procedimientos de oposición planteados ante la Oficina. En primer lugar, dichas diferencias pueden girar en torno a la forma de definir e interpretar el requisito del renombre. En segundo lugar, el peso



que la Oficina atribuye a las pruebas no coincide necesariamente con el que les atribuyen los procedimientos nacionales. Por otra parte, las instancias nacionales pueden estar facultadas para examinar de oficio hechos de los que tengan conocimiento directo, mientras que la Oficina, a tenor de lo dispuesto en el artículo 76 del RMC, no puede hacerlo.

Por estas razones, el valor probatorio de las resoluciones nacionales aumentará considerablemente si se esclarecen perfectamente las características de la legislación y los hechos en que se fundamentan. Ello obedece a que, en ausencia de tales elementos, el solicitante encontrará más dificultades para ejercer su derecho de defensa, y para la Oficina será más complejo evaluar la relevancia de la resolución con un grado de certeza razonable. De manera similar, si la resolución aún no es definitiva, o si ha quedado desfasada por haber transcurrido demasiado tiempo entre los dos asuntos examinados, su valor probatorio disminuirá en consecuencia.

Por lo tanto, deberá determinarse el valor probatorio de las resoluciones nacionales en función de su contenido, y dicho valor podrá variar en función de cada caso.

### Resoluciones de la Oficina

El oponente puede referirse también a resoluciones anteriores de la Oficina, pero a condición de que tal referencia sea clara e inequívoca, y que la lengua utilizada en el procedimiento sea la misma. De no utilizarse la misma lengua, el oponente podrá presentar también una traducción de la resolución dentro del plazo de cuatro meses disponible para aportar nuevos hechos, pruebas y alegaciones, a fin de que el solicitante pueda ejercer su derecho de defensa.

Por lo que se refiere a la relevancia y valor probatorio de las resoluciones anteriores de la Oficina, se aplicarán idénticas reglas que en el caso de las resoluciones nacionales. Pero aunque la referencia sea admisible y la resolución sea relevante, la Oficina no está obligada a adoptar la misma conclusión, ya que debe examinar cada asunto en cuanto al fondo.

De ahí que el valor probatorio de las resoluciones anteriores de la Oficina sea solamente relativo, y que deban examinarse conjuntamente con el resto de las pruebas, especialmente cuando la referencia del oponente no abarca todos los elementos de prueba presentados en el asunto principal, es decir, cuando el solicitante no haya tenido ocasión de comentarlos, o cuando el período de tiempo transcurrido entre ambos asuntos sea demasiado dilatado.

Asunto	Comentarios
R 0141/2011-1, «GUSSACI GUSSACI GUSSACI»(fig.)	La constatación de renombre ha sido confirmada por la <b>resolución anterior de las Salas de Recurso</b> , con arreglo a la cual «GUCCI» se consideraba una de las primeras marcas mundiales en el sector de los artículos de lujo, y se demostraba el renombre de la marca «GUCCI» y de la letra «G», en sus diversas configuraciones, como abreviatura de «GUCCI». En particular, se demostró el renombre para los productos siguientes: <i>relojes y joyas</i> (resolución de 14/04/2011, R 143/2010-1, «GUDDY / GUCCI»), <i>prendas de vestir, bolsos de mano, artículos de cuero, maletas, calzado, regalos, joyas, perfumes y gafas</i> (resolución de 11/02/2010, R 1281/2008-1, «G» (fig.) / «G» (fig.) y otros), <i>prendas de vestir, bolsos de mano, artículos de cuero, maletas y calzado</i> (resolución de 17/03/2011, R 543/2010-1, «G» (fig.) / «G» (fig.) y otros) (apartado 18).

### Encuestas de opinión y estudios de mercado

Las encuestas de opinión y los estudios de mercado constituyen los medios de prueba más adecuados para proporcionar información sobre el grado de conocimiento de la marca, su cuota de mercado o la posición que ocupa en el mercado en relación con los productos de la competencia.

El valor probatorio de las encuestas de opinión y los estudios de mercado viene determinado por la categoría e independencia de la entidad que los realiza, por la relevancia y exactitud de la información que proporciona y por la fiabilidad del método aplicado.

Más concretamente, para evaluar la credibilidad de una encuesta de opinión o estudio de mercado, la Oficina precisará las informaciones siguientes:

1. Si han sido realizados por un organismo o una empresa de investigación independiente y con renombre, al objeto de determinar la fiabilidad de la fuente de datos.
2. El número y perfil (sexo, edad, profesión y antecedentes) de las personas encuestadas, a fin de analizar si los resultados de la encuesta son representativos de los diferentes tipos de consumidores potenciales de los productos en cuestión. En principio, bastarán tamaños de muestra de 1 000 - 2 000 entrevistados, siempre que estos últimos sean representativos del tipo de consumidores que interese.
3. La metodología aplicada en la encuesta y las circunstancias en que se haya realizado el estudio, así como la lista completa de las preguntas del cuestionario. También es importante conocer cómo y en qué orden se formularon las preguntas, al fin de determinar si las personas interrogadas fueron sometidas a preguntas tendenciosas.
4. Si los porcentajes indicados en la encuesta corresponden al número total de personas encuestadas o solamente al número de las que respondieron.

A falta de las indicaciones anteriores, los resultados de un estudio de mercado o encuesta de opinión no podrán considerarse de alto valor probatorio, y en principio no bastarán por sí solos para concluir la existencia de renombre.

Asunto	Comentarios
R 0925/2010-2, «1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG!» (fig.)	La parte que solicita la anulación no ha aportado pruebas suficientes sobre el renombre de su marca. Según los extractos de la encuesta efectuada en Italia en 2001, aunque el porcentaje de «reconocimiento provocado» era del 86 %, el porcentaje de «reconocimiento espontáneo» ascendía únicamente al 56 %. Por otra parte, no se incluye información en relación con las preguntas planteadas a las personas encuestadas, por lo que resultaba imposible determinar si dichas preguntas eran o no realmente abiertas y no asistidas. Además, la encuesta tampoco precisaba los productos por los que se conoce la marca (apartado 27).

Además, aunque se faciliten las informaciones mencionadas, pero subsistan dudas sobre la fiabilidad de las fuentes o el método utilizado, o la muestra estadística sea

demasiado reducida, o se hayan planteado preguntas tendenciosas, la credibilidad de las pruebas disminuirá en consecuencia.

Asunto	Comentarios
R 1191/2010-4, «MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! (fig.)»	La encuesta presentada por el oponente no ofrece información que permita concluir fehacientemente el renombre del signo anterior ante el público español para gaseosas, dado que las personas sondeadas fueron cuidadosamente seleccionadas en función de su origen, es decir, por ser colombianos residentes en España. Se trata de una proporción muy pequeña de la población en España. Las cifras de ventas, inversión publicitaria y presencia en publicaciones dirigidas al público inmigrante que figuran en la declaración notarial son igualmente insuficientes para probar el renombre del signo anterior, Por otra parte, las declaraciones no han sido corroboradas por datos concluyentes sobre el volumen de facturación de los productos (apartado 23).
R 1345/2010-1, «Fukato Fukato (fig.)»	En apoyo a su recurso en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC, el oponente se apoya exclusivamente en una encuesta de opinión realizada en 2007 por una empresa independiente. En principio, los tamaños de muestra de entre 1 000 – 2 000 entrevistados se consideran suficientes, siempre que sean representativos de la categoría de consumidor en cuestión. El sondeo en el caso del oponente se basó en una muestra de 500 personas entrevistadas, insuficiente en relación con los servicios para los que se reivindica el renombre. De acuerdo con dicha encuesta, el logotipo de la marca anterior se ha asociado especialmente a servicios en el sector financiero y de seguros. La oposición corresponde a una marca comunitaria anterior referida exclusivamente a la clase 42, y esta última no incluye tales servicios financieros y de seguros. Por consiguiente, la encuesta de opinión presentada no constituye una prueba pertinente en relación con el renombre de la marca comunitaria del oponente (apartado 58).

Por el contrario, las encuestas de opinión y estudios de mercado que satisfacen los requisitos indicados (independencia y fiabilidad de las fuentes, muestra razonablemente amplia y diversificada, metodología adecuada) representan un argumento de peso a favor del renombre, especialmente si revelan un elevado grado de conocimiento de la marca.

#### Auditorías e inspecciones

Las auditorías e inspecciones en la empresa del oponente pueden aportar informaciones útiles sobre la intensidad de uso de la marca, ya que por lo general incluyen datos relativos a los resultados económicos, volúmenes de ventas, facturación, beneficios, etc. Sin embargo, las pruebas de este tipo solo se considerarán pertinentes cuando se refieran específicamente a productos vendidos bajo la marca en cuestión, y no a las actividades del oponente en general.

Las auditorías e inspecciones pueden efectuarse por iniciativa del propio oponente, o bien obligatoriamente en virtud de la legislación mercantil y/o de la reglamentación en materia financiera. En el primer supuesto, se aplicarán reglas similares a las aplicadas en el caso de las encuestas de opinión y estudios de mercado, es decir, se examinará la categoría de la entidad que efectúa la auditoría y la fiabilidad de la metodología aplicada como clave para determinar su credibilidad, aunque por lo general el valor probatorio de las auditorías e inspecciones oficiales será muy superior, teniendo en cuenta que suelen realizarse por un organismo público, o por una empresa de auditoría reconocida, y que se basan en normas y principios generalmente aceptados.

### Certificaciones y premios

Este tipo de pruebas incluye las certificaciones y distinciones atribuidas por las autoridades públicas o instituciones oficiales, como las cámaras de comercio e industria, las asociaciones y agrupaciones profesionales, las organizaciones de consumidores, etc.

Las certificaciones expedidas por los organismos públicos suelen gozar de elevada credibilidad, ya que proceden de fuentes independientes y especializadas, que atestiguan los hechos constatados en el desempeño de sus funciones oficiales. Por ejemplo, las cifras de circulación media de las publicaciones periódicas, emitidas por las asociaciones competentes de distribuidores de prensa, constituyen pruebas concluyentes respecto al éxito de una marca dentro de este sector.

Asunto	Comentarios
R 0907/2009-2, «O2PLS»	Las numerosas recompensas que ha conquistado esta marca se han considerado un elemento importante de las pruebas demostrativas del renombre, junto con las grandes inversiones en publicidad y el número de artículos aparecidos en diferentes publicaciones (apartados 9, inciso iii) y apartado 27).

Esta observación es válida igualmente para los certificados de calidad y títulos otorgados por los organismos mencionados, puesto que para recibirlos el oponente debe, por regla general, cumplir unas condiciones objetivas. Por el contrario, deberá darse poco peso a los premios y galardones concedidos por entidades desconocidas, o basados en criterios no especificados o subjetivos.

La pertinencia de las certificaciones o distinciones para cada caso específico dependerá, sobre todo, de la naturaleza de las mismas. Por ejemplo, el hecho de que el oponente posea un certificado de calidad ISO 9001, o un privilegio real, no significa automáticamente que el signo sea notoriamente conocido por parte del público; únicamente significa que los productos del oponente satisfacen determinados criterios técnicos o de calidad, o que el oponente es proveedor de una Casa Real. No obstante, si estas pruebas van unidas a otras indicaciones de calidad y de éxito en el mercado, se podrá llegar a la conclusión de que la marca anterior goza de renombre.

### Artículos publicados en la prensa o en medios especializados

El valor probatorio de los artículos en la prensa o en otros medios acerca de la marca del oponente dependerá principalmente de si tales textos son publicidad encubierta o si, por el contrario, son el resultado de una investigación independiente y objetiva.

Asunto	Comentarios
Asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOCYL», confirmados por C-100/11 P	La mera aparición de artículos en una publicación científica o en la prensa generalista constituye un factor relevante para establecer el renombre entre el público en general de los productos comercializados bajo la marca BOTOX, independientemente del tenor positivo o negativo de tales artículos (apartado 54).

Asunto	Comentarios
R 0555/2009-2, «BACI MILANO» (fig.)	El renombre de la marca anterior en Italia quedó demostrada a partir de la copiosa documentación aportada por el oponente, que incluía, entre otros, un artículo de <i>Economy</i> en el que se señalaba que en 2005 la marca «BACI & ABBRACCI» fue una de las 15 marcas de moda más falsificadas del mundo; un artículo publicado en <i>Il Tempo</i> el 05/08/2005 que mencionaba a la marca «BACI & ABBRACCI» junto con otras como Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste y Puma, como objetivo preferido de los falsificadores; un artículo publicado en <i>Fashion</i> el 15/06/2006 en que se definía a la marca como «un auténtico fenómeno del mercado»; las campañas de publicidad de 2004 a 2007 con testimonios de celebridades del mundo del espectáculo y del deporte; un estudio de mercado realizado en septiembre de 2007 por la renombrada agencia independiente Doxa, en el que se presentaba la marca como la más reconocida en el sector de la moda para el 0,6 % del público italiano (apartado 35).

De ahí que estos artículos tengan un gran valor cuando aparecen en publicaciones prestigiosas de alto nivel y están escritos por profesionales independientes, como es el caso, por ejemplo, cuando el éxito de una marca determinada es objeto de un estudio de caso en revistas especializadas o en publicaciones científicas. La presencia de una marca en un diccionario (que aunque no es un artículo de prensa sí es una publicación) constituye un elemento de prueba de gran valor.

Asunto	Comentarios
Asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOCYL», confirmados por C-100/11 P	La inclusión de una palabra en el diccionario señala un notable nivel de reconocimiento por parte del público. Las referencias en las ediciones de 2002 y 2003 de una serie de diccionarios publicados en el Reino Unido constituyen uno de los elementos de prueba capaces de demostrar el renombre de la marca BOTOX en dicho país, o entre el público de habla inglesa de la Unión Europea (apartados 55 y 56).

### Informes anuales sobre los resultados económicos y descriptivos de empresas

Este tipo de pruebas incluye las publicaciones internas de todo tipo que contienen informaciones diversas sobre la historia, actividades y perspectivas de la empresa del oponente, o bien cifras más detalladas acerca de su facturación, ventas, publicidad, etc.

En la medida en que estas pruebas emanan del oponente y tienen como finalidad principal promover su imagen, el valor probatorio de las mismas dependerá esencialmente de su contenido, y la información correspondiente deberá utilizarse con precaución, especialmente cuando consista, principalmente, en estimaciones y valoraciones subjetivas.

No obstante, cuando tales publicaciones se difundan entre los clientes y otras partes interesadas y contengan información y datos verificables objetivamente, que puedan haber sido recopilados o revisados por auditores independientes (como suele ser el caso de los informes anuales), su valor probatorio se verá incrementado considerablemente.

### Facturas y otros documentos comerciales

En esta categoría se pueden encuadrar todos los tipos de documentos comerciales, como facturas, formularios de pedido, contratos de distribución o de patrocinio, muestras de correspondencia con clientes, proveedores, asociados, etc. Los documentos de esta clase pueden proporcionar un gran abanico de datos sobre la intensidad del uso, el alcance geográfico y la duración de uso de la marca.

Aunque la relevancia y credibilidad de los documentos comerciales esté fuera de duda, por lo general será difícil demostrar el renombre exclusivamente sobre la base de estos documentos, teniendo en cuenta los múltiples factores que intervienen y el volumen de la documentación requerida. Por otra parte, las pruebas basadas en contratos de distribución o de patrocinio o en correspondencia comercial son más apropiadas como señales indicadoras del alcance geográfico o de los aspectos promocionales de las actividades del oponente que como indicación del éxito de la marca en el mercado, por lo que solamente pueden servir como indicios indirectos de renombre.

Asunto	Comentarios
R 1272/2010-1, «GRUPO BIMBO» (fig.) (T-357/11)	Las pruebas presentadas evidencian un elevado nivel de renombre de la marca en el mercado español. La facturación total en España del sector del pan de molde ascendió en 2004 a 346,7 millones EUR, de los que el oponente facturó 204,9 millones. Los justificantes presentados incluyen anuncios en televisión, periódicos y revistas. Por lo tanto, ha quedado confirmado el renombre de «BIMBO» en España como marca de <i>pan producido industrialmente</i> (apartado 64). En la apelación, el Tribunal no trató este asunto.

### Materiales publicitarios y promocionales

Esta clase de pruebas puede adoptar una diversidad de formas, como recortes de prensa, anuncios publicitarios, artículos promocionales, ofertas, folletos, catálogos, hojas informativas, etc. En general, estas pruebas no pueden ser concluyentes por sí solas respecto al renombre, debido a que no proporcionan mucha información sobre el conocimiento real de la marca.

No obstante, sí permiten inferir algunas conclusiones acerca del grado de exposición del público a los mensajes publicitarios relativos a la marca, teniendo en cuenta el tipo de medio utilizado (nacional, regional o local) y los índices de audiencia o cifras de circulación registrados por los anuncios o publicaciones en cuestión, en caso, naturalmente, de que se disponga de esta información.

Asunto	Comentarios
R 0043/2010-4, «FFR» (fig.) (T-143/11)	Los documentos presentados demuestran que el dibujo en el que aparece un gallo negro ha adquirido renombre y que se asocia con el vino <i>Chianti Classico</i> de esta región. El oponente ha aportado una serie de copias de <b>anuncios en periódicos y revistas que ponen de manifiesto su actividad promocional</b> , así como artículos independientes en los que aparece un gallo negro en conexión con la denominación <i>Chianti Classico</i> . Sin embargo, dado que el renombre corresponde únicamente al dibujo del gallo negro y que este último constituye tan solo una de las partes que integran las marcas anteriores, se plantean serias dudas sobre si es posible atribuir renombre a las marcas en su conjunto. Además, por idénticos motivos, surgen dudas en torno a las marcas a las que debería atribuirse el renombre, dado que el oponente dispone de varias (apartados 26 y 27). El Tribunal no examinó las pruebas relativas al renombre.

Por otra parte, este tipo de pruebas puede aportar indicaciones útiles respecto al tipo de productos amparados por la marca, la utilización que se hace de la misma en la práctica y el tipo de imagen que el oponente está intentando crear para ella. Por ejemplo, si las pruebas revelan que el registro anterior para el que se reivindica el renombre se refiere a un dibujo, pero en realidad dicho dibujo se utiliza en combinación con un elemento verbal, no sería coherente aceptar que es el dibujo por sí solo el que goza de renombre.

Asunto	Comentarios
R 1308/2010-4, «WM GRAND PRIX»	En todos los ejemplos de uso real en podios, materiales de prensa, carteles, tarjetas para las carreras, membretes, carátulas de programas, entradas, pases, etc. presentados por el oponente, las palabras GRAND PRIX siempre se utilizan acompañadas de otros elementos. No se han aportado pruebas que acrediten el uso de la marca GRAND PRIX de forma independiente (apartados 53 y 54).
T-10/09, «F1-LIVE» (C-196/11 P)	Las pruebas relativas al renombre hacen referencia a la marca figurativa anterior «F1 Formula 1» y no a las marcas verbales anteriores. Sin su logotipo particular, el texto «Formula 1» y su forma abreviada «F1» se perciben como elementos descriptivos para una categoría de automóviles de competición o de las carreras en las que participan. No se demostró el renombre para unas marcas denominativas que no son idénticas o similares (apartados 53, 54 y 67). En la apelación, el Tribunal no abordó este asunto.

### 3.2 Similitud de los signos

Para culminar con éxito una oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del RMC es preciso que exista «un cierto grado de similitud» entre los signos (sentencia de 24/03/2011, en el asunto C-552/09 P, «TiMi KINDERJOGHURT», apartado 53). Si se comprueba que los signos son completamente **diferentes, no deberá efectuarse** el examen orientado a determinar si se cumplen los restantes requisitos del artículo 8, apartado 5, del RMC, desde el momento que la oposición no puede prosperar.

Un tema de cierta incertidumbre es la relación entre «similar» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMC y el significado del mismo término en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento. De acuerdo con la redacción exacta de ambas

disposiciones, **el que los signos sean similares (o idénticos) constituye una condición necesaria para la aplicación tanto del artículo 8, apartado 1, letra b), como del artículo 8, apartado 5, del RMC.** La elección del mismo término en ambas cláusulas es un argumento a favor de la necesidad de interpretarlo en el mismo sentido, y la jurisprudencia así lo ha confirmado.

Por consiguiente, la apreciación de la similitud deberá efectuarse con arreglo a los **mismos criterios** que se aplican en el contexto del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, es decir, teniendo en cuenta los elementos de **similitud visual, fonética o conceptual** (sentencia de 23/10/2003, en el asunto C-408/01, «Adidas», apartado 28, relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva y sentencia de 24/03/2011, en el asunto C-552/09P, «TiMi KINDERJOGHURT», apartado 52). Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Comparación de los signos.

Se aplicarán los principios generales sobre la evaluación de los signos establecidos para el examen de este criterio en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, como por ejemplo el relativo al hecho de que los consumidores perciben el signo como un todo y raramente tienen la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, por lo que basan su confianza en la imagen imperfecta de las mismas que conservan en su memoria (sentencia de 25/01/2012, en el asunto T-332/10, «Viaguara» apartados 33 y 34). (Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 8, Apreciación global, apartado 4, Imagen imperfecta).

### 3.2.1 La noción de «similitud» en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC, comparada con la del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC

A pesar de aplicar el mismo criterio de similitud de los signos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, del RMC, sus objetivos subyacentes son distintos: en el caso del apartado 1, letra b), su objetivo consiste en impedir el registro de una marca posterior que, de ser utilizada, podría confundir al público destinatario respecto al origen comercial de los productos o servicios afectados, mientras que el apartado 5 tiene como finalidad impedir el registro de una marca posterior cuyo uso podría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

La relación entre el concepto de «similitud» correspondiente a cada uno de estos apartados fue analizada por el Tribunal en el asunto *TiMi KINDERJOGHURT*: «la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida constituye un requisito de aplicación común al artículo 8, apartado 1, letra b) [del RMC] y al artículo 8, apartado 5 [del RMC]» (apartado 51).

En el contexto del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 5, del RMC, la constatación de similitud entre las marcas en cuestión requiere, en particular, la existencia de rasgos gráficos, fonéticos o conceptuales similares (sentencia de 23/10/2003, en el asunto C-408/01, «Adidas-Salomon y Adidas Benelux», apartado 28).

Sin embargo, estas disposiciones difieren en cuanto al grado de similitud requerido. Mientras que la protección contemplada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC está condicionada a la constatación de un grado de similitud entre las marcas en litigio capaz de crear riesgo de confusión, la presencia de este riesgo no es necesaria para la protección otorgada por el artículo 8, apartado 5, del RMC. Por lo tanto, los tipos de



perjuicios a que hace referencia el artículo 8, apartado 5, del RMC pueden derivarse de un grado de similitud entre las marcas en cuestión que, aunque menor, sea suficiente para que el público destinatario pueda percibir la conexión, es decir, concluir que existe un vínculo entre ellas (sentencia de 23/10/2003, en el asunto C-408/01, «Adidas-Salomon y Adidas Benelux», apartados 27, 29 y 31, y sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel Corporation», apartados 57, 58 y 66).

No obstante, ni del tenor literal de estas cláusulas ni de la jurisprudencia se deduce claramente que la similitud entre las marcas deba examinarse de un modo distinto según si la apreciación se lleva a cabo en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC o del artículo 8, apartado 5, del RMC.

En síntesis, tanto la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), como del artículo 8, apartado 5 exige la constatación de que los signos son similares. Por consiguiente, si en el examen realizado con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC se halló que los signos eran **diferentes**, la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del RMC fracasará necesariamente.

Contrariamente, si se halló que los signos eran **similares**, el examinador analizará por separado si el grado de similitud es suficiente para la aplicación de la disposición correspondiente, es decir, del artículo 8, apartado 1, letra b), o del artículo 8, apartado 5, del RMC (en función también de los demás factores pertinentes).

Consecuentemente, un grado de similitud entre las marcas que, tras el examen global de los factores pertinentes, haya permitido constatar el riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, no implica **necesariamente** que exista el vínculo entre los signos requerido por el artículo 8, apartado 5, como en el caso de que los mercados relevantes sean completamente distintos, situación que requerirá un análisis exhaustivo. Esto se debe a que **la similitud entre los signos es tan solo uno de los factores a considerar para determinar si existe o no dicho vínculo** (véanse los criterios relevantes enumerados en el apartado 3.3 *infra* relativo al «vínculo»).

Dependiendo de las circunstancias, se pueden presentar los siguientes supuestos:

- El artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC no puede aplicarse porque los signos sin *diferentes*, en cuyo caso tampoco se podrá aplicar el artículo 8, apartado 5, por los mismos motivos.
- Se excluye el riesgo de confusión conforme al artículo 8, apartado 1, letra b), (por ejemplo debido a que los productos o servicios son diferentes o remotamente similares), pero los signos presentan similitud, en cuyo caso deberá practicarse el examen correspondiente al artículo 8, apartado 5 (véase el asunto T-143/11, «CHIANTI CLASSICO», apartados 66-71).
- La similitud entre los signos, unida a los demás factores pertinentes, justifica la *exclusión* de que exista riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), pero dicha similitud puede ser suficiente para establecer un *vínculo* entre los signos conforme al artículo 8, apartado 5, a la luz de los restantes factores pertinentes.

### 3.3 Vínculo entre los signos

El Tribunal ha expresado claramente que para determinar si el uso de la marca objeto de oposición amenaza con causar perjuicio al carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o aprovecharse indebidamente de la misma, es **necesario determinar**, una vez comprobada la similitud entre los signos, si, **teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, el público destinatario puede establecer un vínculo (o asociación) entre los signos**. La jurisprudencia posterior ha establecido claramente que un análisis de esta naturaleza debe preceder a la apreciación final de la existencia de un riesgo de perjuicio.

El concepto de vínculo entre los signos fue abordado por el Tribunal en su sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel Corporation», apartado 30 (y en la jurisprudencia citada en la misma), la cual, aunque se refiere a la interpretación del artículo 4, apartado 4, letra a), de la DM, también es aplicable al artículo 8, apartado 5, del RMC, que constituye la disposición equivalente del RMC. En el marco del asunto «Intel», el Tribunal declaró lo siguiente (apartado 30):

«Las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre las marcas anterior y posterior, en virtud del cual el público relevante establece una relación entre ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aunque no las confunda» (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, «General Motors, apartado 23; «Adidas-Salomon y Adidas Benelux», apartado 29, y «Adidas y Adidas Benelux», apartado 41).

En lugar de «**vínculo**» se utiliza a veces el término «**asociación**» en otros apartados de las Directrices, al igual que en la jurisprudencia. A veces **se utilizan indiferentemente ambos términos**.

El tribunal ha establecido claramente que el mero hecho de que las marcas en cuestión sean similares **no es suficiente** para concluir que exista un vínculo entre ellas. Por el contrario, **la presencia o ausencia de un vínculo eventual entre las marcas en conflicto deberá apreciarse en su conjunto**, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes para el caso en cuestión.

De acuerdo con la sentencia correspondiente al asunto «Intel» (apartado 42), pueden ser **factores pertinentes** para determinar si existe dicho vínculo los siguientes:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto. Cuanto más similares sean las marcas, mayor será la probabilidad de que la marca posterior evoque en la memoria del público relevante la marca anterior notoriamente conocida (sentencia de 06/07/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartado 26 y, por analogía, decisión prejudicial de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 44);
- la naturaleza de los productos o servicios por los que la marca anterior es renombrada y para los que la marca posterior solicita el registro, incluido el grado de similitud o de diferencia entre dichos productos o servicios, así como el sector pertinente del público. Si los productos y servicios son muy diferentes, es probable que el consumidor no establezca una asociación entre las dos marcas;
- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- el grado de carácter distintivo, intrínseco o adquirido por el uso, de la marca anterior. Entre más carácter distintivo intrínseco tenga la marca anterior, mayor será la probabilidad de que le venga a la mente al consumidor cuando encuentre una marca posterior similar (o idéntica);
- la existencia de un riesgo de confusión entre el público.

Esta lista no es exhaustiva. Es posible que el vínculo entre las marcas en conflicto pueda confirmarse o excluirse sobre la base de únicamente algunos de estos criterios.

La pregunta sobre si el público establecerá un vínculo entre las marcas en conflicto es una **cuestión de hecho** al que deberá darse respuesta a la luz de los datos y circunstancias de cada asunto particular.

La apreciación del riesgo de establecimiento de un posible «vínculo» deberá tener en cuenta todos los factores pertinentes, que a continuación convendrá contrastar. Por consiguiente, un grado de similitud, aún débil o remoto entre los signos (que podría ser insuficiente para concluir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC), justificará con todo examinar todos los factores pertinentes para determinar si existe el riesgo de que el público destinatario pueda establecer un vínculo entre los signos. A este respecto, el Tribunal afirmó en su sentencia de 24/03/2011, en el asunto C-552/09 P, «TiMi Kinderjoghurt», apartados 65 y 66:

«Si bien es cierto que esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, de manera que un escaso grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un acusado carácter distintivo de la marca anterior [...] no es menos cierto que, cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca controvertida, la notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar [...] un vínculo entre [las marcas] en el en el ánimo del público pertinente.»

«Únicamente en caso de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud, aunque sea escasa, debe el órgano jurisdiccional proceder a una apreciación global con el fin de determinar si, pese al escaso grado de similitud entre ellas, existe, por la presencia de otros factores pertinentes, como la notoriedad o renombre de la marca anterior, un riesgo de confusión o un vínculo entre dichas marcas en el ánimo del público pertinente.»

La jurisprudencia formulado claramente que la existencia de un vínculo no es suficiente, por sí sola, para inferir que se ha producido alguno de los perjuicios contemplados en el artículo 8, apartado 5, del RMC (sentencia de 26/09/2012, en el asunto T-301/09, «Citigate», apartado 96, y la jurisprudencia que cita). Sin embargo, como se explicará con mayor detalle a continuación, en el apartado 3.4 *infra* «Riesgo de perjuicio», antes de determinar la probabilidad de que se produzca perjuicio o beneficio indebido es necesario que exista un vínculo (o asociación) entre los signos.

### 3.3.1 Ejemplos en los que se constató un vínculo entre los signos

En los ejemplos siguientes se constató que el grado de similitud entre los signos (junto con otros factores) era suficiente para llegar a la conclusión de que los consumidores establecerían un vínculo entre ellos.

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
BOTOX	BOTOLYST y BOTOCYL	Asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, confirmados en C-100/11P)
<p>En la fecha de solicitud de las marcas impugnadas, que se refieren a una serie de productos de la clase 3, <b>la marca BOTOX gozaba de renombre en el Reino Unido por las preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de las arrugas</b>. El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala conformaba a la cual existía un cierto solapamiento entre los productos, a saber, un grado de similitud reducido entre las <i>preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de las arrugas</i> comercializadas por el oponente y <i>las cremas cosméticas y de otro tipo</i> impugnadas, mientras que en el caso de los restantes productos objeto de oposición, es decir, <i>perfumes, leches bronceadoras, champús, sales de baño</i>, etc. no existía similitud. Sin embargo, <b>los productos en conflicto tienen que ver con sectores afines del mercado</b>. El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala conforme a la cual el público destinatario – los profesionales y el público en general– no dejarían de advertir que las dos marcas solicitadas, BOTOLYST y BOTOCYL, comienzan por «BOTO-», las mismas letras que forman casi la totalidad de la marca BOTOX, notoriamente conocida del público. El Tribunal general señaló que «BOTO-» no es un prefijo corriente, ni en el sector farmacéutico ni en el de los cosméticos, y que carece de significado descriptivo. Incluso descomponiendo el signo BOTOX en «bo» de «<i>botulinum</i>» y «tox» de «toxina», en referencia al ingrediente activo que utiliza, sería preciso considerar que dicha palabra ha adquirido un carácter distintivo, intrínseco o a través del uso, al menos en el Reino Unido. <b>A la luz de todos los factores pertinentes, sería natural que el público estableciese un vínculo entre las marcas BOTOLYST y BOTOCYL y la marca renombrada BOTOX</b> (apartados 65-79).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
RED BULL		R 0070/2009-1
<p>La Sala falló que se establecería un vínculo entre RED DOG y RED BULL debido a que: i) las marcas presentan algunos rasgos destacados comunes, ii) los productos en conflicto de las clases 32-33 son idénticos, iii) la marca RED BULL goza de renombre, iv) la marca RED BULL ha adquirido un elevado carácter distintivo a través del uso, y v) podría existir riesgo de confusión (apartado 19). <b>Resulta razonable suponer que el consumidor medio de bebidas que conoce la marca renombrada RED BULL, cuando ve la marca RED DOG para el mismo tipo de bebidas recordará inmediatamente la marca anterior</b>. Con arreglo a la sentencia en el asunto «Intel», esto «equivale a la existencia de un vínculo» entre las marcas (apartado 24).</p>		



Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
VIAGRA	VIAGUARA	T-332/10
<p><b>Las marcas son muy similares en su conjunto</b> (apartado 42). Visualmente, todas las letras de la marca anterior están presentes en la marca impugnada, y las cuatro primeras y las dos últimas aparecen en el mismo orden. Existe similitud visual, especialmente teniendo en cuenta que el público suele prestar más atención a la parte inicial de las palabras (apartados 35 y 36). La identidad de la primera y de la última sílaba, unida al hecho de que las sílabas intermedias comparten el sonido [g], introduce un grado elevado de similitud fonética (apartados 38 y 39). Ninguno de los signos tiene significado, por lo que el público no los diferenciará conceptualmente (apartado 40).</p> <p>La marca anterior ampara <i>productos farmacéuticos para el tratamiento de la disfunción eréctil</i> de la clase 5, mientras que la marca impugnada ampara <i>bebidas alcohólicas y no alcohólicas</i> de las clases 32 y 33. No se ha cuestionado el renombre del signo anterior respecto a los productos mencionados. El Tribunal General consideró que <b>a pesar de que, dadas sus diferencias, no es posible establecer una conexión directa entre los productos amparados por las marcas en litigio, sigue siendo posible encontrar una asociación con la marca anterior, teniendo en cuenta el alto grado de similitud entre los signos y la gran notoriedad adquirida por la marca anterior. Por consiguiente, el Tribunal General concluye que es probable que se establezca un vínculo entre las marcas</b> (apartado 52).</p>		


Signo anterior notorio	Solicitud de MC	Asunto
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>Puesto que la marca impugnada se compone exclusivamente del elemento central y distintivo de la marca anterior, a saber, de la expresión «royal shakespeare», <b>los signos en conflicto son similares tanto fonética como conceptualmente</b>. Por lo tanto, <b>el consumidor medio establecerá un vínculo entre estos signos</b> (apartado 29). La marca anterior se refiere a servicios de la clase 41, entre ellos <i>producciones teatrales</i>, mientras que la marca impugnada se refiere a <i>bebidas alcohólicas y no alcohólicas</i> de las clases 32 y 33 y a los <i>servicios de comidas y bebidas, restaurantes, bares, tabernas, hoteles; alojamiento temporal</i> de la clase 42. <b>El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala acerca de la «excepcional» notoriedad de la marca anterior en el Reino Unido para las producciones teatrales</b>. El público destinatario para la marca impugnada coincide con el de la marca anterior, ya que se trata en ambos casos del público en general (apartado 58). <b>Aunque los productos de las clases 32 y 33 de la marca impugnada no parecen estar vinculados, directa e inmediatamente, con las producciones teatrales del oponente, existe una cierta proximidad y vínculo entre los mismos</b>. El Tribunal General hace referencia a la sentencia de 04/11/2008 en el asunto T-161/07, «Ugly (COYOTE UGLY)», apartados 31-37, en la que se halló una cierta similitud entre los <i>servicios de esparcimiento</i> y la <i>cerveza</i>, a causa de su complementariedad. El Tribunal añadió que en los teatros es una práctica generalizada ofrecer servicios de bar y de restauración, ya sea durante la representación o en los intermedios de la misma. Por otro lado y con independencia de lo anterior, teniendo en cuenta la sólida notoriedad de la marca anterior, el público relevante, en este caso el gran público del Reino Unido, podría establecer un vínculo con la recurrente al ver en un supermercado o en un bar una cerveza con la marca impugnada (apartado 60).</p>		


### 3.3.2 Ejemplos en los que no se constató un vínculo entre los signos

En los ejemplos siguientes, el examen global de todos los factores pertinentes demostró la poca probabilidad de que se estableciera un vínculo entre los signos.

Signo anterior notorio	Solicitud de MC	Asunto
		R 0724/2009-4
<p>Los signos solo presentan un cierto grado de similitud visual y fonética. La Sala confirma que la notoriedad de las marcas anteriores ha sido demostrada únicamente para los <i>servicios de distribución de energía</i>. Tales servicios son completamente distintos de los productos para los que se solicita la protección, incluidos en las clases 18, 20, 24 y 27. El sector relevante del público es el mismo, dado que los servicios para los que se demostró la notoriedad, es decir, <i>servicios de distribución de energía</i>, se destinan al público en general y los productos a que se refiere la oposición se destinan igualmente al consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, aún en el caso de que los públicos interesados en los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto sean los mismos o coincidan en cierta medida, dichos productos o servicios pueden ser tan diferentes que no resulte probable que la marca posterior traiga a la memoria del público pertinente la marca anterior. Las enormes diferencias que separan el uso de los productos en conflicto y el de los servicios cuya notoriedad ha quedado demostrada hacen muy improbable que el público establezca un vínculo entre los signos en litigio, condición esencial para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC, y para el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior. Y aún es menos probable que el público destinatario que pretende comprar un bolso o un mueble vincule estos productos con una marca notoriamente conocida, pero respecto a servicios en el sector energético (apartados 69-79).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
<p>G-STAR y</p> 		T-309/08
<p><b>Visualmente los signos producen una impresión global distinta</b>, debido al elemento figurativo de la cabeza de dragón chino situado al comienzo de la marca solicitada. <b>Fonéticamente existe bastante similitud</b> entre las marcas analizadas. Conceptualmente los signos son diferentes, dado que el elemento «star» de las marcas anteriores es una palabra que forma parte del vocabulario inglés básico, cuyo significado es ampliamente comprendido en toda la Comunidad. Por consiguiente, las marcas anteriores se percibirán como haciendo referencia a una «estrella» o personaje famoso. Es posible que una parte del público destinatario atribuya al elemento «stor» de la marca impugnada el mismo significado de la palabra danesa o sueca «stor», que equivale a «grande, voluminoso», o bien lo considere una referencia a la palabra inglesa «store», que significa «tienda, almacén». Sin embargo, es más probable que la mayoría del público relevante no atribuya ningún significado particular a dicho elemento. Por consiguiente, el público destinatario percibirá las marcas en conflicto como <b>conceptualmente diferentes</b>, desde el momento que las marcas anteriores poseen un significado claro en toda la Comunidad, mientras que la marca solicitada tiene un significado distinto para una parte del público destinatario, o no tiene significado alguno. Según la jurisprudencia establecida, cuando el significado de al menos uno de los dos signos en liza sea claro y específico, de forma que pueda ser captado inmediatamente por el público destinatario, las diferencias conceptuales entre ambos signos pueden contrarrestar las similitudes visuales y fonéticas que existan. La Sala de Recurso había concluido correctamente que <b>las diferencias visuales y conceptuales entre las marcas impedirían suponer que existiese un posible vínculo entre ellas</b> (apartados 25-36).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
ONLY		R 1556/2009-2 (confirmado por T-586/10)
<p>Los productos de la clase 3 son idénticos y van dirigidos al mismo público. La similitud visual y conceptual entre los signos en cuestión es escasa, existiendo un grado moderado de similitud fonética. Aunque las marcas anteriores fueran renombradas, las diferencias entre los signos, debidas en particular a la identificación conceptual creada por la combinación del elemento «only» y el elemento distintivo dominante «givenchy», serían suficientemente importantes para que el público no estableciera una relación entre ellas. Por consiguiente, la Sala de Recurso actuó correctamente al concluir que no se daba una de las condiciones para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC, a saber, que los signos sean lo bastante similares como para que el público establezca una relación entre los mismos (apartados 65 y 66).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
KARUNA		R 696/2009-4 (confirmado por T-357/10)
<p>Los productos correspondientes, <i>chocolate</i> de la clase 30, son idénticos. En cuanto a los signos, <b>difieren visualmente</b> no solo en los elementos figurativos del signo solicitado, sino también en sus elementos verbales. Aunque los elementos verbales de las marcas en conflicto tienen en común tres letras de seis, surge una diferencia debida a que las marcas anteriores comienzan con las letras «ka», mientras que la marca solicitada comienza con las letras «co», y los consumidores suelen dar más importancia a la primera parte de las palabras. <b>En conjunto, la similitud fonética entre los signos es escasa.</b> En el aspecto conceptual, la palabra española «corona» carece de significado alguno en estonio, letón o lituano. Por ese motivo, en los tres Estados bálticos <b>no es posible realizar una comparación conceptual entre los signos enfrentados.</b> El mero hecho de que la palabra lituana «karūna» signifique «corona» no es suficiente para concluir que el público destinatario asocie los términos «karuna» o «karūna» con «corona», que sigue siendo una palabra extranjera. En conclusión, <b>el Tribunal General reiteró que si no se cumplía la condición de similitud entre los signos exigida por el artículo 8, apartado 1, letra c), del RMC, era necesario sostener, basándose en el mismo análisis, que tampoco se cumplía dicha condición en lo referente al artículo 8, apartado 5, del Reglamento (apartados 30-34 y 49).</b></p>		

### 3.4 Riesgo de perjuicio<sup>2</sup>

#### 3.4.1 Objeto de la protección

El artículo 8, apartado 5, del RMC **no protege el renombre** de la marca anterior **en cuanto tal**, en el sentido de que no aspira a impedir el registro de todas las marcas idénticas o similares a una marca que goza de renombre. Además, debe existir el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca cuya solicitud es objeto de oposición se aproveche indebidamente o sea perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. El Tribunal ha confirmado este principio al afirmar que «[c]uando el Juez nacional considere que el requisito relativo al renombre se cumple, [...], deberá procederse al examen del segundo requisito [...], es decir, **la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa**» (resaltado añadido) (véase la sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartado 30).

<sup>2</sup> A los efectos de las presentes Directrices, el término «perjuicio» incluye «aprovechamiento indebido», aunque en tales casos no tiene por qué ser un «perjuicio» que vaya en detrimento del carácter distintivo o del renombre de la marca o, más generalmente, de su titular.

El Tribunal no ha precisado en mayor detalle en qué consistiría exactamente el perjuicio o aprovechamiento indebido, si bien en el asunto «Sabel» declaró que el artículo 8, apartado 5, del RMC no exige «que se demuestre un riesgo de confusión», lo que resulta obvio, puesto que la protección ampliada otorgada a las marcas renombradas no depende de su función indicadora del origen (véase la sentencia de 11/11/1997, en el asunto C-251/95, «Sabel», apartado 20).

Sin embargo, en una serie de resoluciones anteriores, el Tribunal había considerado que una marca, además de indicar el origen, podía desempeñar otras funciones que justificaban la protección. Más en concreto, había confirmado que la marca puede ofrecer una garantía de que todos los productos procedentes de la misma empresa poseen idéntica calidad (**función de garantía**), y que puede funcionar como instrumento publicitario a través del cual se refleja el fondo comercial (*goodwill*) y el prestigio adquirido en el mercado (**función publicitaria**) (sentencia de 17/10/1990, en el asunto C-10/89, «CNL-SUCAL contra HAG»; sentencia de 11/07/1993, en los asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, «Bristol-Myers Squibb y otros contra Paranova»; sentencia de 11/11/1997, en el asunto C-349/95, «Loendersloot contra Ballantine & Son y otros»; sentencia de 04/11/1997, en el asunto C-337/95, «Parfums Christian Dior contra Evora»; y sentencia de 23/02/1999, en el asunto C-63/97, «BMW»).

En virtud de todo esto, las marcas no solo sirven para indicar el origen de un producto, sino también para comunicar al consumidor un determinado **mensaje o imagen**, que se **incorpora al signo** principalmente a través del uso y que, una vez adquirido, forma parte de su carácter distintivo y de su renombre. En la mayor parte de los asuntos relacionados con el renombre, estas características de la marca son particularmente obvias, puesto que el éxito comercial de una marca reposa por lo general en la calidad del producto, o en una promoción eficaz, o en ambas a la vez y, por este motivo, son particularmente preciosas para el titular de la marca. Es precisamente este **valor añadido** de una marca renombrada lo que intenta defender el artículo 8, apartado 5, del RMC contra el uso perjudicial sin justa causa y contra el aprovechamiento indebido.

Por consiguiente, la protección conferida en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC es válida para todos los casos en los que el uso de la marca solicitada objeto de oposición implique el riesgo de incidir desfavorablemente en la marca anterior, en el sentido de que disminuiría su atractivo (perjuicio para el carácter distintivo) o devaluaría la imagen que ha adquirido ante el público (perjuicio para el renombre) o el uso de la marca objeto de oposición resultaría probablemente en la apropiación indebida de su poder de atracción o en la explotación de su imagen y prestigio (ventaja desleal basada en el carácter distintivo o en el renombre).

Teniendo en cuenta, además, que un **gran renombre** es más fácil de dañar y que su gran valor hace que resulte más tentador aprovecharse indebidamente de la misma, el Tribunal ha insistido en que «cuanto más señalado sea el carácter único de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo» (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartados 67 y 74, sentencia de 25/05/2005, en el asunto T-67/04, «Spa-finders», apartado 41). Aunque el Tribunal no lo indique expresamente, otro tanto cabe afirmar de la ventaja desleal que el solicitante puede obtener a expensas de la marca anterior.



### 3.4.2 Apreciación del riesgo de perjuicio


En el asunto «General Motors», el Tribunal no ha evaluado en profundidad el perjuicio y el aprovechamiento indebido, ya que esta evaluación no formaba parte de la cuestión que se había sometido a su consideración. Se limitó a afirmar «sólo en el supuesto de que la marca sea conocida suficientemente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, [...] establecer una **asociación entre ambas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior**» (sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartado 23).

Aunque esta declaración es demasiado limitada para servir de base a un análisis exhaustivo de la existencia de un riesgo de perjuicio, brinda al menos una indicación importante, a saber, que el perjuicio o el aprovechamiento indebido deben ser **consecuencia de una asociación** entre las marcas en cuestión en la conciencia del público, provocada por las similitudes entre las mismas, su carácter distintivo, renombre y otros factores (véase el apartado 3.3 *supra*).

La necesidad de una asociación susceptible de causar un perjuicio tiene doble consecuencia para la apreciación del perjuicio o del aprovechamiento indebido.

- La primera, que si el presunto perjuicio o ventaja desleal no es consecuencia de una asociación entre las marcas, sino que obedece a otras causas distintas, no será recurrible en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC.
- La segunda que si, teniendo en cuenta las circunstancias globales del caso, no parece probable una asociación entre las marcas, faltará el necesario vínculo entre el uso de la marca posterior y el perjuicio. Por lo tanto, las similitudes entre los signos, y el renombre de la marca anterior, deben ser de tal índole y magnitud que, teniendo en cuenta la totalidad de los factores, el consumidor establecerá una asociación entre los signos, en el sentido de que la percepción de uno de ellos evocará al otro.

Por otra parte, como observó el Tribunal, una asociación entre las marcas exige que la parte del **público que ya está familiarizada con la marca anterior se vea expuesta también a la marca posterior**. Esta condición es más fácil de demostrar cuando la marca anterior es conocida por el público en general, o cuando los consumidores de los productos o servicios correspondientes coinciden en gran parte. Sin embargo, en los casos en que los productos o servicios difieran considerablemente entre sí y no resulte evidente la relación entre los públicos respectivos, el oponente deberá justificar la asociación entre las marcas, haciendo referencia a algún otro vínculo entre sus propias actividades y las del solicitante, como ocurre cuando la marca anterior se utiliza fuera de su sector de mercado natural a través, por ejemplo, de acuerdos de licencia o de comercialización (véase el apartado 3.3 *supra*).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
TWITTER		R 1074/2011-5
Renombre para servicios de las clases 38, 42 y 45, entre otros, <i>un sitio web de las redes sociales</i>	Clases 14, 18 y 25	
<p>La Sala definió el público destinatario como el consumidor medio europeo de los productos objeto de la solicitud, es decir, de productos corrientes destinados al público en general.</p> <p>Consideró probable que los productos del solicitante pudieran ser percibidos como vinculados con el oponente a través de un acuerdo de comercialización. Artículos como camisetas, llaveros, relojes de pulsera, bolsos, joyería, gorros, etc. se utilizan con mucha frecuencia como materiales promocionales que exhiben marcas relacionadas con productos y servicios completamente distintos. Al encontrarse con el signo TWITTER aplicado al reloj, bufanda o camiseta, el consumidor pertinente establecerá inevitablemente una relación con el signo del oponente y con los servicios que ofrece, a causa del renombre de la marca del oponente. Esto proporcionaría al solicitante una ventaja competitiva, puesto que sus productos se beneficiarían del atractivo suplementario que obtendrían de la asociación con la marca más antigua del oponente. La compra de un reloj TWITTER como regalo para alguien del que se sabe que es usuario de TWITTER sería, por ejemplo, una acción motivada por la simpatía por la marca anterior (apartado 40).</p>		

Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro se obtenga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause perjuicio a los mismos (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartados 67-69; sentencia de 18/06/2009, en el asunto C-487/07, «L'Oréal», apartados 41 y 43).

Por consiguiente, el examen del perjuicio o aprovechamiento indebido deberá basarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso, (incluyendo, en particular, la similitud entre los signos, el renombre de la marca anterior, los grupos de consumidores y sectores de mercado respectivos), a fin de determinar si las marcas pueden asociarse de manera que puedan afectar negativamente a la marca anterior.

### 3.4.3 Tipos de perjuicio

El artículo 8, apartado 5, del RMC menciona las formas siguientes de tipos de perjuicio: «se aprovechará indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos». Por consiguiente, el precepto anterior se aplicará cuando se produzca cualquiera de las siguientes **tres situaciones alternativas**, a saber, cuando el uso de la marca objeto de oposición:

- se aproveche indebidamente el carácter distintivo o del renombre de la marca anterior;
- provoque perjuicios para el carácter distintivo, o
- provoque perjuicios para el renombre.

Respecto a la primera modalidad de perjuicio, aunque el tenor literal del artículo 8, apartado 5, del RMC sugiere la existencia de dos formas de ventaja desleal, la jurisprudencia establecida ha tratado ambas como un único perjuicio en el marco de dicha disposición (véase, por ejemplo, la sentencia de 06/07/2012, en el asunto

T-60/10, «RSC-Royal Shakespeare Company», apartado 47). Ambos aspectos del mismo efecto perjudicial se abordarán en el apartado 3.4.3.1 *infra* para recibir un tratamiento más completo.

Como se ha indicado en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, este último se refiere *exclusivamente* a la posible confusión acerca del origen comercial de los productos o servicios. En contraste, el artículo 8, apartado 5, del RMC protege a las marcas anteriores *renombradas* en los casos de asociación o confusión que no esté relacionada necesariamente con el origen comercial de los productos o servicios. Dicha disposición ampara el mayor esfuerzo e inversión financiera que supone la creación y promoción de las marcas hasta conseguir que sean renombradas, protegiéndolas frente a otras marcas similares posteriores que se aprovechen indebidamente o perjudiquen el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. Existe un variado vocabulario de términos utilizados en relación con este aspecto de la legislación en materia de marcas. A continuación se indican los más frecuentes.

Términos del artículo 8, apartado 5, del RMC	Términos equivalentes de uso frecuente
Aprovechamiento indebido ...	"Free-riding", parasitismo
Perjuicio para el carácter distintivo	Dilución por difuminación, dilución, debilitación
Perjuicio para el renombre	Dilución por menoscabo, menoscabar, degradación


### 3.4.3.1 Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre

#### Naturaleza del perjuicio

El concepto de **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre** abarca los casos en los que el solicitante se beneficia del atractivo de la marca anterior adhiriendo a sus productos o servicios un signo similar (o idéntico) a uno que goza de un gran renombre en el mercado, apropiándose así indebidamente de la capacidad de atracción y de la inversión publicitaria de este último, o explotando su reputación, imagen y prestigio. Este supuesto puede conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial, en las que el solicitante «se aprovecha gratuitamente» gracias a las inversiones del oponente en promover su marca y en crear un fondo de comercio para ella, desde el momento en que pueden servir para estimular las ventas de los productos del solicitante en una proporción excesiva elevada respecto a su propia inversión en promoción.

En su sentencia de 18/06/2009, en el asunto C-487/09, «L’Oreal y otros», el Tribunal señaló que existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la marca o de las características que proyecta hacia los productos designados con un signo idéntico o similar. Al intentar situarse en la estela de la marca renombrada, el solicitante se beneficia de su poder de atracción, de su renombre y de su prestigio. También explota, sin abonar compensación económica alguna, el esfuerzo comercial desarrollado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de la misma (apartados 41 y 49).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
SPA LES THERMES DE SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
<p>Debe entenderse que la ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto Adidas, punto 39 (apartado 51)).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>El aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior consiste en el hecho de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos amparados por la marca solicitada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (apartado 48).</p>		

### Consumidores pertinentes

El concepto de «aprovechamiento indebido» se centra en los beneficios obtenidos por la marca posterior, más que en los perjuicios irrogados a la marca anterior. Lo que se prohíbe es la explotación de la marca anterior por el titular de la marca posterior. De este modo, la existencia de un perjuicio consistente en la obtención de una ventaja desleal basada en el carácter distintivo o renombre de la marca anterior deberá examinarse **en relación con los consumidores normales de los productos y servicios para los que se solicita la marca posterior** (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartados 35 y 36; sentencia de 12/03/2009, en el asunto C-320/07P, «Nasdaq», apartados 46-48; sentencia de 07/12/2010, en el asunto T-59/08, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC», apartado 35).

### La apreciación del aprovechamiento indebido

Para determinar si el uso de un signo supone un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca, es necesario efectuar una **apreciación global** que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso en cuestión (sentencia de 10/05/2007, en el asunto T-47/06, «Nasdaq», apartado 53, confirmada en la instancia de recurso por la sentencia de 12/03/2009, en el asunto C-320/07P, «Nasdaq»; véanse asimismo la sentencia de 23/10/2003, en el asunto C-408/01, «Adidas», apartados 29, 30 y 38; la sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartados 57, 58 y 66; y la sentencia de 24/03/2011, en el asunto C-552/09P, «Kinder», apartado 53).

La apropiación indebida del carácter distintivo y el renombre de la marca anterior presupone una **asociación** entre las marcas respectivas que **facilite la transferencia de atractivo y de prestigio** al signo cuyo registro se solicita. Una asociación de este tipo será más probable cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. La marca anterior posee un **gran renombre o un carácter distintivo (intrínseco) muy elevado**, porque en ese caso el solicitante se sentirá más

tentado a tratar de beneficiarse de su valor y será más sencillo crear una asociación con el signo cuyo registro se solicita. Las marcas de este tipo pueden reconocerse casi en cualquier contexto, precisamente gracias al destacado carácter distintivo o su “buen” o “especial” renombre, es decir, que proyectan una imagen de excelencia, fiabilidad o calidad, o algún otro mensaje positivo capaz de influir favorablemente sobre la elección del consumidor en relación con los productos de otros fabricantes (sentencia de 12/07/2011, en el asunto C-324/09, «L’Oreal y otros», apartado 44). Cuanto más acusado sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será la probabilidad de que, al percibir una marca posterior idéntica o similar, el público destinatario la asocie con dicha marca anterior (sentencia de 06/07/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartado 27).

2. El grado de similitud entre los **signos** en conflicto es elevado. Cuanto más similares sean las marcas, mayor será la probabilidad de que la marca posterior evoque en la conciencia del público destinatario la marca anterior renombrada (sentencia de 06/07/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartado 26 y, por analogía, sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 44).
3. Existe un **nexo especial** entre los productos o servicios que permite atribuir determinadas propiedades de los bienes o servicios del oponente a los del solicitante. Tal será, en particular, el caso de los **mercados afines**, en los que parecería más natural una «extensión de marca», como ocurre por ejemplo con los *productos farmacéuticos* y con los *cosméticos*: si llevan la misma marca, las propiedades curativas de los primeros se presumen también para los segundos. De forma parecida, el Tribunal ha sostenido que ciertas bebidas (clases 32 y 33) comercializadas como potenciadoras de la capacidad sexual estaban relacionadas con las propiedades de los productos de clase 5 (sustancias y productos farmacéuticos y veterinarios), para las que ya había una marca anterior registrada, Viagra (sentencia de 25/01/2012, en el asunto T-332/10 «VIAGUARA», apartado 74). A la inversa, no se ha podido constatar la existencia de un vínculo de este tipo entre los *servicios de tarjetas de crédito* y los *cosméticos*, porque se consideró que la imagen de estos servicios no puede transferirse a los productos, aunque sus usuarios respectivos coinciden en gran medida.
4. Cuando, habida cuenta del atractivo y el prestigio especial de la marca anterior, puede ser **explotada incluso fuera de su sector de mercado natural**, por ejemplo mediante acuerdos de licencia o de comercialización. En este caso, si el solicitante usa un signo idéntico o similar a la marca anterior para productos que ya está comercializando en un determinado sector, es evidente que el valor *de facto* de la marca anterior le beneficiará también en este sector (véase la resolución de 16/03/2012, en el asunto R 1074/2011-5, «Twitter»).

Las intenciones del solicitante no son un factor relevante. El aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca puede obedecer a una decisión deliberada, por ejemplo cuando existe una clara explotación y se trata de parasitismo de una marca famosa, o se intenta extraer provecho de su reputación. Ahora bien, el aprovechamiento indebido no requiere necesariamente una intención deliberada de explotar la reputación ligada a la marca de un tercero. El concepto de aprovechamiento indebido «se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos amparados por la marca solicitada y, como consecuencia de ello, la comercialización

de tales productos se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada» (sentencia de 19/06/2008, en el asunto, T-93/06, «Mineral Spa», apartado 40; sentencia de 22/03/2007, en el asunto T-215/03, «VIPS», apartado 40; sentencia de 30/01/2008, en el asunto T-128/06, «Camelo», apartado 46).


Por consiguiente, la mala fe no constituye por sí misma una condición para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC, que únicamente requiere que el aprovechamiento sea «**indebido**», es decir, que **no exista justificación** para la ventaja obtenida por el solicitante. No obstante, las pruebas de que el solicitante está actuando claramente de mala fe serán también un fuerte argumento a favor de que exista aprovechamiento indebido. La constatación de mala fe se puede deducir de diversos hechos, como el intento obvio del solicitante de imitar en todo lo posible un signo anterior de acusado carácter distintivo, o la falta de motivo aparente que justifique la elección para sus productos de una marca que incluye dicho signo.

Por último, el concepto de aprovechamiento indebido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMC no guarda relación con el **perjuicio** causado al renombre de la marca. Debido a ello, el provecho que un tercero haya podido obtener del carácter distintivo o del renombre de la marca podrá ser indebido, aunque el uso de un signo idéntico o similar no sea perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre o, más generalmente, para su titular. Por consiguiente, no es necesario que el oponente demuestre que el beneficio del solicitante representa un perjuicio para sus intereses económicos o para la imagen de su marca (a diferencia de lo que ocurre con el menoscabo de la marca, véase más abajo), puesto que en la mayoría de los casos la distinción o prestigio del signo «tomados en préstamo» afectarán, sobre todo, a los competidores del solicitante, es decir, a los comerciantes que actúen en mercados idénticos, similares o afines, los cuales se encontrarán en desventaja competitiva. Sin embargo, no debe excluirse por completo la posibilidad de que resulten perjudicados simultáneamente los intereses del oponente, especialmente en los casos en que el uso del signo solicitado pudiera afectar a sus programas de comercialización u obstaculizar sus planes de penetración en un nuevo sector del mercado.

### Ejemplos de aprovechamiento indebido


#### *Riesgo de aprovechamiento indebido confirmado*

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
INTEL	INTELMARK	C-252/07 (Conclusiones de la Abogada General)
<p>En sus conclusiones relativas a la decisión prejudicial en el asunto «Intel», la Abogada General Sharpston se refirió al aprovechamiento indebido en los siguientes términos: «El concepto de obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca objeto de oposición debe entenderse como incluyendo “los casos en que se produce una clara explotación y parasitismo de una marca famosa, o bien un intento de hacer negocio basándose en su renombre”. Así por ejemplo, Rolls Royce tendría derecho a impedir que un fabricante de whisky explotase el renombre de la marca Rolls Royce para promocionar su propia marca. No es evidente que exista una diferencia real entre el aprovechamiento indebido del carácter distintivo de una marca y el aprovechamiento indebido de su renombre, pero como nada de lo discutido en el presente asunto gira en torno a tal diferencia, me referiré a ambos conceptos como parasitismo» (apartado 33).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
CITIBANK y otros		T-181/05
<p>«[N]o se discute la notoriedad en la Comunidad Europea de la marca CITIBANK en el sector de los servicios bancarios. En este sentido, dicha notoriedad va asociada a las características del sector bancario, a saber, la solvencia, la honestidad y el apoyo financiero a clientes privados y comerciales en sus actividades profesionales y de inversión».</p> <p>«[E]xiste una relación evidente, así como un solapamiento de los grupos de clientes de las demandantes y de la interviniente, entre los servicios de agencias de aduanas y los servicios financieros ofrecidos por bancos como las demandantes, toda vez que los clientes que ejercen actividades en el comercio internacional y de importación y exportación de mercancías utilizan también los servicios financieros y bancarios que tales transacciones requieren. De ello resulta que existe la probabilidad de que dichos clientes conozcan al banco de las demandantes, dada su considerable notoriedad a nivel internacional».</p> <p>«En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que es muy probable que el uso de la marca solicitada CITI por las agencias de aduanas y, por tanto, para las actividades de mandatario financiero en la gestión de cantidades de dinero y de bienes inmuebles de clientes, conduzca a un parasitismo, es decir, se aproveche indebidamente de la notoriedad consolidada de la marca CITIBANK y de las fuertes inversiones realizadas por las demandantes para alcanzar dicha notoriedad. Dicho uso de la marca solicitada CITI podría llevar también a la percepción de que la interviniente está asociada o forma parte de las demandantes y, por tanto, podría facilitar la comercialización de los servicios designados por la marca solicitada. Al ser titulares las demandantes de varias marcas que incluyen el elemento «citi», ese riesgo resulta además agravado» (apartados 81-83).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
SPA	MINERAL SPA	T-93/06
<p>La marca MINERAL SPA (correspondiente a <i>jabones, perfumes, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado y la belleza corporal, preparaciones para el cabello y dentífricos</i> de la clase 3), podría obtener una ventaja desleal basada en la imagen de la marca anterior SPA y en el mensaje que esta transmite, de forma que los productos amparados por la solicitud objeto de oposición podrían ser percibidos por el público destinatario como capaces de aportar salud, belleza y lozanía. La cuestión no es si un dentífrico o perfume contienen agua mineral, sino si el público puede pensar que los productos correspondientes se producen a base de agua mineral o la contienen (apartados 43 y 44).</p>		


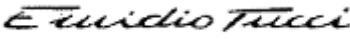
Signo anterior renombrado	Asunto
L'Oréal y otros	C-324/09 (decisión prejudicial)
<p>Conforme a las alegaciones de L'Oréal y otros, los demandados fabricaban e importaban perfumes «de fragancia similar» a los de L'Oréal, pero vendidos a un precio considerablemente menor y distribuidos en envases que «hacían un guiño» a los estilos utilizados por las marcas de L'Oréal. Las listas de rasgos comparativos aportadas por los demandados presentan los perfumes que comercializan como una imitación o réplica de los productos amparados por una marca renombrada. En virtud de la Directiva nº 84/450, la publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como imitación de un producto protegido por una marca registrada es incompatible con la competencia leal, y por lo tanto ilegal. Consecuentemente, cualquier ventaja obtenida por el anunciante mediante dicha publicidad sería resultado de una competencia desleal y debería considerarse como un aprovechamiento indebido del renombre de la marca en cuestión (apartado 79).</p>	

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
NASDAQ		T-47/06
<p>Debe tenerse en cuenta el hecho de que los servicios financieros y de cotización en bolsa prestados por la parte recurrente bajo su marca NASDAQ, y por consiguiente la propia marca NASDAQ, ofrecen indudablemente una imagen de modernidad que puede trasladarse a los artículos deportivos y, en particular, a los materiales <i>composite</i> de alta tecnología que comercializaría el solicitante con la marca cuyo registro solicita, extremo que el solicitante parece reconocer implícitamente al declarar que la palabra «nasdaq» es descriptiva de sus principales actividades.</p> <p>Por consiguiente, a la luz de estos datos, y tomando en consideración la similitud de las marcas en conflicto, la relevancia del renombre y el carácter elevadamente distintivo de la marca NASDAQ, procede sostener que la parte recurrente ha logrado demostrar <i>prima facie</i> la existencia de un riesgo futuro, no hipotético, de que el solicitante obtenga una ventaja desleal, basada en el renombre de la marca NASDAQ, mediante el uso de la marca solicitada. Por tal motivo, respecto a este punto no procede corregir la resolución impugnada» (apartados 60 y 61).</p>		



Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>Existe una cierta afinidad y vínculo entre <i>servicios de esparcimiento</i> y <i>cerveza</i>, e incluso una cierta similitud basada en su complementariedad. El público del Reino Unido podría establecer un vínculo con la Royal Shakespeare Company (RSC) al ver una cerveza con la marca impugnada ROYAL SHAKESPEARE en un supermercado o en un bar. La marca impugnada se beneficiaría del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca anterior para sus propios productos y servicios, que llamarían la atención de los consumidores gracias a su asociación con RSC, logrando de este modo una ventaja comercial respecto a los productos de sus competidores. El beneficio económico consistiría en explotar los esfuerzos realizados por RSC para crear la reputación y la imagen de su marca anterior, sin tener que pagar a cambio compensación alguna, lo que equivale a una ventaja desleal (apartado 61).</p>		

Sino anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
VIAGRA	VIAGURA	T-332/10
<p>Aunque reconoce que la función principal de una marca es la de servir como indicador de origen, el Tribunal General sostuvo que una marca también podía transmitir otros mensajes relacionados con cualidades o características de los productos o servicios designados o de las imágenes e impresiones causadas por el propio producto, por ejemplo lujo, estilo de vida, exclusividad, aventura o juventud. En este sentido, una marca poseía un valor económico intrínseco autónomo y diferente del propio de los productos o servicios para los que estaba registrada (apartado 57).</p> <p>El riesgo de aprovechamiento indebido incluye casos evidentes de explotación o parasitismo de una marca que goza de renombre, concretamente el riesgo de transferir la imagen de la marca renombrada o las características proyectadas por la misma a los productos de la marca solicitada, facilitando de este modo la comercialización de dichos productos gracias a la asociación con la marca anterior que goza de renombre (apartado 59)</p> <p>El Tribunal concluyó que, incluso si las bebidas de la marca solicitada no producían en realidad el mismo beneficio que los «ampliamente conocidos» fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil, lo importante era que el consumidor, a causa de la transferencia de asociaciones positivas proyectadas por la imagen de la marca anterior, se sentiría inclinado a comprar dichas bebidas esperando que produjeran efectos similares, como el aumento de la libido (apartados 52 y 67).</p>		



Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
<p>EMILIO PUCCI</p> 		<p>T-373/09 (asunto C-582/12 P pendiente de recurso) (asuntos R 770/2008-2 y R 826/2008-2)</p>
<p>Aunque los cosméticos del solicitante son distintos de las prendas de vestir del oponente, todos ellos encajan perfectamente en la categoría de productos que suelen comercializarse como artículos de lujo con marcas famosas o con los nombres de diseñadores o fabricantes de prestigio. Teniendo en cuenta que la marca anterior es notoriamente conocida y que los sectores comerciales en los que se promocionan los productos son relativamente afines, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que los consumidores de ropa de lujo establecerían una asociación entre la marca del solicitante, que designa jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello incluidos en la clase 3, y la famosa marca «EMILIO PUCCI», una asociación que se traduciría en un beneficio comercial según las apreciaciones de la Sala (SdR, apartado 129).</p> <p>La Sala de Recurso concluyó que existía un elevado riesgo de que el solicitante pudiera aprovechar el renombre de la marca del oponente en su propio beneficio. El uso de la marca solicitada en relación con los productos o servicios antes indicados atraería con casi total seguridad la atención del consumidor pertinente hacia la marca del oponente, muy similar y notoriamente conocida. El solicitante compartiría el aura de lujo que rodeaba la marca «EMILIO PUCCI». Muchos consumidores podrían pensar que existía una relación directa entre los productos del solicitante y la famosa casa de moda italiana, en forma quizás de un acuerdo de licencia. El solicitante se aprovecharía indebidamente del hecho de que el público conocía bien la marca «EMILIO PUCCI» con el fin de introducir su propia marca sumamente similar, sin incurrir en los grandes riesgos y costes que conlleva la introducción en el mercado de una marca completamente desconocida (SdR, apartado 130).</p> <p>El Tribunal General respaldó las conclusiones de la Sala de Recurso.</p>		

*Riesgo de aprovechamiento indebido desestimado*

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
<p>O2</p> 		<p>R 2304/2010-2</p>
<p>La Sala de Recurso estimó que: (1) las marcas presentan escasas similitudes y son diferentes en su conjunto; (2) el uso de la designación común «O2» es descriptivo en la marca solicitada, y (3) teniendo en cuenta que los ámbitos de utilización son completamente distintos, así como el uso descriptivo del elemento común, no puede existir ninguna posibilidad de que el solicitante se aproveche del carácter distintivo de la marca anterior, aunque pueda producirse un solapamiento en el público destinatario (apartado 55).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
<p>VIPS</p>	<p>VIPS</p>	<p>T-215/03</p>
<p>La marca anterior VIPS posee renombre en el sector de la restauración, especialmente como cadena de comida rápida. Sin embargo, no ha quedado probado que goce además de un prestigio particular. El término VIPS es laudatorio en sí mismo y se utiliza ampliamente con esta acepción, por lo que no puede ser «diluido». No se ha explicado en qué forma las ventas de programas informáticos con la marca VIPS podrían beneficiarse por el hecho de verse relacionados con una cadena de comida rápida, en caso de que se confirmase dicho vínculo.</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
<p>SPA goza de renombre en el Benelux como <i>agua mineral</i>. La marca objeto de oposición, SPA FINDERS, corresponde a <i>publicaciones, catálogos, boletines de noticias, servicios de agencia de viajes</i>. El Tribunal General declaró que no existía un vínculo entre los signos con efectos perjudiciales. El signo SPA se utiliza también para designar la ciudad de SPA y el circuito automovilístico que lleva este mismo nombre. No existen indicios de aprovechamiento indebido ni de explotación de la fama de la marca anterior. La palabra SPA dentro de la marca solicitada designa únicamente el tipo de publicaciones a las que se refiere.</p>		

### 3.4.3.2 Perjuicio para el carácter distintivo

#### Naturaleza del perjuicio

El perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior (denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación») consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de un titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, puesto que el uso de la marca posterior da lugar a una dispersión de la identidad de la marca anterior que disminuye su carácter distintivo o único (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 29).

El artículo 8, apartado 5, del RMC estipula que el titular de una marca anterior renombrada podrá oponerse a las solicitudes de MC cuyo uso sin justa causa «se aprovechara indebidamente *del carácter distintivo* o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos» (cursiva añadida). Queda claro, por consiguiente, que el objeto de la protección es el carácter distintivo de la marca anterior. Como se ha indicado en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo, dicho «carácter distintivo» se refiere a la mayor o menor capacidad de una marca para identificar los productos o servicios para los que se registró como procedentes de una determinada empresa. Por consiguiente, el artículo 8, apartado 5, del RMC protege a las marcas renombradas contra una reducción de su calidad distintiva provocada por una marca similar posterior, cuando esta última designa productos o servicios no similares.

Aunque el artículo 8, apartado 5, del RMC se refiere únicamente a los conflictos entre productos o servicios diferentes, el Tribunal, en su sentencia de 09/01/2003, en el asunto C-292/00, «Davidoff», y en su sentencia de 23/10/2003, en el asunto C-408/01, «Adidas», sostuvo que dicha cláusula abarca también los productos o servicios idénticos o similares.

Por consiguiente, la protección ofrecida por el artículo 8, apartado 5, del RMC parte de la base de que el uso sin restricciones por terceros de una marca renombrada, aunque se trate de productos diferentes, puede deteriorar la calidad distintiva o la singularidad de dicha marca notoria. Por ejemplo, si se utilizase la marca Rolls Royce para designar restaurantes, pantalones, dulces, plumas de plástico, cepillos de jardín, etc., su carácter distintivo se acabaría dispersando y su presencia especial en la memoria del público se reduciría, incluso en relación con los automóviles por los que goza de renombre. Por consiguiente, la capacidad de la marca Rolls Royce para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado se debilitaría, por cuanto los consumidores de los productos para los que la marca renombrada goza de protección y de reputación mostrarían una menor propensión a asociarla *inmediatamente* con el titular que ha

forjado su renombre. Esto se debe a que, para estos consumidores, la marca traerá ahora a su memoria pocas o muchas asociaciones «distintas», mientras que previamente solo evocaba una.

#### Consumidor pertinente

El perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios *para los que se registró dicha marca*, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 35).

#### La apreciación del perjuicio para el carácter distintivo

El perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior que goza de renombre se produce cuando el uso de la marca posterior similar reduce la calidad distintiva de la marca anterior. Sin embargo, no se puede considerar que esto suceda sin más siempre que la marca anterior goce de renombre y sea idéntica o similar a la marca solicitada, porque este planteamiento equivaldría a concluir de forma automática e indiscriminada que todas las marcas que sean similares a la marca renombrada presentan riesgo de dilución, anulando el requisito de demostrar la existencia de perjuicio.

El Tribunal sostuvo en el asunto «Intel», que el artículo 4, apartado 4, letra a), de la DM (equivalente al artículo 8, apartado 5, del RMC), debe interpretarse en el sentido de que la demostración de que el uso de la marca posterior sería perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior requiere aportar datos relativos a un «cambio en el comportamiento económico» del consumidor medio de los productos o servicios para los que se ha registrado la marca anterior, o a una probabilidad significativa de que dicho cambio se vaya a producir en el futuro.

El Tribunal ha desarrollado el concepto de «cambio en el comportamiento económico» de los consumidores medios en su sentencia de 14/11/2013, en el asunto C-383/1 P, «Wolf head image». Indicó que es un requisito objetivo que no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores. El nivel de prueba es superior. Por tanto, para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, el mero hecho de que estos adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no basta por sí solo (apartados 35 a 40)

Si bien el oponente no necesita aportar prueba de un perjuicio *efectivo* sí deberá convencer a la Oficina aportando datos que apunten a un riesgo serio – y no meramente hipotético – de que se produzca un perjuicio en el futuro. Para lograrlo, el oponente podrá presentar pruebas que avalen el probable perjuicio, apoyándose en las deducciones lógicas de un análisis de probabilidades (y no meras suposiciones) y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial de que se trate, así como las restantes circunstancias del caso (véase la sentencia de 16/04/2008, en el asunto T-181/05, «Citi», apartado 78, citada en la sentencia de 22/05/2012, en el asunto T-570/10, «Wolf head image», apartado 52 y confirmado en recurso por la sentencia de 14/11/2013, en el asunto C-383/12P, apartados 42 y 43).

### Primer uso

El perjuicio para el carácter distintivo se caracteriza por un «efecto en cascada», lo que significa que aunque es posible que el primer uso de una marca similar en un mercado diferente no contribuya por sí mismo a diluir la identidad o «singularidad» de la marca renombrada, con el tiempo se producirá este resultado, porque dicho primer uso puede desencadenar nuevos casos de uso por los diversos operadores, llegándose de este modo a la dilución perjudicial para su carácter distintivo.

El Tribunal ha sostenido que el primer uso de una marca posterior idéntica o similar puede ser suficiente para causar un perjuicio efectivo y actual al carácter distintivo de la marca anterior o para generar un serio riesgo de que tal perjuicio se cause en el futuro (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 75). En los procedimientos de oposición planteados ante la Oficina, es posible que no se haya producido aún el uso del signo impugnado. A este respecto, el análisis llevado a cabo por la Oficina presupone que el uso futuro del signo objeto de oposición, aunque se trate del primer uso, puede provocar nuevos casos de uso por otros operadores, produciéndose de este modo una dilución por difuminación. Como hemos visto antes, el tenor literal del artículo 8, apartado 5, del RMC tiene en cuenta esta circunstancia al imponer como condición que el uso sin justa causa de la marca solicitada «se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o **fuera perjudicial** para los mismos».

En cualquier caso, como se ha indicado antes, incumbe al oponente la obligación de demostrar que el uso efectivo o futuro provoca, o podría provocar, un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior renombrada.

### Carácter distintivo intrínseco de la marca anterior

El Tribunal ha declarado que «cuanto más señalado sea el carácter «único» de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior idéntica o similar pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo» (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 74, y sentencia de 28/10/2008, en el asunto T-131/09, «Botumax»). En efecto, la marca anterior deberá poseer un carácter distintivo en el sentido de que los consumidores la deberán asociar con un único origen, porque solamente en este caso cabe la posibilidad de que surja un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo. Si el mismo signo, o una variante del mismo, ya está en uso para una variedad de productos diferentes, no puede tener un vínculo inmediato con cualquiera de los productos que designa, y por lo tanto quedará poco o ningún margen para nuevas diluciones.

De este modo, «el riesgo de dilución parece menor, en principio, cuando la marca anterior consista en un término que, a causa de su significado intrínseco, sea de uso común y frecuente con independencia de que dicha marca anterior utilice el término en cuestión. En tal caso, es menos probable que la reproducción del término en cuestión por parte de la marca solicitada pueda llevar a una dilución de la marca anterior» (sentencia de 22/03/2007, en el asunto T-215/03, «VIPS», apartado 38).

Por consiguiente, si la marca sugiere una característica compartida por una amplia variedad de productos, es más probable que el consumidor la asocie con la característica específica del producto al que se refiere, y no con otra marca distinta.

En su sentencia de 25/05/2005, en el asunto T-67/04, «SPA-FINDERS», el Tribunal General confirmó la conclusión de que el uso de la marca «SPA-FINDERS» para *publicaciones y servicios de agencia de viajes* no borraría ni empañaría el renombre de la marca SPA para *agua mineral*: El término «spa» en SPA-FINDERS puede utilizarse fuera del contexto de una marca, puesto que «se emplea frecuentemente para designar, por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa-Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia como baños turcos o saunas» (apartado 44). Consecuentemente, el riesgo que el carácter distintivo de la marca SPA sufra un perjuicio es pequeño.

Así pues, si el solicitante demuestra que el signo anterior, o el elemento que causa la similitud, es habitual y está siendo utilizado por diferentes empresas pertenecientes a distintos sectores del mercado, podrá refutar con éxito las alegaciones de riesgo de dilución, porque será difícil aceptar que el atractivo de la marca anterior resulte diluido si no es particularmente único.

### Casos de dilución por difuminación

#### *Riesgo de dilución confirmado*

<b>Signo anterior renombrado</b>	<b>Solicitud de MC</b>	<b>Asunto</b>
BOTOX	BOTUMAX	T-131/09
Renombrado como <i>producto farmacéutico para el tratamiento de las arrugas</i>	<i>Cosméticos, fármacos y otros productos relacionados con la salud, publicaciones</i>	
<p>«Sin embargo, en el caso presente, el elemento verbal “botox” no posee ningún significado intrínseco, sino que es un término artificial que el público encuentra únicamente en relación con los productos amparados por la marca anterior notoriamente conocida. Por lo tanto, el uso de este elemento verbal o de otro similar por otra marca registrada para productos que pueden interesar al gran público resultará indudablemente en la dilución del carácter distintivo de la marca anterior notoriamente conocida» (apartado 99).</p> <p>«Esta es la situación en lo relativo, en primer lugar, a las preparaciones cosméticas y farmacéuticas de las clases 3 y 5 y, en segundo lugar, a los productos de la clase 16 amparados por las marcas anteriores, que incluyen revistas o periódicos cuya difusión puede ser amplia. El riesgo de que el uso de una marca idéntica o similar perjudique el carácter distintivo de una marca anterior notoriamente conocida es mayor cuando la primera marca se use para productos destinados a un público extenso» (apartado 100).</p>		

*Riesgo de dilución desestimado*

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
VIPS	VIPS	T-215/03
Renombrado para cadenas de restaurante de comida rápida de la clase 42	Programas de ordenador para servicios hoteleros de la clase 42	
<p>«Por lo que respecta, en primer lugar, al perjuicio que el uso sin justa causa de la marca solicitada puede suponer para el carácter distintivo de la marca anterior, tal perjuicio puede producirse desde el momento en que la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada (sentencia SPA-FINDERS, citada en el apartado 34 <i>supra</i>, apartado 43). Así, dicho riesgo se refiere a la «dilución» o al «menoscabo gradual» de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la conciencia del público (conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, citadas en el apartado 36 <i>supra</i>, punto 37)» (apartado 37).</p> <p>«Por lo que respecta, en primer lugar, al riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior, en otras palabras, al riesgo de “dilución” y de “menoscabo gradual” de esta marca, tal como se explica en los apartados 37 y 38 <i>supra</i>, procede señalar que el término “VIPS” es la forma que adopta en plural, en lengua inglesa, la sigla VIP (en inglés “Very Important Person”, es decir, “Persona Muy Importante”), que es de uso amplio y frecuente tanto en el plano internacional como en el plano nacional para designar a personalidades célebres. En estas circunstancias, el riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior resulta limitado» (apartado 62).</p> <p>«Tal riesgo resulta tanto menos probable en el presente caso cuanto que la marca solicitada se refiere a servicios de “programación de ordenadores destinados a servicios hoteleros, restauración (alimentación), cafés restaurantes”, dirigidos a un público especial y, necesariamente, más restringido, a saber, los propietarios de dichos establecimientos. Esto significa que, si se admite su registro, la marca solicitada únicamente será conocida, mediante su uso, por un público relativamente restringido, lo que ciertamente disminuye el riesgo de dilución o de menoscabo gradual de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la conciencia del público» (apartado 63).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
Renombrado para aguas minerales de la clase 32	Publicaciones impresas, en particular catálogos, revistas, boletines de noticias de la clase 16, agencias de viajes de la clase 39	
<p>«En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia observa que la demandante no aporta ningún elemento que permita concluir que el carácter distintivo de la marca SPA corre el riesgo de sufrir un perjuicio por el uso de la marca SPA-FINDERS. En efecto, la demandante insiste en el hecho de que, supuestamente, el público establecerá de forma inmediata un vínculo entre las marcas SPA y SPA-FINDERS. De este vínculo deduce que el carácter distintivo queda perjudicado. Pues bien, como ha reconocido la demandante en la vista, la existencia de tal vínculo no basta para demostrar que el carácter distintivo pueda sufrir un perjuicio. Además, el Tribunal de Primera Instancia señala que el riesgo de que el carácter distintivo de la marca SPA sufra un perjuicio es pequeño, ya que el término “spa” se emplea frecuentemente para designar, por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa-Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia como baños turcos o saunas» (apartado 44).</p>		

3.4.3.3 Perjuicio para el renombre

Naturaleza del perjuicio

La última clase de perjuicio mencionada en el artículo 8, apartado 5, del RMC se refiere al daño infligido a la marca anterior mediante el menoscabo de su renombre.

Puede considerarse como un nivel más elevado de dilución, en el sentido de que el vínculo que el público establece con la marca posterior no solo debilita a la marca anterior, sino que la degrada realmente. El perjuicio para el renombre, denominado también a veces «dilución por deterioro de la imagen» o simplemente «deterioro de la imagen» se refiere a las situaciones en que el uso sin justa causa de la marca impugnada conlleva el riesgo de devaluar la imagen o el prestigio que la marca renombrada ha adquirido ante el público.

El renombre de la marca anterior puede verse empañado o mancillado cuando se reproduce en un contexto obsceno, degradante o inapropiado, o bien en un contexto que, sin ser intrínsecamente ofensivo, resulta incompatible con la imagen particular que la marca anterior ha adquirido a los ojos del público como resultado de los esfuerzos promocionales de su titular. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de marca (sentencia de 18/06/2009, en el asunto C-487/07, «L'Oréal», apartado 40). Esto ocurriría, por ejemplo, en el caso de que un tercero utilizara una marca de ginebra renombrada para designar a un detergente líquido, lo que tendría unas repercusiones negativas para la marca renombrada que la harían menos atractiva.

En síntesis, existe menoscabo de la imagen cuando se establece una asociación con la marca anterior notoria, ya sea a nivel de signos o a nivel de productos, que va en detrimento del renombre de dicha marca.

#### Consumidores pertinentes

Al igual que en el caso de dilución por difuminación, el perjuicio para el renombre de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 35, y sentencia del 07/12/2010, en el asunto T-59/08, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC», apartado 35).

#### La apreciación del menoscabo

Para determinar la existencia de deterioro del renombre de una marca anterior, la mera presencia de una asociación entre las marcas en la conciencia del consumidor no es suficiente ni determinante. Aunque es cierto que debe existir dicha asociación, será preciso, *además*, que los productos o servicios amparados por la marca posterior, cuando se asocian con la marca renombrada, provoquen los efectos negativos o perjudiciales que se describen en los párrafos siguientes.

El menoscabo de la marca suele producirse con mayor frecuencia cuando la marca renombrada se vincula con productos que, al generar asociaciones mentales no deseadas o de carácter dudoso, entran en conflicto con las asociaciones o imágenes que el titular pretende evocar con el uso legítimo de la marca renombrada (resolución de 12/03/2012, R 297/2011-5, «KAPPA», apartado 36).

Por consiguiente, para demostrar el menoscabo de la marca, el oponente deberá probar que el uso de la marca solicitada provocaría asociaciones mentales

inapropiadas o negativas con la marca anterior, o bien asociaciones que entrarían en conflicto con la imagen adquirida en el mercado (resolución de 23/11/2010, en el asunto R 0240/2004-2, «WATERFORD», apartado 89).

Por ejemplo, si una marca asociada en la conciencia del público con una imagen de salud, dinamismo y juventud se utiliza para designar *productos de tabaco*, la connotación negativa que transmiten estos últimos contrastará llamativamente con la imagen de la primera (véanse los ejemplos adicionales que siguen). Para que se produzca menoscabo es necesario, por lo tanto, que existan determinadas características o propiedades de los bienes o servicios que llevan la marca impugnada que puedan perjudicar, en potencia, el renombre de la marca anterior (sentencia de 22/03/2007, en el asunto T-215/03, «VIPs», apartado 67).

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
WATERFORD		R 0240/2004-2
Renombrado para productos de cristal, incluyendo cristalería de la clase 21	<i>Bebidas alcohólicas, a saber, vinos fabricados en la región de Stelenbosch de Sudáfrica de la clase 33</i>	
<p>«El menoscabo o la degradación de la imagen de una marca a través de su asociación con algo inapropiado puede ocurrir cuando la marca se usa, o bien en un contexto desagradable, obscuro o degradante, o bien en un contexto que, sin ser intrínsecamente degradante, resulta incompatible con la imagen de la marca. Este puede ser el caso cuando la marca renombrada pueda vincularse con productos de baja calidad o que traigan a la mente asociaciones no deseadas o dudosas que entren en conflicto con las asociaciones o imágenes generados por el uso legítimo de la marca renombrada por su titular, o cuando la marca renombrada se relacione con productos incompatibles con la calidad o con el prestigio asociados a dicha marca, aunque no se trate de un uso inapropiado de la marca como tal o, eventualmente, cuando se corrija o modifica el elemento verbal o figurativo de la marca renombrada de una forma negativa» (apartado 88).</p>		

A menudo los oponentes argumentan que los productos o servicios del solicitante son de inferior calidad, o que el oponente no es capaz de controlar su calidad. La Oficina no acepta este argumento *per se* como medio de prueba para demostrar el deterioro de la imagen. Los procedimientos incoados ante la Oficina no incluyen la evaluación de la calidad de los productos y servicios porque, además de ser sumamente subjetiva, no sería posible realizarla en el caso de que los productos o servicios no sean idénticos o en las situaciones en que la marca objeto de oposición no se haya utilizado aún.


Por consiguiente, al examinar si el uso de la marca impugnada conlleva el riesgo de perjudicar el renombre de la marca anterior, la Oficina solamente puede considerar los productos y servicios con arreglo a lo indicado en las especificaciones de cada marca. De este modo, a los efectos del examen por la Oficina, los efectos perjudiciales del uso del signo impugnado en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro deberán derivarse de la naturaleza y características normales de los productos cuestionados en general, y no de su calidad en los casos particulares. Este planteamiento no deja sin protección al oponente, ya que, en cualquier caso, si la marca posterior se usa para productos o servicios de baja calidad de forma que evoca una marca anterior renombrada, esto supondría normalmente un aprovechamiento






indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior y un perjuicio para dicho carácter distintivo.

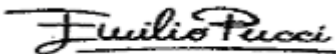

Casos de dilución por menoscabo

*Menoscabo confirmado*



Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
<p>KAPPA</p> 	KAPPA	R 0297/2011-5
Renombrado para <i>prendas de vestir y calzado deportivos</i>	<i>Productos a base de tabaco, cigarrillos y puros, entre otros</i>	
<p>La solicitud objeto de oposición se presentó para productos de tabaco y afines de la clase 34. Fumar tabaco se considera universalmente un hábito que perjudica gravemente la salud. Por tal motivo, el uso del signo «KAPPA» para designar productos de tabaco y afines probablemente suscitará asociaciones mentales negativas con las marcas anteriores de la parte recurrente, o bien asociaciones que entrarán en conflicto y deteriorarán su imagen de un estilo de vida saludable (apartado 38).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
		R 0417/2008-1
Renombrado para <i>aguas minerales</i>	<i>Preparaciones y sustancias para desengrasar y pulir, popurrís, incienso, palillos de incienso, perfumes para ambientadores y artículos para perfumar las habitaciones</i>	
<p>Las sensaciones agradables que transmite por lo general el agua mineral no encajan demasiado bien con los detergentes y desengrasantes. El uso de las marcas que contienen la palabra SPA para designar productos con estas connotaciones tan distintas conlleva el riesgo de perjudicar o menoscabar el carácter distintivo de la marca anterior (apartado 101).</p> <p>«La mayoría de los consumidores no establecerán una asociación satisfactoria entre el agua mineral y el incienso y los popurrís. Por lo tanto, el uso para designar perfumes e incienso de una marca en la que figura una palabra (SPA), que los consumidores belgas asocian estrechamente con el agua mineral embotellada, probablemente perjudicará el atractivo y el poder evocador de que disfruta actualmente la marca de acuerdo con las pruebas aportadas» (apartado 103).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
		R 2124/2010-1
Renombrado para productos de las clases 18 y 25	<p><i>Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de agrimensura, de pesaje, medición, señalización, comprobación (monitorización), salvamento y enseñanza, entre otros.</i></p>	
<p>El oponente ha podido demostrar que la imagen prestigiosa de sus marcas está vinculada con los métodos de fabricación tradicionales de sus selectos artículos de cuero, hechos a mano por maestros artesanos que trabajan únicamente con materias primas de la máxima calidad. Es esta imagen de lujo, <i>glamour</i> y exclusividad, combinados con la calidad excepcional del producto, la que el oponente ha tratado siempre de transmitir al público, y las pruebas aportadas así lo justifican. En la práctica, esta imagen sería totalmente incompatible con los productos de carácter eminentemente industrial y tecnológico, como instrumentos de medida eléctricos, microscopios científicos, baterías, cajas registradores para supermercados, extintores de incendios u otros instrumentos, para los que el solicitante presente utilizar su marca (apartado 28).</p> <p>Lo que sería perjudicial para una imagen de marca que el oponente ha fomentado diligentemente durante décadas, es el uso de una marca que recuerda a la propias pero se aplica a productos caracterizados, en las mentes del público, por su importante contenido tecnológico (mientras que un artículo de cuero fino rara vez se asocia con la tecnología), o bien por su origen industrial (mientras que los artículos de cuero fino se asocian normalmente con la producción artesana) (apartado 29).</p> <p>El uso de una marca prácticamente idéntica a otra que el público ha llegado a percibir como sinónimo de artículos de cuero selectos y de elaboración esmerada, para designar dispositivos técnicos o instrumentos eléctricos de todo tipo, socavaría el atractivo de los primeros, es decir, su reputación, entre el público que conoce y aprecia las marcas anteriores (apartado 30).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
<p>EMILIO PUCCI</p> 		T-373/09 (asuntos R 0770/2008-2 y R 0826/2008-2)
Renombrado para <i>prendas de vestir y calzado de mujer</i>	<p>Clase 3: <i>Preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y desincrustar, preparaciones abrasivas, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos.</i></p> <p>Clase 21: <i>Materiales de limpieza y lana de acero</i></p>	
<p>En las resoluciones correspondientes a los asuntos R 0770/2008-2 y R 0826/2008-2 se afirma que puede producirse riesgo de deterioro del renombre cuando los productos y servicios amparados por la marca solicitada posean una característica o propiedad capaz de ejercer una influencia negativa sobre la imagen de una marca anterior renombrada, debido al hecho de que es idéntica o similar a la marca solicitada. El Tribunal General confirmó las conclusiones de la Sala añadiendo que, como consecuencia de la gran similitud entre los signos en conflicto, del fuerte carácter distintivo de la marca italiana y de su renombre en el mercado de Italia, era preciso concluir que existía un vínculo entre los signos enfrentados que podría menoscabar el concepto de exclusividad, lujo y alta calidad de la marca italiana, con el consiguiente perjuicio para su renombre (apartado 68).</p>		

*Menoscabo desestimado*

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
 <p>SEVE TROPHY</p>		T-192/09
Renombrado para <i>organización de competiciones deportivas</i>	Clase 9	
<p>El Tribunal señaló que el oponente no había demostrado la existencia de ningún perjuicio para el renombre de las marcas anteriores, al no haber explicado de qué modo disminuiría el atractivo de las mismas por el uso de la marca impugnada para describir los productos en cuestión. Específicamente, no justificó que los productos en cuestión poseyeran alguna característica o propiedad que pudiese afectar negativamente a la imagen de las marcas anteriores (apartado 68).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de	Asunto
SPA	SPA-FINDERS	
Renombrado para <i>aguas minerales</i> de la clase 32	<i>Publicaciones impresas, en particular catálogos, revistas, boletines de noticias de la clase 16, agencias de viajes de la clase 39</i>	T-67/04
<p>«Tal perjuicio se produce cuando los productos respecto de los cuales se usa la marca solicitada producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado» (apartado 46).</p> <p>«[E]n el caso de autos, las marcas SPA y SPA-FINDERS designan productos muy distintos, en concreto aguas minerales, por un lado, y publicaciones y servicios de agencia de viajes, por otro. El Tribunal de Primera Instancia considera, por consiguiente, que resulta poco probable que los productos y servicios designados por la marca SPA-FINDERS, aunque sean de menor calidad, reduzcan el poder de atracción de la marca SPA» (apartado 49).</p>		

Signo anterior renombrado	Solicitud de MC	Asunto
VIPS	VIPS	
Renombrado <i>para cadenas de restaurante de comida rápida</i> de la clase 42	<i>Programas de ordenador para servicios hoteleros</i> de la clase 42	T-215/03
<p>«Este riesgo de perjuicio [para el renombre de la marca anterior] puede producirse, en particular, cuando dichos productos o servicios poseen una característica o cualidad que puede ejercer una influencia negativa sobre la imagen de una marca anterior notoriamente conocida, debido a su identidad o similitud con la marca solicitada» (apartado 39).</p> <p>«A este respecto, procede señalar que, si bien determinadas marcas de cadenas de comida rápida gozan de una indudable notoriedad, no proyectan, en principio y salvo prueba en contrario, la imagen de un prestigio especial o de una elevada calidad, pues el sector de la comida rápida se asocia preferentemente a otras cualidades, como la rapidez y la disponibilidad y, en cierta medida, la juventud, dado que muchos jóvenes frecuentan este tipo de establecimientos» (apartado 57).</p> <p>« [...] es preciso examinar el riesgo de perjuicio que el uso de la marca solicitada supondría para la notoriedad de la marca anterior. Como se ha expuesto en el apartado 39 <i>supra</i>, se trata del riesgo de que la asociación de la marca anterior notoria con productos o servicios designados por la marca solicitada idéntica o similar lleve a una degradación o menoscabo de la marca anterior, debido a que los productos o servicios designados por la marca solicitada tengan características o cualidades particulares que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca anterior» (apartado 66).</p> <p>«A este respecto, es preciso señalar que los servicios designados por la marca solicitada no presentan ninguna característica o cualidad que permita considerar probable que se cause un perjuicio de este tipo a la marca anterior. La demandante no ha invocado, y aún menos probado, ninguna característica o cualidad de esta naturaleza. La mera existencia de una conexión entre los servicios designados por las marcas en conflicto no es suficiente ni determinante. Es cierto que la existencia de tal conexión refuerza la probabilidad de que el público, ante la marca solicitada, piense también en la marca anterior. No obstante, esta circunstancia, por sí misma, no es suficiente para disminuir el poder de atracción de la marca anterior. Tal resultado sólo puede producirse si se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presentan características o cualidades potencialmente perjudiciales para la notoriedad de la marca anterior. Ahora bien, en el presente caso, tal prueba no se presentó» (apartado 67).</p>		

### 3.4.4 Prueba del riesgo de perjuicio

#### 3.4.4.1 Criterios aplicables a la prueba y carga de la prueba

En los procedimientos de oposición, **el perjuicio o aprovechamiento indebido podrán ser tan solo potenciales**, como confirma el uso del condicional en el texto del artículo 8, apartado 5, del RMC, en virtud del cual se exigirá el uso sin justa causa de la marca solicitada que **«se aprovechara** indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o **fuera perjudicial** para los mismos» (en su versión inglesa **«would take unfair advantage of, or be detrimental to the distinctiveness or repute of the earlier mark»**).

En los procedimientos de oposición, **el perjuicio o aprovechamiento indebido** solo se habrán producido excepcionalmente en la práctica, puesto que en la mayoría de los casos el solicitante no habrá llegado aún a utilizar su marca cuando se plantea la oposición. Ahora bien, no cabe descartar totalmente esta posibilidad, y si existen indicios de uso o perjuicio real, deberán analizarse y sopesarse en función de su importancia.

Sin embargo, que el perjuicio o aprovechamiento indebido puedan ser únicamente potenciales no significa que la mera posibilidad sea suficiente a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMC. El riesgo de perjuicio o de aprovechamiento indebido

debe ser **serio**, en el sentido de que sea **previsible (es decir, no solo hipotético) en el curso normal de los acontecimientos**. Por consiguiente, no basta con limitarse a señalar que no puede excluirse en general el riesgo de perjuicio o aprovechamiento indebido, o que se trata de una posibilidad remota. El titular de la marca anterior deberá **aportar pruebas que permitan concluir *prima facie*** que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro **no es meramente hipotético** (sentencia de 06/06/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartado 53). Como se explicará a continuación, no basta con que el oponente se refiera en términos generales al aprovechamiento indebido o al perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores, sin presentar pruebas convincentes sobre la existencia de un perjuicio real, o argumentos persuasivos sobre la presencia de un serio riesgo de perjuicio potencial que no tenga únicamente carácter hipotético.

Como norma general, las **alegaciones de orden general** (como la simple cita literal del RMC) relativas al perjuicio o aprovechamiento indebido **no bastarán** por si solas para demostrar la existencia de estos riesgos potenciales. El oponente deberá aportar indicios razonables y/o argumentos convincentes que, a la vista de ambas marcas, de los productos servicios en cuestión y de todas las circunstancias relevantes, demuestren específicamente que se puede producir este perjuicio. **No es suficiente la mera exposición del renombre y buena imagen de las marcas anteriores, sin respaldarla con otros datos o razonamientos** (resolución de 15/02/2012, en el asunto R 2559/2010-1, «GALLO», apartados 38 y 39, y jurisprudencia del Tribunal citada en la misma), tal como se detalla en los párrafos siguientes.

El nivel preciso de las pruebas necesarias para acreditar que el riesgo de perjuicio o aprovechamiento indebido es **serio** y no meramente hipotético deberá determinarse en cada caso, con arreglo a los criterios definidos a continuación.

Como se mencionó en el anterior apartado 3.1.4.2 al analizar la carga de la prueba para establecer el renombre, el artículo 76, apartado 1, del RMC exige que el oponente exponga y demuestre todos los hechos en los que se basa su oposición. Por otra parte, la regla 19, apartado 2, letra c), del REMC estipula que el oponente **presentar pruebas o alegaciones** que demuestren que el uso sin causa justificada de la marca solicitada aprovecharía de manera desleal el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o podría ser perjudicial para esta.

Por consiguiente, dentro del plazo correspondiente a la fase contradictoria del procedimiento de oposición, el **oponente soportará la carga de la prueba** para demostrar que el uso, presente o futuro, de la marca solicitada ha causado, o es probable que cause, un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien que se ha aprovechado, o es probable que se aproveche, de los mismos de manera indebida.

En el desempeño de los cometidos atinentes a la carga de la prueba, el oponente no podrá limitarse a alegar que el perjuicio o el aprovechamiento indebido serían una consecuencia necesaria que se derivaría automáticamente del uso de la marca solicitada, a causa del gran renombre de la marca anterior. Aunque la marca anterior goce de gran renombre, el perjuicio o aprovechamiento indebido se deberán **demostrar y/o argumentar adecuadamente**, teniendo en cuenta ambas marcas y los productos y servicios relevantes, ya que de otro modo las marcas notoriamente conocidas recibirían una protección incondicional frente a los signos idénticos o similares, para prácticamente cualquier tipo de producto. Esto sería claramente incompatible con la letra y el espíritu del artículo 8, apartado 5, del RMC, porque en tal

caso el renombre sería el único requisito exigido por la norma, en vez de uno entre los varios estipulados en la misma.

Así pues, cuando el oponente alegue un **perjuicio o aprovechamiento indebido real**, deberá aportar indicios y datos sobre **la clase** de perjuicio sufrido, o sobre la modalidad de aprovechamiento indebido realizado por el solicitante. El oponente deberá demostrar igualmente que todo lo anterior ocurriría como **resultado del uso** del signo solicitado. Para ello, el oponente podrá apoyarse en una variedad de indicios, dependiendo de la clase de perjuicio o aprovechamiento indebido denunciados, como una notable disminución de las ventas del producto que lleva la marca, o una pérdida de clientela, o un descenso del nivel de reconocimiento de la marca anterior por parte del público.

Sin embargo, en el supuesto de un **perjuicio o de aprovechamiento indebido potencial**, la argumentación tendrá necesariamente un carácter más abstracto, desde el momento que dicho perjuicio o aprovechamiento tiene que ser analizado *ex ante*.

Para hacerlo, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca ha sufrido un menoscabo efectivo y actual. Cuando sea previsible que el uso que se pudiera hacer de la MC solicitada provocaría dicho menoscabo, el titular de la marca anterior no necesita esperar a que ocurra realmente para solicitar la denegación del registro de la MC en cuestión. El titular de la marca anterior deberá probar, sin embargo, que existe un **serio riesgo** de que la infracción se produzca en el futuro (sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 38; sentencia de 07/12/2010, en el asunto T-59/08, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC», apartado 33; sentencia de 29/03/2012, en el asunto T-369/10 «BEATLE», apartado 61; sentencia de 06/07/2012 (recurso desestimado en C-294/12 P), en el asunto T-60/10 «ROYAL SHAKESPEARE», apartado 53; y sentencia de 25/01/2012, en el asunto T-332/10, «VIAGUARA», apartado 25).

A esta conclusión se puede llegar, en particular, apoyándose en las deducciones lógicas de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial relevante, así como las restantes circunstancias del caso (sentencia de 10/05/2007, en el asunto, T-47/06, «nasdaq», apartado 54, confirmada en el recurso (C-320/07 P); sentencia de 16/04/2008, en el asunto T-181/05, «CITI», apartado 78; y sentencia de 14/11/2013, en el asunto C-383/1 P, «Wolf head image», apartados 42 y 43).

No obstante, considerando que en estos casos el objeto de la prueba es la probabilidad de un suceso futuro y que, por definición, los argumentos del oponente no pueden equivaler por sí solos a una prueba, generalmente será necesario basar determinadas conclusiones en **presunciones jurídicas**, esto es, en suposiciones o deducciones derivadas de la aplicación de criterios probabilísticos a los hechos de un caso concreto. Una presunción de este tipo ha sido la señalada por el Tribunal al declarar que «cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio» (sentencia de 14/09/1999, en el asunto C-375/97, «General Motors», apartado 30). También ha dejado claro la jurisprudencia que cuanto más inmediata e intensa sea la evocación de la marca anterior por el signo posterior, mayor será la probabilidad de que el uso presente o futuro de este último se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca (sentencia de 06/07/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartado 54; sentencia de 18/06/2009, en el asunto C-487/07, «L'Oréal et al», apartado 44; y sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartados 67-69).

Estas presunciones pertenecen a la categoría de presunciones refutables, que el solicitante puede rebatir y rechazar aportando los elementos de prueba adecuados, y no a la categoría de presunciones concluyentes.

Además, si el tipo de perjuicio o de aprovechamiento indebido denunciado en el asunto específico es de tal naturaleza que presupone la existencia de **determinadas condiciones fácticas** (como por ejemplo el carácter exclusivo de la marca anterior, los aspectos cualitativos de la notoriedad, la existencia de una imagen particular, etc.), el oponente deberá demostrar que se dan tales condiciones, aportando para ello las pruebas apropiadas.

Finalmente, como ha señalado el Tribunal en su sentencia de 07/12/2010, en el asunto T-59/08, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC» (apartados 57 y 58), aunque no se requiera un riesgo de confusión entre ambas marcas para demostrar que la marca posterior se aprovecha indebidamente del renombre de la marca anterior, el que dicho riesgo se confirme con datos se considerará una demostración de que se ha producido un aprovechamiento indebido, o al menos de que existe un serio riesgo de que se producirá en el futuro.

#### 3.4.4.2 Medios de prueba

Cuando el oponente alegue la existencia de un perjuicio o aprovechamiento indebido **potencial** deberá argumentar qué condiciones fácticas deberían darse en cada caso particular para que se produjera un riesgo, serio y no hipotético, de perjuicio o aprovechamiento indebido, aportando para ello medios de prueba como los indicados en el siguiente apartado sobre los medios de prueba de un perjuicio o aprovechamiento indebido real.

También es posible justificar las conclusiones relativas al riesgo de perjuicio en el futuro apoyándose en las **deducciones lógicas** de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial relevante, así como las restantes circunstancias del caso (sentencia de 16/12/2010, en los asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, «BOTOLIST», apartado 82; y sentencia de 06/07/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartado 53; y sentencia de 14/11/2013, en el asunto C-383/12 P, «Wolf head image», apartados 42 y 43).

Cuando el oponente alegue la existencia de un perjuicio o aprovechamiento indebido **real**, podrá utilizar todos los medios de prueba enumerados en el **artículo 78 del RMC**. Por ejemplo, puede demostrar que se ha producido una disminución real del conocimiento de la marca haciendo referencia a encuestas de opinión o a otras pruebas documentales, o bien demostrar una caída de las ventas presentando estadísticas comerciales. Las normas aplicables al examen y al valor probatorio de estas pruebas son las mismas ya indicadas en los apartados 3.1.4.3 y 3.1.4.4 *supra*, en relación con las pruebas requeridas para demostrar el renombre.

### 3.5 Uso sin justa causa

La última de las condiciones para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC consiste en que el uso del signo solicitado se realice sin justa causa.

Sin embargo, si se determina que no existe ninguno de estos tres tipos de perjuicio, no se podrá prohibir el registro y uso de la marca solicitada, ya que en tales circunstancias es irrelevante la presencia o ausencia de justa causa para el uso de la marca solicitada (sentencia de 22/03/2007, en el asunto T-215/03, «VIPS», apartado 60; y sentencia de 07/07/2010, en el asunto T-124/09, «Carlo Roncato», apartado 51).

La existencia de una causa que justifique el uso de la marca solicitada es un **medio de defensa** que puede utilizar el solicitante. Por consiguiente, **le corresponde al solicitante demostrar que existe una justa causa para el uso de la marca solicitada**. Es un ejemplo de aplicación de la norma general según la cual «quien afirma algo tiene la obligación de demostrarlo», una versión de la antigua regla *ei qui affirmat incumbit probatio* (resolución de 01/03/2004, en el asunto R 145/2003-2, «T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC», apartado 23). La jurisprudencia ha establecido claramente que cuando el titular de la marca anterior haya demostrado que existe un perjuicio real y actual para su marca o que, alternativamente, puede existir en el futuro un serio riesgo de que se produzca dicho perjuicio, incumbe al titular de la marca posterior probar que existe justa causa para el uso de esta última (sentencia de 06/07/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartado 67 y, por analogía, sentencia de 27/11/2008, en el asunto C-252/07, «Intel», apartado 39).

Salvo que las pruebas aducidas incluyan alguna justificación clara del uso de la marca impugnada por el solicitante, en general se deberá **presumir** que no existe justa causa (véase al respecto la sentencia de 29/03/2012, en el asunto T-369/10, «Beatle» apartado 76, así como la jurisprudencia citada en el mismo, recurso C-294/12 P desestimado). Sin embargo, el solicitante podrá rebatir una presunción semejante demostrando que posee una justificación legítima que le faculta para usar la marca.

Por ejemplo, una situación similar podría presentarse cuando el solicitante haya estado usando el signo para designar productos no similares en el territorio de referencia antes de que el oponente solicitase su marca o de que esta última adquiriese renombre, especialmente cuando esta coexistencia no haya afectado en forma alguna al carácter distintivo o a la reputación de la marca anterior.

Interpretando el artículo 5, apartado 2 de la Directiva 89/104 (cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 8, apartado 5, del RMC), el Tribunal determinó que el titular de una marca renombrada podría ser obligado, en virtud del concepto de «causa justa» en el sentido de dicha disposición, a aceptar que un tercerohiciera uso de un signo similar al de dicha marca en relación con un producto idéntico al aquel para el que se registró la marca, siempre y cuando se demostrara que el uso de ese signo en relación con el producto idéntico se efectuó de buena fe (sentencia de 06/02/2014, en el asunto C-65/12, «The Bulldog», apartado 60). El Tribunal proporcionó más detalles sobre los factores a tener en cuenta para la apreciación de causa justa debido a un uso anterior.

La jurisprudencia ha establecido que es posible concluir que existe justa causa cuando el solicitante demuestra que no se le puede exigir razonablemente que se abstenga de utilizar la marca (debido, por ejemplo, a que hace un uso genérico del signo para designar el tipo de productos o servicios, por tratarse de elementos verbales o de elementos figurativos genéricos), o cuando le corresponda algún derecho específico a utilizar la marca para dichos productos o servicios (acreditando, por ejemplo, que existe algún acuerdo de coexistencia en vigor que le autoriza a usar el signo).



En requisito de justa causa no se satisface simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto al objeto de identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro y/o fuera del territorio correspondiente de la Unión Europea, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tenga prioridad (véanse, entre otras, la resolución de 23/11/2010, en el asunto R 0240/2004-2, «WATERFORD (fig.)», y la resolución de 15 de junio de 2009 en el asunto R 1142/2005-2, «MARIE CLAIRE (fig.)»). El mero uso del signo no es suficiente, y lo que deberá demostrarse es la existencia de una razón válida que justifique dicho uso.

### 3.5.1 Ejemplos de justa causa

#### 3.5.1.1 Justa causa confirmada

Asunto	Comentarios
Resolución de 02/06/2010, en el asunto R 1000/2009-1, «BERIK», (fig.), apartado 72.	La Sala confirmó que el solicitante podía acogerse al supuesto de justa causa, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMC, para insertar el término «FLEX» en la marca solicitada, y para sostener que dicho uso no estaba sujeto a monopolio alguno, desde el momento en que nadie tenía un derecho exclusivo al mismo y se trataba de una abreviatura adecuada para indicar, en muchas lenguas de la Comunidad, que los somieres y colchones son flexibles.
Resolución de 26/02/2008, en el asunto R 320/2007-2, «paquet de biscuits (3D)/OREO(3D)»	La Sala concluyó que el solicitante podía alegar justa causa para representar la serie de galletas tipo sándwich en la marca tridimensional solicitada, es decir, para indicar a los consumidores el tipo de galletas anunciadas, de acuerdo con la legislación española aplicable.
Resolución de 30/07/2007, en el asunto R 1244/2006-1, «M FRATELLI MARTINI (fig.)»	La Sala confirmó que el solicitante tenía dos buenas razones para utilizar el nombre MARTINI en la marca solicitada: i) «MARTINI» era el apellido del fundador de la empresa solicitante, y ii) existía un acuerdo de coexistencia desde el año 1990.
Resolución de 20/04/2007, en el asunto R 710/2006-2, «CAL SPAS »	La Sala confirmó que el solicitante tenía justa causa para utilizar el término «SPA», por corresponder con uno de los usos genéricos de la palabra «spa», tal como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia del asunto T-93/06, «Mineral Spa ».
Resolución de 23/01/2009, en los asuntos R 237/2008 y R 263/2008-1, «CARLO RONCATO»	Los negocios comerciales de la familia Roncato ponían de manifiesto que ambas partes tenían derecho a usar el nombre «RONCATO» como marca en el sector de maletas y baúles, lo que constituía «justa causa» para utilizar el nombre «RONCATO» en la marca impugnada.
Resolución de 25/08/2011 en el procedimiento de oposición B 1 708 398, «Posten AB v Česká pošta s.p.»	Se confirmó que el solicitante podía utilizar con justa causa el elemento figurativo consistente en un cuerno postal, puesto que este instrumento se utiliza ampliamente como un símbolo histórico y tradicional de los servicios de correos (se presentaron registros de marcas y documentos de Internet que demostraban que 29 países europeos utilizaban el cuerno postal como símbolo de sus servicios de correos).

3.5.1.2 Justa causa desestimada

Asunto	Comentarios
Sentencia de 06/07/2012, en el asunto T-60/10, «ROYAL SHAKESPEARE», apartados 65-69	El Tribunal General sostuvo que, para poder concluir la existencia de justa causa, lo que se requiere no es el uso <i>per se</i> de la marca objeto de oposición, sino el motivo que justifica el uso de la misma. En este asunto, el solicitante alega simplemente que «ha demostrado de qué modo y para qué productos se ha usado la marca impugnada en el pasado», pero, incluso admitiendo que este aspecto pueda ser relevante, no ha aportado otras indicaciones o aclaraciones adicionales. Por consiguiente, el Tribunal consideró que el solicitante no había demostrado la existencia de justa causa para dicho uso.
Sentencia de 25/03/2009, en el asunto T-21/07, «L'Oréal SA», apartado 43	El Tribunal General declaró que no existía justa causa, porque no se había probado que la palabra «spa» se hubiera vuelto tan necesaria para la comercialización de los productos cosméticos que no se podía exigir razonablemente al solicitante que se abstuviese de utilizar la marca solicitada. Se desestimó el argumento de que «spa» tenía un carácter genérico y descriptivo para los productos cosméticos, porque dicho carácter no se extiende a estos productos, sino solamente a uno de sus usos o finalidades.
Sentencia de 16/04/2008, en el asunto T-181/05, «CITI», apartado 85	El Tribunal General consideró que el uso de la marca CITI en uno solo de los Estados miembros de la UE (España) no podría constituir justa causa porque, en primer lugar, el alcance geográfico de la protección de la marca nacional no coincidía con el territorio abarcado por la marca solicitada y, en segundo lugar, la validez jurídica de este registro nacional era objeto de litigio ante los tribunales nacionales. Por el mismo motivo se consideró que la titularidad del dominio «citi.es» carecía de relevancia.
Sentencia de 10/05/2007 en el asunto T-47/06, «NASDAQ», apartado 63, confirmado por C-327/07 P	El Tribunal llegó a la conclusión de que el único argumento planteado ante la Sala de Recurso en relación con el supuesto de justa causa (a saber, que se había elegido la palabra «nasdaq» por ser el acrónimo de «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») no resultaba convincente, señalando que normalmente las preposiciones no suelen incluirse en los acrónimos.
Resolución de 23/11/2010, en el asunto R 240/2004-2, «WATERFORD (fig.)»	<p>Contrariamente a los argumentos del solicitante sobre la existencia de justa causa porque el término «WATERFORD» era, supuestamente, muy frecuente en nombres y marcas comerciales, la Sala estimó que el solicitante no había aportado prueba alguna de la coexistencia en el mercado de las marcas WATERFORD, ni había presentado datos que permitiesen inferir que el público destinatario en general (el del Reino Unido) consideraba que Waterford fuese un topónimo común.</p> <p>En la medida en que tales argumentos desempeñan una función al determinar si la singularidad de un signo es capaz de establecer un vínculo necesario entre los signos enfrentados en la conciencia del público destinatario, la Sala sostuvo, por el contrario, que una vez probada dicha singularidad, los argumentos indicados no pueden servir como prueba de justa causa.</p> <p>Además, la Sala recordó que el requisito de justa causa no se cumple simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto para identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro y/o fuera del territorio de referencia de la Unión Europea, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tenga prioridad.</p>

Asunto	Comentarios
Resolución de 06/10/2006, en el asunto R 428/2005-2, «TISSOT»	La Sala concluyó que la afirmación del solicitante (no apoyada con prueba alguna) de que el signo TISSOT se refería al nombre de una empresa comercializadora asociada con la empresa del solicitante desde principios de la década de 1970, aunque se demostrase ser cierta, no equivaldría por sí sola a una «justa causa» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del RMC. Las personas que heredan un apellido que coincide por casualidad con una marca famosa no deben presuponer que están autorizadas a usarlo con fines comerciales, de tal forma que se aprovechen indebidamente del renombre alcanzado gracias a los esfuerzos del titular de la marca.
Resolución de 18/08/2005, en el asunto R 1062/2000-4, «GRAMMY»	El solicitante alegaba que «GRAMMY» era una abreviatura internacional, de sonido fácil y agradable, de su propio apellido (Grammatikopoulos). La Sala rechazó este argumento como insuficiente para demostrar la existencia de una justa causa que pudiera impedir la aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMC.
Resolución de 15/06/2009, en el asunto R 1142/2005-2, «MARIE CLAIRE (fig.)»	<p>La justa causa mencionada en el artículo 8, apartado 5, del RMC significa que, a pesar del perjuicio causado al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior, o del aprovechamiento indebido de los mismos, puede estar justificado el registro y uso por el solicitante de la marca para los productos solicitados, siempre que no se le pueda exigir razonablemente que se abstenga de utilizar la marca impugnada, o cuando el solicitante tenga un derecho específico a utilizarla, para los productos en cuestión, que prevalezca respecto a la marca anterior a la que se refiere el procedimiento de oposición. En particular, el requisito de justa causa no se cumple simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto para identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro y/o fuera del territorio de referencia de la Comunidad, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tiene prioridad (resolución de 25/04/2001, en el asunto R 283/1999-3, «HOLLYWOOD / HOLLYWOOD»).</p> <p>En lo relativo a la tolerancia del titular de la marca anterior, la Sala sostuvo que dicha tolerancia se refería solamente a las revistas, y no a los productos afines a su sector del mercado (es decir, a los textiles). Señaló que la jurisprudencia nacional demostraba que aunque la protección de que gozaba cada parte se aplicaba dentro de su propio ámbito de actividad comercial, no debía rechazarse la ampliación de la protección cuando se tratara de productos que se aproximaban al ámbito de actividad de la otra parte y pudieran infringir sus derechos.</p> <p>Teniendo en cuenta estos factores, la Sala consideró que la coexistencia no constituía una justa causa a los efectos de autorizar el registro de una MC.</p>

Asunto	Comentarios
<p>Sentencia de 26/09/2012, en el asunto T-301/09, «Citigate», apartados 116, 125 y 126</p>	<p>En lo tocante a la alegación del solicitante sobre la existencia de justa causa para el uso de la marca solicitada (CITIGATE), debido a que habían utilizado una variedad de marcas que consistían en la palabra CITIGATE o que la incluían, en relación con los productos y servicios para los que se solicitaba el registro, el Tribunal declaró lo siguiente: «Procede señalar que los documentos aportados por el solicitante solamente demuestran que existen varias empresas cuyo nombre comercial contiene la palabra CITIGATE, y una serie de nombres de dominio que también contienen esta palabra. Estos datos no son suficientes para concluir que existe justa causa, porque no demuestran el uso efectivo de la marca CITIGATE».</p> <p>Por cuanto se refiere al argumento del solicitante de que le asiste una justa causa para usar la marca solicitada, debido a que <u>los intervinientes habían consentido el uso</u> de CITIGATE en relación con los productos y servicios protegidos por la solicitud de registro, el Tribunal declaró que no se podía excluir la <u>posibilidad de que, en determinados casos, la coexistencia en el mercado de marcas anteriores pudiera reducir [...] la probabilidad de una asociación entre ambas marcas en el sentido del artículo 8, apartado 5.</u></p> <p>Sin embargo, dicha coexistencia no se demostró en el presente asunto.</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 2***

***NORMAS SUSTANTIVAS***

## Índice

<b>1</b>	<b>Generalidades</b> .....	<b>4</b>
1.1	<b>Causas de anulación</b> .....	4
1.2	<b>Procedimientos <i>inter partes</i></b> .....	4
1.3	<b>Efectos de la caducidad y de la nulidad</b> .....	4
<b>2</b>	<b>Caducidad</b> .....	<b>5</b>
2.1	<b>Introducción</b> .....	5
2.2	<b>Falta de uso de la MC – artículo 51, apartado 1, letra a), del RMC</b> .....	5
2.2.1	Carga de la prueba.....	6
2.2.2	Uso efectivo.....	6
2.2.3	Período que debe tomarse en consideración.....	7
2.2.4	Causas justificativas de la falta de uso.....	7
2.3	<b>Marcas comunitarias que se convierten en la designación usual (término genérico) – artículo 51, apartado 1, letra b), del RMC</b> .....	7
2.3.1	Carga de la prueba.....	7
2.3.2	Fecha pertinente.....	8
2.3.3	Público destinatario.....	8
2.3.4	Designación usual.....	8
2.3.5	Defensa del titular.....	9
2.4	<b>Marcas comunitarias que induzcan a error – artículo 51, apartado 1, letra c), del RMC</b> .....	9
2.4.1	Carga de la prueba.....	9
2.4.2	Fecha pertinente.....	10
2.4.3	Criterios aplicables.....	10
2.4.4	Ejemplos.....	10
<b>3</b>	<b>Causas de nulidad absoluta</b> .....	<b>10</b>
3.1	<b>Marcas comunitarias registradas contrarias al artículo 7 – artículo 52, apartado 1, letra a), del RMC</b> .....	<b>10</b>
3.1.1	Carga de la prueba.....	11
3.1.2	Fecha pertinente.....	11
3.1.3	Normas aplicables.....	12
3.2	<b>Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo</b> .....	<b>12</b>
3.3	<b>Mala fe - artículo 52, apartado 1, letra b) del RMC</b> .....	<b>13</b>
3.3.1	Fecha pertinente.....	13
3.3.2	Concepto de mala fe.....	13
3.3.2.1	Factores que podrían indicar la existencia de mala fe.....	14
3.3.2.2	Factores que no supondrían la existencia de mala fe.....	18
3.3.3	Prueba de la mala fe.....	18
3.3.4	Relación con otras disposiciones del RMC.....	19
3.3.5	Grado de nulidad.....	19

<b>4</b>	<b>Causas de nulidad relativa .....</b>	<b>19</b>
4.1	Introducción.....	19
4.2	<b>Causas a tenor del artículo 53, apartado 1, del RMC .....</b>	<b>20</b>
4.2.1	Normas aplicables .....	20
4.2.2	Fecha pertinente .....	21
4.2.2.1	Para la apreciación del carácter distintivo elevado o renombre .....	21
4.2.2.2	Solicitud basada en el artículo 53, apartado 1, letra c) en conexión con el artículo 8, apartado 4, del RMC .....	21
4.3	<b>Causas contempladas en el artículo 53, apartado 2 del RMC – Otros derechos anteriores.....</b>	<b>22</b>
4.3.1	Derecho al nombre/ Derecho a la imagen.....	22
4.3.2	Derecho de autor .....	23
4.3.3	Otros derechos de propiedad industrial .....	25
4.4	<b>Falta de uso de la marca anterior.....</b>	<b>26</b>
4.5	<b>Defensa contra una solicitud de nulidad con base en causas relativas.....</b>	<b>27</b>
4.5.1	Consentimiento al registro.....	27
4.5.2	Solicitudes anteriores de declaración de nulidad o reconveniones.....	28
4.5.3	Tolerancia .....	28
4.5.3.1	Ejemplos en los que se desestima la reclamación de tolerancia.....	29
4.5.3.2	Ejemplos en los que se estima (parcialmente) la reclamación de tolerancia.....	31
<b>5</b>	<b>Cosa juzgada .....</b>	<b>31</b>

## 1 Generalidades

### 1.1 Causas de anulación

De conformidad con el artículo 56, apartado 1, del RMC, los «procedimientos de anulación» comprenden las solicitudes de caducidad y las solicitudes de nulidad.

El artículo 51 del RMC establece las causas de caducidad. Las causas de nulidad se encuentran reguladas en los artículos 52 (causas absolutas) y 53 del RMC (causas relativas). El REMC regula la caducidad y la nulidad en las reglas 37 a 41.

### 1.2 Procedimientos *inter partes*

La propia Oficina nunca inicia los procedimientos de anulación. La iniciativa corresponde al solicitante de la anulación, incluso en asuntos basados en causas absolutas de nulidad.

El artículo 56, apartado 1, del RMC establece la legitimidad activa que debe asistir al solicitante a fin de presentar la solicitud de caducidad o la declaración de nulidad. Para más detalles, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, apartados 2.1 y 4.1.

### 1.3 Efectos de la caducidad y de la nulidad

A tenor del artículo 55, apartado 1, del RMC, en el supuesto de **caducidad**, y en la medida en que los derechos del titular hayan caducado, se considerará que la marca comunitaria (MC) no tuvo los efectos señalados en el RMC desde la fecha de solicitud de la caducidad. Este precepto es particularmente relevante en los casos en que la solicitud de caducidad por causa de falta de uso va seguida por la renuncia de la MC. A este respecto, el Tribunal General ha declarado que la parte que solicita la caducidad tiene interés legítimo en continuar el procedimiento de caducidad a pesar de la renuncia de la MC por su titular, ya que esa continuación del procedimiento de caducidad puede dar lugar a una declaración de falta de uso que impida al titular, de acuerdo con el artículo 112, apartado 2, letra a), del RMC, solicitar la conversión de su marca (auto de 24/10/2013 en el asunto T-451/12, «Stormberg», apartado 48) (para la nueva práctica de la Oficina sobre la renuncia, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, apartados 7.3.1 y 7.3.2)

La Oficina podrá fijar, a instancia de parte, una fecha anterior en la que tuvo lugar la causa de caducidad, siempre que la parte solicitante demuestre un interés jurídico legítimo a tal efecto. Sobre la base de la información disponible en el expediente pertinente, será posible determinar con precisión la fecha anterior. La fecha anterior, en cualquier caso, deberá establecerse con posterioridad al «período de gracia» de cinco años del que dispone el titular de la MC tras el registro de una MC en virtud del artículo 15, del RMC (resolución de 28/07/2010, 3349 C «ALPHATRAD», confirmada



por la resolución de 08/10/2012, R 0444/2011-1, apartados 48-50, y sentencia de 16/012014, en el asunto T-538/12).

De conformidad con el artículo 55, apartado 2, del RMC, en el supuesto de **declaración de nulidad**, se considerará que la MC careció de los efectos especificados en la RMC desde el principio.

## 2 Caducidad

### 2.1 Introducción

Según el artículo 51, apartado 1, del RMC, existen tres causas de caducidad:

- que la MC no haya sido objeto de un uso efectivo dentro de un período ininterrumpido de cinco años;
- que la MC se haya convertido en designación usual por la actividad o la inactividad de su titular;
- que la MC induzca al público a error a consecuencia del uso que haga de la misma su titular o que se haga con su consentimiento.

Estas causas serán analizadas en mayor detalle en las secciones siguientes. A tenor del artículo 51, apartado 2, del RMC, si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la MC, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.

### 2.2 Falta de uso de la MC – artículo 51, apartado 1, letra a), del RMC

En virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del RMC, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años tras el registro de la MC, y antes de que se solicite su anulación, ésta no ha sido objeto de un uso efectivo, en el sentido del artículo 15, del RMC, se deberá cancelar la MC, salvo si existen causas justificativas de la falta de uso.

Conforme al artículo 51, apartado 2, del RMC, si únicamente se hubiera utilizado la MC para una parte de los productos y servicios para los que esté registrada, la caducidad se limitará a los productos y servicios no utilizados.

En lo que respecta a **los aspectos de procedimiento** de la presentación de la prueba (los plazos para la presentación de la prueba, rondas adicionales para las observaciones y la presentación de prueba adicional pertinente, traducción de la prueba, etc.), véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación.

Las reglas prácticas aplicables a la **apreciación sustantiva** de la prueba del uso de derechos anteriores en los procedimientos de oposición son de aplicación a la apreciación de las solicitudes de caducidad basadas en la falta de uso (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, Capítulo 2, Derecho sustantivo). No obstante, existen diversas particularidades que deben tenerse en consideración en el contexto de los procedimientos de caducidad y que se examinan a continuación.

### 2.2.1 Carga de la prueba

En virtud de la regla 40, apartado 5, del REMC, la carga de la prueba corresponde al titular de la MC.

El papel de la Oficina consiste en examinar las pruebas a la luz de las alegaciones presentadas por las partes. La Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de marcas anteriores. Y no tiene obligación alguna de recabar pruebas de oficio. Incluso los titulares de supuestas marcas de renombre deben presentar pruebas para acreditar el uso efectivo de sus marcas.

### 2.2.2 Uso efectivo

A tenor de la regla 40, apartado 5, en conexión con la regla 22, apartado 3, del REMC, los indicios y las pruebas para la presentación de la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca impugnada respecto a los productos y servicios para los que esté registrada.

Como se indicó anteriormente, la apreciación del uso efectivo (incluyendo el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso) es la misma tanto en los procedimientos de anulación como en los de oposición. Deben tenerse en cuenta las consideraciones pormenorizadas que figuran en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, Capítulo 2, Derecho sustantivo.

La falta de uso efectivo de algunos de los productos o servicios impugnados en un procedimiento de caducidad implica la caducidad de la MC para esos productos o servicios. Por consiguiente, se deberá tener suma cautela al apreciar la prueba del uso en los procedimientos de caducidad en lo que respecta **al uso de los productos o servicios registrados (e impugnados)**.

Asunto	Comentarios
R 1857/2011-4 AQUOS	La MC se registró para <i>artículos de pesca; equipamiento de pesca; accesorios de pesca</i> en la clase 28. La Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Anulación y mantuvo la MC para <i>cañas de pescar</i> y los no contestados <i>sedales</i> en la clase 28. La Sala de Recurso está de acuerdo con la División de Anulación en que la prueba aportada con el fin de demostrar el uso de la discutida MC acreditó efectivamente uso efectivo en relación con las cañas de pescar, y que estos productos son suficientemente diferenciados de las categorías más amplias de <i>artículos de pesca</i> y <i>equipamiento de pesca</i> para poder constituir subcategorías coherentes. Este parecer no fue discutido de contrario por el recurrente.

### 2.2.3 Período que debe tomarse en consideración

La fecha pertinente es la fecha de presentación de la **solicitud de caducidad**.

- Únicamente se podrá cancelar la MC si ha estado registrada durante más de cinco años con anterioridad a esa fecha.
- Si se cumple esta condición, la MC debe haberse utilizado de manera efectiva dentro de los cinco años anteriores a dicha fecha (esto es, el período de cinco años siempre se cuenta hacia atrás a partir de la fecha pertinente).

Existe una **excepción**: si el uso efectivo de la MC se inicia o se reanuda dentro de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad, dicho uso no se tendrá en cuenta en caso de que los preparativos para el inicio o reanudación del uso tengan lugar únicamente después de que el titular de la MC haya tenido conocimiento de la presentación de una solicitud de caducidad (artículo 51, apartado 1, letra a), del RMC).

La carga de la prueba de esta excepción recae sobre el solicitante de la caducidad, que deberá presentar pruebas de que puso en conocimiento del titular de la MC **su intención** de presentar una solicitud de caducidad.

### 2.2.4 Causas justificativas de la falta de uso

Deben tenerse en cuenta las consideraciones pormenorizadas que figuran en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, Capítulo 2, Derecho sustantivo y, en particular, el apartado 2.11.

## 2.3 Marcas comunitarias que se convierten en la designación usual (término genérico) – artículo 51, apartado 1, letra b), del RMC

Se declarará que una MC ha caducado si, como resultado de una acción u omisión por parte del titular, se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que fue registrada.

### 2.3.1 Carga de la prueba

La carga de la prueba recae sobre el solicitante de caducidad, el cual deberá demostrar que el término se ha convertido en la designación usual en el comercio como resultado de la:

- acción u
- omisión

por parte del titular.

La Oficina examinará los hechos en virtud del artículo 76, apartado 1, del RMC en el ámbito de la exposición de hechos efectuada por el solicitante de la caducidad (sentencia de 13/09/2013, en el asunto T-320/10, «Castel», apartado 28); con lo que podrá tomar en consideración hechos evidentes y bien conocidos. Sin embargo, no irá más allá de los argumentos jurídicos presentados por el solicitante de la caducidad. Si la solicitud de caducidad se basa únicamente en el artículo 51, apartado 1, letra b), del RMC no podría ser declarada la caducidad de la marca por una causa como, por ejemplo, ser contraria al orden público y la moral.

### 2.3.2 Fecha pertinente

El solicitante de la caducidad debe probar que la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto o servicio en cuestión después de la fecha de registro de la MC, aunque los hechos y circunstancias que hayan tenido lugar entre la solicitud y el registro pueden ser tomados en consideración. El hecho de que el signo fuera, en el momento de la solicitud, la designación usual en el comercio de los productos y servicios solicitados, sería sólo relevante en el contexto de una solicitud de nulidad.

### 2.3.3 Público destinatario

Podrá declararse la caducidad de una MC de acuerdo con el artículo 51, apartado 1, letra b), del RMC si la marca se ha convertido en la designación usual del producto o servicio no solo entre algunas personas, sino entre la gran mayoría del público destinatario, incluidos los que participan en el comercio del producto o el servicio en cuestión (sentencia de 29/04/2004, en el asunto C-371/02, «Bostongurka», apartados 23 y 26). No es necesario que el signo se haya convertido en la designación usual de un producto desde el punto de vista tanto de los vendedores como de los usuarios finales del producto (sentencia de 06/03/2014, en el asunto C-409/12, «Kornspitz», apartado 30). Basta con que los vendedores del producto final no informen de manera habitual a sus clientes de que el signo está registrado como marca, ni presten de manera habitual a sus clientes el servicio añadido de indicarles la procedencia de los distintos productos que ofrecen (sentencia de 06/03/2014, en el asunto C-409/12, «Kornspitz», apartados 23-25).

### 2.3.4 Designación usual

Un signo se considera «la designación usual en el comercio» si se demuestra la práctica en el comercio de usar el término en cuestión para designar los productos o los servicios para los cuales esté registrado (véanse las Directrices, Parte B., Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 2, Motivos absolutos, apartado 2.4). No es necesario probar que el término describe directamente una cualidad o característica de los productos o los servicios, sino simplemente que realmente se utiliza en el comercio para referirse a ellos. El carácter distintivo de una marca es siempre más propenso a degenerar cuando un signo es sugerente o puede llevar a algún tipo de inducción, sobre todo si tiene connotaciones positivas que llevan a terceros a adoptarlo por razón de su idoneidad para designar no solo un producto o

servicio en particular del productor, sino un determinado tipo de producto o servicio (resolución de 30/01/2007, 1020 C, «STIMULATION», apartados 22, 32 y ss).

El hecho de que una marca se use como sinónimo de un producto o un servicio específico es un indicio de que ha perdido su capacidad para diferenciar los productos o los servicios en cuestión de los de otras empresas. Un indicio de que una marca ha pasado a ser genérica es que se utilice de manera habitual oralmente para referirse a un tipo particular o característica de los productos o servicios. Sin embargo, esto no es en sí mismo decisivo: se debe establecer si la marca todavía es capaz de diferenciar los productos o los servicios en cuestión de los de otras empresas.

La ausencia de una designación alternativa o la existencia de un único término largo y complicado también puede ser un indicio de que un signo se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o un servicio específico.

### 2.3.5 Defensa del titular

Cuando el titular de la MC ha hecho todo aquello que razonablemente hubiera sido previsible dado el caso en particular (por ejemplo, ha organizado una campaña de televisión o insertado anuncios en periódicos y revistas pertinentes), no se puede declarar la caducidad de la MC. El titular deberá entonces comprobar si su marca aparece en los diccionarios como un término genérico; si es así, podrá solicitar al editor que en las próximas ediciones la marca vaya acompañada de una indicación de que se trata de una marca registrada (artículo 10 del RMC).

## 2.4 Marcas comunitarias que induzcan a error – artículo 51, apartado 1, letra c), del RMC

Si como resultado de la utilización de la marca por el titular o con su consentimiento, la marca puede inducir a error al público, en particular en lo que respecta a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales esté registrada, se podrá declarar la caducidad de la MC. En este contexto, la calidad se refiere a una característica o a un atributo, más que a un grado o nivel de excelencia.

### 2.4.1. Carga de la prueba

La Oficina examinará los hechos en virtud del artículo 76, apartado 1, del RMC en el ámbito de la exposición de hechos efectuada por el solicitante de la caducidad (sentencia de 13/09/2013, en el asunto T-320/10, «Castel», apartado 28); con lo que podrá tomar en consideración hechos evidentes y bien conocidos. Sin embargo, no irá más allá de los argumentos jurídicos presentados por el solicitante de la caducidad.

La carga de la prueba de que la marca puede inducir a error recae en el solicitante de la declaración de caducidad, quien debe probar que es el uso realizado por el titular el que suscita el error. Si el uso se un tercero, el solicitante de la declaración de caducidad debe probar que el titular ha consentido dicho uso, salvo que el tercero sea un licenciataria del titular.

## 2.4.2 Fecha pertinente

El solicitante de la caducidad debe probar que la marca se ha convertido, tras la fecha de registro de la MC, en un signo que induce a error, en particular sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios en cuestión. Si el signo ya era engañoso o era susceptible de inducir a engaño, esto es pertinente en el contexto de una solicitud de nulidad.

## 2.4.3 Criterios aplicables

Las Directrices relativas al examen contienen más detalles sobre los criterios aplicables a la hora de examinar si una solicitud de MC incurre en el artículo 7, apartado 1, letra g), RMC (Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 2, Motivos absolutos (artículo 7, del RMC) apartado 2.7). Los criterios son similares a los que se aplican a los procedimientos de declaración de caducidad en virtud del artículo 51, apartado 1, letra c), del RMC.

## 2.4.4 Ejemplos

Una marca constituida por una indicación geográfica o que la contenga, por regla general, será percibida por el público destinatario como una referencia al lugar de origen de los productos. La única excepción a esta regla se da cuando la relación entre el nombre geográfico y los productos es evidentemente tan extravagante (por ejemplo, porque el lugar no se conoce y es improbable que se conozca entre el público como el lugar de origen de los productos en cuestión) que los consumidores no realizarán tal conexión.

Por ejemplo, en este sentido, la marca MÖVENPICK OF SWITZERLAND fue anulada debido a que los productos en cuestión se elaboraban (según los hechos) únicamente en Alemania y no en Suiza (resolución de 12/02/2009, R 0697/2008 1 - «MÖVENPICK OF SWITZERLAND»)

Asimismo, si una marca que contiene los elementos denominativos «cabras» y «queso» y un elemento figurativo que representa claramente a una cabra se ha registrado para «queso de cabra» y se ha demostrado que el queso no está hecho de leche de cabra, se declarará la caducidad de la MC.

Si una marca que contiene los elementos denominativos «pura lana virgen» se registra para «prendas de vestir» y se ha demostrado su uso para prendas de vestir fabricadas con fibras artificiales, se declarará la caducidad de la MC.

Si una marca que contiene los elementos denominativos «piel auténtica» o el correspondiente pictograma está registrada para «calzado» y se ha demostrado el uso para calzado que no es de piel, se declarará la caducidad de la MC.



# 3 Causas de nulidad absoluta

## 3.1 Marcas comunitarias registradas contrarias al artículo 7 – artículo 52, apartado 1, letra a), del RMC

Si en el momento de su solicitud, pudiera plantearse la falta de aptitud de la marca comunitaria por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 7 del RMC, podrá declararse su nulidad.

### 3.1.1 Carga de la prueba

El propósito del procedimiento de nulidad es, entre otras cosas, permitir que la Oficina revise la validez del registro de una marca y que adopte, en su caso, la postura de oficio que debería haber adoptado en el proceso de registro, de conformidad con el artículo 37, apartado 1, del RMC (sentencia de 30/05/2013, en el asunto T-396/11, «Ultrafilter international», apartado 20).

El Tribunal General ha establecido que, en los procedimientos de nulidad, la Oficina no puede examinar de nuevo, por propia iniciativa, todos los motivos de nulidad absoluta sino sólo los presentados por el solicitante. La MC goza de una **presunción de validez y corresponde al solicitante invocar ante la Oficina los hechos específicos que ponen en cuestión la validez de una marca** (véase sentencia del 13/09/2013, T-320/10, «Castel», apdos. 27-29).

En consecuencia, la Oficina examinará los hechos de conformidad con el artículo 76, apartado 1, del RMC **en el ámbito de la presentación de hechos** efectuada por el solicitante de la declaración de nulidad (sentencia de 13/09/2013, en el asunto T-320/10, «Castel», apartado 28); con lo que podrá tomar en consideración hechos evidentes y bien conocidos. Sin embargo, **no irá más allá de los argumentos jurídicos presentados por el solicitante** de la declaración de nulidad.

Uno de los argumentos que puede invocar el propietario de la MC contra la reivindicación del solicitante de la nulidad es la prueba de que la MC ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso. Véase el apartado 3.2 infra.

### 3.1.2 Fecha pertinente

El Tribunal General ha declarado que el registro o declaración de nulidad de una marca debe evaluarse en base a la situación en la fecha de su solicitud, no de su registro (sentencia de 03/06/2009, en el asunto T-189/07, «Flugbörse»; confirmado por el auto del Tribunal de Justicia de 23/04/2010, C-332/09 P, «Flugbörse»).

En términos generales, todas las novedades o acontecimientos posteriores a la fecha de la solicitud o de la prioridad no se tomarán en consideración. Por ejemplo, el hecho de que un signo, tras la fecha de la solicitud, se convierta en la designación habitual usada en el comercio de los productos o los servicios para los cuales se solicita el registro es en principio irrelevante a los efectos del examen de una acción de nulidad (solo sería relevante en el contexto de una acción de declaración de caducidad). Sin embargo, estos hechos pueden ser tomados en cuenta, en todo caso, cuando y en la

medida en que permitan extraer conclusiones sobre la situación en la fecha de la solicitud de la MC.

### 3.1.3 Normas aplicables

Las Directrices relativas al examen contienen detalles de los criterios que se aplicarán al evaluar si una solicitud de MC cumple con el artículo 7 del RMC. Los criterios son idénticos a los aplicados en el procedimiento de nulidad de acuerdo con el artículo 52, apartado 1, letra a), del RMC.

## 3.2. Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo

Una marca que infringe lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, letra a) en conexión con el artículo 7, apartado 1, letra b), c) o d), del RMC no se declarará nula si ha adquirido carácter distintivo por el uso (artículo 7, apartado 3, y artículo 52, apartado 2, del RMC).

La carga de la prueba de la adquisición de ese carácter distintivo por el uso corresponde al titular que invoque tal carácter distintivo. El carácter distintivo adquirido por el uso constituye, en el contexto de los procedimientos de declaración de nulidad, una excepción a las causas de nulidad del artículo 52, apartado 1, letra a), en conexión con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del RMC. Por tratarse de una excepción, la carga de la prueba recae en la parte que trata de apoyarse en ella, es decir, el titular de la marca impugnada. Este titular es el mejor situado para aportar pruebas que apoyen la afirmación de que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella (en lo que respecta a la intensidad, el alcance geográfico, la duración del uso o la inversión promocional). Por consiguiente, cuando se pide al titular de la marca impugnada que aporte las pruebas del carácter distintivo adquirido por el uso, y no lo hace, la marca debe declararse nula (sentencia de 19/05/2014, en los asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13, «Oberbank e.a.», apartados 68-71).

La situación se apreciará de conformidad con la parte pertinente de las Directrices relativas al examen.

El titular deberá demostrar que:

- la marca ha adquirido carácter distintivo en la fecha de solicitud o antes de ella o de la fecha de prioridad (artículo 7, apartado 3, del RMC), o
- el carácter distintivo se adquirió posteriormente al registro (artículo 52, apartado 2, del RMC).

La prueba del uso durante el período comprendido entre la fecha de solicitud y la fecha de registro puede servir para apoyar la conclusión de que la marca ha adquirido el carácter distintivo después del registro.



### 3.3 Mala fe - artículo 52, apartado 1, letra b) del RMC

El RMC considera que la mala fe es únicamente una causa absoluta de nulidad de una MC respecto a solicitudes presentadas ante la OAMI o demandas de reconversión en una acción por violación de marca. Por lo tanto, la mala fe no es pertinente en los procedimientos de examen o de oposición (respecto a los procedimientos de oposición, véase la sentencia de 17/12/2010, T-192/09, «Seve Trophy», apartado 50).

#### 3.3.1 Fecha pertinente

La fecha pertinente para determinar si existió mala fe por parte del titular de la MC es la fecha de presentación de la solicitud de registro. No obstante, se debe tener en consideración que:

- los hechos y pruebas anteriores a la fecha de presentación se pueden tener en cuenta para interpretar la intención del titular en el momento de presentar la MC. En particular, se tendrán en consideración como hechos y pruebas anteriores: la existencia de un registro de la marca en un Estado miembro, las circunstancias en las que se creó la marca y el uso que de ella se hizo desde su creación (véase el apartado 3.3.2.1, punto 3 siguiente).
- los hechos y pruebas posteriores a la fecha de presentación en ocasiones pueden utilizarse para interpretar la intención del titular en el momento de presentación de la MC, en particular si este ha hecho uso de la marca desde su registro (véase el apartado 3.3.2.1, punto 3 siguiente).

#### 3.3.2 Concepto de mala fe

Como señaló la Abogado General Sharpston (conclusiones de 12/03/2009, C-529/07, «Lindt Goldhase», apdo. 36), el concepto de mala fe utilizado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC no está ni definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno en la normativa. No obstante, el Tribunal de Justicia aportó algunas precisiones en cuanto a la interpretación de este concepto en su sentencia del mismo asunto, al igual que hizo el Tribunal General en otros (sentencias de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL» de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB» y de 13/12/ 2012, T-136/11, «Pelikan»). En su sentencia sobre una petición de decisión prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, «Malaysia Dairy», el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de mala fe constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión Europea.

Una posible descripción de la mala fe sería: «la conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o prácticas comerciales y empresariales leales» (conclusiones de la Abogado General Sharpston de 12/03/2009, C-529/07, «Lindt Goldhase,» apartado 60; resolución parecida de 01/04/2009, R 529/2008-4, «FS», apartado 14).

Con el fin de determinar si el titular ha actuado de mala fe en el momento de presentación de la solicitud, se deberá realizar una apreciación global en la que hay

que tener en consideración todos los factores pertinentes del asunto particular. A continuación se presenta una lista de factores no exhaustiva.

### 3.3.2.1 Factores que podrían indicar la existencia de mala fe

La jurisprudencia destaca los tres factores acumulados siguientes como particularmente pertinentes:

1. Identidad/similitud de los signos que da lugar a confusión: La MC presuntamente registrada de mala fe debe ser idéntica o la similitud de ésta con el signo al que hace referencia el solicitante de la nulidad debe prestarse a confusión. Aunque el hecho de que las marcas sean idénticas o que su similitud se preste a confusión no es en sí mismo suficiente para demostrar la mala fe (con referencia a la identidad, véase la sentencia de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», apartado 90), una marca que no sea similar o cuya similitud no se preste a confusión no apoya una conclusión de mala fe.
2. Conocimiento del uso de un signo idéntico o cuya similitud se presta a confusión: El titular de la MC era consciente o debe haber tenido conocimiento del uso de un signo idéntico o cuya similitud se presta a confusión por un tercero para productos o servicios idénticos o similares.

Existe dicho conocimiento, por ejemplo, cuando las partes han mantenido relaciones comerciales entre sí («no podía ignorar, o incluso sabía, que la parte coadyuvante usaba desde hacía tiempo el signo», sentencia de 11/07/2013, T-321/10, «Gruppo Salini», apartado 25) o cuando la propia existencia de la marca, como marca «histórica», era un hecho notorio (sentencia de 08/05/2014, T-327/12, «Simca», apartado 50).

Se puede suponer la existencia del conocimiento («se debe haber tenido conocimiento») sobre la base, entre otros, de un conocimiento general en el sector económico de que se trate o de la duración del uso. Cuanto más prolongado sea el uso de un signo, es más probable que el titular de la MC tuviera conocimiento del mismo (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, «Lindt Goldhase», apartado 39). En cambio, una presunción de conocimiento es menos probable si el signo estaba registrado en un país que no es miembro de la UE y si ha transcurrido un breve espacio de tiempo entre la solicitud de registro en dicho país y una solicitud de registro en un país miembro de la UE (sentencia de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», apartado 61).

El conocimiento de un signo idéntico o similar anterior para productos o servicios idénticos o similares en sí mismo no es suficiente para respaldar una conclusión de mala fe (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, «Lindt Goldhase», apartados 40, 48 y 49). Por ejemplo, no se puede descartar que cuando varios productores utilicen, en el mercado, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que puedan dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, el registro de la MC del titular del signo pueda perseguir un objetivo legítimo. Este podría ser el caso cuando el titular de la MC conoce, en el momento de presentar la solicitud de MC que la empresa de un tercero está haciendo uso de la marca a la que hace referencia esa solicitud al dar la impresión a sus clientes

de que distribuye los productos vendidos bajo esa marca, aun si no ha recibido autorización para hacerlo (sentencia de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», apartado 27).

Análogamente, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero, al presentar su solicitud, que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurre mala fe en el solicitante (sentencia en una petición de decisión prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, «Malaysia Dairy», apartado 37).

El conocimiento o presunción de conocimiento de un signo anterior no es necesario cuando el titular de la MC hace un uso indebido del sistema con la intención de evitar que cualquier signo similar entre en el mercado (véase, por ejemplo, la prórroga artificial del período de gracia por falta de uso en el apartado 3.3.2.1, punto 3, letra c), siguiente).

3. Intención desleal por parte del titular de la MC: Se trata de un factor subjetivo que se deberá determinar por referencia a las circunstancias objetivas (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, «Lindt Goldhase», apartado 42). De nuevo, diversos factores pueden ser pertinentes. Véanse, por ejemplo, los siguientes casos:

(a) Hay mala fe cuando puede inferirse que el antiguo titular pretendía, en realidad, mediante su solicitud de registro de la marca comunitaria, explotar de manera parasitaria el renombre de las marcas registradas de la coadyuvante y sacar provecho de ello (sentencia de 08/05/2014, T-327/12, «Simca», apartado 56)

(b) Aunque el sistema de la MC no exige al titular de de una solicitud de MC , que en el momento de su presentación deba tener la intención de utilizarla, se podría considerar como una indicación de la intención desleal si posteriormente resulta evidente que el único objetivo del titular era evitar que un tercero entrase en el mercado (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, «Lindt Goldhase», apartado 44).

Además, resulta lógico pensar desde un punto de vista comercial, que se solicite una marca comercial y que su titular tenga intención de utilizar el signo como marca, lo cual indicaría que no existía intención desleal. Por ejemplo, tal sería el caso si existiera una trayectoria comercial, como el registro de una MC tras el registro en un Estado miembro (sentencia de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», apartado 58), si existen pruebas de que la intención del titular de la MC de desarrollar sus actividades comerciales, por ejemplo, mediante un contrato de licencia (sentencia de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», apartado 67) o si el titular de la MC tenía un incentivo comercial para proteger la marca más ampliamente, por ejemplo, un aumento del número de Estados miembros en los que el titular genera ingresos por productos comercializados bajo la marca (sentencia de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», apartados 20 y 23).

La existencia de una relación directa o indirecta entre las partes antes de la presentación de la MC, por ejemplo, una relación precontractual, contractual o post-contractual (residual), también puede ser un indicador de mala fe por parte del titular de la MC (sentencia de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», apartados 85 a 87; sentencia de 11/07/2013, T-321/10, «Gruppo Salini», apartados 25 a 32). En tales casos, el registro del signo del titular de la MC a su propio nombre, en función de las circunstancias, puede considerarse una vulneración de las prácticas comerciales y empresariales leales.

- (c) Un ejemplo de una situación que puede tenerse en cuenta para juzgar si el titular de la MC ha actuado de mala fe es aquel en el que el titular de la MC intenta prorrogar artificialmente el período de gracia por falta de uso, por ejemplo, presentando una solicitud reiterada de una MC anterior para evitar la pérdida de derechos como consecuencia de la falta de uso (sentencia de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan», apartado 27).

Este caso ha de diferenciarse de la situación en la que el titular de la MC, de acuerdo con la práctica empresarial normal, pretende proteger variaciones de su signo, por ejemplo, cuando un logotipo ha evolucionado (sentencia de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan», apartado 36 y siguientes).

Además de los tres factores citados más arriba, otros factores potencialmente pertinentes identificados por la jurisprudencia y/o la práctica de la Oficina para evaluar la existencia de mala fe se encuentran los siguientes:

- (i) las circunstancias en las que se creó el signo controvertido, el uso que del mismo se ha hecho desde su creación y la lógica comercial subyacente a la presentación de la solicitud de registro del signo como MC (sentencia de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», apartado 21 y siguientes; sentencia de 08/05/2014, T-327/12, «Simca», apartado 39).
- (ii) la naturaleza de la marca solicitada. Cuando el signo para el que se solicita el registro consiste en la forma y presentación íntegras de un producto, el hecho de que el titular de la MC actuase de mala fe en el momento de la presentación, podría establecerse más fácilmente si la libertad de los competidores para elegir la forma de un producto y su presentación estuviera limitada por factores técnicos o comerciales, dando lugar a que el titular de la MC pudiera evitar no solo que sus competidores simplemente utilizaran un signo idéntico o similar, sino también que comercializaran productos comparables (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, «Lindt Goldhase», apartado 50).
- (iii) el grado de carácter distintivo intrínseco o adquirido de que gozan el signo del solicitante de la nulidad y el signo del titular de la MC, así como su grado de notoriedad, aunque solo sea residual (sentencia de 08/05/2014, T-327/12, «Simca», apartados 40, 46 y 49).
- (iv) El hecho de que la marca nacional en la que el titular de la MC basa su reivindicación de prioridad haya sido declarada nula como consecuencia de la mala fe (resolución de 30/07/2009, R 1203/2005-1, «BRUTT»).

- (v) La solicitud de una compensación económica hecha por el titular de la MC al solicitante de la nulidad, si hay pruebas de que el titular de la MC conocía la existencia del signo anterior idéntico o cuya similitud se presta a confusión y espera recibir una propuesta de compensación económica del solicitante de la nulidad (sentencia de 08/05/2014, T-327/12, «Simca», apartado 72). Sin embargo, en un asunto anterior, el Tribunal consideró que incluso una solicitud manifiestamente desproporcionada de compensación económica no acredita en sí misma mala fe si el solicitante de la nulidad no aporta pruebas de que el titular de la MC no podía ignorar la existencia de la marca anterior. En este caso en particular, el Tribunal tuvo en cuenta el hecho de que en 1994, el titular de la MC había registrado una marca idéntica a la MC impugnada ante la Oficina de Marcas española (sentencia de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical chicken on the grill», apartados 1-22 y 88).

Finalmente, la jurisprudencia y/o la Oficina han identificado varios factores que, considerados aisladamente, no son suficientes para llegar a la conclusión de mala fe pero que, en combinación con otros factores relevantes (que han de identificarse caso por caso), pueden indicar la existencia de mala fe:

- El hecho de que se declare la caducidad de una MC anterior muy parecida para productos o servicios de varias clases no es, en sí mismo, suficiente para sacar conclusiones sobre las intenciones del titular de la MC en el momento de presentación de la solicitud para los mismos productos y servicios (sentencia de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan», apartado 45)
- El hecho de que la solicitud de registro de la MC controvertida se presente tres meses antes de la expiración del período de gracia de las MCs anteriores no es suficiente para contrarrestar los factores que demuestran que la intención del titular de la MC era presentar una marca modernizada que dé protección a una lista actualizada de servicios (sentencia de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan», apartados 50 y 51).
- La presentación de solicitudes de declaración de nulidad de las marcas del solicitante de la nulidad constituye un ejercicio legítimo del derecho exclusivo del titular de una MC y no puede por sí mismo demostrar ninguna intención desleal por su parte (sentencia de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan», apartado 66).
- El hecho de que, tras haber obtenido el registro de la MC controvertida, el titular requiriese a las otras partes para que dejaran de utilizar un signo similar en sus relaciones comerciales no constituye un indicio de mala fe, ya que tal petición es una de las prerrogativas aparejadas al registro de una marca como marca comunitaria, previstas en el artículo 9 del Reglamento nº 207/2009 (sentencia de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», apartado 33). No obstante, la presentación de tal petición en conexión con otros determinados factores (por ejemplo, que la marca no se use) podría indicar la intención de impedir a la otra parte la entrada en el mercado.
- El hecho de que los signos controvertidos sean idénticos no constituye mala fe cuando no existen otros factores pertinentes (sentencia de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», apartado 90). Por otro lado, el simple hecho de que las diferencias entre la MC controvertida y la MC

registrada por el mismo titular sean tan insignificantes como para que el consumidor medio no pueda percibir las, no puede implicar que la MC de que se trate sea una mera solicitud reiterada presentada de mala fe (sentencia de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan», apartados 33-34). La evolución con el transcurso del tiempo de un logotipo como representación gráfica de una marca constituye una práctica empresarial normal (sentencia de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan», apartado 36).

### 3.3.2.2 Factores que no supondrían la existencia de mala fe

La jurisprudencia ha identificado varios factores que, por lo general, no demuestran que exista mala fe.

- La ampliación de la protección de una marca nacional mediante su registro como MC es parte de la estrategia comercial normal de una sociedad (sentencia de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», apartado 23; sentencia de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», apartado 58).
- La amplitud de la lista de productos y servicios indicados en la solicitud de registro no es constitutiva de mala fe (sentencia de 07/06/2011, T-507/08, «16PF», apartado 88). Como regla general, es legítimo que una empresa quiera registrar una marca no solo para las categorías de productos y servicios que comercializa en el momento de presentar la solicitud, sino también para otras categorías de productos y servicios que tenga intención de comercializar en el futuro (sentencia de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», apartado 25; sentencia de 07/06/2011, T-507/08, «16PF», apartado 88).
- El hecho de que el titular de varias marcas nacionales decida solicitar una MC únicamente para una de ellas y no para todas no puede ser un indicador de mala fe. La decisión de proteger una marca tanto a nivel nacional como comunitario es una opción que viene dictada por la estrategia de marketing del titular. No corresponde a la Oficina ni al Tribunal interferir en esta decisión (sentencia de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», apartado 29).
- Si un signo goza de notoriedad en el ámbito nacional y el titular solicita una MC, el renombre del signo podría justificar el interés del titular para asegurarse una protección jurídica mayor (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, «Lindt Goldhase», apartados 51 y 52).

### 3.3.3 Prueba de la mala fe

Se presume la buena fe mientras no se presente prueba en contrario (sentencia de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan», apartado 57). El solicitante de la nulidad debe demostrar que existió mala fe por parte del titular de la MC en el momento de presentarla, por ejemplo, que el titular no tuviera intención de utilizarla o que su intención fuera evitar que un tercero entrara en el mercado. Las resoluciones de la Sala de Recurso de 12/07/2013 en los asuntos URB (R 1306/2012-4, R 1309/2012-4 y R 1310/2012-4) dejan claro que la mala fe ha de ser probada claramente por el solicitante.

### 3.3.4 Relación con otras disposiciones del RMC

Si bien el artículo 8, apartado 3, del RMC es una manifestación del principio de que las operaciones comerciales deben llevarse a cabo de buena fe, el artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC es la expresión general de ese principio (véase la página 4 y siguientes de las Directrices relativas al artículo 8, apartado 3, del RMC).

### 3.3.5 Grado de nulidad

Cuando se constata la mala fe del titular de la MC, se declara la nulidad de la marca en su totalidad, incluso para los productos y servicios no relacionados con los protegidos con la marca del solicitante de la nulidad. La única excepción se produce cuando el solicitante ha referido su solicitud de nulidad únicamente a algunos de los productos y servicios amparados por la MC controvertida, ya que en este caso una conclusión de mala fe supondrá la nulidad tan solo de los productos y servicios controvertidos.

Por ejemplo, en su resolución R 2012/2009-1 («GRUPPO SALINI/SALINI»), la Sala de Recurso concluyó que había quedado demostrada la mala fe y declaró la nulidad de la MC en su integridad, es decir, también para aquellos servicios (seguros, servicios financieros y monetarios en la Clase 36 y servicios relacionados con software y hardware, en la Clase 42) que eran diferentes de los servicios de construcción, mantenimiento e instalación en la Clase 37 del solicitante de la nulidad.

El Tribunal General confirmó la resolución de la Sala de Recurso y declaró que la existencia de mala fe en el momento de depositar la solicitud de la MC impugnada implicaba la nulidad de dicha MC en su integridad (sentencia de 11/07/2013, T-321/10, «Gruppo Salini», apartado 48).

Aunque el Tribunal no detalló pormenorizadamente las razones para llegar a esa conclusión, se puede inferir que adoptó la tesis de que la nulidad de la MC, incluso para productos o servicios diferentes de los del solicitante de nulidad y que ni siquiera pertenecen a sectores conexos, se justifica por la protección del interés general de que el tráfico mercantil debe llevarse a cabo de una forma leal.

Por consiguiente, parece lógico concluir que la nulidad, una vez declarada, debe extenderse a todos los productos y/o servicios amparados por la MC controvertida, incluso aquellos que, de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra b), serían considerados diferentes.

## 4 Causas de nulidad relativa

### 4.1 Introducción

El artículo 53, del RMC permite a los titulares de derechos anteriores solicitar la declaración de nulidad de una MC en varias situaciones (causas) que se detallan a continuación.

- Las mismas causas que en los procedimientos de oposición:
  - Una marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMC, es idéntica o similar a la MC impugnada y designa a productos y servicios idénticos o similares o es notoriamente conocida (artículo 53, apartado 1, letra a), del RMC en conexión con el artículo 8, apartado 1, letras a) o b) y el artículo 8, apartado 5, del RMC)
  - Una marca solicitada sin autorización de su titular por un agente o representante del mismo (artículo 53, apartado 1, letra b), del RMC en conexión con el artículo 8, apartado 3, del RMC).
  - Una marca no registrada u otro signo utilizados en el tráfico económico pueden invalidar el registro de una MC si la legislación nacional permite al titular del signo anterior que prohíba el uso del registro de la MC (artículo 53, apartado 1, letra c, del RMC en conexión con el artículo 8, apartado 4, del RMC).
  
- Una causa adicional basada en **otro derecho anterior**, en la medida en que la legislación comunitaria o nacional (incluidos los derechos derivados de convenios internacionales que sean aplicables a un Estado miembro) faculte al titular a prohibir el uso de la MC impugnada (artículo 53, apartado 2 del RMC), en particular:
  - un derecho al nombre;
  - un derecho a la imagen;
  - un derecho de autor;
  - un derecho de propiedad industrial.

Estas **causas** se desarrollan en mayor profundidad más adelante (apartados 4.2 y 4.3).

Al igual que en los procedimientos de oposición, el titular de la MC impugnada puede exigir al solicitante de la nulidad que presente **prueba del uso efectivo** de su marca anterior. Las particularidades relativas al período pertinente para apreciar el uso efectivo en los procedimientos de nulidad se detallan en el apartado 4.4.

Por último, el RMC establece varias disposiciones que el titular de la MC puede invocar frente a la solicitud de nulidad, en función del tipo de derecho anterior invocado (p. ej. si es una MC anterior o marca nacional o no). Dichas disposiciones se analizan en el apartado 4.5.

## **4.2 Causas a tenor del artículo 53, apartado 1, del RMC**

### **4.2.1 Normas aplicables**

Las condiciones sustantivas para considerar un derecho anterior mencionado en el artículo 53, apartado 1, del RMC en conexión con el artículo 8, del RMC como causa relativa para solicitar la nulidad son las mismas que en los procedimientos de oposición. Se deberán aplicar en consonancia las reglas prácticas contenidas en las



Directrices, Parte C, Oposición, en particular Sección 2, Identidad y riesgo de confusión; Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin consentimiento del titular de la marca, Capítulo 4, Condiciones de aplicación; Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC y por último Sección 5, Marcas renombradas.

#### 4.2.2 Fecha pertinente

##### 4.2.2.1 Para la apreciación del carácter distintivo elevado o renombre

De conformidad con los procedimientos de oposición, en los procedimientos de nulidad el solicitante de la nulidad basada en el carácter distintivo elevado o renombre debe acreditar que su derecho anterior ha adquirido **carácter distintivo elevado o renombre** en la **fecha** de presentación de la solicitud de la MC impugnada, teniendo en consideración, en su caso, cualquier prioridad que se reivindique. Por otro lado, el renombre o el carácter distintivo elevado de la marca anterior debe seguir existiendo cuando se dicte la **resolución de nulidad**.

En los procedimientos de oposición, debido al poco tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud de MC y la resolución de oposición, se suele suponer que en la fecha en que se dicta dicha resolución sigue existiendo el carácter distintivo elevado o el renombre de la marca anterior<sup>1</sup>. En los procedimientos de nulidad, sin embargo, el lapso de tiempo puede ser considerable. En tal caso, el solicitante de la nulidad debe acreditar que su derecho anterior sigue disfrutando del carácter distintivo elevado o de renombre en el momento en que se dicta la resolución de nulidad.

##### 4.2.2.2. Solicitud basada en el artículo 53, apartado 1, letra c) en conexión con el artículo 8, apartado 4, del RMC

En el supuesto de solicitud de nulidad con base en el artículo 53, apartado 1, letra c) en conexión con el artículo 8, apartado 4, del RMC, el solicitante de la nulidad deberá acreditar el uso del signo anterior **en el tráfico económico con un alcance superior al local** en la **fecha de presentación** de la MC impugnada (o la fecha de prioridad, si procede).. En los **procedimientos de nulidad**, el solicitante también debe acreditar que el signo se utilizó en el tráfico económico con un alcance superior al local en otro momento, es decir, **en el momento de presentación de la solicitud de nulidad**. Esta condición se desprende del tenor del artículo 53, apartado 1, letra c), del RMC, que establece que una MC se declarará nula «cuando **exista** un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado» (resolución de la División de Anulación de 05/10/2004, nº 606 C, «ANKER», y resolución R 1822/2010-2, «Baby Bambolina», apartado 15). Una vez demostrado, se considerará que se ha cumplido este requisito en la **fecha en que se dicta la resolución sobre la nulidad** salvo que exista prueba en contrario (p. ej. se invoca una denominación social pero la sociedad ya no existe).

---

<sup>1</sup>Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas.

Existen asimismo varias particularidades sobre el **fundamento y la admisibilidad**, que se tratan en las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación.

### 4.3 Causas contempladas en el artículo 53, apartado 2 del RMC – Otros derechos anteriores

La marca comunitaria también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o nacional que regula la protección de estos derechos. No se trata de **una lista exhaustiva** de tales derechos anteriores.


El artículo 53, apartado 2, del RMC es únicamente aplicable cuando los derechos invocados sean de tal naturaleza que no se consideren los típicos derechos que se invocan en los procedimientos de anulación contemplados en el artículo 53, apartado 1, del RMC (véase la resolución de la División de Anulación de 13/12/2011, 4033 C, apartado 12).

#### 4.3.1 Derecho al nombre/ Derecho a la imagen

No todos los Estados miembros protegen el derecho al nombre o la imagen de una persona. El ámbito de protección exacto del derecho derivará de la ley nacional correspondiente (por ejemplo si el derecho está protegido sin tener en consideración los productos y servicios cubiertos por la marca disputada)

El solicitante de la nulidad tendrá que presentar la **legislación nacional en vigor** necesaria y ofrecer **una línea de argumentación convincente** por la cual, conforme a la norma nacional específica, debería de estimarse su solicitud para evitar el uso de la marca impugnada. Una simple referencia a la legislación nacional no se considerará suficiente: no corresponde a la Oficina presentar alegaciones en nombre del solicitante (véase, por analogía, la sentencia de 05/07/2011, C-263/09, «Elio Fiorucci»).

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
TELESIS	TELESIS	R 0134/2009-2
<i>Derecho al nombre al amparo de la legislación austriaca</i>		
De conformidad con la legislación austriaca (Sección 43 AGBG), «la persona cuyo derecho a usar su nombre se impugne o cuyo nombre se utilice sin justo (motivo) en su perjuicio, vulnerando sus intereses protegibles, podrá solicitar al infractor que cese, desista y le compense por los daños y perjuicios ocasionados. Dicha protección también abarca las denominaciones distintivas de comerciantes, incluso si se alejan del nombre propio de dicho comerciante [...] Incluso si la Sección 43 AGBG se pudiera aplicar también al nombre del comerciante, el ámbito de protección no iría más allá del campo de actividad del signo utilizado. Los demás servicios impugnados no son similares a los servicios del derecho anterior porque [...] afectan a distintas ramas de actividad (apartados 61-63). Por lo tanto, los requisitos de la legislación austriaca no se cumplían y la solicitud de nulidad basada en el artículo 53, apartado 2, letra a), del RMC en conexión con la legislación austriaca se desestimó.		

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto nº
Título nobiliario de MARQUÉS DE BALLESTAR		R 1288/2008-1
<p><i>Derecho al nombre al amparo de la legislación española</i></p> <p>En España los títulos nobiliarios están protegidos por la Ley 1/1982 como si fueran nombres de personas. La solicitante de la anulación demostró que su título nobiliario existía y que ella lo ostentaba. La marca comunitaria incluye un pequeño escudo de armas y las palabras «MARQUÉS DE BALLESTAR» en mayúsculas. El vino no podría identificarse correctamente en una operación mercantil si no se mencionasen las palabras «MARQUÉS DE BALLESTAR». El derecho conferido por la MC consiste en utilizarlo de la manera siguiente: ponerla sobre el envase del producto, vender el producto que lleva la marca y aprovecharla en la publicidad (artículo 9, del RMC). Por consiguiente, el uso de la marca es un uso «para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga» dentro del significado del artículo 7, apartado 6 de la ley 1/1982. Dado que esta ley considera estos usos «intromisiones ilegítimas», la protección establecida en el artículo 9, apartado 2 de la misma sería admisible. Este artículo permite la adopción de medidas para «poner fin a la intromisión ilegítima». La MC debe declararse nula porque se puede prohibir su uso como consecuencia de un derecho al nombre, de conformidad con la ley española de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (apartado 14 y siguientes).</p>		

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
DEF-TEC	DEF-TEC	R 0871/2007-4
<p><i>Derecho al nombre al amparo de la legislación alemana</i></p> <p>La Sala considera que «lo que se podría, en su caso, proteger al amparo del artículo 12 BGB (Código Civil alemán) es el nombre del solicitante de la anulación, que es «DEF-TEC Defense Technology GmbH», pero no el signo «DEF-TEC», que no es el nombre del solicitante de la anulación [...] el registro, y posible uso como marca, de la denominación «DEF-TEC» en aerosoles de pimienta no puede vulnerar el derecho de anulación del nombre del solicitante. [...] el artículo 12 BGB protege los nombres de personas físicas, y no existe una prohibición absoluta para llevar un nombre que sea parecido al de otra persona, su protección se limita a los casos en los que se niega o existe una apropiación indebida del derecho al nombre de otra persona [...] y nada más es aplicable a la ampliación de la aplicación del artículo 12 BGB a nombres de personas jurídicas [...] La solicitud de nulidad no procede respecto a todos los derechos anteriores invocados» (apartado 38 y siguientes).</p>		

#### 4.3.2 Derecho de autor



De conformidad con el artículo 53, apartado 2, letra c), del RMC, una MC también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o nacional que regula la protección de estos derechos y, en particular, de un derecho de autor.



A tenor de la regla 37, del REMC, la solicitud de nulidad incluirá los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como los datos que acrediten que el solicitante es el titular de un derecho anterior a que se refiere el artículo 53, apartado 2, del RMC o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho.



Aunque el legislador comunitario ha armonizado algunos aspectos de la protección de derechos de autor (véase la Directiva 2001/29/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22/05/ 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, DO 2001 L 167, de 22 /06/2001, pp. 10-19), hasta el momento no se han armonizado completamente las leyes de derechos de autor de los Estados miembros, ni existe un derecho de autor comunitario uniforme. No obstante, todos los Estados miembros están vinculados por el *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas* y el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (ADPIC).

El solicitante de la nulidad tendrá que presentar la **legislación nacional en vigor** necesaria y ofrecer **una línea de argumentación convincente** por la cual, conforme a la norma nacional específica, debería de estimarse su solicitud para evitar el uso de la marca impugnada. Una simple referencia a la legislación nacional no se considerará suficiente: no corresponde a la Oficina presentar alegaciones en nombre del solicitante (véase, por analogía, la sentencia de 05/07/2011, C-263/09, «Elio Fiorucci»).

La noción de protección de derechos de autor se aplica con independencia de los productos y servicios que designe la marca impugnada, y únicamente exige un «copiado» de la obra protegida sin que sea necesario que la marca impugnada **en su conjunto** sea «similar» a la obra protegida.

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
		R 1235/2009-1
<p><i>Derecho de autor al amparo de la legislación italiana</i></p> <p>La Sala indica que esta causa de nulidad es relativa y, por tanto, únicamente los titulares de derechos anteriores u otras personas, si la legislación que regula tales derechos lo permite, estarán facultados para invocarla (artículo 56, apartado 1, letra c), del RMC). En este caso se trata de un derecho de autor. Por lo tanto, la parte facultada para actuar es el titular del derecho de autor sobre el dibujo de flor u otra persona autorizada por la legislación que regula los derechos de autor. El solicitante de la nulidad reconoce que la titularidad del derecho de autor sobre el dibujo «pertenece a terceros» (de hecho a un tercero: Corel Corporation, la empresa de diseño gráfico). El solicitante de la nulidad no es titular del derecho sobre el que se quiere basar. Únicamente tiene derecho a utilizar la imagen prediseñada (clipart) con la forma de flor y utilizarla para meros fines privados. Se rechazó la causa (apartado 32 y siguientes).</p>		

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto nº
		R 1757/2007-2
<p><i>Derecho de autor al amparo de la legislación francesa</i></p> <p>«el simple hecho de que la estilización de la letra «G» sea «sencilla», no impide su protección en virtud de la ley de derechos de autor francesa [...] De hecho, para proteger una obra intelectual, basta que sea «original» [...] Aunque es cierto que la MC impugnada no es una copia exacta de una obra anterior, debe tenerse en consideración que la reproducción y adaptación parciales sin el consentimiento del titular del derecho de autor también están prohibidas. La Sala considera que este es el caso aquí. La MC impugnada ha adoptado todas las características esenciales de la obra anterior: una letra «G» mayúscula sola, trazada con líneas negras, rectas y gruesas, con una forma cuadrada perfectamente aplanada [...] la «G» de la MC impugnada está dibujada con una línea negra, gruesa de igual grosor y su parte interior llega más lejos en el interior que en el caso de la obra anterior. No obstante, la diferencia en estos detalles menores constituyen modificaciones mínimas que no afectan al solapamiento de las características esenciales de la obra anterior, esto es, una letra «G» mayúscula sola, con una forma rectangular perfecta, una forma aplanada y gruesa, líneas negras [...] Como la reproducción o adaptación parcial de la obra anterior se realizó sin el consentimiento del titular, es ilegal. Por tanto, se debe revocar la resolución impugnada y estimar [...] la solicitud de nulidad» (apartado 33 y siguientes).</p>		

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
		R 1925/2011-4
<p><i>Derecho de autor al amparo de la legislación alemana</i></p> <p>«De conformidad con el artículo 1 de la ley alemana de derechos de autor, la protección de derechos de autor se confiere a los «autores» de «obras literarias, científicas o artísticas». El artículo 2 de la ley enumera varios tipos de obras consideradas obras de arte. En virtud del artículo 16 y siguientes, la ley de derechos de autor protege al autor. Asumiendo que el objeto reclamado constituyese una «obra» en el sentido de dichas disposiciones, el solicitante de la anulación no acreditó ni demostró quién era su autor ni cómo el solicitante de la anulación (una persona jurídica con sede en Japón) adquirió los derechos exclusivos del autor» (apartados 12-13). La Sala examinó cada uno de estos aspectos. Por otro lado, describe las diferencias entre la similitud de la marca y el copiado a los efectos de la vulneración de los derechos de autor. El solicitante de la anulación había mezclado ambos conceptos (apartados 22-24)</p>		



#### 4.3.3 Otros derechos de propiedad industrial

Se pueden invocar otros derechos de propiedad industrial y obras anteriores, a nivel nacional o comunitario, tales como dibujo o modelo comunitario registrado (DMC).

El solicitante de la nulidad tendrá que presentar la **legislación nacional en vigor** necesaria y ofrecer **una línea de argumentación convincente** por la cual, conforme a la norma nacional específica, debería de estimarse su solicitud para evitar el uso de la marca impugnada. Una simple referencia a la legislación nacional no se considerará

suficiente: no corresponde a la Oficina presentar alegaciones en nombre del solicitante (véase, por analogía, la sentencia de 05/07/2011, C-263/09, «Elio Fiorucci»).

En el supuesto de un DMC no es necesario acreditar qué protección se confiere en virtud de la ley. La División de Anulación aplicará las normas del RDC.

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
 <p>(DM anterior)</p>	 <p>(forma de una bolsa de té)</p>	<p>R 2492/2010-2</p>
<p>El artículo 19, apartado 1 del Reglamento del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC) establece que un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A efectos de la presente disposición, se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados. De conformidad con el artículo 10, apartado 1, del RDC la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. El DMC anterior y la MC provocan una impresión general distinta. ... Por otro lado, se observa que el DMC anterior introduce diferencias adicionales, tales como la presencia de una base remarcada que no forma parte de la MC impugnada. Por consiguiente, la Sala confirma la conclusión de la División de Anulación de que los derechos conferidos por el DMC nº 214 427 a tenor del artículo 19, apartado 1, del RDC no se pueden invocar frente a la MC impugnada» (apartados 59-64).</p>		

#### 4.4 Falta de uso de la marca anterior

En virtud del artículo 57, apartados 2 y 3, del RMC, si la **marca anterior ha estado registrada desde hace al menos cinco años** cuando se presente la solicitud de nulidad, el titular de la MC podrá solicitar que el titular de la marca anterior aporte prueba de que la misma ha sido objeto de un uso efectivo en la UE en relación con los productos o servicios para los cuales ha sido registrada o que existen causas justificativas de la falta de uso.

A tenor de la regla 40, apartado 6, en conexión con la regla 22, apartado 3, del REMC, los indicios y las pruebas para la presentación de la prueba del uso consistirán en 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 de nulidad.

Las reglas prácticas aplicables a la **apreciación sustantiva** de la prueba del uso de derechos anteriores en los procedimientos de oposición son de aplicación a la apreciación de prueba del uso en los procedimientos de nulidad (véanse las Directrices relativas a la práctica sobre la marca comunitaria, Parte C, Oposición,, Sección 6, Prueba del uso, Capítulo 2, Derecho sustantivo). En particular, si el titular de la MC solicita prueba del uso de derechos anteriores, la Oficina examinará si y en

qué medida se ha acreditado el uso de las marcas anteriores, siempre que ello resulte pertinente para el resultado de la resolución.

Por último, existe una particularidad que debe tenerse en consideración en la apreciación de la prueba del uso en el contexto de los procedimientos de nulidad. Hace referencia al **tiempo de uso pertinente**. A tenor del artículo 57, apartado 2, del RMC en conexión con el artículo 42, apartado 2, del RMC, a diferencia de los procedimientos de oposición, existen dos períodos pertinentes durante los cuales el uso debe establecerse.

- En todos los casos si la marca anterior estuvo registrada durante más de cinco años antes de la solicitud de nulidad: el período de cinco años anterior a la fecha de **presentación** de la solicitud de nulidad (primer período pertinente).
- Además, en los supuestos en los que la marca anterior hubiera estado registrada desde al menos cinco años desde la fecha en que la presentación de la MC fue publicada: el período de cinco años anterior a la fecha de *publicación* de la solicitud para la MC impugnada (segundo período pertinente).


Estos dos períodos pertinentes no se solapan necesariamente: pueden solaparse parcial o totalmente o transcurrir uno después del otro (con o sin un intervalo).

## 4.5 Defensa contra una solicitud de nulidad con base en causas relativas

### 4.5.1 Consentimiento al registro

En virtud del artículo 53, apartado 3, del RMC, la MC no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular de un derecho anterior hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

El consentimiento no tiene por qué darse antes de la fecha de registro de la MC. Basta con que se otorgue antes de presentar la solicitud de nulidad. Para ello, la Oficina tendrá en consideración, por ejemplo, un contrato a tal efecto entre las partes.

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
SKYROCK		R 1736/2010-2
<p>El titular de la MC alegó que en virtud del <b>contrato de coexistencia</b>, el solicitante de la anulación había consentido expresamente al registro de la MC impugnada al amparo del artículo 53, apartado 3, del RMC. La Sala de Recurso examinó el contrato de coexistencia y la interpretación que del mismo realizaron los tribunales franceses. Concluyó que los tribunales franceses habían interpretado que el contrato de coexistencia confería un derecho al titular de la MC para registrar marcas distintas a «SKYROCK» y «SKYZIN», que contuvieran el prefijo «SKY». «Ese contrato tiene un alcance mundial en su aplicación y, por tanto, es aplicable a las solicitudes o registros de la MC, tales como el que se discute en el presente asunto» (apartado 32).</p>		

La prueba del consentimiento expreso debe adoptar la forma de una declaración (y no de una conducta). La declaración debe provenir del solicitante (y no de terceros). El consentimiento debe ser «expreso» (y no implícito ni presunto) (resolución de 23/07/2009, R 1099/2008-1, apartado 46).

Que el oponente simplemente retire de forma unilateral una oposición no significa necesariamente que consienta al registro de la MC (resolución de 14/10/2008, R 0946/2007-2 y R 1151/2007-2, «VISION», apartado 26). Como el artículo 53, apartado 3, del RMC exige un consentimiento expreso, retirar la oposición no se ha considerado como consentimiento para el registro (resolución de 01/12/2012, R 1883/2011-5, apartado 30, recurrida).

#### 4.5.2 Solicitudes anteriores de declaración de nulidad o reconvenciones

De conformidad con el artículo 53, apartado 4, del RMC, cuando el titular de un derecho anterior que hubiera solicitado previamente la nulidad de la MC o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, con base en los derechos del artículo 53, apartados 1 o 2, del RMC ante un tribunal de marca comunitaria, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos recogidos en el artículo 53, apartados 1 o 2 del RMC, que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

A pesar de que el artículo 100, del RMC impone la obligación de que los tribunales de marcas comunitarias comuniquen a la Oficina la iniciación de reconvenciones por nulidad y su resultado, en la práctica no siempre ocurre así. El titular de la MC que desee basarse en la defensa establecida en el artículo 53, apartado 4, del RMC, deberá presentar pruebas de los tribunales nacionales para respaldar su reclamación.

#### 4.5.3 Tolerancia

Según el artículo 54, del RMC, cuando el titular de una marca comunitaria o nacional anterior que hubiere tolerado el uso de la MC durante cinco años consecutivos, con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la MC, a no ser que la presentación de la solicitud de la MC posterior se hubiera efectuado de mala fe.

La finalidad del artículo 54, del RMC es sancionar a los titulares de marcas anteriores que han tolerado el uso de una marca comunitaria posterior durante cinco años consecutivos, conociendo ese uso, con la pérdida de las acciones de nulidad y de oposición al uso respecto de dicha marca, que, por tanto, podrá coexistir con la marca anterior (sentencia de 28/06/2012, T-133/09 y T-134/09, «B. Antonio Basile 1952», apartado 32).

La carga de la prueba recae en el titular de la MC impugnada, que deberá demostrar que:

- la MC impugnada se utilizó en la Comunidad (o en el Estado miembro en el que la marca anterior está protegida) durante al menos cinco años consecutivos.



- el solicitante de la nulidad tenía conocimiento de ello o se podría haber supuesto de manera razonable que era consciente de ello.
- aunque el solicitante de la nulidad podría haber puesto fin al uso, sin embargo siguió sin hacer nada. No es el caso cuando existía una relación de licencia o distribución entre las partes, de manera que el uso del titular de la MC era para productos que había obtenido lícitamente del solicitante de la nulidad (sentencia de 22/09/2011, C-482/09, «Budweiser», apartado 44; resolución de 20/07/ 2012, R 2230/2010-4).


Deben cumplirse las tres condiciones. En tal caso, la limitación de la tolerancia será aplicable únicamente a los productos o servicios impugnados para los que la MC posterior se ha utilizado.

El período de limitación como consecuencia de la tolerancia transcurre desde el momento en que el titular de la marca anterior **tiene conocimiento** del uso de la MC posterior. Es en ese momento que tiene la posibilidad de no tolerar su uso y, por tanto, de oponerse a ella o solicitar la declaración de nulidad de la marca posterior (sentencia de 28 /06/ 2012, T-133/09 y T-134/09, «B. Antonio Basile 1952», apartado 33).



Un ejemplo en el que se podría suponer que el titular tenía conocimiento del uso de la MC impugnada es aquel en el que ambos titulares han exhibido productos o servicios con las respectivas marcas en el mismo evento.


El artículo 54, del RMC no es aplicable cuando la MC impugnada se solicita de mala fe. Esta excepción únicamente se tendrá en consideración si el solicitante la alega y la acredita.

#### 4.5.3.1 Ejemplos en los que se desestima la reclamación de tolerancia

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
BASILE		T-133/09 y T-134/09 (C-381/12 P desestimado)
<p>El solicitante no había proporcionado indicios que permitieran determinar el momento a partir del cual la parte coadyuvante tuvo conocimiento de la utilización de la marca controvertida después de su registro. Se limitó a afirmar que la marca controvertida había sido utilizada durante más de cinco años en Italia y que la parte coadyuvante habría debido tener conocimiento de tal uso. No obstante, habían transcurrido menos de cinco años entre la fecha de registro de la marca controvertida y la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, sin que sea relevante la utilización de dicha marca antes de la fecha de registro en la medida en que la marca aún no había sido registrada (apartado 34).</p>		

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
DIABLO	DIABLO	R 1022/2011-1
<p>«En el asunto en cuestión, la marca comunitaria impugnada se registró el 11 de abril de 2007 y la solicitud de nulidad presentada el 7 de julio de 2009. Por tanto, la marca impugnada había estado registrada como marca comunitaria durante menos de cinco años. Dado que una de las condiciones establecidas en el artículo 54, apartado 2, del RMC no se cumple, la Sala concluye que la División de Anulación sostuvo acertadamente que el solicitante no había tolerado el uso de la MC» (apartados 25-26).</p>		

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
		R 2230/2010-4 (confirmado por T-417/12)
<p>«La posterior prueba presentada por el titular de la MC demuestra que en 2005 varias empresas estaban distribuyendo los productos de la marca «AQUA FLOW» en España, entre otras, Hydro Sud. Se alegó que el solicitante de la anulación tenía conocimiento de dicho uso. El titular de la MC presentó tres facturas a terceras empresas situadas en España: Hydro Sud, Tonocolor SL Hydro Sud y H2O Problematica del Agua. Estas facturas son de fecha 18/06/2004, 31/05/2005 y 31/07/2006 y contienen encabezamientos con la representación de la marca «AQUA FLOW». No obstante, todas ellas son posteriores a mayo de 2004. Asumiendo que el solicitante de la anulación hubiera tenido conocimiento de las mismas o de las operaciones comerciales subyacentes, no habría sido suficiente para concluir que hubo un período ininterrumpido de cinco años anterior a la solicitud de anulación en el sentido del artículo 54, apartado 2, del RMC (apartados 21-22). Por ello, se desestimó la reclamación de tolerancia del titular de la MC.</p>		

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto nº
	PURELL	R 1317/2009-1
<p>«El artículo 54, apartado 2, del RMC exige que la marca comunitaria impugnada se utilice durante cinco años consecutivos en Alemania y que los solicitantes de la anulación hayan tolerado su uso durante este período. En el presente caso, las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no permiten concluir que se utilizase la marca impugnada en Alemania y que se pueda suponer razonablemente que los solicitantes de la anulación tenían conocimiento de dicho uso y lo hubieran tolerado durante cinco años consecutivos [...] los únicos elementos que pueden sugerir alguna conexión con Alemania y sobre los que el titular de la MC basa en primer lugar su recurso (esto es, las cifras relativas al único distribuidor local y los extractos de Internet examinados a la luz de la correspondencia de 2001 entre las partes) no son suficientes para sostener que los solicitantes de la anulación habían tolerado el honrado uso prolongado y consolidado de la marca impugnada en Alemania (apartado 47).</p>		

#### 4.5.3.2 Ejemplos en los que se estima (parcialmente) la reclamación de tolerancia

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto nº
CITYBOND	CITYBOND	3971 C R 1918/2011-5 (recurso desestimado; la resolución de la División de Anulación ha adquirido fuerza de cosa juzgada)
<p>Tomando la prueba como un todo, ésta acreditó que se cumplían todas las condiciones de tolerancia para algunos de los servicios impugnados. En particular, el intercambio de cartas entre las partes probó que el solicitante tenía conocimiento de la existencia de la MC «CITIBOND» para algunos de los servicios. Asimismo, los extractos y la declaración jurada (2003) incluidos en el procedimiento en el Reino Unido, así como el resto de información financiera, acreditaron que el solicitante tenía conocimiento del uso de la MC «CITIBOND» en el Reino Unido, teniendo en cuenta que el mercado financiero es muy específico y altamente especializado.</p>		

Derecho anterior	Signo controvertido	Asunto
Ghibli Et al		R 1299/2007-2
<p>El solicitante de la anulación reconoció que tenía conocimiento del uso de este signo en Italia. El problema jurídico que se planteó era si, en aplicación del artículo 53, apartado 2, del RMC, el solicitante de la anulación también había tenido conocimiento del valor jurídico del signo utilizado, esto es, que había sido utilizado como MC registrada en Italia. Según la Sala no se puede interpretar que el artículo 53, apartado 2, del RMC exija que el titular de la MC deba demostrar, además de los cinco años de uso consecutivo, sabiendo que el titular del derecho anterior lo toleraba, que el solicitante de la anulación también supiera, durante al menos cinco años, que la marca posterior estaba protegida como una MC. Lo que importa en este contexto es la circunstancia objetiva de que el signo (cuyo uso ha sido conscientemente tolerado por el solicitante de la anulación) debe haber existido durante al menos cinco años como una MC. En vista de la prueba del expediente, quedó probado que cuando se presentó la solicitud de declaración de nulidad, el solicitante de la anulación había tenido conocimiento y tolerado el uso de la MC impugnada en Italia durante más de cinco años, con independencia de si era consciente o no del hecho de su registro (apartado 35 y siguientes).</p>		

## 5 Cosa juzgada

De conformidad con el artículo 56, apartado 3, del RMC, además de las defensas que el titular de una MC puede alegar frente a la solicitud de una declaración de nulidad o frente a una solicitud de caducidad (véanse las secciones anteriores), la solicitud de nulidad o caducidad no será admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto **entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa** y esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada. Es el llamado requisito de la «triple identidad».

Aunque el artículo 56, apartado 3, del RMC, se refiere únicamente a las resoluciones de los tribunales de los Estados miembros que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada, lo mismo se aplica, por analogía y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 83 y 100, apartado 2, del RMC, a los casos en que haya una resolución de la Oficina o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una solicitud de anulación con el mismo objeto y la misma causa y entre las mismas partes (resolución de la División de Anulación de 30/09/2009 en el asunto 3458 C, apartado 10).

La defensa de cosa juzgada solamente se aplica cuando hay una resolución previa **sobre el fondo** de una demanda de reconvención o de una solicitud de anulación **que ha adquirido fuerza de cosa juzgada**. No se aplica la prohibición de admisibilidad, por ejemplo, cuando la solicitud de anulación se ha retirado antes de que la resolución correspondiente haya adquirido fuerza de cosa juzgada (resolución de 12/05/2014, R 1616/2013-4, apartado 13) o cuando la resolución previa que ha adquirido la fuerza de cosa juzgada ha declarado la solicitud inadmisibile (por ejemplo, por no estar registrada todavía la MC) y no se ha pronunciado sobre el fondo.

(i) Mismo objeto

La defensa de cosa juzgada no se aplica a una solicitud de caducidad cuando la resolución previa que ha adquirido fuerza de cosa juzgada se refiere a una solicitud de caducidad presentada en fecha diferente. Las fechas en las que han de establecerse las circunstancias conducentes a la declaración de caducidad (falta de uso, MC convertida en término genérico o convertida en término engañoso) son diferentes y, por consiguiente, no puede considerarse que el objeto sea el mismo (resolución de la División de Anulación de 31/01/2014 en el asunto 7333 C).

(ii) Misma causa

Una resolución previa de la Oficina en un **procedimiento de oposición** entre las mismas partes y sobre el mismo objeto no impide una solicitud posterior de anulación con base en los mismos derechos anteriores (sentencia de 14/10/2009, T-140/08, «TiMi KiNDERJOGHURT», apartado 36, recurso ante el Tribunal desestimado, y sentencia de 23/09/2014, T-11/13, «MEGO», apartado 12), puesto que la causa es diferente. No obstante, es poco probable un resultado distinto en los procedimientos de nulidad o caducidad, salvo cuando se cumplan una o varias de las condiciones siguientes.

- Que se prueben nuevos hechos (p. ej. prueba del uso o renombre de una marca anterior no presentada durante el procedimiento de oposición).
- Que haya cambiado la forma en que se realicen las apreciaciones jurídicas clave (p. ej. modificación de las normas para apreciar el riesgo de confusión), por ejemplo, a consecuencia de sentencias intermedias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(iii) Mismas partes

La triple identidad que exige la defensa de cosa juzgada significa además que las partes en ambos procedimientos (el procedimiento de que se trata y el que condujo a la resolución previa que ha adquirido fuerza de cosa juzgada) sean las mismas.

***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 1***

***CAMBIOS EN UN REGISTRO***

## Índice

<b>1</b>	<b>Renuncia .....</b>	<b>4</b>
1.1	<b>Principios generales .....</b>	<b>4</b>
1.2	<b>Efecto jurídico .....</b>	<b>4</b>
1.3	<b>Requisitos formales .....</b>	<b>5</b>
1.3.1	Forma .....	5
1.3.2	Lengua .....	5
1.3.3	Tasas .....	5
1.3.4	Datos necesarios .....	5
1.3.5	Renuncia parcial .....	6
1.3.6	Firma .....	6
1.3.7	Representación, poder .....	6
1.3.8	Requisitos en caso de que se haya inscrito una licencia u otro derecho sobre la marca comunitaria .....	6
1.4	<b>Examen .....</b>	<b>8</b>
1.4.1	Competencia .....	8
1.4.2	Registro o denegación .....	8
<b>2</b>	<b>Modificación de la representación de la marca .....</b>	<b>9</b>
2.1	<b>Principios generales .....</b>	<b>9</b>
2.2	<b>Requisitos formales .....</b>	<b>9</b>
2.2.1	Forma y lengua .....	9
2.2.2	Tasas .....	10
2.2.3	Indicaciones obligatorias .....	10
2.3	<b>Condiciones sustantivas para la modificación de la representación de la marca .....</b>	<b>10</b>
2.3.1	Ejemplos de modificaciones admisibles .....	11
2.3.2	Ejemplos de modificaciones inadmisibles .....	12
2.4	<b>Publicación .....</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>Cambios de nombre o dirección .....</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Cambios en el Reglamento de la marca colectiva .....</b>	<b>15</b>
4.1	<b>Registro del reglamento modificado .....</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>División .....</b>	<b>16</b>
5.1	<b>Disposiciones generales .....</b>	<b>16</b>
5.2	<b>Requisitos formales .....</b>	<b>16</b>
5.2.1	Forma y lengua .....	16
5.2.2	Tasas .....	16
5.2.3	Indicaciones obligatorias .....	16
5.3	<b>Registro .....</b>	<b>18</b>
5.4	<b>Nuevo expediente, publicación .....</b>	<b>19</b>

<b>6</b>	<b>Reivindicaciones de antigüedad posteriores al registro .....</b>	<b>19</b>
6.1	Principios generales .....	19
6.2	Efecto jurídico .....	20
6.3	Requisitos formales .....	20
6.3.1	Forma .....	20
6.3.2	Lengua .....	20
6.3.3	Tasas .....	21
6.3.4	Indicaciones obligatorias .....	21
6.4	Examen .....	21
6.4.1	Examen sustantivo .....	21
6.4.2	Triple identidad .....	23
6.4.3	Información armonizada sobre la antigüedad .....	24
6.5	Registro y publicación .....	24
6.6	Cancelación de las reivindicaciones de antigüedad.....	24
<b>7</b>	<b>Sustitución de un registro de marca comunitaria por un registro internacional .....</b>	<b>25</b>

# 1 Renuncia

Artículo 50, del RMC  
Regla 36, del REMC

## 1.1 Principios generales

El titular de la marca comunitaria podrá retirarla, para la totalidad o solo para una parte de los productos y servicios, en cualquier momento después de su registro. La renuncia se declarará por escrito ante la Oficina. (Para información sobre la retirada de las solicitudes de marca comunitaria, es decir, antes del registro, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, apartado 5.1.)

## 1.2 Efecto jurídico

Artículo 50, apartado 2, del RMC  
Regla 36, del REMC

Las renunciaciones solo tendrán efectos jurídicos a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Marcas Comunitarias (en lo sucesivo, «el Registro»). El procedimiento de registro de la renuncia podrá suspenderse durante un procedimiento en curso (véase el apartado 1.4.1).

Los derechos del titular de la marca comunitaria registrada, al igual que los de sus licenciarios y cualquier otro titular de derechos sobre la marca, se extinguirán con efecto *ex nunc*, a partir de la fecha en que se inscribe la renuncia en el Registro. Por lo tanto, carece de efecto retroactivo.

La renuncia tiene efectos procesales y sustantivos.

En cuanto a los efectos procesales, cuando la renuncia se inscribe en el Registro, la marca comunitaria deja de existir y concluyen todos los procedimientos ante la Oficina en los que esté implicada.

Entre los efectos sustantivos de la renuncia frente a terceros se incluye que el titular de la marca comunitaria renuncia a cualquier derecho derivado de su marca en el futuro.

El declarante está vinculado por la declaración de renuncia durante el procedimiento de registro, siempre que concurren las siguientes circunstancias:

- a) que la Oficina no reciba una revocación de la declaración el mismo día de la recepción de la renuncia. Eso significa que si la Oficina recibe una declaración de renuncia y una carta que revoca dicha declaración el mismo día (independientemente de la hora y el minuto de su recepción), se anulan mutuamente. Una vez que la declaración surte efecto, no puede revocarse;
- b) que la declaración cumpla todos los requisitos formales, en particular aquellos que se especifican en el apartado 1.3.8.



## 1.3 Requisitos formales

### 1.3.1 Forma

Reglas 79, 79bis, 80 y 82, del REMC  
Decisión nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina

El titular declarará la renuncia por escrito ante la Oficina. Se aplican las normas generales para las comunicaciones con la Oficina (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos).

La declaración de renuncia será nula cuando contenga condiciones o limitaciones de tiempo. Por ejemplo, no podrá realizarse con la condición de que la Oficina tome una resolución concreta o, en un procedimiento *inter partes*, de que la otra parte realice una declaración en el procedimiento. Por ejemplo, durante el procedimiento de anulación no podrá renunciarse (parcialmente) a la marca a condición de que el solicitante de la anulación retire su acción de anulación. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de acuerdo entre las partes, o de que ambas partes soliciten en la misma carta acciones sucesivas (por ejemplo, renuncia de la marca o retirada de la acción de anulación) a la Oficina.

### 1.3.2 Lengua

Regla 95(b), del REMC  
Artículo 119, apartado 2, del RMC

La declaración de renuncia se presentará en una de las cinco lenguas de la Oficina.

### 1.3.3 Tasas

La declaración no está sujeta al pago de una tasa.

### 1.3.4 Datos necesarios

Regla 36, apartado 1, del REMC

La declaración de renuncia contendrá los datos a que se refiere la regla 36, apartado 1, del REMC. Dichos datos son:

- el número de registro de la marca comunitaria;
- el nombre y dirección del titular o simplemente el número de identificación de la OAMI del titular;
- en el caso de que se declare la renuncia únicamente respecto de algunos de los productos y servicios para los que esté registrada la marca, bien los productos y servicios para los que se declara la renuncia, bien la indicación de los productos

y servicios para los cuales ha de permanecer registrada la marca (véase lo dispuesto en el apartado 1.3.5 Renuncia parcial).

### 1.3.5 Renuncia parcial

Podrá renunciarse en parte a una marca comunitaria, es decir, respecto de algunos productos y servicios para los que está registrada. La renuncia parcial únicamente surte efectos en la fecha en que se inscribe en el Registro.

Para que sea admisible una renuncia parcial, deberán cumplirse dos condiciones respecto de los productos y servicios:

- a) el nuevo texto no debe constituir una ampliación de la lista de productos y servicios;
- b) la renuncia parcial debe constituir una descripción válida de los productos y servicios.

Para más información sobre las limitaciones admisibles, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación.

### 1.3.6 Firma

Excepto en los casos en que la regla 79, del REMC establezca lo contrario, la declaración de renuncia debe ir firmada por el titular de la marca comunitaria o su representante (véase el apartado 1.3.7 *infra*). Si la declaración se presenta por vía electrónica, la mención del nombre del remitente equivale a su firma.

Si una declaración que se remite 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 desestimaré la renuncia.

### 1.3.7 Representación, poder

Por lo que respecta a la representación del titular de la marca comunitaria que declara la renuncia, se aplican las reglas habituales (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional).

Las normas de procedimiento aplicables en determinados Estados miembros según las cuales un poder no confiere el derecho a renunciar a una marca a menos que se especifique expresamente, no se aplican con arreglo al RMC.

### 1.3.8 Requisitos en caso de que se haya inscrito una licencia u otro derecho sobre la marca comunitaria

La renuncia no podrá registrarse si hay terceros que han registrado derechos de la marca comunitaria (como los licenciarios, acreedores prendarios, etc.) si no se cumplen primero determinados requisitos adicionales.

Cuando en el Registro figure inscrita una licencia u otro derecho sobre la marca comunitaria, es preciso que se cumplan los siguientes requisitos adicionales:

- a) Si en el Registro figura inscrita una licencia o un derecho real, el titular de la marca comunitaria presentará pruebas suficientes de que ha informado al licenciatarario, acreedor prendario, etc. de su intención de renunciar.

Si el titular demuestra a la Oficina que el licenciatarario, acreedor prendario, etc. ha dado su consentimiento respecto de la renuncia, esta se inscribirá después de la recepción de dicha comunicación.

Si el titular de la marca comunitaria presenta pruebas de que ha informado al licenciatarario/acreedor prendario de su intención de renunciar, la Oficina informará al titular de que la renuncia se inscribirá tres meses después de la fecha en la que la Oficina haya recibido dichas pruebas (regla 36, apartado 2, del REMC).

La Oficina considerará prueba suficiente una copia de la carta dirigida por el titular al licenciatarario/acreedor prendario, siempre que haya una probabilidad razonable de que la carta haya sido enviada efectivamente y recibida por el licenciatarario/acreedor prendario. Lo mismo se aplica a una declaración por escrito firmada por el licenciatarario en la que indique que ha sido informado. No es necesario presentar una declaración jurada del titular. El término «acredita» que figura en el artículo 50, apartado 3, del RMC no equivale a probar fehacientemente, sino a una probabilidad razonable, como se desprende de las demás versiones lingüísticas del Reglamento (regla 50, apartado 3: versión francesa «justifie»; versión italiana «dimostre»; versión alemana «glaubhaft macht»). Los documentos pueden presentarse en cualquiera de las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea. No obstante, la Oficina puede exigir una traducción a la lengua elegida para la declaración de renuncia o, a elección del declarante, a cualquiera de las cinco lenguas de la Oficina.

Si esta prueba no se facilita o es insuficiente, la Oficina requerirá que se presente en un plazo de dos meses.

- b) Si en el Registro figura inscrita una ejecución forzosa, la declaración de renuncia irá acompañada de una declaración de consentimiento a la renuncia firmada por la autoridad competente para el procedimiento de ejecución forzosa (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca comunitaria como objeto de propiedad, Capítulo 4, Ejecución forzosa).
- c) Si en el Registro figura inscrito un procedimiento de insolvencia o similar, es el liquidador quien debe solicitar la declaración de renuncia (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca comunitaria como objeto de propiedad, Capítulo 5, Insolvencia).

## 1.4 Examen

### 1.4.1 Competencia

La Oficina es competente en el examen de la declaración de renuncia.

Si se declara una renuncia (o una renuncia parcial que afecte todos los productos y/o servicios contra los cuales se dirige la solicitud de anulación) durante un procedimiento de caducidad o de nulidad en curso contra la validez de la marca comunitaria que es objeto de renuncia, se informará al correspondiente departamento (por ejemplo, la División de Anulación) y la Oficina suspenderá el registro de la renuncia. La División de Anulación invitará al solicitante de la anulación a que indique si desea continuar con el procedimiento y, en tal caso, el procedimiento de anulación proseguirá hasta que se dicte una resolución definitiva sobre el fondo. Después de que la resolución sobre la anulación sea definitiva, la renuncia se registrará únicamente respecto de los productos y/o servicios para los que la marca comunitaria impugnada no ha sido revocada o declarada nula, en su caso (véanse la sentencia de 24/03/2011, en el asunto C-552/09 P, «TiMi Kinderjoghurt», apartado 39; la resolución de 22/10/2010, R 0463/2009-4 – «MAGENTA», apartados 25 a 27; y la resolución de 07/08/2013, R 2264/2012-2 – «SHAKEY'S»). (Véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, apartado 7.3).

Si la marca comunitaria está sujeta a un asunto que se encuentra pendiente ante las Salas de Recurso, será la cámara competente quien resolverá sobre la renuncia.

Si la marca comunitaria está sujeta a un asunto que está pendiente ante el Tribunal General (TG) o ante el Tribunal de Justicia (TJUE), la renuncia deberá presentarse ante la Oficina (y no ante el TG o el TJUE). La Oficina informará entonces al TG o al TJUE sobre si considera que la renuncia es admisible y válida. Sin embargo, el procedimiento de renuncia se suspenderá hasta que el TG o el TJUE hayan dictado una resolución final sobre la cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 16/05/2013, en el asunto T-104/12, «VORTEX»).

### 1.4.2 Registro o denegación

Regla 87, del REMC
--------------------

En caso de que se detecte una irregularidad, la Oficina concederá al declarante un plazo de dos meses para subsanarla.

Si la irregularidad que se indica al declarante no se subsana en el plazo señalado, la Oficina denegará la inscripción de la renuncia en el Registro.

Si la Oficina inscribe la renuncia en el Registro, informará de ello al titular de la marca comunitaria, así como a todos los titulares de derechos registrados para dicha marca.

Al notificar el registro de una renuncia parcial, se facilitará una copia de la nueva lista de productos y servicios en la carta de confirmación en la lengua del procedimiento.

## **2 Modificación de la representación de la marca**

### **2.1 Principios generales**

Artículo 48, del RMC Regla 25, del REMC
--

Esta sección de las Directrices y las disposiciones citadas anteriormente se refieren exclusivamente a las modificaciones de la solicitud de marca comunitaria que inste el titular por iniciativa propia.

Hay que distinguir entre una modificación de una solicitud de marca comunitaria y una modificación de la representación de una marca comunitaria registrada. La modificación de una solicitud de marca comunitaria se rige por el artículo 43, del RMC y las reglas 13 y 26, del REMC. La modificación de la representación de una marca comunitaria registrada se rige por el artículo 48, del RMC y las reglas 25 y 26, del REMC (para más información sobre las modificaciones a una solicitud de marca comunitaria, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Examen de las formalidades).

Esta sección no se aplica a las correcciones de errores evidentes en las publicaciones de la Oficina o en el Registro de Marcas Comunitarias; dichas correcciones se efectuarán de oficio conforme a las reglas 14 y 27, del REMC (para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 6, Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el Registro y corrección de errores).

El Reglamento ofrece la posibilidad de solicitar una modificación de la representación de la marca (modificación de la representación de la marca), indicando que dicha modificación se refiere al nombre y la dirección del titular **y** que no afecta sustancialmente a la identidad de la marca tal y como se registró originalmente.

El Reglamento no prevé la posibilidad de modificar otros elementos del registro de la marca comunitaria.

### **2.2 Requisitos formales**

#### **2.2.1 Forma y lengua**

Artículo 48, apartado 2, del RMC
----------------------------------

La solicitud de modificación de la representación de la marca debe realizarse por escrito en una de las cinco lenguas de la Oficina.

### 2.2.2 Tasas

Artículo 2, apartado 25, del RTMC

La solicitud está sujeta a una tasa de 200 EUR y la petición no se considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos).

### 2.2.3 Indicaciones obligatorias

Regla 25, apartado 1, del REMC

La solicitud de modificación de la representación de la marca debe incluir:

- el número de registro de la marca comunitaria;
- el nombre y dirección del titular de la marca comunitaria de conformidad con la regla 1, apartado 1, letra b), del REMC; si la OAMI ya ha adjudicado previamente un número de identificación al titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre del titular;
- la indicación del elemento de la representación de la marca que se desea modificar y dicho elemento en su versión modificada;
- una representación de la marca modificada que cumpla los requisitos de forma previstos en la regla 3, del REMC.

Es posible presentar una única solicitud de modificación de la representación de la marca para varios registros de marca comunitaria siempre que tanto el titular de la marca comunitaria como el elemento de la representación que va a modificarse sean los mismos en cada caso. No obstante, deberá abonarse la tasa por cada registro cuya representación va a modificarse.

## 2.3 Condiciones sustantivas para la modificación de la representación de la marca

El artículo 48, apartado 2, del RMC permite la modificación de la representación de la marca únicamente en circunstancias muy limitadas, a saber:

- cuando la marca comunitaria incluya el nombre y dirección del titular de la marca comunitaria **y**
- cuando estos sean los elementos cuya modificación se pretende **y**
- cuando la modificación no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal y como se registró originalmente.

Se aplican criterios estrictos: si el nombre o dirección del titular forma parte de los elementos distintivos de la marca, por ejemplo, forman parte de una marca

denominativa, se rechazará la modificación de la representación de la marca, puesto que afectaría sustancialmente a la identidad de la marca. Únicamente podría admitirse una excepción con respecto a las abreviaturas habituales referidas a la forma jurídica de la sociedad. Una modificación de la representación de la marca solo es posible si el nombre o dirección del titular de la marca comunitaria aparece en una marca figurativa, por ejemplo, la etiqueta de una botella, como elemento subordinado en letra pequeña. Normalmente dichos elementos no se tendrían en cuenta al determinar el ámbito de protección o el cumplimiento del requisito del uso. La *ratio* del artículo 48, del RMC es precisamente excluir toda modificación de la representación de la marca comunitaria registrada que pudiera afectar a su ámbito de protección o a la evaluación del requisito del uso, de manera que los derechos de terceros no resulten afectados.

No podrá modificarse ningún otro elemento de la marca, aunque sea un elemento subordinado en letra pequeña de naturaleza descriptiva, como la indicación del porcentaje de alcohol en la etiqueta de una botella de vino.

Además, el artículo 48, apartado 2, del RMC no permite la modificación de la lista de productos y servicios (véase la resolución de 09/07//2008, R 0585/2008-2 – «SAGA», apartado 16). Tras el registro, el único modo de realizar un cambio en la lista de productos y servicios es renunciando parcialmente a la marca, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50, del RMC (véase el apartado 1.3.5 *supra*).

### 2.3.1 Ejemplos de modificaciones admisibles

MARCA TAL COMO FUE REGISTRADA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
<p data-bbox="427 1122 584 1144">MC 7 389 687</p> 	
<p data-bbox="427 1447 584 1469">MC 4 988 556</p> 	

2.3.2 Ejemplos de modificaciones inadmisibles

MARCA TAL COMO FUE REGISTRADA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
<p>MC 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>MC 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>MC 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>MC 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>
<p>MC 2 701 845</p> 	
<p>MC 3 115 532</p> 	
<p>MC 7 087 943</p> 	



MARCA TAL COMO FUE REGISTRADA	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
<p style="text-align: center;">MC 8 588 329</p> 	

En todos los casos, la propuesta de modificación de la representación de la marca fue denegada, ya que afectaba sustancialmente a la identidad de la marca comunitaria tal como fue registrada (artículo 48, apartado 2, del RMC). El artículo 48, apartado 2, del RMC únicamente permite la modificación del nombre y dirección del titular incluidos en la marca registrada siempre que dicha modificación no afecte sustancialmente a la identidad de la marca.

## 2.4 Publicación

Si se admite la modificación del registro, se inscribirá en el registro y se publicará en la Parte C.3.4 del Boletín. La publicación incluirá una representación de la marca comunitaria en su forma modificada.

Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán impugnar el registro de esta en un plazo de tres meses a partir de la publicación. Las disposiciones del procedimiento de oposición se aplicarán *mutatis mutandis* a este procedimiento.

## 3 Cambios de nombre o dirección

Reglas 26 y 84, del REMC

Es posible la modificación del nombre, dirección o nacionalidad del titular de una marca comunitaria registrada o de su representante. La petición de inscribir el cambio se presentará en una de las cinco lenguas de la Oficina. La modificación se inscribirá en el Registro y se publicará.

De conformidad con la regla 26 del REMC, el nombre, incluida la indicación de la forma jurídica, y la dirección del titular o representante pueden modificarse a voluntad, siempre que:

- por lo que hace referencia al cambio de nombre del titular, el cambio no sea consecuencia de una cesión,
- por lo que hace referencia al cambio de nombre del representante, éste no se deba a la sustitución de un representante por otro.

De conformidad con la regla 84, apartado 3, del REMC, la indicación de la nacionalidad o del Estado de constitución de una persona jurídica también puede modificarse libremente, siempre que no sea consecuencia de una cesión.

Un cambio de nombre del titular a efectos de la regla 26, apartado 1, del REMC es un cambio que no afecta a la identidad del titular, mientras que una cesión es un cambio de identidad del titular. Para conocer los detalles y el procedimiento aplicable en caso de duda respecto a si el cambio está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 17 del RMC, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca comunitaria como objeto de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

Del mismo modo, un cambio del nombre de un representante a efectos de la regla 26, apartado 6, del REMC constituye tan sólo un cambio que no afecta a la identidad del representante designado, por ejemplo cuando cambia su apellido por haber contraído matrimonio. Dicha disposición también se aplica cuando cambia la denominación de una asociación de representantes. Dicho cambio de nombre tiene que distinguirse de la sustitución de un representante por otro, que está sujeta a las reglas que rigen la designación de representantes; para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

El cambio de nombre o dirección previsto en la regla 26 del REMC, o de nacionalidad, puede ser consecuencia de un cambio de circunstancias o de un error cometido en el momento de la presentación de la solicitud.

Para inscribir un cambio de nombre y dirección, el titular o su representante debe presentar una solicitud ante la Oficina, que deberá incluir el número de la marca comunitaria, al igual que el nombre y dirección del titular (de acuerdo con la regla 1, apartado 1, letra b), del REMC) o del representante (de acuerdo con la regla 1, apartado 1, letra e), del REMC), ambos tal y como constan en el expediente y han quedado modificados.

Por lo general, no es necesario aportar una prueba que acredite el cambio. No obstante, en caso de duda, el examinador podrá solicitar pruebas como el certificado de un registro de comercio. La solicitud de inscripción del cambio de nombre o dirección no está sujeta al pago de una tasa.

Las personas jurídicas únicamente pueden tener una dirección oficial. En caso de duda, el examinador podrá solicitar pruebas de la forma jurídica o de la dirección en particular. El nombre y la dirección oficiales también se utilizan como dirección para notificaciones por defecto. Lo ideal es que el titular únicamente tenga una única dirección para notificaciones. Se registrarán los cambios en la denominación oficial o dirección oficial del titular para todas las marcas comunitarias y dibujos y modelos comunitarios registrados en nombre de dicho titular. No podrá inscribirse un cambio en la designación o dirección oficial únicamente para carteras específicas de derechos, al contrario de lo que ocurre con la dirección para notificaciones. Estas reglas se aplican a los representantes por analogía.

## 4 Cambios en el Reglamento de la marca colectiva

Artículo 71, del RMC

De conformidad con el artículo 71, del RMC, los titulares de la marca comunitaria colectiva deberán someter a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado.

La solicitud de inscribir en el Registro una modificación del reglamento de uso de la marca colectiva debe realizarse por escrito en una de las cinco lenguas de la Oficina.

### 4.1 Registro del reglamento modificado

Artículo 67, apartado 2, artículos 68 y 69 del RMC, artículo 71, apartados 3 y 4, del RMC, Regla 84, apartado 3, letra e), del REMC

La modificación no se inscribirá en el Registro si el reglamento modificado no cumple los requisitos del artículo 67, apartado 2, del RMC o implica uno de los motivos de denegación mencionados en el artículo 68, del RMC.

Si se admite el registro de la modificación del reglamento, ésta será registrada y publicada.

El solicitante de la inscripción especificará la parte del reglamento modificado que se inscribirá en el Registro, que podrá ser:

- el nombre y domicilio social del solicitante,
- el objeto de la asociación y el objeto para el que se haya creado la persona jurídica de Derecho público;
- los organismos autorizados para representar a la asociación o a la persona jurídica mencionada;
- las condiciones de afiliación;
- las personas autorizadas para utilizar la marca;
- si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones;
- 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.

Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán impugnar el registro de ésta en un plazo de tres meses a partir de la publicación del reglamento modificado. Las disposiciones de las observaciones de terceros se aplicarán *mutatis mutandis* a este procedimiento.

## 5 División

### 5.1 Disposiciones generales

Artículo 49, del RMC  
Regla 25 *bis*, del REMC

Un registro puede dividirse no sólo a raíz de una cesión parcial (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca comunitaria como objeto de propiedad, Capítulo 1, Cesión), sino también por voluntad propia del titular de la marca comunitaria. La división de una marca resulta especialmente útil para aislar una marca controvertida respecto de determinados productos y servicios y mantener el registro para el resto. Para más información sobre las divisiones de solicitudes de marca comunitaria, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos.

Mientras que la renuncia parcial es gratuita aunque implica el cambio de titularidad, la solicitud de división de una marca está sujeta al pago de una tasa de 250 EUR y la marca seguirá perteneciendo al mismo titular. Si no se paga la tasa, la solicitud se considerará no presentada. Puede presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina.

La división no está disponible en relación con una solicitud internacional en virtud del Protocolo de Madrid que designa a la UE: su registro se conserva exclusivamente en la OMPI. La OAMI carece de autoridad para dividir un registro internacional.

### 5.2 Requisitos formales

#### 5.2.1 Forma y lengua

La solicitud de dividir la marca comunitaria se presentará por escrito en una de las cinco lenguas de la Oficina.

#### 5.2.2 Tasas

Artículo 2, apartado 22, del RTMC

La solicitud está sujeta a una tasa de 250 EUR y la petición no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos).

#### 5.2.3 Indicaciones obligatorias

Regla 25 *bis*, del REMC

La petición debe contener:

- el número de registro de la marca comunitaria que se desea dividir;

- el nombre y dirección del titular; si la OAMI ya ha adjudicado previamente un número de identificación al titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre del titular;
- la lista de productos y servicios que conformarán el registro divisional o, cuando se vayan a crear varios registros nuevos, la lista correspondiente a cada uno de los registros divisionales;
- la lista de productos y servicios que se mantengan en la marca comunitaria inicial.

Los productos y servicios deben distribuirse entre la marca comunitaria original y la nueva marca comunitaria de forma que no se solapen los productos y servicios. Las dos listas juntas no pueden resultar más amplias que la lista original.

Por tanto, las indicaciones han de ser claras, precisas e inequívocas. Por ejemplo, si se trata de una marca comunitaria referida a productos y servicios de varias clases y la «división» entre el nuevo y el antiguo registro se hace por clases completas, bastará con indicar las clases correspondientes al nuevo o al antiguo registro.

Si la solicitud de división comprende productos y servicios ya mencionados expresamente en la lista original, la Oficina retendrá automáticamente los productos y servicios no mencionados en la solicitud de división de marca comunitaria original. Por ejemplo: si la lista original comprende los productos A, B y C, y la solicitud de división se refiere a los productos C, la Oficina mantendrá los productos A y B en el registro original y creará otro nuevo para los productos C.

Para la valoración de si se produce una limitación o una ampliación de la lista se utilizan las reglas generalmente aplicables a este tipo de situaciones (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación).

En todos los casos, se recomienda encarecidamente presentar una lista clara y precisa de los productos y servicios que se dividirán, así como una lista clara y precisa de los productos y servicios que permanecen en el registro original. Además, debe aclararse la lista original. Por ejemplo, si la lista original se refería a *bebidas alcohólicas* y la división se refiere a *whisky* y *ginebra*, la lista original deberá modificarse para limitarla a las *bebidas alcohólicas, excepto whisky y ginebra*.

La Oficina notificará al titular cualquier irregularidad en este sentido y se le concederán dos meses para subsanarla. Si no se subsanara la irregularidad, se denegará la declaración de división (regla 25 *bis*, apartado 2, del REMC).

También existen ciertos períodos durante los cuales no se admite una declaración de división por economía procesal o para salvaguardar los derechos de terceros. Estos períodos se establecen en el artículo 49, apartado 2, del RMC y en la regla 25 *bis*, apartado 3, del REMC, y son los siguientes:

- Mientras esté en curso un procedimiento de anulación ante la Oficina (solicitud de declaración de caducidad o de nulidad) únicamente pueden dividirse en la marca comunitaria original aquellos productos y servicios que no son objeto de la solicitud de anulación. La Oficina interpreta el artículo 49, apartado 2, letra a), del RMC en el sentido de que no sólo queda excluida la división de la marca comunitaria original, con el efecto de que tendrían que dividirse los

procedimientos de anulación, sino también en el caso de que se pretenda segregar los productos de la marca comunitaria original que son objeto de la división. No obstante, en este caso, se dará al titular de la marca comunitaria la oportunidad de modificar la declaración de división dividiendo los otros productos y servicios, es decir, aquellos que no son objeto del procedimiento de anulación.

- Siempre que estén pendientes procedimientos ante las Salas de Recurso, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia Europeo, únicamente podrán dividirse de la marca comunitaria original aquellos productos y servicios que no resulten afectados por el procedimiento, debido al efecto suspensivo del procedimiento.
- De igual modo, mientras esté pendiente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad ante un Tribunal de Marcas Comunitarias, se aplicarán las mismas condiciones. Esto abarca el periodo que comienza el día en que se presenta la demanda de reconvención ante el Tribunal de Marcas Comunitarias y finaliza el día en que la Oficina inscribe la mención de la sentencia del Tribunal de Marcas Comunitarias en el Registro de Marcas Comunitarias, de conformidad con el artículo 100, apartado 6, del RMC.

### 5.3 Registro

Si la Oficina acepta la declaración de división, se crea un nuevo registro con la fecha de la aceptación y no con efecto retroactivo a partir de la fecha de la declaración.

El nuevo registro mantendrá la fecha de presentación, al igual que cualquier fecha de prioridad o de antigüedad. El efecto de la antigüedad será parcial.

Todas las peticiones y solicitudes presentadas, y todas las tasas pagadas, antes de la fecha en la que la Oficina reciba la declaración de división se considerarán también realizadas o abonadas respecto del registro divisional. No obstante, las tasas debidamente abonadas por el registro original no serán reembolsadas (artículo 49, apartado 6, del RMC). Los efectos prácticos de esta disposición pueden ilustrarse con los siguientes ejemplos:

- Si se ha presentado una solicitud de inscripción de una licencia y la Oficina ha recibido el correspondiente pago de la tasa antes de que recibiera la declaración de división, la licencia se registrará tanto en relación con el registro original como con el registro divisional de la marca comunitaria, siempre que la licencia abarque los productos y/o servicios de la marca comunitaria original y divisional. No han de abonarse tasas adicionales.
- Si una solicitud de marca comunitaria en la que se reivindican seis clases va a dividirse en dos registros de tres clases cada una, no hay que abonar tasa por clase a partir de la fecha en que la división se inscribe en el Registro, sino, en su lugar, dos tasas de renovación de base, una por cada registro.

Si la división no es admitida, el registro original permanece inalterado. No importa si:

- la declaración de división se ha considerado no presentada por impago de la tasa;

- la declaración ha sido rechazada porque no se cumplían los requisitos de forma previstos (véase el apartado 5.2 *supra*).

En ninguno de los dos casos, se reembolsará la tasa.

Si la resolución final de la Oficina es que no se admite la declaración de división por alguna de las razones mencionadas, el solicitante podrá volver a solicitar la declaración de división, **que estará sujeta al pago de una nueva tasa**.

#### **5.4 Nuevo expediente, publicación**

Regla 84, apartado 2 y regla 84, apartado 3, letra w), del REMC

Es preciso crear un nuevo expediente para el registro divisional. Éste debe contener todos los documentos que obraban en el expediente del registro original, junto con toda la correspondencia relacionada con la declaración de división y toda la correspondencia futura asociada al nuevo registro.

La división se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias. La regla 84, apartado 3, letra w), del REMC establece que la división del registro se publicará, junto con los elementos a los que se hace referencia en el artículo 84, apartado 2, del REMC, en relación con el registro divisional, así como la lista de los productos y servicios del registro inicial modificado.

## **6 Reivindicaciones de antigüedad posteriores al registro**

Artículo 35, del RMC  
Regla 28, del REMC  
Comunicación nº 2/00 de 25 de febrero de 2000  
Decisión nº EX-03-5 de 20 de enero de 2003  
Decisión nº EX-05-5 de 1 de junio de 2005

### **6.1 Principios generales**

El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en virtud de un acuerdo internacional con efecto en un Estado miembro, que posee una marca comunitaria idéntica para productos y servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para solicitar la 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.

La antigüedad podrá reivindicarse en cualquier momento tras el registro de la marca comunitaria.

## 6.2 Efecto jurídico

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 marca comunitaria representa la prolongación de los registros nacionales anteriores. Si el titular reivindica la antigüedad para una o más marcas nacionales registradas anteriores, el titular 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 Oficina recomienda al titular que espere hasta que reciba la confirmación de que se ha aceptado la reivindicación de antigüedad antes de dejar que la marca nacional se extinga (véase asimismo lo dispuesto en el apartado 6.4.2 Triple identidad).

La antigüedad no sólo podrá reivindicarse para registros nacionales anteriores sino también para un registro internacional que designa a 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).

## 6.3 Requisitos formales

### 6.3.1 Forma

Reglas 79, 79 bis, 80 y 82, del REMC Decisión nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina
--

La reivindicación de antigüedad se declarará por escrito ante la Oficina. Se aplican las normas generales para las comunicaciones con la Oficina (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos).

La Oficina pondrá a disposición del público, de forma gratuita, un formulario para solicitar la inscripción de las reivindicaciones de antigüedad posteriores al registro. Este formulario es la Solicitud de inscripción que puede descargarse del sitio web de la Oficina (<http://oami.europa.eu>).

### 6.3.2 Lengua

Regla 95, letra b), del REMC
------------------------------

La reivindicación de antigüedad se presentará en una de las cinco lenguas de la Oficina.



### 6.3.3 Tasas

La solicitud de reivindicación de antigüedad no está sujeta al pago de una tasa.

### 6.3.4 Indicaciones obligatorias

Regla 28, del REMC  
Decisión nº EX-05-5 de 1 de junio de 2005

La solicitud deberá indicar:

- el número de registro de la marca comunitaria;
- el nombre y dirección del titular de la marca comunitaria, con arreglo a lo dispuesto en la regla 1, apartado 1, letra b), del REMC; si la OAMI ya ha adjudicado previamente un número de identificación al titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre del titular;
- el Estado miembro o los Estados miembros de la UE o para lo que está registrada la marca anterior para la que se reivindica la antigüedad;
- el número de registro y la fecha de presentación del correspondiente registro anterior.

De conformidad con la Decisión nº EX-05-5 de 1 de junio de 2005, el titular no está obligado a presentar una copia del registro si la información que se pide está disponible en la Oficina en el sitio web de la correspondiente oficina nacional. Si no se presenta la copia del registro, la Oficina buscará primero la información necesaria en el correspondiente sitio web y solo si la información no está disponible en el mismo, pedirá una copia al titular. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Decisión nº EX-03-5, las pruebas que justifican la reivindicación de antigüedad deben 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. Constituyen ejemplos de extractos no admitidos DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK o COMPUMARK, SAEGIS.

## 6.4 Examen

### 6.4.1 Examen sustantivo

La antigüedad sólo podrá reivindicarse para un **registro** anterior, no para una solicitud anterior. La fecha de la marca anterior debe ser anterior a las correspondientes fechas de la marca comunitaria (fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad).

El examinador deberá comprobar tanto que la marca anterior se haya registrado como que no se haya extinguido en el momento en que se realizó la reivindicación (sobre la duración de la protección de las marcas nacionales, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, apartado 4.2.3.4).

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 se ha extinguido desde el día en que debe efectuarse dicha renovación. Por lo tanto, la reivindicación de antigüedad únicamente se admite si el solicitante demuestra que renovó el registro anterior.

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 marca comunitaria a la que hace referencia la antigüedad es anterior a la fecha de prioridad, presentación o registro de la marca nacional/registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro**. Esto es porque la marca comunitaria de que se trate sólo surtirá efectos en el nuevo Estado miembro desde la fecha de adhesión. La marca nacional/registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro para la que se reivindica la antigüedad es, por lo tanto, «anterior» a la marca comunitaria conforme al artículo 35 del RMC, **siempre que** la marca nacional/registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro tenga una fecha de prioridad, presentación o registro **anterior a la fecha de la adhesión** (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 9, Ampliación, Anexo 1).

Ejemplos de reivindicaciones de antigüedad admitidas para nuevos Estados miembros				
MC	Fecha de presentación	País de reivindicación de la antigüedad	Fecha de adhesión	Fecha de presentación del derecho anterior
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Chipre	01/05/2004	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Hungría	01/05/2004	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgaria	01/01/2007	30/04/1996
7 073 307 HydroTac	17/07/2008	Croacia	01/07/2013	13/10/2009

**Explicación:** En todos los casos, aunque la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria sea anterior a la fecha de registro de la marca para la que se reivindica la antigüedad, todos los países afectados se adhirieron a la Unión Europea después de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Será a partir de la fecha de adhesión que la solicitud de marca comunitaria tiene protección en esos Estados y, por lo tanto, 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 marca comunitaria, 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).

#### 6.4.2 Triple identidad

Una reivindicación de antigüedad válida exige una triple identidad:

- la marca registrada debe ser idéntica a la marca comunitaria;
- los productos y servicios de la marca comunitaria deben ser idénticos a los contemplados por la marca que está registrada o deben hallarse incluidos en ella;
- el titular debe ser el mismo.

(Véase la sentencia de 19/01/2012, en el asunto T-103/11, «Justing»).

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).

Corresponde al titular asegurarse de que se cumplen los requisitos de triple identidad. Por lo general, la Oficina solo examinará si las marcas son idénticas. La identidad del titular y de los productos y servicios no se examinará.

En cuanto a la identidad de las marcas, las marcas denominativas serán analizadas, en general, sin atender al carácter tipográfico con el que estén registradas. Al analizar si las marcas denominativas son idénticas, el examinador no objetará al reconocimiento de la antigüedad si, por ejemplo, una marca se presenta en mayúsculas y la otra en minúsculas. El añadir o el suprimir una letra de una marca denominativa es motivo suficiente para no considerar idénticas las marcas. Por lo que respecta a las marcas figurativas, el Tribunal General ha declarado que:

«En efecto, aun cuando los objetivos del artículo 8, apartado 1, letra a), y del artículo 34 de dicho Reglamento [RMC] no son los mismos, ambos establecen como requisito para su aplicación la identidad de las marcas de que se trate.»

Pues bien, es preciso afirmar, para empezar, que el hecho de que una marca esté registrada en un color o, por el contrario, no designe un color en particular, no puede considerarse un elemento desdeñable a los ojos de un consumidor. En efecto, la impresión que deja una marca es diferente según sea ésta en color o no designe ningún color en particular.»

(Véase la sentencia de 20/02/2013, T-378/11, «Medinet», apartados 40 y 52).

Para conocer detalladamente las prácticas de la Oficina en relación 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, al objeto de reivindicar antigüedad, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, apartado 14.2.1, en relación con las reivindicaciones de antigüedad que se aplican por analogía.

Si la reivindicación de antigüedad no cumple los requisitos formales o si las marcas no son idénticas, la Oficina lo notificará al titular y le concederá dos meses para subsanar la irregularidad o presentar observaciones.

Si no se subsana la irregularidad, la Oficina informará al titular de que se ha denegado el derecho a reivindicar antigüedad.

Para ver ejemplos de reivindicaciones de antigüedad admitidas y no admitidas, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, apartado 16.6.

### 6.4.3 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 que se emplea en las bases de datos de las oficinas nacionales.

Para mejorar la armonización entre la OAMI y las oficinas de PI participantes, se ha elaborado una lista con el formato necesario para las antigüedades. Dicha lista proporciona una descripción del/de los formato/formatos utilizado/s en cada oficina nacional, en la medida en que se haya establecido dicho formato.

Por lo tanto, al examinar las reivindicaciones de antigüedad, los examinadores deberán verificar si el formato de la antigüedad en el sistema de la Oficina se corresponde con el formato utilizado a escala nacional.

## 6.5 Registro y publicación

Regla 84, apartado 3, letra f), del REMC
--

Si la reivindicación de antigüedad es correcta, la Oficina la registrará e 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).

La reivindicación de antigüedad se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias.

La publicación incluirá los siguientes datos:

- el número de registro de la marca comunitaria;
- los datos de la reivindicación de antigüedad: país, número de registro, fecha de presentación;
- la fecha y el número de la inscripción de la reivindicación de antigüedad;
- la fecha en que la inscripción se publica en el Boletín de Marcas Comunitarias.

La publicación podrá incluir la fecha de registro y la fecha de prioridad de la reivindicación de antigüedad.

La regla 84, apartado 3, letra f), del REMC establece que la reivindicación de antigüedad se registrará junto con los datos a que se refiere la regla 84, apartado 2.

## 6.6 Cancelación de las reivindicaciones de antigüedad

El titular de la marca comunitaria podrá solicitar en cualquier momento y por iniciativa propia la cancelación de la reivindicación de antigüedad del Registro.

Las reivindicaciones de antigüedad también podrán cancelarse mediante la resolución de un tribunal nacional (véase el artículo 14 de la Directiva 2008/95/CE).

La cancelación de la reivindicación de antigüedad se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias. La regla 84, apartado 3, letra r), del REMC establece que la reivindicación de antigüedad se registrará junto con los datos a que se refiere la regla 84, apartado 2.

## **7 Sustitución de un registro de marca comunitaria por un registro internacional**

Artículo 157, del RMC  
Regla 84, apartado 2, del REMC  
Artículo 4 *bis* del Protocolo de Madrid  
Regla 21 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y su Protocolo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 *bis* del Arreglo de Madrid y del Protocolo, el titular de un registro internacional que designa a la Unión Europea (RI) podrá pedir a la Oficina que tome nota en su registro de que el correspondiente RI sustituye al registro de marca comunitaria. Se considerará que los derechos del titular comienzan en la UE a partir de la fecha del registro de marca comunitaria anterior. Por lo tanto, la Oficina inscribirá en el registro que se ha sustituido una marca comunitaria por una designación de la UE a través de un RI y que dicha inscripción se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias.

Para más información sobre la sustitución, véanse las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

**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 3**

**LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO  
DE PROPIEDAD**

**CAPÍTULO 1**

**CESIÓN**

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>Cesiones</b> .....	<b>5</b>
1.1.1	Cesión.....	5
1.1.2	Herencia .....	5
1.1.3	Fusión .....	5
1.1.4	Legislación aplicable .....	5
<b>1.2</b>	<b>Solicitud de inscripción de la cesión</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Cesión frente a cambio de nombre</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1</b>	<b>Solicitud errónea de inscripción de un cambio de nombre</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>Solicitud errónea de inscripción de una cesión</b> .....	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Requisitos formales y sustantivos de una solicitud de registro de una cesión</b> .....	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>Lenguas</b> .....	<b>8</b>
<b>3.2</b>	<b>Solicitud presentada para más de una marca</b> .....	<b>9</b>
<b>3.3</b>	<b>Partes en el procedimiento</b> .....	<b>10</b>
<b>3.4</b>	<b>Requisitos formales</b> .....	<b>10</b>
3.4.1	Indicación del número de registro .....	10
3.4.2	Datos del nuevo titular .....	10
3.4.3	Nombre y dirección del representante .....	11
3.4.4	Firmas.....	12
<b>3.5</b>	<b>Prueba de la cesión</b> .....	<b>13</b>
<b>3.6</b>	<b>Requisitos de fondo</b> .....	<b>14</b>
<b>3.7</b>	<b>Procedimiento para la subsanación de las irregularidades</b> .....	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Cesión parcial</b> .....	<b>15</b>
<b>4.1</b>	<b>Reglas para la distribución de las listas de productos y servicios</b> .....	<b>15</b>
<b>4.2</b>	<b>Objeciones</b> .....	<b>16</b>
<b>4.3</b>	<b>Creación de un nuevo registro o solicitud de MC</b> .....	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Cesión en el curso de otros procedimientos y cuestiones relativas a las tasas</b> .....	<b>17</b>
<b>5.1</b>	<b>Cuestiones específicas relativas a las cesiones parciales</b> .....	<b>18</b>
<b>5.2</b>	<b>Cesión y procedimiento <i>inter partes</i></b> .....	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Inscripción, notificación y publicación</b> .....	<b>20</b>
<b>6.1</b>	<b>Inscripción</b> .....	<b>20</b>
<b>6.2</b>	<b>Notificación</b> .....	<b>20</b>
<b>6.3</b>	<b>Publicación</b> .....	<b>21</b>

<b>7</b>	<b>Cesiones de dibujos y modelos comunitarios registrados .....</b>	<b>22</b>
7.1	Derechos de uso anterior para los DMC.....	22
7.2	Tasas.....	22
<b>8</b>	<b>Cesiones de marcas internacionales.....</b>	<b>23</b>



## 1 Introducción

Artículo 1, apartado 2, artículo 17, apartado 1 y artículo 24 del RMC  
Artículo 28 del RDC  
Artículo 23 del REDC

Las cesiones son cambios de titularidad de los derechos de propiedad de una marca comunitaria (MC) o de una solicitud de MC de una entidad a otra. Las MC y las solicitudes de marca comunitaria pueden ser transmitidas a un nuevo titular por parte del titular actual, principalmente mediante cesión o por sucesión legal. La cesión puede limitarse a algunos de los productos o servicios para los cuales se haya registrado la marca o solicitado su registro (cesión parcial). A diferencia de lo que ocurre con una licencia o una transformación, la cesión de una MC no afecta al carácter unitario de la misma. Por lo tanto, una MC no puede ser cedida «parcialmente» a *algunos* territorios o Estados miembros.

Las disposiciones del RDC o del REDC que tratan sobre la cesión de dibujos y modelos son casi idénticas a las disposiciones equivalentes del RMC o del REMC, respectivamente. Por lo tanto, lo indicado a continuación se aplica *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios, con las excepciones y particularidades que se establecen el apartado 7.

Artículo 16, artículo 17, apartados 5, 6 y 8, artículo 24 y artículo 87 del RMC  
Regla 31, apartado 8 y regla 84, apartado 3, letra g), del REMC

Previa petición, las cesiones de MC registradas se inscriben en el Registro y las cesiones de solicitudes de MC se anotan en los expedientes.

Las reglas relativas a la inscripción y los efectos jurídicos de la cesión son aplicables tanto a las MC como a las solicitudes de MC. La principal diferencia consiste en que, cuando se trate de una solicitud, su cesión se inscribe en el expediente de solicitud, en lugar de en el Registro. No obstante, en la práctica, los cambios de titularidad de una solicitud de MC o de una MC se inscriben en la misma base de datos. Aunque estas Directrices no hacen, por lo general, distinción entre la cesión de marcas y la de solicitudes de MC, se incluyen referencias especiales en los casos en que el tratamiento de las solicitudes difiere del previsto para las MC.

De conformidad con el artículo 17 del RMC, el registro de una cesión no es una condición para su validez. No obstante, si una cesión no ha sido registrada por la Oficina, la legitimación para actuar sigue siendo del titular registrado, lo cual significa, entre otros, que el nuevo titular no recibirá comunicaciones de la Oficina, en particular durante los procedimientos contradictorios o la notificación del plazo de renovación de la marca. Asimismo, de acuerdo con el artículo 16 del RMC, en todos los aspectos de la MC como objeto de propiedad que no queden definidos en las disposiciones del RMC, el domicilio del titular define la legislación nacional subsidiaria aplicable. Por todo lo anterior, resulta importante registrar una cesión en la Oficina para garantizar que quedan claros los derechos a la MC y a las solicitudes.

## 1.1 Cesiones

Artículo 17, apartados 1 y 2, del RMC

La cesión de una MC implica dos aspectos: su validez entre las partes y sus efectos sobre los procedimientos seguidos ante la Oficina, especialmente cuando atañe a su inscripción en el Registro (véase el apartado 1.2).

Con respecto a la validez de la cesión entre las partes, el RMC permite la cesión de una MC con independencia de la transmisión de la empresa a la que pertenezca (véase asimismo la sentencia de 30/3/2006, en el asunto C-259/04, «ELIZABETH EMANUEL», apartados 45 y 48).

### 1.1.1 Cesión

Artículo 17, apartado 3, del RMC

Salvo que la cesión se haga en cumplimiento de una sentencia, sólo será válida si se efectúa por escrito firmado por ambas partes. Este requisito formal para la validez de la cesión de una MC es aplicable con independencia de que, con arreglo a la legislación nacional reguladora de las cesiones de marcas (nacionales), la cesión sea válida sin necesidad de requisitos formales específicos, como la necesidad de que la cesión se efectúe por escrito y esté firmada por ambas partes.

### 1.1.2 Herencia

En caso de muerte del titular de una MC o solicitud de MC, sus herederos adquirirán la titularidad a través de la sucesión universal. Se aplican también a este caso las reglas previstas para la cesión.

### 1.1.3 Fusión

De modo similar, en caso de fusión de dos empresas que da lugar a la formación de una nueva empresa o la adquisición de una empresa por la otra, se produce una sucesión universal. Cuando se cede en su conjunto la empresa a la que pertenece la marca, existe una presunción de que la cesión incluye a la MC salvo si, de conformidad con la legislación que regula la cesión, se celebra un acuerdo en contrario o las circunstancias indican claramente lo contrario.

### 1.1.4 Legislación aplicable

Artículo 16 del RMC

Salvo disposición en contrario en el RMC, la cesión está sujeta a la legislación nacional del Estado miembro y determinada con arreglo a lo previsto en el artículo 16 del RMC. La legislación nacional declarada aplicable en esta disposición es la

legislación nacional en general, incluidas, por tanto, las normas de derecho privado internacional que remitan a la legislación de otro Estado.

## 1.2 Solicitud de inscripción de la cesión

Artículo 17, apartados 5-8, del RMC  
Regla 31 del REMC

La cesión afecta a los procedimientos seguidos ante la Oficina si se presenta una solicitud de inscripción de la misma y ésta se inscribe en el Registro o, en caso de solicitud de MC, en el correspondiente expediente de solicitud.

Artículo 17, apartado 7, del RMC

En cualquier caso, en 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 puede presentar observaciones ante la Oficina a fin de respetar los plazos. Si, por ejemplo, se pide la inscripción de la cesión de una solicitud de MC con respecto a la cual la Oficina ha planteado objeciones respecto a los motivos de denegación absolutos, el nuevo titular podrá contestar dichas objeciones (véase el apartado 5).

En esta parte de las Directrices se abordan los procedimientos relativos a la inscripción de la cesión. Al examinar la solicitud de inscripción de la cesión, la Oficina sólo analizará si se han presentado pruebas suficientes de la misma. No analizará la validez de la cesión.

## 2 Cesión frente a cambio de nombre

Regla 26 del REMC

Es necesario distinguir entre la cesión y el cambio de nombre del titular.

La solicitud de cambio del nombre del titular de un registro o solicitud de MC se tramita en procedimiento separado. Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, apartado 7.3, Cambio de nombre/dirección.

Regla 26, apartado 1, del REMC

En particular, no se produce cesión si una persona física cambia su nombre por razón de matrimonio o en virtud de un procedimiento oficial previsto al efecto, si se utiliza un seudónimo en lugar del nombre propio, etc. En todos estos casos, la identidad del titular no se ve afectada.

En caso de cambio del nombre de una persona jurídica, el criterio para distinguir entre la cesión y el simple cambio de nombre es el relativo al mantenimiento o no de la identidad de la persona jurídica (en cuyo caso deberá registrarse como cambio de nombre) (véase la resolución de 6/9/2010, en el asunto R 1232/2010-4 – «Cartier», apartados 12-14). Dicho de otro modo, si no existe la extinción de la persona jurídica

(es decir, en el caso de una fusión por adquisición, en que una empresa queda absorbida completamente por otra y deja de existir) y no se inicia una nueva persona jurídica (es decir, después de la fusión de dos empresas, que conduce a la creación de una nueva persona jurídica), sólo existe un cambio en la organización formal de la sociedad que ya existía, y no en la propia identidad. Por lo tanto, el cambio se registrará como un cambio de nombre, en su caso.

Por ejemplo, si una MC está a nombre de una empresa A y, como resultado de una *fusión* esta empresa queda absorbida por la empresa B, existe una cesión de activos de la empresa A a la empresa B.

Del mismo modo, durante la *división* de la empresa A en dos entidades separadas, una la empresa A original y la otra una nueva empresa B, si la MC que está a nombre de la empresa A pasa a formar parte de la propiedad de la empresa B, existirá una cesión de activos.

Por lo general, no existirá cesión si el número de inscripción de la empresa en el registro nacional de empresas sigue siendo el mismo.

Asimismo, existe, en principio, la presunción a priori de que existe una cesión de activos cuando se produce un cambio de país (no obstante, véase, la resolución de 24/10/2013, R. 546/2012-1 - «LOVE et al»)

En caso de que la Oficina tenga dudas sobre la legislación nacional aplicable que regula a la persona jurídica de que se trate, podrá solicitarle la información que estime conveniente a la persona que solicita la inscripción del cambio de nombre.

Por lo tanto, salvo disposición en contrario de la legislación nacional afectada, el cambio de tipo de empresa, siempre que no venga acompañado por una cesión de activos realizada mediante una fusión o una adquisición, será tratado como un cambio de nombre y no como una cesión.

Por otro lado, si el cambio de tipo de empresa es resultado de una fusión, una división o una transferencia de activos, en función de si la empresa absorbe o se separa de la otra o de qué empresa es la que cede activos a la otra, estaremos ante un caso de cesión.

## 2.1 Solicitud errónea de inscripción de un cambio de nombre

Artículo 133, apartado 1, del RMC Regla 26, apartados 1, 5-7, del REMC
---

Formulada una solicitud de inscripción de un cambio de nombre, aunque las pruebas demuestren que implica realmente una cesión de una MC o de una solicitud de MC, la Oficina informará de ello al solicitante de la inscripción y le invitará a que presente una solicitud de inscripción de la cesión, la cual tiene carácter gratuito. Dicha cesión está sujeta, no obstante, al pago de una tasa cuando está relacionada con la cesión de un dibujo o modelo (véase el apartado 7). La notificación establecerá un plazo de, por lo general, dos meses a partir de la fecha de su notificación. Si el solicitante de la inscripción acepta o no presenta pruebas en contrario y presenta la correspondiente solicitud de transferencia, la cesión será inscrita. Si el solicitante de la inscripción no

modifica su petición, es decir, si insiste en inscribir el cambio como un cambio de nombre, o si no responde, se denegará la solicitud de registro de un cambio de nombre. La parte interesada podrá interponer recurso contra esta resolución (véase la Decisión 2009-1 de 16 de junio de 2009 del Presidium de las Salas de Recurso sobre las Instrucciones a las Partes en el Procedimiento ante las Salas de Recurso).

En cualquier momento podrá presentarse una nueva solicitud de registro de la cesión.

## **2.2 Solicitud errónea de inscripción de una cesión**

Regla 31, apartados 1 y 6, del REMC
-------------------------------------

Formulada una solicitud de inscripción de una cesión, aunque implica realmente un cambio de nombre de una MC o de una solicitud de MC, la Oficina informará de ello al solicitante de la inscripción y le invitará a que dé su consentimiento para registrar las indicaciones relativas al titular de los expedientes que conserva la Oficina o en el Registro como cambio de nombre. La notificación establecerá un plazo de, por lo general, dos meses a partir de la fecha de la notificación. Si el solicitante de la inscripción está de acuerdo, se inscribirá el cambio de nombre. Si el solicitante de la inscripción no está de acuerdo, es decir, si insiste en inscribir el cambio como una cesión, o si no responde, se denegará la solicitud de registro de una cesión.

## **3 Requisitos formales y sustantivos de una solicitud de registro de una cesión**

La Oficina recomienda encarecidamente utilizar el formulario de Solicitud de inscripción para solicitar el registro de una cesión. El formulario es gratuito y puede descargarse en el sitio web de la Oficina (<http://www.oami.europa.eu>).

Desde la entrada en vigor del Reglamento nº 1042/05, por el que se modifica el RTMC, no es necesario abonar ninguna tasa para registrar una cesión.

### **3.1 Lenguas**

La solicitud de inscripción de una cesión debe presentarse:

Regla 95, letras a) y b) y regla 96, apartado 1, del REMC
---

- si se refiere a una solicitud de MC, en la primera o segunda lenguas señaladas en la misma;
- si se refiere a una MC registrada, en una de las lenguas de la Oficina.

Si la solicitud se refiere a más de una solicitud de MC, el solicitante de la inscripción debe elegir una lengua de solicitud que sea común a todas las MC. En caso de que no se disponga de una lengua en común, deberá presentar solicitudes separadas.

Si la solicitud se refiere al menos a un registro de MC, el solicitante de la inscripción deberá seleccionar una de las cinco lenguas de la Oficina.

Regla 76, apartado 3, del REMC

Si la Oficina lo exige expresamente, los poderes podrán presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión Europea.

Regla 96, apartado 2, del REMC

Los documentos justificativos deben presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Esta regla se aplicará a cualquier documento remitido como prueba acreditativa de la cesión, tal como el Documento de Cesión o el Certificado de Cesión, la escritura de cesión, un extracto del registro mercantil o la declaración de aceptación de la inscripción del sucesor en el título como nuevo titular.

Regla 98 del REMC

Si los documentos justificativos no se presentan ni en una lengua oficial de la Unión Europea ni en la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir una traducción a esta última o, a elección del solicitante de la inscripción, a cualquier lengua de la Oficina. La Oficina señalará un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de dicha comunicación. Si no se entrega la traducción en este plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se considerará no presentado.

### **3.2 Solicitud presentada para más de una marca**

Regla 31, apartado 7, del REMC

Puede presentarse una sola solicitud de inscripción de una cesión en relación con varias MC o solicitudes de MC siempre que el titular original y el nuevo coincidan en todos los casos. Esto tiene la ventaja de que sólo deben aportarse una vez las diversas referencias y que sólo debe adoptarse una decisión.

Habrá que presentar solicitudes separadas cuando el titular original y el nuevo no sean estrictamente idénticos para cada marca. Este es el caso, por ejemplo, cuando exista un cesionario de la primera marca y varios cesionarios de otra marca, aunque el cesionario de la primera marca sea uno de estos últimos. No resulta relevante si los representantes coinciden.

Si se presenta una única solicitud en dichos casos, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad. El solicitante de la inscripción podrá subsanar la objeción limitando la solicitud a los registros o solicitudes de MC correspondientes a un mismo y único titular original y al mismo titular nuevo, o declarando su consentimiento para que se tramite su solicitud en dos o más procedimientos diferentes. En caso contrario, se denegará la solicitud en su conjunto. La parte interesada podrá interponer recurso contra esta resolución.

### 3.3 Partes en el procedimiento

Artículo 17, apartado 5, del RMC  
Regla 31, apartado 5, del REMC

La solicitud de inscripción de una cesión puede ser formulada por el titular o titulares originales (el titular o titulares de la MC, tal como aparece en el Registro o el solicitante o solicitantes de MC, tal como aparece en el archivo de solicitud de MC) o por el titular o titulares nuevos (el «cesionario» o los cesionarios, es decir, la persona o personas que aparecerán como el titular cuando se registre la cesión).

La Oficina normalmente se comunicará con el solicitante de la inscripción. En caso de duda, la Oficina podrá exigir aclaraciones de todas las partes.

### 3.4 Requisitos formales

Regla 1, apartado 1, letra b), regla 31, apartados 1 y 2, regla 79, del REMC

La solicitud de registro de la cesión debe constar de:

- el número de registro o de la solicitud del registro o solicitud de MC;
- los datos sobre el nuevo titular;
- si el nuevo titular designa un representante, el nombre y la dirección profesional de éste;
- la firma de la persona o personas solicitantes de la inscripción;
- la prueba de la cesión tal como se especifica en el apartado 3.5 a continuación.

Véanse en el apartado 4 los requisitos adicionales para el caso de cesión parcial.

#### 3.4.1 Indicación del número de registro

Regla 31, apartado 1, letra a), del REMC

Ha de indicarse el número de registro de la marca.

#### 3.4.2 Datos del nuevo titular

Regla 1, apartado 1, letra b) y regla 31, apartado 1, letra b), del REMC

Los datos del nuevo titular que deben indicarse son su nombre, dirección y nacionalidad, si se trata de una persona física. Si se trata de una persona jurídica, el solicitante de la inscripción debe indicar la denominación oficial y debe incluir la forma jurídica de la persona, que se podrá abreviar de la manera usual (por ejemplo, S.L., S.A, Ltd., PLC, etc.). Tanto las personas físicas como las personas jurídicas deben indicar el Estado en que están domiciliadas o tienen su sede o establecimiento. **La Oficina recomienda encarecidamente que se indique el Estado de constitución**

**de las empresas estadounidenses, en su caso, para diferenciar claramente entre los distintos titulares en su base de datos.** Estos datos corresponden a las indicaciones relativas al solicitante exigidas para una nueva solicitud de MC. No obstante, si la Oficina ya ha asignado un número de identificación al nuevo titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre del nuevo titular.

El impreso facilitado por la Oficina requiere también la indicación del nombre del titular original. Esta indicación facilitará el tratamiento del expediente por parte de la Oficina y de las partes.

### 3.4.3 Nombre y dirección del representante

Regla 77 del REMC  
Artículo 93, apartado 1, del RMC  
Regla 76, apartados 1, 2 y 4, del REMC

Las solicitudes de registro de una cesión pueden ser presentadas y firmadas por representantes en nombre del titular del MC o del nuevo titular.

Si el nuevo titular designa un representante que firme la solicitud, tanto la Oficina como, en el contexto de un procedimiento contradictorio, la otra parte del procedimiento podrá exigir que se presente un poder. En ese caso, si el representante no presenta un poder, el procedimiento continuará como si no se hubiera designado representante.

Si el representante designado por el titular original es designado también como tal por el nuevo titular, dicho representante podrá firmar la solicitud en nombre de ambos, y deberá aportar asimismo un poder firmado por el nuevo titular. Se le podrá invitar a que aporte asimismo un poder firmado por el nuevo titular.

Artículo 92, apartado 3, y artículo 93, apartado 1, del RMC

Lo anteriormente expuesto es de aplicación no sólo a los representantes con arreglo al artículo 93 del RMC (abogados y representantes autorizados inscritos en la lista que a tal efecto lleva la Oficina), sino también a los empleados que actúen en nombre de su empresa y, en las condiciones previstas en el apartado 3 del artículo 92 del RMC, en nombre de otra persona jurídica (empresa) que esté económicamente vinculada a aquélla.

Regla 77, regla 83, apartado 1, letra h), del REMC

Se entenderá que el poder general extendido en el impreso facilitado por la Oficina incluye las facultades necesarias para formular y firmar solicitudes de inscripción de cesiones.

El poder especial será examinado para determinar si no excluye la facultad de solicitar la inscripción de cesiones.



Artículo 92, apartado 2, del RMC

Si el solicitante de la inscripción es el nuevo titular y dicho nuevo titular no tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo en la Comunidad, deberá estar representado a efectos del procedimiento de inscripción de la cesión por una persona que pueda representar profesionalmente a terceros ante la Oficina (un abogado o representante autorizado inscrito en la lista que a tal efecto lleva la Oficina). Véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 5, Representación profesional.

### 3.4.4 Firmas

Regla 31, apartado 1, letra d), regla 31, apartado 5, regla 79, del REMC

Los requisitos relativos a la persona facultada para formular la solicitud y a la firma han de contemplarse en relación con el requisito de aportación de la prueba acreditativa de la cesión. El principio es que las firmas del titular original o titulares originales y del nuevo titular o nuevos titulares han de aparecer junta o separadamente en la solicitud o en un documento justificativo. En caso de cotitularidad, todos los cotitularios deberán firmar o nombrar a un representante común.

Regla 31, apartado 5, letra a), del REMC

Si tanto el titular original como el nuevo titular firman la solicitud, basta con ello y no se requieren pruebas adicionales.

Regla 31, apartado 5, letra b), del REMC

Si el nuevo titular es el solicitante de la inscripción y ésta va acompañada de una declaración firmada por el titular original en la que otorga su acuerdo al registro de aquél como nuevo titular, también bastará con ello y no se requerirán pruebas adicionales.

Si el representante designado por el titular original es designado también como tal por el nuevo titular, dicho representante podrá firmar la solicitud en nombre de ambos, y no se requieren pruebas adicionales. Sin embargo, cuando el representante que firma en nombre tanto del titular original como del nuevo no es el representante registrado (es decir, en una solicitud que designa simultáneamente al representante y cede la MC), la Oficina contactará al solicitante de la inscripción para solicitarle pruebas de la transferencia (poder firmado por el titular original, prueba de la cesión, confirmación de la cesión por parte del titular original o de su representante registrado).

### 3.5 Prueba de la cesión

Artículo 17, apartados 2 y 3, del RMC  
Regla 31, apartado 1, letra d) y apartado 5, letras a)-c), regla 83, apartado 1, letra d), del REMC

Sólo puede inscribirse la cesión si se acredita debidamente mediante documentos que establezcan la cesión, como la copia de la escritura de cesión. Sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente, no se requerirá copia de la escritura de cesión:

- si el nuevo titular o su representante presenta la solicitud de registro de la cesión por iniciativa propia o si ésta va acompañada de una declaración por escrito firmada por el titular original (o su representante) en la que éste otorga su acuerdo a la inscripción de la cesión; o
- si la solicitud de inscripción de la cesión está firmada tanto por el titular original (o su representante) y por el nuevo titular (o su representante); o
- si la solicitud de inscripción de la cesión va acompañada tanto por un formulario de cesión rellenado (inscripción) o un documento firmado tanto por el titular original (o su representante) y por el nuevo titular (o su representante).

Las partes del procedimiento también pueden utilizar los formularios preparados con arreglo al Tratado sobre el Derecho de Marcas, disponible en la página web de la OMPI (<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/forms.html>). Estos formularios son el Documento de Transferencia – documento en el que las partes declaran que se ha realizado la cesión – y el Certificado de Transferencia, que es un documento en el que las partes declaran que se ha realizado la cesión. Ambos documentos, debidamente cumplimentados, constituyen prueba suficiente de la cesión.

No obstante, no se excluyen otros medios de prueba, por lo que pueden presentarse el propio contrato (la escritura) o cualquier otro documento acreditativo de la cesión.

Cuando la marca haya sido sometida a varias cesiones sucesivas y/o a cambios de titularidad y estos no hayan sido previamente inscritos en el Registro, bastará con entregar la cadena de pruebas en la que se muestren los eventos que conforman la relación entre el antiguo y el nuevo titular, sin necesidad de cumplimentar solicitudes de asiento registral separadas para cada cambio.

Si la cesión de la marca es consecuencia de la transmisión de la totalidad de la empresa del titular original, a menos que se aporte prueba según lo anteriormente indicado, deberá presentarse el documento en el que figure la transmisión o cesión de la empresa en su conjunto.

Si la cesión se debe a una fusión u otro tipo de sucesión universal, el titular original no estará disponible para la firma de la solicitud. En estos casos, la solicitud deberá acompañarse de los documentos necesarios para acreditar la fusión o la sucesión universal, tales como extractos del registro mercantil, etc. La Oficina podrá no solicitar pruebas adicionales si los hechos le son ya conocidos, por ejemplo en virtud de procedimientos paralelos.

Cuando la cesión de la marca sea consecuencia de un derecho real, de una ejecución forzosa de bienes o de un procedimiento de insolvencia, el titular original no podrá firmar la solicitud. En estos casos, la solicitud deberá ir acompañada de una resolución judicial definitiva por la cual se transfiere la titularidad de la marca al beneficiario.

No se requiere que los documentos justificativos estén legalizados, ni tampoco hay que remitir los originales. Los documentos originales formarán parte del expediente y, por lo tanto, no serán devueltos a la persona que los presentó, bastando con copias simples.

Si la Oficina tuviera motivos para dudar de la precisión o veracidad de un documento, podrá solicitar pruebas adicionales.

La Oficina examinará estos documentos sólo a efectos de si prueban efectivamente lo indicado en la solicitud, es decir, la identidad de las marcas afectadas y de las partes, y la existencia de una cesión. La Oficina no se pronuncia ni considera cuestiones contractuales o legales que deriven de la legislación nacional (véase la sentencia de 9/9/2011, en el asunto T-83/09 «CRAIC», apartado 27). En caso de que se planteen dudas, serán los tribunales nacionales quienes tratarán sobre la legalidad de la propia cesión.

### **3.6 Requisitos de fondo**

Artículo 17, apartado 4, del RMC

La Oficina no inscribirá la cesión si de los documentos de ésta se deduce de forma manifiesta que, debido a la cesión, la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a no ser que el nuevo titular acepte limitar dicha inscripción a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa.

Para más información sobre la práctica de la Oficina con relación al artículo, 7, apartado 1, letra e) del RMC, véase Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos.

### **3.7 Procedimiento para la subsanación de las irregularidades**

Artículo 17, apartado 7, del RMC  
Regla 31, apartado 6 y regla 67, apartado 1, del REMC

Si se detecta alguna de las irregularidades anteriormente señaladas, la Oficina invitará al solicitante a subsanarla en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación. La notificación se dirigirá a la persona que haya solicitado la inscripción de la cesión o a su representante, si lo ha designado. La Oficina no informará automáticamente a la otra parte en la cesión, a menos que en su caso resulte procedente.

Si la persona que formula la solicitud no subsana la irregularidad, no aporta las pruebas adicionales necesarias o no consigue convencer a la Oficina de que las objeciones no están justificadas, ésta denegará la solicitud. La parte interesada podrá interponer recurso contra esta resolución.

## 4 Cesión parcial

Artículo 17, apartado 1, del RMC  
Regla 32 del REMC

La cesión parcial es una cesión referida sólo a una parte de los productos o servicios comprendidos en la MC o la solicitud de MC. Implica la distribución de la lista original de productos y servicios entre los que se mantienen en el registro o solicitud de MC restante y los correspondientes a una nueva lista. Si hay una cesión parcial, la Oficina emplea una terminología especial para identificar a las marcas. Al inicio del procedimiento hay una marca «original», que es para la que se solicita una cesión parcial. Después del registro de la cesión, existirán dos marcas: una es una marca que ahora tiene menos productos y servicios y que se denomina la marca «restante» y otra es la marca «nueva» que tiene algunos de los productos y servicios de la marca original. La marca «restante» mantiene el número de marca comunitaria de la marca «original» mientras que la «nueva» marca tiene un nuevo número de marca comunitaria.

La cesión no puede afectar al carácter unitario de la marca comunitaria, por lo tanto, una MC no puede ser cedida «parcialmente» a *algunos* territorios.

Si hay dudas acerca del carácter parcial o no de la cesión, la Oficina informará al solicitante de la inscripción y le invitará a hacer las aclaraciones pertinentes.

Puede haber también cesión parcial cuando la solicitud se refiere a más de una marca comunitaria o solicitudes de MC. Se aplicarán las reglas indicadas a continuación a todas las marcas o solicitudes de MC incluidas en la solicitud de cesión.

### 4.1 Reglas para la distribución de las listas de productos y servicios

Artículo 43 del RMC  
Regla 2 y regla 32, apartado 1, del REMC

En la solicitud de inscripción de una cesión parcial deben indicarse los productos y servicios a los que se refiere (la lista de productos y servicios correspondientes al «nuevo» registro). Los productos y servicios se distribuirán entre la MC original o solicitud de MC y la nueva, de modo que no se superpongan. Las dos especificaciones reunidas no pueden resultar más amplias que la especificación original.

Por tanto, las indicaciones han de ser claras e inequívocas. Por ejemplo, si se trata de una MC referida a productos y servicios de varias clases y la «división» entre el nuevo

y el antiguo registro se hace por clases completas, bastará con indicar las clases correspondientes al registro nuevo o al restante.

Si la solicitud de cesión parcial comprende productos y servicios ya mencionados expresamente en la lista original, la Oficina retendrá automáticamente los productos y servicios no mencionados en la solicitud de cesión de la MC o de la solicitud de MC originales. Por ejemplo: si la lista original comprende los productos A, B y C, y la solicitud se refiere a los productos C, la Oficina mantendrá los productos A y B en el registro restante y creará otro nuevo para los productos C.

De conformidad con la Comunicación n° 2/12 del Presidente de la Oficina de 20/6/2012, se considerará que las marcas comunitarias presentadas antes del 21/6/2012 que reivindiquen un título de clase concreta comprenden 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 (véase la Comunicación n° 02/12, apartados V y VI).

Si la solicitud de cesión parcial se refiere a productos o servicios no expresamente mencionados en la lista original pero que encajan en el significado literal de una indicación genérica en ella comprendida, será aceptada siempre que la lista no resulte ampliada. Para la valoración de si se produce una limitación o una ampliación de la lista se utilizan las reglas generalmente aplicables a este tipo de situaciones (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación).

No obstante, se considerará que las marcas presentadas el 21/6/2012 o más tarde que soliciten sólo las indicaciones generales de un título de clase en particular comprenden el significado literal de dicho título de clase y sólo podrán ser objeto de una cesión parcial (véase la Comunicación n° 02/12, apartados VII y VIII).

Se considerará que las marcas presentadas después del 21/6/2012 que reivindican las indicaciones generales de un título de clase particular más la lista alfabética comprenden el significado literal de dicho título de clase más la lista alfabética de productos y servicios afectados por dicha clase en la edición de la Clasificación de Niza en vigor en el momento en que se llevó a cabo la presentación y sólo podrá ser objeto de cesión parcial (véase la Comunicación n° 02/12, apartados VII y VIII).

En todos los casos, se recomienda encarecidamente presentar una lista clara y precisa de los productos y servicios que se cederán, así como una lista clara y precisa de los productos y servicios que permanecen en el registro original. Además, debe aclararse la lista original. Por ejemplo, si la lista original se refería a «bebidas alcohólicas» y la cesión se refiere al «whisky» y la «ginebra», la lista original deberá modificarse para limitarla a las «bebidas alcohólicas, excepto el whisky y la ginebra».

## 4.2 Objeciones

Regla 31, apartado 6 y regla 32, apartado 3, del REMC
---

Si la solicitud no se ajusta a las reglas anteriormente explicadas, la Oficina invitará al solicitante de la inscripción a subsanar las irregularidades. Si no se subsanan, la

Oficina denegará la solicitud. La parte interesada podrá interponer recurso contra esta resolución.

Si, como consecuencia del intercambio de comunicaciones, la lista definitiva de productos y servicios del registro restante fuese diferente de la lista presentada en la solicitud de MC, la Oficina se pondrá en contacto no sólo con el nuevo titular, si éste es la parte solicitante de la inscripción de la cesión parcial, sino también con el titular original, que sigue siendo la persona facultada para disponer de la lista del registro original. La Oficina hará los cambios en la lista original previo consentimiento del titular original. Si no se consigue el acuerdo dentro del plazo señalado por la Oficina, la solicitud de inscripción de la cesión se denegará. La parte interesada podrá interponer recurso contra esta resolución.

### **4.3 Creación de un nuevo registro o solicitud de MC**

Artículo 88 del RMC Regla 32, apartado 4, reglas 88 y regla 89, del REMC
---

La cesión parcial da lugar a la creación de una nueva solicitud o registro de MC, para la cual la Oficina abrirá un expediente separado que estará constituido por una copia completa del expediente electrónico de la solicitud o registro original de MC, la solicitud de inscripción de la cesión y la correspondencia relativa a la misma. Se asignará un nuevo número de expediente a esta nueva solicitud o registro. Este tendrá la misma fecha de presentación y, en su caso, de prioridad, que la solicitud o registro original de la MC. Si la cesión parcial se refiere a una solicitud de MC, la nueva solicitud estará sujeta a las restricciones en materia de consulta pública de archivos establecidas en el artículo 88 del RMC.

Con respecto a la solicitud o registro de MC original, la Oficina incluirá en su expediente una copia de la solicitud de inscripción de la cesión, que no incluirá normalmente copias de la correspondencia posterior relativa a la misma.

## **5 Cesión en el curso de otros procedimientos y cuestiones relativas a las tasas**

Artículo 17, apartados 6 y 7, del RMC
---------------------------------------

Sin perjuicio del derecho a actuar desde el momento en que la Oficina reciba la solicitud de inscripción de la cesión cuando se hayan establecidos plazos, el nuevo titular se convertirá automáticamente en parte de cualquier procedimiento relativo a la marca en cuestión desde el momento de la inscripción de la cesión.

La presentación de la solicitud de inscripción de la cesión no tiene efectos sobre los plazos ya en curso o establecidos por la Oficina, incluidos los relativos al pago de tasas. No se establecerán nuevos plazos para el pago. El nuevo titular adquiere la obligación de pagar todas las tasas devengadas a partir de la fecha de inscripción de la cesión.

Por lo tanto, durante el período entre la presentación de la solicitud de inscripción de la cesión y la confirmación de la Oficina de su inscripción efectiva en el Registro o en el expediente, resulta importante que el titular original y el nuevo titular colaboren activamente en la comunicación de los plazos y la correspondencia recibida durante el procedimiento *inter partes*.

## 5.1 Cuestiones específicas relativas a las cesiones parciales

Regla 32, apartado 5, del REMC

En caso de cesión parcial, la nueva MC o solicitud de MC estará en la misma fase procedimental que la MC o solicitud de MC original (restante). Todo plazo pendiente con respecto a la MC o a la solicitud de MC original se considerará pendiente tanto para ésta como para la nueva. Tras la inscripción de la cesión, la Oficina tramitará cada MC o solicitud de MC con carácter independiente y las resolverá por separado.

Si la MC o la solicitud de MC está sujeta al pago de tasas y éstas han sido abonadas por el titular original, el nuevo titular no estará obligado a pagar recargo alguno. La fecha aplicable será la de inscripción de la cesión en el registro o en los expedientes. Por tanto, si la tasa correspondiente a la MC o la solicitud de MC pendiente se paga tras la presentación de la solicitud de inscripción de la cesión pero antes de que se realice ésta, no habrá que pagar recargo.

Artículo 26, apartado 2, del RMC  
Regla 4, regla 9, apartados 3 y 5, del REMC  
Artículo 2, apartados 2 y 4, del RTMC

Si la cesión parcial comprende una solicitud de MC y no se han pagado aún total o parcialmente las tasas por clase, la Oficina procederá a inscribir la cesión en el expediente de la solicitud de MC restante y a crear una nueva solicitud de MC según lo anteriormente descrito.

Si la solicitud de MC se refería originalmente a más de tres clases y requería, por tanto, el pago de tasas por clase, el examinador tramitará el caso, tras la inscripción de la cesión en los expedientes y la creación de una nueva solicitud de MC, del modo siguiente.

Si se hubieran pagado tasas por clase antes de la inscripción de la cesión pero no se debieran tales tasas porque la solicitud de MC restante se refiera a tres o menos de tres clases, no se reembolsarán las cantidades pagadas, porque se abonaron correctamente en su momento.

En los demás casos, el examinador tramitará por separado la solicitud de MC restante y la nueva, sin exigir el pago de una nueva tasa de base por la nueva solicitud. Las tasas por clase correspondientes a la solicitud restante y a la nueva se determinarán con arreglo a la situación existente tras la inscripción de la cesión. Por ejemplo, si la solicitud original se refería a siete clases y la restante sólo a tres, mientras que la nueva se refiere a cuatro, no habrá que pagar tasas por clase por la solicitud restante, pero sí una tasa por clase por la nueva solicitud. Si la cesión afecta únicamente a algunos de los productos y servicios de una clase particular y no a otros, dicha clase

deberá abonarse tanto por la solicitud restante como por la nueva solicitud. Si la Oficina ha señalado ya un plazo para el pago de la tasa por clase y éste aún no ha expirado, el plazo se cancelará para permitir esta determinación en función de la situación tras la inscripción de la cesión.

Artículo 47, apartados 1, 3 y 4, del RMC Regla 30, apartados 2 y 4, del REMC
---

Si la solicitud de inscripción de una cesión parcial se refiere a un registro de MC cuya renovación debe solicitarse, es decir, si se presenta dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro original y hasta seis meses después de la misma, la Oficina procederá a inscribir la cesión y tramitará dicha renovación y sus correspondientes tasas del modo siguiente.

Si no se ha presentado la solicitud de renovación y no se han pagado las tasas antes de la inscripción de la cesión, se aplican las reglas generales, incluidas las relativas al pago de tasas, tanto al registro restante como al nuevo (solicitudes separadas, pago separado de tasas, en su caso).

Si se ha presentado la solicitud de renovación antes de la inscripción de la cesión, tal solicitud será también válida para la nueva MC. No obstante, aunque el titular original sigue siendo parte en el procedimiento de renovación del registro de MC restante, el nuevo titular se convierte automáticamente en parte del procedimiento de renovación del nuevo registro.

En estos casos, si se ha presentado una solicitud de renovación pero no se han pagado las correspondientes tasas antes de la inscripción de la cesión, las tasas que deben pagarse se determinarán con arreglo a la situación existente tras dicha inscripción. Esto significa que tanto el titular del registro de MC restante como el del nuevo registro han de pagar la tasa de base de renovación y todas las tasas por clase.

Si además de presentar una solicitud de renovación antes de la inscripción de la cesión se han pagado también antes de esa fecha todas las tasas de renovación correspondientes, no habrá que pagar tasas adicionales de renovación tras la citada inscripción. Por otra parte, no habrá reembolso alguno por razón de cualesquiera tasas por clase ya abonadas.

## **5.2 Cesión y procedimiento *inter partes***

Si se presenta una solicitud de inscripción de la cesión durante un procedimiento *inter partes*, pueden plantearse diferentes situaciones. Para los registros o solicitudes de MC anteriores en que esté basada la oposición/anulación, el nuevo titular sólo podrá ser parte del procedimiento (o presentar observaciones) una vez que la Oficina haya recibido la solicitud de inscripción de la cesión. El principio básico consiste en que el nuevo titular se subroga en la posición del titular original en el procedimiento. La práctica de la Oficina en relación con las cesiones en oposición se describe en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, apartado 6.5, Cambio de partes.



## **6 Inscripción, notificación y publicación**

### **6.1 Inscripción**

Artículo 17, apartado 5, del RMC  
Regla 31, apartado 8 y regla 84, apartado 3, letra g), del REMC

Si la solicitud de inscripción de una cesión cumple todos los requisitos, si afecta a una MC registrada, la cesión se inscribirá en el Registro o, en caso de solicitud de MC, la Oficina inscribirá la cesión en el correspondiente expediente.

La inscripción contendrá los siguientes datos:

- la fecha de inscripción de la cesión;
- el nombre y la dirección del nuevo titular;
- el nombre y la dirección del representante del nuevo titular, si lo hay.

En caso de cesión parcial, la inscripción contendrá asimismo:

- la mención del número de la inscripción original y de la nueva inscripción;
- la lista de productos y servicios restantes en la inscripción original; y
- la lista de productos y servicios de la nueva inscripción.

### **6.2 Notificación**

La Oficina informará al solicitante de la inscripción sobre el registro de la cesión.

Si se refiere también al menos a una solicitud de MC, la notificación deberá contener la correspondiente mención a la inscripción de la cesión en los expedientes de la Oficina.

Con respecto a la notificación a la otra parte, hay que distinguir entre los casos de cesión completa y los de cesión parcial.

Artículo 17, apartado 5, del RMC  
Regla 84, apartado 5, del REMC

En caso de cesión completa, la notificación se remitirá a la parte que presentó la solicitud de inscripción de la cesión, es decir, al solicitante de dicha inscripción.

No se informará a la otra parte:

- si el representante del titular original es designado también como representante del nuevo titular (en dicho caso el representante recibirá una comunicación en nombre de ambas partes); o
- si el titular original ha dejado de existir (muerte, fusión).

En los demás casos, se informará a la otra parte sobre el resultado del procedimiento, es decir, sobre la inscripción de la cesión. La otra parte no recibirá información durante

el procedimiento, salvo si surgen graves dudas sobre la legalidad de la solicitud de inscripción de la cesión o sobre la propia cesión.

Regla 32, apartados 3 y 4, del REMC

En caso de cesión parcial, tanto el titular de la MC restante y el titular de la nueva MC deben recibir una notificación, pues afecta necesariamente a dos solicitudes o registros de MC. Por tanto, se emitirá una notificación separada para el nuevo solicitante por cada solicitud de MC parcialmente cedida. En caso de cesión parcial de un registro de MC, la Oficina emitirá una notificación al nuevo titular por cada inscripción, que contendrá, en su caso, indicaciones relativas al pago de las tasas de renovación. Se emitirá una notificación separada al titular del registro de MC restante.

Por otra parte, si en caso de cesión parcial la lista de productos y servicios que quedarán en la solicitud o registro de MC original ha de ser aclarada o modificada, esta aclaración o modificación requerirá la aceptación del titular de la solicitud o registro de MC restante (véase el apartado 4.2 anterior).

### **6.3 Publicación**

Artículo 17, apartado 5, del RMC  
Regla 84, apartado 3, letra g), regla 85, apartado 2, del REMC

Con respecto a los registros de MC, la Oficina publicará en la parte C del Boletín de Marcas Comunitarias las inscripciones del Registro de cesiones.

Artículo 39 del RMC  
Regla 12 y regla 31, apartado 8, del REMC

Si la solicitud de inscripción de una cesión se refiere a una solicitud de MC ya publicada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 39 del RMC y en la Regla 12 del REMC, la publicación del registro de la marca y la inscripción mencionarán al nuevo titular desde el principio. La publicación de la inscripción hará referencia a la publicación previa.

Artículo 39 del RMC  
Regla 12 del REMC

Si la cesión se refiere a una solicitud de MC no publicada, la publicación con arreglo al artículo 39 del RMC y la regla 12 del REMC contendrá el nombre del nuevo titular sin indicación alguna de haberse producido una cesión de la solicitud. Esto mismo se aplicará en caso de que la cesión de una solicitud de MC no publicada tenga carácter parcial.

## 7 Cesiones de dibujos y modelos comunitarios registrados

Artículo 1, apartado 3, artículo 27, artículo 28, artículo 33, artículo 34 y artículo 107, apartado 2, letra f), del RDC  
Artículo 23, artículo 61, apartado 2, artículo 68, apartado 1, letra c) y artículo 69, apartado 2, letra i), del REDC  
Anexos nº 16 y 17 del RTDC

Las disposiciones legales incluidas en el RDC, REDC y RTDC para las cesiones concuerdan con las disposiciones correspondientes del RMC, REMC y RTMC.

Por lo tanto, tanto los principios como el procedimiento de inscripción de las cesiones de marcas son aplicables *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios.

Sólo existen algunas excepciones y especificidades, que se señalan a continuación.

### 7.1 Derechos de uso anterior para los DMC

Artículo 22, apartado 4, del RDC

El derecho basado en el uso anterior de un DMC sólo podrá transmitirse, si el tercero que es titular del derecho antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de DMC es una empresa, junto con la parte de esa empresa en el marco de la cual se haya efectuado el uso o se hayan realizado los preparativos.

### 7.2 Tasas

Anexos nº 16 y 17 del RTDC

Debe abonarse una tasa de 200 EUR por dibujo o modelo cuya cesión vaya a inscribirse, y no por varias solicitudes. Lo mismo puede decirse de la tasa máxima de 1000 EUR si se presentan varias solicitudes.

Ejemplo 1: De una solicitud múltiple para 10 dibujos o modelos, se ceden 6 dibujos o modelos al mismo cesionario. La tasa es de 1000 EUR siempre que se presente una única solicitud de inscripción para estas 6 cesiones o si se presentan en el mismo día varias solicitudes de inscripción de cesiones.

Ejemplo 2: De una solicitud múltiple para 10 dibujos o modelos, se ceden 5 dibujos o modelos al mismo cesionario. La cesión también se refiere a otro dibujo o modelo que no está incluido en la solicitud múltiple. La tasa es de 1000 EUR siempre que:

- sólo se presente una única solicitud de inscripción de dichas 6 cesiones o se presentan varias solicitudes el mismo día; y
- el titular del dibujo o modelo comunitario y el cesionario son los mismos en los 6 casos.

## 8 Cesiones de marcas internacionales

Gracias al Sistema de Madrid se puede realizar el «cambio de titularidad» de un registro internacional. Todas las solicitudes de inscripción de un cambio de titularidad deberán presentarse mediante el formulario MM5 directamente en la Oficina Internacional por el titular de la inscripción o en la Oficina nacional por el titular de la inscripción o en la Oficina nacional por el nuevo titular (cesionario). El nuevo titular no podrá presentar la solicitud de inscripción de la cesión directamente en la Oficina Internacional. No podrá utilizar un formulario de Solicitud de inscripción de la OAMI.

La información detallada sobre los cambios de titularidad puede encontrarse en los apartados B.II.60.01-67.02 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid ([www.wipo.int/madrid/es/guide/](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/)).

***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 3***

***LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO  
DE PROPIEDAD***

***CAPÍTULO 2***

***LICENCIAS***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
1.1	Contratos de licencia .....	4
1.2	Legislación aplicable .....	4
1.3	Ventajas del registro de una licencia.....	5
<b>2</b>	<b>Registro de una licencia para una marca comunitaria o una solicitud de marca comunitaria</b> .....	<b>6</b>
2.1	Formulario y solicitudes de más de una licencia.....	6
2.2	Lenguas .....	6
2.3	Tasas .....	7
2.4	<b>Solicitantes y contenido obligatorio de la solicitud</b> .....	<b>7</b>
2.4.1	Solicitantes .....	7
2.4.2	Indicaciones obligatorias respecto a la marca comunitaria objeto de la licencia y el licenciatario .....	8
2.4.3	Requisitos aplicables al solicitante – Firma, prueba de la licencia y representación .....	8
2.4.4	Representación .....	10
2.5	<b>Información opcional en la solicitud</b> .....	<b>11</b>
2.6	<b>Examen de la solicitud de registro</b> .....	<b>12</b>
2.6.1	Tasas .....	12
2.6.2	Examen de los requisitos formales obligatorios .....	12
2.6.3	Examen de los elementos opcionales .....	14
2.7	<b>Procedimiento de registro y publicaciones</b> .....	<b>15</b>
<b>3</b>	<b>Cancelación o modificación de una licencia relativa a una marca comunitaria o una solicitud de marca comunitaria</b> .....	<b>16</b>
3.1	<b>Competencia, lenguas, presentación de la solicitud</b> .....	<b>16</b>
3.2	<b>Solicitante</b> .....	<b>16</b>
3.2.1	Cancelación de una licencia.....	17
3.2.2	Modificación de una licencia.....	17
3.3	<b>Contenido de la solicitud</b> .....	<b>18</b>
3.4	<b>Tasas</b> .....	<b>18</b>
3.4.1	Cancelación de una licencia.....	18
3.4.2	Modificación de una licencia.....	19
3.5	<b>Examen de la solicitud</b> .....	<b>19</b>
3.5.1	Tasas .....	19
3.5.2	Examen de la Oficina .....	19
3.6	<b>Registro y publicación</b> .....	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Cesión de una licencia para una marca comunitaria o solicitud de marca comunitaria</b> .....	<b>20</b>
4.1	<b>Definición de cesión de una licencia</b> .....	<b>20</b>

4.2	Normas aplicables.....	20
5	Registro de licencias relativas a dibujos y modelos comunitarios registrados.....	21
5.1	Dibujos y modelos comunitarios registrados .....	21
5.2	Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados.....	21
6	Registro de licencias para marcas internacionales.....	22

## 1 Introducción

Artículos 22, 23 y 24, del RMC  
Artículos 27, 32 y 33, del RCD

Las marcas comunitarias (MC) registradas y las solicitudes de marca comunitaria podrán ser objeto de contratos de licencia (licencias).

Tanto los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC) como las solicitudes de registro de un dibujo o modelo comunitario podrán ser objeto de licencias.

En los apartados 1 y 4 que figuran a continuación se examinan las licencias de marca relativas a las marcas comunitarias y a las solicitudes de marcas comunitarias. Las disposiciones contenidas en los reglamentos RDC y REDC que regulan las licencias de dibujos y modelos son prácticamente idénticas a las disposiciones equivalentes respectivas del RMC y del REMC. En consecuencia, la exposición que figura a continuación se aplicará *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios. En el apartado 5 se indican las excepciones y especificidades inherentes a los dibujos y modelos comunitarios. Las excepciones y especificidades inherentes a las marcas internacionales se detallan en el apartado 6.

### 1.1 Contratos de licencia

Una licencia de marca es un contrato en virtud del cual el titular o solicitante (en lo sucesivo, el «titular») de una marca (cesionario) autoriza a un tercero (el licenciataria) el uso de la marca en el tráfico económico, al tiempo que conserva su titularidad, conforme a las modalidades y condiciones estipuladas en el contrato.

Una licencia remite a aquella situación en la que los derechos del licenciataria respecto a la MC derivan de una relación contractual con el titular. La mera tolerancia o consentimiento unilateral del titular de la marca al uso de la misma por parte de un tercero no constituye una licencia.

### 1.2 Legislación aplicable

Artículo 16, del RMC

El RMC no es competente para establecer disposiciones exhaustivas y unificadas aplicables a las licencias de marcas comunitarias o solicitudes de marcas comunitarias. El artículo 16 del RMC más bien hace referencia a la legislación de un Estado miembro por lo que a la adquisición, la validez y los efectos de la MC como objeto de propiedad se refiere. A este fin, una licencia de marca comunitaria se asimila, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión Europea, a una licencia relativa a una marca registrada en el Estado miembro en el que el titular o el solicitante de la MC tenga su sede o su domicilio. Si el titular no tuviese su sede o domicilio en un Estado miembro, se asimilará a una licencia para una marca registrada en el Estado miembro en el que dicho titular cuenta con un establecimiento. Si el titular no tuviera un establecimiento en un Estado miembro, se asimilará a una licencia para una marca registrada en España.



Esta regla solo es aplicable, no obstante, en la medida en que los artículos 17 a 24, del RMC no prevean disposiciones al contrario.

El artículo 16, del RMC se limita a los efectos de una licencia como objeto de propiedad y no se extiende al Derecho contractual. Este artículo no estipula la legislación aplicable ni la validez de un contrato de licencia, lo que significa que el RMC no afecta a la libertad de las partes contratantes de someter la licencia a una legislación nacional concreta.

### 1.3 Ventajas del registro de una licencia

Artículo 22, apartado 5; artículo 23, apartados 1 y 2; artículo 50, apartado 3, del RMC

La demanda de inscripción en el registro de un contrato de licencia no es obligatoria. Además, cuando una parte en un procedimiento ante la Oficina debe aportar la prueba del uso de una marca comunitaria, si un licenciataria hubiera ejercido dicho uso, no será necesario haber inscrito la licencia en el registro para que dicho uso sea considerado como hecho con el consentimiento del titular, conforme al artículo 15, apartado 2, del RMC. Ahora bien, dicho registro presenta ciertas ventajas.

- a) Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del RMC, cuando terceras partes hubieran podido adquirir derechos sobre la marca o haber inscrito en el registro derechos sobre la marca que fuesen incompatibles con la licencia registrada, el licenciataria podrá prevalerse de los derechos conferidos por dicha licencia únicamente:
  - si la licencia se hubiera inscrito en el registro de marcas comunitarias, o
  - a falta de inscripción de la licencia en el registro, si tales derechos hubiesen sido adquiridos por una tercera parte con posterioridad a la fecha de cualquier acto jurídico mencionado en los artículos 17, 19 y 22, del RMC (en particular la cesión, un derecho real o una licencia anterior) teniendo conocimiento de la existencia de licencia.
- b) En el caso de que una licencia sobre una marca comunitaria esté inscrita en el registro, la renuncia total o parcial a dicha marca por parte de su titular no se considerará inscrita en dicho Registro salvo que el titular justifique haber informado al licenciataria sobre su intención de renunciar.

Por consiguiente, el titular de una licencia registrada tiene derecho a ser informado con antelación por el titular de la marca sobre su intención de renunciar a la misma.

- c) En caso de que una licencia para una marca comunitaria esté inscrita en el registro, la Oficina notificará al licenciataria, con al menos seis meses de antelación a la fecha de expiración de dicha inscripción en el registro, que el registro está próximo a su expiración. La Oficina notificará igualmente al licenciataria sobre toda pérdida de derechos, así como sobre la expiración de la inscripción en el registro, llegado el caso.

- d) La inscripción en el registro de las licencias y su modificación y/o anulación son importantes para mantener la veracidad del registro, especialmente en el caso de los procedimientos *inter partes*.

## **2 Registro de una licencia para una marca comunitaria o una solicitud de marca comunitaria**

Artículo 22, apartado 5, del RMC  
Reglas 33, 34, y regla 84, apartado 3, letra j), del REMC

Una licencia podrá ser objeto de registro tanto para las solicitudes de marca comunitaria como para las marcas comunitarias.

La solicitud de registro de una licencia deberá cumplir las siguientes condiciones.

### **2.1 Formulario y solicitudes de más de una licencia**

Regla 83, apartado 1, letra e), y regla 95, letras a) y b), del REMC

Se recomienda vivamente presentar la solicitud de registro de una licencia relativa a una marca comunitaria por medio del formulario de solicitud de registro de la Oficina. Este formulario podrá obtenerse gratuitamente en las lenguas oficiales de la Unión Europea y puede descargarse desde el sitio web de la OAMI.

Podrá emplearse cualquier versión lingüística del formulario, siempre que se cumplimente en alguna de las lenguas a las que se hace alusión en el siguiente apartado 2.2. Esto afecta, en particular, a la lista de productos y servicios y/o al territorio.

Regla 31, apartado 7, y regla 33, apartado 1, del REMC

Se podrá presentar una única solicitud de registro de una licencia para dos o más marcas comunitarias o solicitudes de marcas comunitarias, siempre que en cada caso se trate del mismo titular inscrito y del mismo beneficiario y que los contratos tengan las mismas cláusulas, limitaciones y modalidades en todos los casos (véase el apartado 2.5 a continuación).

### **2.2 Lenguas**

Regla 95, letra a), del REMC

Toda solicitud de registro de una licencia relativa a una solicitud de marca comunitaria podrá presentarse en la primera o la segunda lengua indicada en la solicitud de marca comunitaria.

Regla 95, letra b), del REMC

Toda solicitud de registro de una licencia relativa a una marca comunitaria registrada deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber: español, alemán, francés, inglés o italiano.

## 2.3 Tasas

Artículo 162, apartado 2, letras c) y d), del RMC  
Regla 33, apartados 1 y 4, del REMC  
Artículo 2, apartado 23, del RTMC

No se considerará presentada la solicitud de registro de una licencia mientras no se haya abonado la tasa exigida. El importe de dicha tasa asciende a 200 EUR por cada marca comunitaria para cuya licencia se solicite el registro.

No obstante, en caso de que se soliciten varias inscripciones de licencias en una única e idéntica solicitud, y siempre que el titular inscrito y el licenciatarario sean idénticos y las cláusulas contractuales sean las mismas en todos los casos, la tasa no superará los 1 000 EUR.

Este importe máximo se aplicará igualmente cuando se presenten varias solicitudes de registro de licencia simultáneamente, siempre que hubiesen podido ser objeto de una única solicitud y el titular registrado y el licenciatarario sean idénticos en todos los casos. Además, las cláusulas contractuales deben ser idénticas. Por ejemplo, no pueden presentarse en una misma solicitud una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva, ni siquiera cuando se refieran a las mismas partes.

Una vez abonada la tasa correspondiente, no se reembolsará en caso de que la solicitud de registro de la licencia sea desestimada o retirada.

## 2.4 Solicitantes y contenido obligatorio de la solicitud

### 2.4.1 Solicitantes

Artículo 22, apartado 5, del RMC

Estarán autorizados para presentar la solicitud de registro de una licencia ante la Oficina:

- a) el/los titular(es) de la MC, o
- b) el/los titular(es) de la MC, conjuntamente con el/los licenciatarario(s), o
- c) el/los licenciatarario(s).

Las condiciones formales que deberá cumplir la solicitud dependerán del estatuto del solicitante. Se recomienda hacer uso de la primera o de la segunda opción, ya que permiten agilizar y simplificar la tramitación de la solicitud de registro de la licencia.

#### 2.4.2 Indicaciones obligatorias respecto a la marca comunitaria objeto de la licencia y el licenciatario

Regla 31 y regla 33, apartado 1, del REMC

La solicitud de registro de una licencia deberá contener la siguiente información.

Regla 31, apartado 1, letra a); regla 33, apartado 1, del REMC

- a) El número de registro de la MC en cuestión. Si la solicitud se refiere a varias MC, deberán indicarse todos los números de registro.

Regla 1, apartado 1, letra b); regla 31, apartado 1, letra b); y regla 33, apartado 1, del REMC

- b) El nombre, la dirección y la nacionalidad del licenciatario, así como el Estado en el que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

Regla 1, apartado 1, letra e); regla 31, apartado 2 y regla 33, apartado 1, del REMC

- c) Si el licenciatario designa a un representante, deberán indicarse el nombre y el número de identificación atribuidos por la Oficina. Si al representante no se le hubiera atribuido aún un número de identificación, deberá indicarse la dirección profesional.

#### 2.4.3 Requisitos aplicables al solicitante – Firma, prueba de la licencia y representación

Regla 79 y regla 82, apartado 3, del REMC

Los requisitos relativos a la firma, la prueba de la licencia y la representación varían en función del solicitante. Cuando en las comunicaciones electrónicas se exija el requisito de una firma, la indicación del nombre del remitente se considerará equivalente a la firma.

##### 2.4.3.1 Solicitud formulada únicamente por el titular de la MC

Regla 1, apartado 1, letra b); regla 33, apartado 1, del REMC

Cuando únicamente formule la solicitud el titular de la MC, deberá figurar su firma. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar un representante común

No será necesario aportar ninguna prueba de la licencia.

La Oficina no informará al licenciatario sobre la solicitud de registro de la licencia. Sin embargo, sí le informará sobre la inscripción de la licencia en el Registro.

Cuando el licenciatarario presente una declaración en la Oficina oponiéndose al registro de la licencia, la Oficina transmitirá la declaración al titular de la MC, únicamente a título informativo. La Oficina no adoptará ninguna medida adicional en relación con dicha declaración si bien inscribirá la licencia. Una vez registrada la licencia, todo licenciatarario que no esté de acuerdo con el registro de la licencia podrá utilizar el procedimiento por el que se solicita la cancelación o modificación de la licencia (véase el apartado 3 *infra*).

La Oficina no tendrá en cuenta el hecho de que las partes hayan convenido o no registrar una licencia en la Oficina, aunque hayan acordado un contrato de licencia. Todo litigio sobre la procedencia o no de su registro y sobre el contenido del mismo deberá ser resuelto por las partes interesadas de conformidad con la legislación nacional correspondiente (artículo 16, del RMC).

#### 2.4.3.2 Solicitud presentada conjuntamente por el titular de la MC y el licenciatarario

Cuando la solicitud la formulen conjuntamente el titular de la MC y su licenciatarario, deberán firmarla tanto el titular de la MC como el licenciatarario. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar un representante común

En este caso, la firma de ambas partes constituirá una prueba de la licencia.

Si se detecta una irregularidad de forma en relación con la firma del licenciatarario o el representante, se aceptará la solicitud en la medida en que también hubiera sido aceptable si hubiera sido presentada únicamente por el titular de la marca comunitaria.

Lo mismo será válido en caso de irregularidad en relación con la firma o el representante del titular de la MC, en la medida en que la solicitud sería aceptable de ser presentada únicamente por el licenciatarario.

#### 2.4.3.3 Solicitud formulada únicamente por el licenciatarario

La solicitud también puede presentarla únicamente el licenciatarario. En este caso, deberá llevar su firma.

Además, se deberá aportar una prueba de la licencia.

#### 2.4.3.4 Prueba de la licencia

La solicitud de registro se admitirá como prueba suficiente de la licencia si va acompañada de cualquiera de los siguientes documentos probatorios.

- Una declaración firmada por el titular de la MC o su representante de que el titular consiente el registro de la licencia.

De acuerdo con la regla 31, apartado 5, letra a), del REMC, se considerará igualmente prueba suficiente si la solicitud de registro de la licencia está firmada por ambas partes. Este caso ya se ha tratado en el apartado 2.4.3.2 anterior.

- El acuerdo de licencia, o un extracto, en el que se indiquen las partes y la marca para la que se concede la licencia, acompañado de las firmas.

Bastará presentar el acuerdo relativo a la licencia. En muchos casos, las partes del contrato de licencia optarán por no revelar todos los detalles, que podrían incluir información confidencial sobre los derechos derivados de la licencia u otras condiciones de la licencia. En estos casos, bastará con que se presente únicamente una parte o un extracto del acuerdo relativo a la licencia, siempre que en él figure la identidad de las personas que son parte del acuerdo de licencia, el hecho de que la MC en cuestión es objeto de una licencia y las firmas de ambas partes. Todos los demás elementos podrán omitirse u ocultarse.

- Una declaración de licencia no certificada que utilice el modelo de formulario internacional de la OMPI de petición de inscripción de una licencia (que se adjunta en el anexo de la recomendación conjunta relativa a las licencias de marca, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, el 25 de septiembre - 3 de octubre de 2000). El formulario deberá ser firmado tanto por el titular de la MC, o de su representante, como por el licenciatario o su representante y puede encontrarse en:

[http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/es/development\\_iplaw/pdf/pub835a.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf).

Bastará con que se presente una declaración de licencia no certificada mediante el formulario tipo de la OMPI.

Los documentos originales formarán parte del expediente y, por lo tanto, no serán devueltos a la persona que los hubiera presentado. Bastará con simples fotocopias. No será necesario autenticar o legalizar el original o la fotocopia.

Regla 95, letras a) y b); regla 96, apartado 2, del REMC
--

Los documentos que constituyan la prueba de la licencia deberán presentarse:

- a) en la lengua de la Oficina que se haya convertido en lengua de procedimiento del registro de la licencia; véase el apartado 2.1 anterior;
- b) en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad distinta de la lengua de procedimiento; en ese caso, la Oficina podrá requerir una traducción del documento a una lengua de la Oficina, que deberá presentarse en el plazo fijado por esta última.

Cuando los documentos acreditativos no se presenten ni en una lengua oficial de la Unión Europea, ni en la lengua de los procedimientos, la Oficina podrá requerir una traducción a la lengua del procedimiento o, a elección de la parte que solicite el registro de la licencia, a cualquiera de las lenguas de la Oficina. La Oficina fijará un plazo límite de dos meses desde la fecha de notificación de dicha comunicación. Si no se aporta la traducción dentro de ese plazo, el documento no será tenido en cuenta y se considerará que no ha sido presentado.

#### 2.4.4 Representación

Artículo 92, apartado 2, y artículo 93, apartado 1, del RMC

Se aplican las normas generales sobre representación (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional).

Cuando el solicitante de la inscripción no tenga domicilio o establecimiento industrial o comercial efectivo en el territorio de la Unión Europea y haya formulado la solicitud por sí solo, el incumplimiento del requisito de representación abocará a que la solicitud no sea tramitada. Se notificará al solicitante de inscripción mediante una nota informativa y se reembolsará cualquier tasa abonada. El solicitante de la inscripción es libre de presentar una nueva solicitud.

## 2.5 Información opcional en la solicitud

Regla 34, del REMC

En función de la naturaleza de la licencia, la solicitud de registro podrá incluir la solicitud de registro de la licencia junto con otras indicaciones, en concreto las mencionadas bajo los apartados a) a e) que figuran a continuación. Estas indicaciones podrán formularse a título individual o en combinación, para una licencia (p. ej., una licencia exclusiva limitada en el tiempo) o para varias licencias (p. ej., una licencia exclusiva para «A» en lo que se refiere al Estado miembro «X» y otra para «B» con respecto al Estado miembro «Y»). La Oficina inscribirá estas indicaciones en el registro si en la propia solicitud de registro de la licencia se insta de manera expresa la inscripción de las mismas. A falta de esa indicación expresa, la Oficina no inscribirá en el registro ninguna de las indicaciones incluida en el contrato de licencia que se presentan, por ejemplo, como medio de prueba de la licencia.

No obstante, si se solicita la inscripción en el Registro de una o más de estas indicaciones, deberá incluirse la siguiente información:

Regla 34, apartado 1, letra c) y regla 34, apartado 2, del REMC

- a) Cuando se solicite el registro de una licencia sólo para una parte de los productos o servicios, deberán indicarse los productos o servicios para los que se haya concedido la licencia.

Regla 34, apartado 1, letra d), regla 34, apartado 2, del REMC

- b) Cuando se solicite el registro de una licencia como licencia limitada territorialmente, la solicitud deberá indicar para qué parte de la Unión Europea se ha concedido la licencia. La parte de la Unión Europea podrá consistir en uno o varios Estados miembros o varias regiones administrativas de un Estado miembro.

Artículo 22, apartado 1, del RMC  
Regla 34, apartado 1, letra a), del REMC

- c) Cuando se pretenda obtener el registro de una licencia exclusiva, deberá realizarse una declaración en este sentido.

Regla 34, apartado 1, letra e), del REMC

- d) Cuando se solicite el registro de una licencia concedida por un período de tiempo limitado, deberá indicarse la fecha de expiración de la licencia. También podrá indicarse la fecha de inicio de la licencia.

Regla 34, apartado 1, letra b), del REMC

- e) Cuando la licencia sea concedida por un licenciatario cuya licencia ya esté inscrita en el Registro de Marcas Comunitarias, la solicitud de registro podrá indicar que es para una sublicencia. Las sublicencias no pueden inscribirse si no se ha inscrito antes la licencia principal.

## 2.6 Examen de la solicitud de registro

### 2.6.1 Tasas

Regla 33, apartado 2, del REMC

En caso de que no se haya recibido la tasa exigida, la Oficina comunicará al solicitante del registro que la solicitud no se considera presentada por no haberse abonado dicha tasa. No obstante, podrá presentarse una nueva solicitud en cualquier momento, siempre que se abone la tasa correspondiente desde un principio.

### 2.6.2 Examen de los requisitos formales obligatorios

Regla 33, apartado 3, del REMC

La Oficina verificará si la solicitud de registro de licencia cumple con los requisitos formales a que se refiere el apartado 2.4 anterior (indicación del/de los número(s) de la(s) MC y de la información exigida en relación con el licenciatario, y del representante del licenciatario, si procede).

No se examinará la validez del contrato de licencia.

Artículo 93, apartado 1, del RMC  
Reglas 33, 76 y 77, del REMC

La Oficina verificará si la solicitud de registro de la licencia está debidamente firmada. Cuando la solicitud esté firmada por el representante del licenciatario, la Oficina o, en el contexto de procedimientos *inter partes*, la otra parte en los procedimientos podrá exigir un poder. En este caso, si no se presenta un poder, el procedimiento continuará



como si no se hubiera designado ningún representante. En el momento en que la solicitud de registro de la licencia esté firmada por el representante del titular que ya ha sido designado representante para la MC en cuestión, se habrán cumplido los requisitos relativos a la firma y los poderes.

Artículo 92, apartado 2, y artículo 93, apartado 1, del RMC

Se examinará si el solicitante del registro (es decir, el titular de la MC o el licenciario) está obligado a tener un representante ante la Oficina (véase el apartado 2.4.4 anterior).

Regla 33, apartado 3, del REMC

La Oficina notificará por escrito al solicitante del registro cualquier irregularidad detectada en la solicitud. Si no se subsanan las irregularidades en el plazo fijado en dicha comunicación, que normalmente será de dos meses a partir de la notificación, la Oficina denegará la solicitud de registro de la licencia. La parte afectada podrá presentar recurso contra esta 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 Interpuestos ante las Salas de Recurso).

Cuando la solicitud hubiera sido presentada conjuntamente por el titular de la MC y por el licenciario, la Oficina se comunicará con el titular de la marca comunitaria y enviará una copia al segundo.

Si el licenciario también hubiera presentado y firmado la solicitud, no podrá impugnar la existencia o el alcance de la licencia.

Cuando la solicitud de registro de la licencia la haya presentado el titular de la MC por sí solo, la Oficina no informará al licenciario sobre la solicitud de inscripción. El examen de la prueba de la licencia se realizará de oficio. La Oficina no tendrá en cuenta las declaraciones o alegaciones del licenciario en relación con la existencia o el alcance de la licencia o su registro; el licenciario no podrá oponerse al registro de una licencia.

Regla 33, apartado 3, del REMC

Si la solicitud la presenta por el licenciario sobre la base de una copia del contrato de licencia, y en caso de que la Oficina albergue dudas razonables sobre la veracidad de los documentos, se dirigirá por escrito al licenciario invitándole a despejar dichas dudas. Incumbirá al licenciario en ese momento demostrar que la licencia existe, es decir, tendrá que convencer a la Oficina de la veracidad de los documentos y de su contenido. En este caso, la Oficina podrá, conforme a su facultad de examen de oficio (artículo 76, apartado 1, del RMC), invitar al titular de la MC a presentar observaciones. Si el titular afirma que los documentos están falsificados, ello bastará para que la Oficina deniegue el registro de una licencia, a menos que el licenciario presente una orden judicial de un Estado miembro de la UE a su favor. Si no es posible despejar las dudas, se denegará el registro de la licencia. En este caso, el procedimiento siempre será *ex parte*, aunque se escuche al titular de la MC; no será parte en los procedimientos.

### 2.6.3 Examen de los elementos opcionales

Regla 34, del REMC
--------------------

Cuando se solicite el registro de la licencia como una de las siguientes opciones:

- una licencia exclusiva,
- una licencia temporal,
- una licencia limitada territorialmente,
- una licencia limitada a determinados productos o servicios, o
- una sublicencia,

la Oficina examinará si se han indicado los pormenores a los que se hace referencia en el apartado 2.4 *supra*.

Regla 34, apartados 1 y 2, del REMC
-------------------------------------

Por lo que se refiere a la indicación «licencia exclusiva», la Oficina sólo aceptará este término y no aceptará ningún otro enunciado. Si no se ha indicado expresamente «licencia exclusiva», la Oficina considerará que la licencia no es exclusiva.

Cuando la solicitud de registro indique que es para una licencia limitada a determinados productos o servicios amparados por la marca comunitaria, la Oficina verificará si dichos productos o servicios están debidamente agrupados y si realmente están amparados por la marca comunitaria.

Regla 34, apartado 1, letra b), del REMC
--

Por lo que se refiere a una sublicencia, la Oficina verificará si ha sido concedida por un licenciatarario cuya licencia ya esté inscrita en el Registro. La Oficina denegará el registro de una sublicencia si la licencia principal no se hubiera inscrito en el Registro. No obstante, la Oficina no comprobará la validez de la solicitud de registro de una sublicencia como licencia exclusiva cuando la licencia principal no sea una licencia exclusiva ni examinará si el contrato de licencia principal excluye la concesión de sublicencias.

Corresponde al titular prestar atención para no celebrar ni registrar contratos incompatibles así como cancelar o modificar las inscripciones que ya no son válidas. Por ejemplo, si una licencia exclusiva ha sido registrada sin limitación a determinados productos ni a un territorio, y se solicita el registro de otra licencia exclusiva, la Oficina registrará esta segunda licencia, incluso si ambas licencias parecen incompatibles a primera vista. Se presume que el segundo contrato de licencia es incompatible con el primer contrato de licencia desde el inicio (y la inscripción simplemente no es precisa en relación con el territorio ni los productos) o tras un cambio de la situación contractual, que no haya sido comunicado al Registro de Marcas Comunitarias.

No obstante, se anima a las partes a que actualicen toda la información del registro de manera ágil y periódica mediante la cancelación o la modificación de las licencias existentes (véase el apartado 3 a continuación).

Artículo 22, apartado 1, del RMC  
Reglas 33, apartado 3, y regla 34, del REMC

En ausencia de las indicaciones a las que se hace referencia en el apartado 2.5, la Oficina invitará al solicitante de la inscripción del registro de la licencia a que aporte información adicional. Si el solicitante no responde a dicha comunicación, la Oficina no tendrá en cuenta las indicaciones anteriormente mencionadas y procederá al registro de la licencia sin hacer referencia a las mismas. Se notificará este extremo al solicitante mediante una resolución contra la que podrá interponerse recurso.

## 2.7 Procedimiento de registro y publicaciones

Regla 33, apartado 4, del REMC

Por lo que se refiere a las solicitudes de marca comunitaria, la licencia se mencionará en los expedientes conservados por la Oficina para la solicitud de marca comunitaria correspondiente.

Regla 84, apartado 3, letra j), y regla 85, apartado 2, del REMC

Una vez registrada la marca, la licencia será publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias y se mencionará en el Registro de Marcas Comunitarias.

Regla 84, apartado 5, del REMC

La Oficina notificará a ambas partes la inscripción de la licencia en los expedientes que conserve la Oficina. Cuando ambas partes hayan designado a un representante común, se notificará a dicho representante.

Artículo 22, apartado 5, del RMC  
Regla 84, apartado 3, letra j), y regla 85, apartado 2, del REMC

Por lo que se refiere a las MC, la Oficina inscribirá la licencia en el Registro de Marcas Comunitarias y la publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias.

En su caso, la inscripción en el Registro mencionará el hecho de que la licencia es:

- una licencia exclusiva,
- una licencia temporal,
- una licencia limitada territorialmente,
- una sublicencia, o
- una licencia limitada a determinados productos o servicios amparados por la marca comunitaria.

Sólo se mencionarán estos hechos sin más. No se publicarán los siguientes datos:

- el período de validez de una licencia temporal,
- el territorio abarcado por un contrato territorialmente limitado,
- los productos o servicios cubiertos por una licencia parcial.

Se podrá obtener acceso a esta información mediante la consulta pública (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública).

Las licencias se publican en la parte C.4. del Boletín.

Regla 84, apartado 5, del REMC

La Oficina informará al solicitante de la inscripción sobre el registro de la licencia. En caso de que el licenciario haya solicitado el registro de la licencia, la Oficina informará también sobre el registro al titular de la marca.

### **3 Cancelación o modificación de una licencia relativa a una marca comunitaria o una solicitud de marca comunitaria**

Regla 35, apartado 1, del REMC

La inscripción de una licencia se cancelará o modificará a instancia de una de las partes interesadas, es decir, el solicitante o el titular de la MC, o el licenciario registrado.

La Oficina denegará la cancelación, cesión y/o modificación de una licencia o sublicencia si la licencia principal no ha sido inscrita en el Registro.

#### **3.1 Competencia, lenguas, presentación de la solicitud**

Artículo 133, del RMC  
Regla 35, apartados 3, 6, 7, del REMC

Serán de aplicación los apartados 2.1 y 2.2 anteriores.

Se recomienda encarecidamente presentar la solicitud de cancelación de una licencia de MC en el formulario de Solicitud de Registro de la Oficina. Este formulario se encuentra disponible gratuitamente en las lenguas oficiales de la Unión Europea. Puede descargarse del sitio web de la OAMI. Las partes en el procedimiento podrán utilizar el Formulario Internacional Tipo nº 1 de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (Petición de Modificación/Cancelación de la inscripción de una Licencia), que puede descargarse en [http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/es/development\\_iplaw/pdf/pub835a.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/es/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf), o un formulario cuyo contenido y formato sean similares a éste.

#### **3.2 Solicitante**

Regla 35, apartado 1, del REMC

Podrá presentar la solicitud de cancelación o modificación del registro de una licencia:

- a) el solicitante o titular de la marca comunitaria junto con el licenciatario,
- b) el solicitante o titular de la marca comunitaria, o
- c) el licenciatario registrado.

### 3.2.1 Cancelación de una licencia

Regla 35, apartado 4, del REMC
--------------------------------

En el caso de una solicitud conjunta presentada por el solicitante o titular de la MC y el licenciatario, o de una solicitud presentada por el licenciatario, no se requiere ninguna otra prueba para la cancelación de la licencia, ya que implica una declaración del licenciatario por la que consiente la cancelación del registro de la licencia. Cuando la solicitud de cancelación la presente el solicitante o titular de la MC, por sí solo, la solicitud deberá ir acompañada de pruebas que determinen que la licencia registrada ya no existe o de una declaración al efecto del licenciatario en el sentido de que consiente la cancelación.

Cuando el licenciatario registrado formule la solicitud de cancelación por sí solo, no se informará de ello al solicitante o titular de la MC. Se remitirá al licenciatario copia de las observaciones presentadas por el titular, pero ello no impedirá la cancelación del registro de la licencia. El apartado 2.4.3.1 se aplicará *mutatis mutandis*.

Si el titular de la MC denuncia un fraude por parte del licenciatario, deberá presentar una orden judicial firme al efecto. De hecho, no corresponde a la Oficina llevar a cabo una investigación en este sentido.

Cuando se haya solicitado simultáneamente el registro de varias licencias, se podrá cancelar una de tales licencias a título individual. En este caso, se creará un nuevo número de inscripción en relación con la licencia cancelada.

La inscripción en el Registro de licencias limitadas en el tiempo, esto es, de licencias temporales, no expira automáticamente sino que, en cambio, debe cancelarse a partir del Registro.

### 3.2.2 Modificación de una licencia

Regla 35, apartado 6, del REMC
--------------------------------

En caso de una solicitud conjunta del solicitante o del titular de la MC y del licenciatario, no será necesario aportar ninguna prueba adicional de la modificación de la licencia.

Si quien formula la solicitud es el solicitante o el titular de la marca comunitaria, sólo será necesario presentar una prueba de la modificación de la licencia en caso de que la modificación, cuya inscripción se solicita, fuera de naturaleza tal que pudiese mermar los derechos del licenciatario registrado en virtud de la licencia. Este sería el caso, por ejemplo, si se cambiara el nombre del licenciatario, si una licencia exclusiva pasara a ser no exclusiva o si dicha licencia se limitase en lo referido a su ámbito

territorial, en lo que respecta al período de tiempo para el que se concede, o a los productos o servicios a los que se aplica.

Si quien formula la solicitud es el licenciatario registrado, bastará presentar una prueba de la modificación de la licencia cuando la modificación cuya inscripción se solicita, fuera de tal índole que ampliase los derechos del licenciatario registrado en virtud de la licencia. Tal sería el caso, por ejemplo, si se cambiara el nombre del licenciatario, si una licencia no exclusiva pasara a ser exclusiva, o si se cancelara total o parcialmente cualquier restricción inscrita relativa a la licencia por lo que respecta a su ámbito territorial, al periodo de tiempo para la que se concede o a los productos y servicios a los que se aplica.

Si fuera necesario aportar pruebas de la modificación de la licencia, bastará presentar cualquiera de los documentos citados en el apartado 2.4.3.4, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- El acuerdo escrito deberá ser firmado por la otra parte en el contrato de licencia y deberá referirse al registro de la modificación de la licencia.
- En la petición de modificación/cancelación de la inscripción de una licencia deberá constar la licencia en su forma modificada.
- En la copia o extracto del contrato de licencia deberá constar la licencia en su forma modificada.

### **3.3 Contenido de la solicitud**

Reglas 26 y 35, del REMC
--------------------------

Será aplicable el apartado 2.4, salvo que no sea necesario indicar los datos relativos al licenciatario, excepto en caso de una modificación del nombre del licenciatario registrado.

Será aplicable el apartado 2.5 si se solicitase una modificación del alcance de la licencia, por ejemplo, si una licencia pasara a ser una licencia temporal o si se modificara el ámbito geográfico de una licencia.

### **3.4 Tasas**

#### **3.4.1 Cancelación de una licencia**

Artículo 162, apartado 2, del RMC Regla 35, apartado 3, del REMC Artículo 2, apartado 24, del RTMC
--

No se considerará presentada la solicitud de cancelación del registro de una licencia hasta que no se haya abonado la tasa exigida, cuyo importe ascenderá a 200 EUR por cada MC cuya cancelación se solicite. Cuando se soliciten varias cancelaciones simultáneamente o en la misma solicitud, y cuando el solicitante o el titular de la MC y

el licenciataria sean los mismos en cada caso, el importe de la tasa no superar4 los 1 000 EUR.

Una vez abonada la tasa correspondiente, 4sta no se reembolsar4 en caso de que la solicitud fuese denegada o retirada.

#### 3.4.2 Modificaci3n de una licencia

Regla 35, apartado 6, del REMC

La modificaci3n del registro de una licencia no est4 sujeta a una tasa.

### 3.5 Examen de la solicitud

#### 3.5.1 Tasas

Regla 35, apartado 3, del REMC

En caso de que no se haya recibido la tasa exigida relativa a la solicitud de cancelaci3n de una licencia, la Oficina notificar4 al solicitante del registro que tal solicitud se considera no presentada.

#### 3.5.2 Examen de la Oficina

Regla 35, apartados 2 y 4, del REMC

Por lo que respecta a los elementos que deben figurar obligatoriamente en la solicitud, se aplicar4 el apartado 2.6.2 *mutatis mutandis*, incluido lo relativo a la prueba de la licencia, siempre que se exija dicha prueba.

La Oficina notificar4 cualquier irregularidad al solicitante del registro, se4alando un plazo l4mite de dos meses para subsanarlo. Si no se subsanasen las irregularidades, la Oficina denegar4 la solicitud de cancelaci3n o modificaci3n.

Reglas 35, apartado 6, y regla 84, apartado 5, del REMC

Ser4 aplicable el apartado 2.6.3 en la medida en que la modificaci3n de la licencia afecte a su naturaleza o a su limitaci3n a parte de los productos y servicios comprendidos en la MC o en la solicitud de marca comunitaria.

El registro de la cancelaci3n o modificaci3n de la licencia se comunicar4 a la persona que haya formulado la solicitud; si la solicitud la hubiere presentado el licenciataria, el solicitante o el titular de la MC recibir4n una copia de dicha comunicaci3n.

### **3.6 Registro y publicación**

Regla 84, apartado 3, letra s), y regla 85, apartado 2, del REMC

En el caso de una MC registrada, la creación, cancelación o modificación se inscribirá en el Registro de Marcas Comunitarias y se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias, bajo el apartado C.4.

En el caso de una solicitud de MC, la cancelación o modificación de la licencia se hará constar en los expedientes correspondientes de la solicitud de MC. Cuando se publique el registro de la MC no se publicará ningún dato relativo a las licencias que hayan sido canceladas, y en caso de modificación de la licencia, se publicarán los datos en el apartado C.4 tal como hayan sido modificados.

## **4 Cesión de una licencia para una marca comunitaria o solicitud de marca comunitaria**

### **4.1 Definición de cesión de una licencia**

Artículo 22, apartado 5, del RMC

Podrá cederse una licencia relativa a una solicitud de marca comunitaria o a una marca comunitaria registrada. La cesión de una licencia difiere de una sublicencia en la medida en que el licenciatario anterior pierde todos los derechos conferidos por la licencia, y en que será sustituido por un nuevo licenciatario, mientras que en el caso de la cesión de una sublicencia, la licencia principal sigue en vigor. Del mismo modo, la cesión de una licencia difiere del cambio de nombre del titular cuando éste no implica un cambio de titularidad (véanse las Directrices, Parte E, Sección 3, La marca comunitaria como objeto de propiedad, Capítulo 1, Cesión).

### **4.2 Normas aplicables**

Regla 33, apartado 1, del REMC

El procedimiento de registro de la cesión de una licencia está sujeto a las mismas normas que el registro de una licencia, establecidas en los apartados 2 y 3 *supra*.

Regla 33, apartados 1 y 4, del REMC  
Artículo 2, apartado 23, letra b), del RTMC

La cesión de una licencia está sujeta al pago de una tasa. El apartado 2.3 anterior se aplicará *mutatis mutandis*.

En la medida en que, conforme a la normativa, es obligatoria una declaración o una firma del solicitante o del titular de la MC, su lugar será ocupado por una declaración o por la firma del licenciatario registrado (el licenciatario anterior).



## **5 Registro de licencias relativas a dibujos y modelos comunitarios registrados**

Artículos 27, 32 y 33, y artículo 51, apartado 4, del RCD  
Artículos 24, 25, 26 y 27, apartado 2, del REDC  
Anexos nº 18 y 19 del RTDC

Las normas contenidas en el RCD, el REDC y el RTDC relativas a las licencias se corresponden con las disposiciones respectivas del RMC, el REMC y el RTMC.

Por lo tanto, tanto los principios jurídicos como el procedimiento de registro, cancelación o modificación de las licencias de marca comunitaria se aplicarán *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios, con la excepción de las siguientes excepciones y especificidades.

### **5.1 Dibujos y modelos comunitarios registrados**

La legislación comunitaria sobre los dibujos y modelos comunitarios no establece ningún requisito de uso, por lo que no se plantea la cuestión de si el uso por parte de un licenciataria equivale al uso con el consentimiento del titular de los derechos.

El RCD y el REDC estipulan la obligación de indicar los productos a los que se pretende incorporar o aplicar el dibujo o modelo.

No es posible efectuar el registro de una licencia para un dibujo o modelo comunitario registrado sólo para una parte de los productos que comprende.

La Oficina no tomará en consideración ninguna de estas limitaciones del alcance de la licencia y procederá a su registro como si tales restricciones no se hubieran presentado.

### **5.2 Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados**

Artículo 37, del RCD  
Artículo 24, apartado 1, del REDC

Una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado podrá presentarse en forma de solicitud múltiple por la que se solicitan varios dibujos o modelos.

Por lo que respecta a los efectos jurídicos de las licencias y al procedimiento de registro de las mismas, los dibujos o modelos individuales contenidos en una solicitud múltiple deberán tramitarse como si fuesen solicitudes individuales, y lo mismo seguirá siendo aplicable una vez registrados los dibujos o modelos contenidos en la solicitud múltiple.

En otras palabras, cada dibujo o modelo que figure en una solicitud múltiple podrá ser objeto de licencia independientemente de los demás dibujos y modelos.

Las indicaciones opcionales relativas al tipo de licencia y al procedimiento de examen al que se hace referencia en los apartados 2.5 y 2.6.1 (con excepción de una licencia limitada a algunos productos, que no es posible) se aplicarán a cada uno de los dibujos y modelos individuales que figuren en una solicitud múltiple separada e independientemente.

Anexos nº 18 y 19 del RTDC
----------------------------

La tasa de 200 EUR exigida para el registro, la cesión o la cancelación de una licencia se aplica por dibujo o modelo, y no por solicitud múltiple. Lo mismo cabe decir de la tasa máxima de 1000 EUR si se presentan solicitudes múltiples.

Ejemplo 1: De una solicitud múltiple que contenga 10 dibujos o modelos, 6 dibujos o modelos son objeto de licencia en favor del mismo licenciataro. La tasa ascenderá a 1 000 EUR en caso de que se presente una única solicitud para el registro de estas 6 licencias, o en caso de que se presenten varias solicitudes en el mismo día. La solicitud podrá indicar que la licencia es exclusiva para tres de los seis dibujos o modelos, sin que ello repercuta en las tasas que deban abonarse.

Ejemplo 2: De una solicitud múltiple que contenga 10 dibujos o modelos, 5 dibujos o modelos son objeto de licencia en favor del mismo licenciataro. Asimismo se ha concedido una licencia para otro dibujo o modelo que no figura en dicha solicitud múltiple. La tasa exigida será de 1 000 EUR siempre que:

- se presente una única solicitud de registro para estas 6 licencias, o se presenten varias solicitudes en el mismo día, y
- el titular del dibujo o modelo comunitario y el licenciataro sean los mismos en los 6 casos.

## 6 Registro de licencias para marcas internacionales

El Sistema de Madrid permite la inscripción de licencias en el marco de un registro internacional. Toda petición de inscripción de una licencia deberá ser presentada a la Oficina Internacional, mediante el formulario MM13, bien directamente o bien por conducto de la Oficina del titular registrado o través de la Oficina de la parte contratante respecto de la que se concede la licencia o a través de la Oficina del licenciataro. El licenciataro no podrá presentar directamente la solicitud en la Oficina Internacional. No podrá utilizarse un formulario de Solicitud de inscripción de la Oficina.

La información detallada sobre la inscripción de licencias puede encontrarse en los apartados B.II.93.01 a 99.04 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid ([www.wipo.int/madrid/es/guide/](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/)). Para más información sobre marcas internacionales, véanse las Directrices, Parte M.

***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 3***

***LAS MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO  
DE PROPIEDAD***

***CAPÍTULO 3***

***DERECHOS REALES***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Requisitos relativos a la presentación de una solicitud de registro de un derecho real</b> .....	<b>6</b>
2.1	Formulario de solicitud y solicitudes para dos o más derechos reales.....	6
2.2	Lenguas .....	6
2.3	Tasas .....	7
2.4	Solicitantes y contenido preceptivo de la solicitud .....	7
2.4.1	Solicitantes .....	7
2.4.2	Indicaciones preceptivas respecto a la MC y el acreedor prendario.....	8
2.4.3	Requisitos aplicables a la persona que presenta la solicitud – Firma, prueba del derecho real y representación .....	8
2.4.3.1	Solicitud presentada únicamente por el titular de la MC .....	8
2.4.3.2	Solicitud presentada conjuntamente por el titular de la MC y el acreedor prendario .....	9
2.4.3.3	Solicitud presentada únicamente por el acreedor prendario .....	9
2.4.3.4	Prueba del derecho real .....	9
2.4.4	Representación .....	10
2.5	Examen de la solicitud de registro.....	11
2.5.1	Tasas .....	11
2.5.2	Examen de los requisitos formales obligatorios .....	11
2.6	Procedimiento de registro y publicaciones.....	12
<b>3</b>	<b>Procedimiento para la cancelación o la modificación de la inscripción de un derecho real</b> .....	<b>13</b>
3.1	Competencia, lenguas, presentación de la solicitud .....	13
3.2	Persona que presenta la solicitud.....	14
3.2.1	Cancelación del registro de un derecho real .....	14
3.2.2	Modificación del registro de un derecho real.....	14
3.3	Contenido de la solicitud .....	15
3.4	Tasas .....	15
3.4.1	Cancelación del registro de un derecho real .....	15
3.4.2	Modificación del registro de un derecho real.....	16
3.5	Examen de la solicitud.....	16
3.5.1	Tasas .....	16
3.5.2	Examen de la Oficina .....	16
3.6	Registro y publicación .....	16
<b>4</b>	<b>Procedimiento de cesión de un derecho real</b> .....	<b>17</b>
4.1	Disposición relativa a la cesión de un derecho real .....	17
4.2	Normas aplicables.....	17

<b>5</b>	<b>Derechos reales relativos a dibujos y modelos comunitarios registrados.....</b>	<b>17</b>
5.1	Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados.....	18
<b>6</b>	<b>Derechos reales relativos a marcas internacionales .....</b>	<b>18</b>

## 1 Introducción

Artículo 19 del RMC  
Regla 33 y regla 35 del REMC  
Artículo 24 del RDC

Las marcas comunitarias (MC) registradas y las solicitudes de MC pueden ser objeto de derechos reales.

Los dibujos y modelos comunitarios (DMC) registrados y las solicitudes de dibujo y modelo comunitario también pueden ser objeto de derechos reales.

En los apartados 1 a 4 del presente capítulo se tratan los derechos reales que atañen a las MC y las solicitudes de MC. Las disposiciones enunciadas en el RDC y el REDC relativas a los derechos que conciernen a los dibujos y modelos son casi idénticas a las disposiciones equivalentes del RMC y el REMC, respectivamente. Por tanto, lo que se expone a continuación se aplicará *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios. Los procedimientos específicos de los dibujos y modelos comunitarios se detallan más adelante en el apartado 5. Los procedimientos específicos de las marcas internacionales se detallan más adelante en el apartado 6.

Un «derecho real» es un derecho de propiedad limitado que corresponde a un derecho absoluto. Los derechos reales se refieren a una acción legal dirigida a la propiedad, no a una persona concreta, que brinda al titular del derecho la oportunidad de recuperar, poseer o disfrutar de un objeto específico. Estos derechos pueden aplicarse a marcas, dibujos o modelos. Pueden consistir, por ejemplo, en derechos de uso, usufructo o prenda. Los derechos reales, «in rem», difieren de los personales, «in personam», que se refieren a una persona concreta.

Los derechos reales más comunes en el caso de marcas, dibujos o modelos son las prendas o las garantías. Éstas garantizan la devolución de una deuda del titular de la marca o del dibujo o modelo (esto es, el deudor) de manera que, si éste no puede saldar la deuda, el acreedor (es decir, el titular de la prenda o garantía) pueda obtener el pago de aquélla a través, por ejemplo, de la venta de la marca o del dibujo o modelo. Los siguientes son ejemplos de este concepto: DE: *Pfand, Hypothek*; EN: *Guarantees, Warranties, Bails y Sureties*; ES: Hipoteca; FR: *Nantissement, Gage, Hypothèque, Garantie, Caution*; IT: *Pegno, Ipoteca*.

Existen dos tipos de derechos reales que el solicitante puede pedir que se hagan constar en el expediente o se inscriban en el Registro:

- derechos reales que sirven como garantía (prenda, carga, etc.);
- derechos reales que no sirven como garantía (usufructo).

### 1.1 Legislación aplicable

Artículo 16 del RMC

El RMC no establece disposiciones unificadas ni completas aplicables a los derechos reales referidos a las MC o las solicitudes de MC. En lugar de ello, el artículo 16 del RMC se refiere a legislación de un Estado miembro en lo que respecta a la

adquisición, la validez y los efectos de la MC como objeto de propiedad. A tal fin, un derecho real relativo a una MC se asimilará, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad, a un derecho real sobre una marca registrada en el Estado miembro en el que el titular o el solicitante de la MC tenga su sede o su domicilio o, si éste no fuera el caso, a un derecho real sobre una marca registrada en el Estado miembro en el que dicho titular cuente con un establecimiento o, si tampoco fuera éste el caso, a un derecho real sobre una marca registrada en España (Estado miembro en el que se ubica la sede de la Oficina).

No obstante, lo anterior es aplicable salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24 del RMC.

El artículo 16 del RMC se limita a los efectos de un derecho real como objeto de propiedad y no se extiende al Derecho contractual. Dicho artículo no establece la legislación aplicable ni la validez de un contrato de derecho real, de manera que la libertad de las partes contratantes de someter el derecho real a una legislación nacional concreta no se ve afectada por el RMC.

## 1.2 Ventajas del registro de los derechos reales

Artículo 19, apartado 2, y artículo 23, apartado 1, del RMC
---

No es obligatorio registrar los derechos reales, ni el registro constituye una condición para considerar que el uso de una marca por parte de un acreedor prendario con arreglo a las cláusulas del contrato de derecho real se ha hecho con el consentimiento del titular, según se dispone en el artículo 15, apartado 2, del RMC. Sin embargo, dicho registro conlleva ventajas concretas.

- a) A la luz de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del RMC, frente a terceros que pudieran haber adquirido derechos sobre la marca o que hayan inscrito en el registro derechos sobre la marca que son incompatibles con el derecho real registrado, el acreedor prendario podrá ejercer los derechos conferidos por dicho derecho real únicamente:
- si el derecho real se inscribió en el Registro de Marcas Comunitarias, o
  - a falta de registro del derecho real, si tales derechos hubiesen sido adquiridos por un tercero después de la fecha de su adquisición, teniéndose conocimiento de su existencia.
- b) En el caso de que un derecho real sobre una marca comunitaria se inscriba en el Registro, la renuncia a dicha marca por parte de su titular sólo se registrará en dicho Registro si el titular determina que ha informado al acreedor prendario de su intención de renunciar.

Por tanto, el acreedor prendario de un derecho real registrado tiene derecho a ser informado con antelación por el titular de la marca de su intención de renunciar a ella.

- c) En el caso de que se inscriba en el Registro un derecho real sobre una marca comunitaria, la Oficina informará al acreedor prendario, al menos seis meses antes de la expiración de tal inscripción, de que ésta se aproxima a su expiración. La Oficina notificará asimismo al acreedor prendario cualquier

pérdida de derechos, así como la expiración de la inscripción en el registro, en su caso.

- d) La inscripción en el Registro de un derecho real es importante para mantener la veracidad de aquél, sobre todo en el caso de los procedimientos *inter partes*.

## **2 Requisitos relativos a la presentación de una solicitud de registro de un derecho real**

Artículo 19, apartado 2, del RMC  
Regla 33 y regla 84, apartado 3, letra h), del REMC

Tanto las solicitudes de MC como las MC pueden ser objeto del registro de un derecho real.

La solicitud de registro de un derecho real deberá cumplir los siguientes requisitos.

### **2.1 Formulario de solicitud y solicitudes para dos o más derechos reales**

Regla 95, letras a) y b), del REMC

Se recomienda encarecidamente presentar la solicitud de registro de un derecho real sobre una MC en el formulario de Solicitud de Registro. Este formulario se encuentra disponible gratuitamente en las lenguas oficiales de la Unión Europea. Puede descargarse del sitio web de la OAMI.

Podrá emplearse cualquier versión lingüística del formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas a las que se alude en el apartado 2.2 que sigue.

Regla 31, apartado 7, y regla 33, apartado 1, del REMC

Se podrá presentar una única solicitud de registro de un derecho real relativa a dos o más MC o solicitudes de MC, siempre que en cada caso se trate del mismo titular inscrito y del mismo acreedor prendario.

### **2.2 Lenguas**

Regla 95, letra a), del REMC

La solicitud de registro de un derecho real sobre una solicitud de MC podrá presentarse en la primera o la segunda lengua de la solicitud de MC.



Regla 95, letra b), del REMC

La solicitud de registro de un derecho real sobre una MC deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber: español, alemán, francés, inglés o italiano.

## 2.3 Tasas

Artículo 162, apartado 2, letras c) y d), del RMC  
Regla 33, apartados 1 y 4, del REMC  
Artículo 2, apartado 23, del RTMC

No se considerará presentada la solicitud de registro de un derecho real hasta que no se haya abonado la tasa exigida. El importe de dicha tasa equivale a 200 EUR por cada marca comunitaria a que se refiera.

No obstante, en el caso de que se soliciten diversas inscripciones de derechos reales en una única solicitud, y siempre que en todos los casos se trate del mismo titular inscrito y del mismo acreedor prendario, la tasa no superará los 1 000 EUR.

También se aplicará este límite cuando se presenten diversas solicitudes de registro de derechos reales al mismo tiempo, siempre que puedan haberse presentado en una única solicitud y que se trate del mismo titular inscrito y del mismo acreedor prendario en todos los casos.

Una vez abonada la tasa exigida, ésta no se reembolsará en caso de que la solicitud de registro del derecho real fuere denegada o retirada (expediente clasificado).

## 2.4 Solicitantes y contenido preceptivo de la solicitud

### 2.4.1 Solicitantes

Artículo 19, apartado 2, del RMC

Podrá solicitar el registro de un derecho real:

- a) el titular de la MC, o
- b) el titular de la MC, junto al acreedor prendario, o
- c) el acreedor prendario.

Los requisitos formales que deberá cumplir la solicitud dependerán de quién la presente. Se recomienda hacer uso de la primera o de la segunda opción, ya que éstas permiten una tramitación más rápida y sencilla de la solicitud de registro del derecho real.

## 2.4.2 Indicaciones preceptivas respecto a la MC y el acreedor prendario

Regla 31 y regla 33, apartado 1, del REMC

La solicitud de registro de un derecho real deberá contener la siguiente información.

Regla 31, apartado 1, letra a), y regla 33, apartado 1, del REMC

- a) El número de registro de la MC en cuestión. Si se tratase de una solicitud para varias MC, se deberá indicar todos los números.

Regla 1, apartado 1, letra b), regla 31, apartado 1, letra b), y regla 33, apartado 1, del REMC

- b) El nombre, la dirección y la nacionalidad del acreedor prendario, así como el Estado en el cual tenga su domicilio, su sede o un establecimiento.

Regla 1, apartado 1, letra e); regla 31, apartado 2; y regla 33, apartado 1, del REMC

- c) Si el acreedor prendario designa un representante, deberá indicarse el nombre y la dirección profesional del mismo, y la indicación de la dirección podrá sustituirse por la mención del número de identificación atribuido por la Oficina.

## 2.4.3 Requisitos aplicables a la persona que presenta la solicitud – Firma, prueba del derecho real y representación

Regla 79 y regla 82, apartado 3, del REMC

Los requisitos relativos a la firma, prueba del derecho real y representación varían en función de la persona que formule la solicitud. Cuando se haga referencia al requisito de una firma, con arreglo a la regla 79 y la regla 82, apartado 3 del REMC, en las comunicaciones electrónicas, la indicación del nombre del remitente se considerará equivalente a la firma.

### 2.4.3.1 Solicitud presentada únicamente por el titular de la MC

Regla 1, apartado 1, letra b), y regla 33, apartado 1, del REMC

Cuando la solicitud se presente únicamente en nombre del titular de la MC, deberá llevar la firma de éste. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar a un representante común.

No será necesario aportar una prueba del derecho real.

La Oficina no informará al acreedor prendario de que se ha solicitado el registro del derecho real. Sin embargo, sí le informará cuando el derecho real se inscriba en el Registro.

En caso de que el acreedor prendario presente una declaración en la Oficina en la que se oponga al registro del derecho real, la Oficina transmitirá la declaración al titular de la MC tan sólo a título informativo. La Oficina no adoptará ninguna medida adicional en relación con dicha declaración. Una vez registrado, todo acreedor prendario que se oponga al registro del derecho real podrá solicitar la cancelación o modificación de tal registro (véase el apartado 3 más adelante).

La Oficina no tendrá en cuenta si las partes han acordado registrar un derecho real en la Oficina. Todo litigio sobre la procedencia o no de su registro y sobre su contenido deberá ser resuelto por las partes interesadas de conformidad con la legislación nacional pertinente (artículo 16 del RMC).

#### 2.4.3.2 Solicitud presentada conjuntamente por el titular de la MC y el acreedor prendario

En caso de que el titular de la MC y el acreedor prendario presenten conjuntamente la solicitud, ésta tendrá que estar firmada por las dos partes. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar a un representante común.

En tal caso, la firma de las dos partes constituirá una prueba del derecho real.

En caso de que se identifique una irregularidad formal relativa a la firma o al representante del acreedor prendario, la solicitud se aceptará siempre que ésta también hubiera sido aceptable de haberla presentado únicamente el titular de la MC.

Lo propio se aplica al caso en que se identifique una irregularidad relativa a la firma o al representante del titular de la MC y en el que la solicitud hubiera sido aceptable de haberla presentado únicamente el acreedor prendario.

#### 2.4.3.3 Solicitud presentada únicamente por el acreedor prendario

La solicitud también puede presentarla únicamente el acreedor prendario. En este caso, deberá llevar su firma.

Además, se deberá aportar la prueba del derecho real.

#### 2.4.3.4 Prueba del derecho real

Existirá prueba suficiente del derecho real si la solicitud de registro de aquél se acompaña de cualquiera de los siguientes documentos probatorios.

- Una declaración firmada por el titular de la MC en la que consiente el registro del derecho real.

De conformidad con la regla 31, apartado 5, letra a), del REMC, también se considerará prueba suficiente si la solicitud de registro del derecho real está firmada por las dos partes. Este caso ya se ha tratado en el apartado 2.4.3.2 anterior.

- El contrato de derecho real, o un extracto de aquél, que identifique la MC en cuestión y a las partes y contenga sus firmas.

Bastará con que se presente el acuerdo relativo al derecho real. En muchos casos, las partes del contrato de derecho real no desearán revelar todos los detalles del contrato, que podría contener información confidencial sobre las condiciones aplicables a la prenda. En estos casos, bastará con que se presente únicamente una parte o un extracto del acuerdo relativo al derecho real, siempre que aquél identifique a las partes de dicho derecho y la MC sujeta al derecho real y contenga las firmas de las dos partes. El resto de elementos podrán omitirse u ocultarse.

- Una declaración sin certificar de un derecho real firmada por el titular de la MC y por el acreedor prendario.

Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por tanto, no pueden devolverse a la persona que los haya aportado. Bastará con presentar fotocopias simples. No será necesario autenticar o legalizar el original o la fotocopia de los documentos, salvo en el caso de que la Oficina albergue dudas razonables respecto a su veracidad.

Regla 95, letras a) y b), y regla 96, apartado 2, del REMC

Los documentos que constituyan la prueba del derecho real deberán presentarse:

- a) en la lengua de la Oficina que se haya convertido en lengua de procedimiento de registro del derecho real; véase el apartado 2.2 anterior;
- b) en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta de la lengua de procedimiento; en ese caso, la Oficina podrá exigir una traducción del documento a una lengua de la Oficina, que deberá presentarse en el plazo fijado por esta última.

Cuando los documentos acreditativos no se presenten ni en una lengua oficial de la Unión Europea ni en la lengua de los procedimientos, la Oficina podrá exigir una traducción a la lengua de los procedimientos o, a elección de la parte que solicite el registro del derecho real, a cualquiera de las lenguas de la Oficina. La Oficina establecerá un plazo límite de dos meses desde la fecha de notificación de tal comunicación. Si la traducción no se aporta en dicho plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se considerará que no ha sido presentado.

#### 2.4.4 Representación

Artículo 92, apartado 2, y artículo 93, apartado 1, del RMC

Se aplican las normas generales sobre representación (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación Profesional).

## 2.5 Examen de la solicitud de registro

### 2.5.1 Tasas

Regla 33, apartado 2, del REMC

En caso de que no se haya recibido la tasa exigida, la Oficina comunicará al solicitante del registro que la solicitud no se considera presentada, al no haberse abonado dicha tasa. No obstante, podrá presentarse una nueva solicitud en todo momento, siempre que se abone la tasa correcta desde un principio.

### 2.5.2 Examen de los requisitos formales obligatorios

Regla 33, apartado 3, del REMC

La Oficina verificará si la solicitud de registro del derecho real cumple con los requisitos formales a que se refiere el apartado 2.4 anterior (indicación del/de los número(s) de la(s) MC y de la información exigida en relación con el acreedor prendario y de su representante, si procede).

No se examinará la validez del acuerdo relativo al derecho real.

Artículo 93, apartado 1, del RMC  
Regla 33, regla 76 y regla 77 del REMC

La Oficina verificará si la solicitud de registro del derecho real está debidamente firmada. Cuando la solicitud esté firmada por el representante del acreedor prendario, la Oficina o, en el contexto de procedimientos *inter partes*, la otra parte de los procedimientos podrá exigir un poder. En este caso, si no se presenta un poder, el procedimiento continuará como si no se hubiera designado ningún representante. Cuando la solicitud de registro del derecho real esté firmada por el representante del titular que ya ha sido designado representante para la MC en cuestión, se habrán cumplido los requisitos relativos a la firma y los poderes.

Artículo 92, apartado 2, y artículo 93, apartado 1, del RMC

El examen determinará si el solicitante del registro (es decir, el titular de la MC o el acreedor prendario) tiene la obligación de hacerse representar ante la Oficina (véase el apartado 2.4.4 anterior).

Regla 33, apartado 3, del REMC

La Oficina informará por escrito al solicitante del registro de cualquier irregularidad encontrada en la solicitud. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo fijado en dicha comunicación, que normalmente será de dos meses a partir de la notificación, la Oficina denegará la solicitud de registro del derecho real. La parte afectada podrá

presentar recurso contra esta resolución. (Véase la Decisión 2009-1 de 16 de junio del Presidium de las Salas de Recurso relativas a las Instrucciones para las partes en los Procedimientos Interpuestos ante las Salas de Recurso).

En caso de que la solicitud la hayan presentado conjuntamente el titular de la MC y el acreedor prendario, la Oficina se comunicará con el primero y enviará una copia al segundo.

En caso de que el acreedor prendario también haya presentado y firmado la solicitud, no podrá impugnar la existencia o el alcance del acuerdo relativo al derecho real.

Cuando la solicitud de registro del derecho real haya sido presentada únicamente por el titular de la MC, la Oficina no informará al acreedor prendario. El examen de la prueba del derecho real se realizará de oficio. La Oficina no tendrá en cuenta las declaraciones o alegaciones del acreedor prendario sobre la existencia o el alcance del derecho real o de su registro; aquél no podrá oponerse al registro de un derecho real.

Regla 33, apartado 3, del REMC

Si la solicitud la presenta el acreedor prendario sobre la base de una copia del acuerdo relativa al derecho real, y en el caso de que la Oficina albergue dudas razonables sobre la veracidad de los documentos, aquélla se dirigirá por escrito al acreedor prendario para pedirle que despeje tales dudas. Corresponderá entonces al acreedor prendario demostrar la existencia del derecho real, es decir, aquél tendrá que convencer a la Oficina de la veracidad de los documentos. En este caso, la Oficina podrá, con arreglo a su facultad de examen de oficio (artículo 76, apartado 1, del RMC), pedir al titular de la MC que presente observaciones. Si el titular afirma que los documentos son falsos, ello bastará para que la Oficina deniegue el registro de un derecho real, a menos que el acreedor prendario presente una orden judicial de un Estado miembro de la UE a su favor. En cualquier caso, si no es posible despejar las dudas, se denegará el registro del derecho real. En este caso, el procedimiento siempre será *ex parte* pues, aunque se escuche al titular de la MC, aquél no será parte de los procedimientos. La parte afectada podrá presentar un recurso contra esta resolución.

## 2.6 Procedimiento de registro y publicaciones

Regla 33, apartado 4, del REMC

El derecho real relativo a solicitudes de MC se mencionará en los expedientes conservados por la Oficina correspondientes a las solicitudes de marca comunitaria en cuestión.

Regla 84, apartado 3, letra h), y regla 85, apartado 2, del REMC

Cuando la marca se registre, el derecho real se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias y se inscribirá en el Registro de Marcas Comunitarias.

Regla 84, apartado 5, del REMC

La Oficina notificará al solicitante del registro la inscripción del derecho real en los expedientes que conserve la Oficina. Si procede, también se le notificará al solicitante de la MC.

Artículo 22, apartado 5, del RMC  
Regla 84, apartado 3, letra h), y regla 85, apartado 2, del REMC

En el caso de las MC, la Oficina inscribirá el derecho real en el Registro de Marcas Comunitarias y lo publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias.

Se podrá acceder a esta información mediante la consulta pública de expedientes (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública).

Los derechos reales se publican en la parte C.5. del Boletín.

Regla 84, apartado 5, del REMC

La Oficina informará al solicitante del registro de tal inscripción del derecho real. En caso de que el acreedor prendario haya solicitado el registro del derecho real, la Oficina también informará del registro al titular de la marca.

### **3 Procedimiento para la cancelación o la modificación de la inscripción de un derecho real**

Regla 35, apartado 1, del REMC

La inscripción de un derecho real se cancelará o modificará a petición de una de las partes interesadas, a saber, el solicitante o el titular de la MC, o el acreedor prendario registrado.

#### **3.1 Competencia, lenguas, presentación de la solicitud**

Artículo 133 del RMC  
Regla 35, apartados 3, 6 y 7, del REMC

Son de aplicación los apartados 2.1 y 2.2 anteriores.

No existe un formulario de la Oficina para la cancelación o la modificación de un derecho real.

### 3.2 Persona que presenta la solicitud

Regla 35, apartado 1, del REMC

Podrá presentar la solicitud de cancelación o modificación del registro de un derecho real:

- a) el solicitante o titular de la MC y el acreedor prendario, conjuntamente;
- b) el solicitante o titular de la MC;
- c) el acreedor prendario.

#### 3.2.1 Cancelación del registro de un derecho real

Regla 35, apartado 4, del REMC

Si el solicitante o titular de la MC y el acreedor prendario presentan una solicitud conjunta o si la presenta únicamente el último, no será necesario aportar una prueba de la cancelación del registro del derecho real, ya que la propia solicitud conlleva la declaración de que el acreedor prendario consiente la cancelación del registro del derecho real. En caso de que la solicitud de cancelación la presente el solicitante o titular de la MC, aquélla deberá ir acompañada de pruebas que determinen que el derecho real registrado ya no existe o por una declaración del acreedor prendario en la que éste autoriza la cancelación.

Cuando el acreedor prendario registrado presente la solicitud de cancelación por sí solo, no se informará de ello al solicitante o titular de la MC. Se remitirá al acreedor prendario una copia de las observaciones presentadas por el titular, pero ello no impedirá la cancelación del registro del derecho real. El apartado 2.4.3.1 anterior se aplicará *mutatis mutandis*.

Si el titular de la MC denuncia un fraude por parte del acreedor prendario, deberá presentar una orden judicial al efecto. No corresponde a la Oficina llevar a cabo una investigación acerca de dicha denuncia.

Cuando se haya solicitado simultáneamente el registro de varios derechos reales, será posible cancelar uno de tales registros de manera individual. En tal caso, se creará un nuevo número de registro para el derecho real cancelado.

#### 3.2.2 Modificación del registro de un derecho real

Regla 35, apartado 6, del REMC

Si el solicitante o el titular de la MC y el acreedor prendario presentan una solicitud conjunta, no será necesario aportar más pruebas de la modificación del registro del derecho real.

Si la solicitud la presenta el solicitante o el titular de la MC, únicamente será necesario aportar pruebas de la modificación del registro de derecho real en caso de que la modificación sea de naturaleza tal que reduzca los derechos del acreedor prendario en



relación con el derecho real. Así sucedería, por ejemplo, en el caso de un cambio del nombre del acreedor prendario.

Si la solicitud la presenta el acreedor prendario registrado, únicamente será necesario aportar pruebas de la modificación del registro del derecho real en caso de que la modificación sea de naturaleza tal que amplíe los derechos del acreedor prendario registrado en relación con el derecho real.

Si es necesario aportar pruebas de la modificación del registro del derecho real, bastará con presentar cualquiera de los documentos citados en el apartado 2.4.3.4, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- El acuerdo escrito deberá estar firmado por la otra parte del acuerdo relativo al derecho real y se relacionará con el registro de la modificación del derecho real solicitada;
- La solicitud de modificación o cancelación del registro de un derecho real deberá exponer el derecho en cuestión en su forma modificada;
- La copia o el extracto del acuerdo relativo al derecho real deberá exponer el derecho en cuestión en su forma modificada.

### 3.3 Contenido de la solicitud

Regla 26 y regla 35 del REMC
------------------------------

Se aplicará el apartado 2.4 anterior, salvo que no sea necesario indicar los datos relativos al acreedor prendario y excepto en caso de modificación del nombre de aquél.

### 3.4 Tasas

#### 3.4.1 Cancelación del registro de un derecho real

Artículo 162, apartado 2, del RMC Regla 35, apartado 3, del REMC Artículo 2, apartado 24, del RTMC
--

Se considerará que la solicitud de cancelación del registro de un derecho real no se ha presentado en tanto no se haya abonado la tasa de cancelación correspondiente, que asciende a 200 EUR. Cuando se soliciten varias cancelaciones al mismo tiempo o en la misma solicitud, y cuando el solicitante o el titular de la MC y el acreedor prendario sean los mismos en cada caso, el importe de la tasa no superará los 1 000 EUR.

Una vez abonada la tasa correspondiente, ésta no se reembolsará en caso de que la solicitud fuese denegada o retirada.

### 3.4.2 Modificación del registro de un derecho real

Regla 35, apartado 6, del REMC

La modificación del registro de un derecho real no está sujeta a tasa.

## 3.5 Examen de la solicitud

### 3.5.1 Tasas

Regla 35, apartado 3, del REMC

En caso de que no se haya recibido la tasa exigida relativa a la solicitud de cancelación del registro de un derecho real, la Oficina notificará al solicitante del registro que tal solicitud se considera no presentada.

### 3.5.2 Examen de la Oficina

Regla 35, apartados 2 y 4, del REMC

Por lo que respecta a los elementos preceptivos de la solicitud, se aplicará el apartado 2.5.2 *mutatis mutandis*, incluido lo relativo al derecho real, siempre que se exija dicha prueba.

La Oficina notificará cualquier irregularidad al solicitante del registro, señalando un plazo límite de dos meses para su subsanación. Si no se subsanasen las irregularidades, la Oficina denegará la solicitud de registro de la cancelación o la modificación.

Regla 35, apartado 6, y regla 84, apartado 5, del REMC

El registro de la cancelación o modificación del derecho real se comunicará a la persona que haya presentado la solicitud; si la solicitud la hubiere presentado el acreedor prendario, el solicitante o el titular de la MC recibirán una copia de dicha comunicación.

## 3.6 Registro y publicación

Regla 84, apartado 3, letra s), y regla 85, apartado 2, del REMC

En el caso de una MC registrada, la creación, cancelación o modificación de un registro relativo a un derecho real se inscribirá en el Registro de Marcas Comunitarias y se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias, en el apartado C.5.

En el caso de una solicitud de MC, la cancelación o modificación de un derecho real se hará constar en los expedientes de la solicitud de MC de que se trate. Cuando se publique el registro de la MC, no se publicará ningún dato relativo a los derechos

reales que hayan sido cancelados, y en caso de modificación de tales derechos, se publicarán los datos en el apartado C.5. tal como hayan sido modificados.

## **4 Procedimiento de cesión de un derecho real**

### **4.1 Disposición relativa a la cesión de un derecho real**

Regla 33, apartado 1, del REMC

Un derecho real puede cederse.

### **4.2 Normas aplicables**

Regla 33, apartado 1, del REMC

El procedimiento de registro de la cesión de un derecho real se atiene a las mismas normas que el registro de un derecho real establecidas en el apartado 2 anterior.

Regla 33, apartados 1 y 4, del REMC  
Artículo 2, apartado 23, letra b), del RTMC

La cesión de un derecho real está sujeta al pago de una tasa. El apartado 2.3 anterior se aplicará *mutatis mutandis*.

En la medida en que la normativa exija una declaración o la firma del solicitante o del titular de la MC, aquélla habrá de sustituirse por una declaración o por la firma del acreedor prendario registrado (el acreedor prendario anterior).

## **5 Derechos reales relativos a dibujos y modelos comunitarios registrados**

Artículo 27, artículo 29, artículo 33 y artículo 51, apartado 4, del RDC  
Artículo 24, artículo 26 y artículo 27, apartado 2, del REDC  
Anexos 18 y 19 del RTDC

Las normas contenidas en el RDC, el REDC y el RTDC relativas a los derechos reales concuerdan con las disposiciones del RMC, el REMC y el RTMC respectivamente.

Por tanto, los principios jurídicos y el procedimiento relativos al registro, la cancelación o modificación de derechos reales sobre marcas se aplicarán *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios, con la excepción de los siguientes procedimientos específicos.

## 5.1 Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados

Artículo 37 del RDC  
Artículo 24, apartado 1, del REDC

Una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado podrá presentarse en forma de solicitud múltiple por la que se solicitan varios dibujos o modelos.

Por lo que respecta a los efectos jurídicos de los derechos reales y al procedimiento de registro de aquéllos, los dibujos o modelos individuales contenidos en una solicitud múltiple deberán tramitarse como si fuesen solicitudes separadas, y se seguirán aplicando las mismas disposiciones una vez registrados los dibujos o modelos contenidos en la solicitud múltiple.

Dicho de otro modo, cada dibujo o modelo que figure en una solicitud múltiple podrá ser objeto de prenda independientemente de los demás dibujos y modelos.

Anexos 18 y 19 del RTDC

La tasa de 200 EUR que se exige para el registro o la cancelación de un derecho real se aplica por dibujo o modelo y no por solicitud múltiple. Lo mismo ocurre con el límite de 1 000 EUR si se presentan solicitudes múltiples.

### Ejemplo 1

De una solicitud múltiple que contenga 10 dibujos o modelos, 6 dibujos o modelos son objeto de prenda en favor del mismo acreedor prendario. La tasa ascenderá a 1 000 EUR en caso de que se presente una única solicitud para el registro de estos 6 derechos reales, o en caso de que se presenten varias solicitudes en el mismo día.

### Ejemplo 2

De una solicitud múltiple que contenga 10 dibujos o modelos, 5 dibujos o modelos son objeto de prenda en favor del mismo acreedor prendario. Asimismo, se solicita el registro de un derecho real respecto a otro dibujo o modelo que no figura en dicha solicitud múltiple. La tasa exigida será de 1 000 EUR siempre que:

- se presente una única solicitud de registro para estos 6 derechos reales o se presenten diversas solicitudes en el mismo día, y
- el titular del dibujo o modelo comunitario y el acreedor prendario sean los mismos en los 6 casos.

## 6 Derechos reales relativos a marcas internacionales

El Sistema de Madrid permite la inscripción de derechos reales en un registro internacional (véase la regla 20 del [Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo](#)). Para

comodidad de los usuarios, se encuentra disponible el formulario [MM19](#) para solicitar que se anote en el Registro Internacional una restricción del derecho de disposición del titular. La utilización de tal formulario se recomienda encarecidamente para evitar irregularidades. El titular debe presentar las solicitudes directamente en la Oficina Internacional, en su oficina nacional de PI, en la oficina de una parte contratante a la que se otorgue el derecho real o en la oficina del acreedor prendario. El acreedor prendario no podrá presentar directamente la solicitud en la Oficina Internacional. No deberá utilizarse el formulario de solicitud de inscripción propio de la OAMI.

Para más información sobre el registro de derechos reales, véase la Parte B, capítulo II, apartados 92.01 a 92.04 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid ([www.wipo.int/madrid/es/guide](http://www.wipo.int/madrid/es/guide)). Para más información sobre marcas internacionales, véanse las Directrices, Parte M, Marcas Internacionales.

***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 3***

***LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO  
DE PROPIEDAD***

***CAPÍTULO 4***

***EJECUCIÓN FORZOSA***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
1.1	Legislación aplicable .....	4
1.2	Ventajas del registro de la ejecución forzosa .....	4
<b>2</b>	<b>Requisitos relativos a la presentación de una solicitud de registro de una ejecución forzosa</b> .....	<b>5</b>
2.1	Formulario de solicitud y solicitudes para dos o más ejecuciones forzosas .....	6
2.2	Lenguas .....	6
2.3	Tasas .....	6
2.4	Solicitantes y contenido preceptivo de la solicitud .....	7
2.4.1	Solicitantes .....	7
2.4.2	Indicaciones preceptivas respecto a la MC y el beneficiario .....	7
2.4.3	Requisitos aplicables a la persona que presenta la solicitud – Firma, prueba de la ejecución forzosa y representación .....	8
2.4.3.1	Solicitud presentada por el titular de la MC .....	8
2.4.3.2	Solicitud presentada por el beneficiario .....	9
2.4.3.3	Solicitud presentada por un tribunal u otra autoridad .....	9
2.4.3.4	Prueba de la ejecución forzosa .....	9
2.4.4	Representación .....	10
2.5	Examen de la solicitud de registro .....	10
2.5.1	Tasas .....	10
2.5.2	Examen de los requisitos formales obligatorios .....	10
2.6	Procedimiento de registro y publicaciones .....	12
<b>3</b>	<b>Procedimiento para la cancelación o la modificación de la inscripción de una ejecución forzosa</b> .....	<b>13</b>
3.1	Competencia, lenguas, presentación de la solicitud .....	13
3.2	Persona que presenta la solicitud.....	13
3.2.1	Cancelación del registro de una ejecución forzosa .....	13
3.2.2	Modificación del registro de una ejecución forzosa .....	14
3.3	Contenido de la solicitud .....	14
3.4	Tasas .....	14
3.4.1	Cancelación del registro de una ejecución forzosa .....	14
3.4.2	Modificación del registro de una ejecución forzosa .....	14
3.5	Examen de la solicitud .....	15
3.5.1	Tasas .....	15
3.5.2	Examen de la Oficina .....	15
3.6	Registro y publicación .....	15
<b>4</b>	<b>Ejecución forzosa de dibujos y modelos comunitarios registrados</b> ...	<b>16</b>

4.1 Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados.....	16
5 Ejecución forzosa de marcas internacionales .....	17



## 1 Introducción

Artículo 20 del RMC  
Regla 33 y regla 35 del REMC  
Artículo 29 del RDC

Las marcas comunitarias (MC) registradas y las solicitudes de marca comunitaria pueden ser objeto de medidas de ejecución forzosa.

Los dibujos y modelos comunitarios (DMC) y las solicitudes de dibujo y modelo comunitario pueden ser objeto de medidas de ejecución forzosa.

En los apartados 1 a 3 del presente capítulo se trata la ejecución forzosa que atañe a las MC y las solicitudes de MC. Las disposiciones enunciadas en el RDC y el REDC relativas a la ejecución forzosa que concierne a los dibujos y modelos son casi idénticas a las disposiciones equivalentes del RMC y el REMC, respectivamente. Por tanto, lo que se expone a continuación se aplicará *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios. Los procedimientos específicos de los dibujos y modelos comunitarios se detallan más adelante en el apartado 4. Los procedimientos específicos de las marcas internacionales se detallan más adelante en el apartado 5.

Una ejecución forzosa es el acto en virtud del cual, un agente judicial se incauta de las propiedades de un deudor, tras una sentencia de posesión obtenida por un demandante en un juzgado. De este modo, el acreedor podrá recuperar la deuda que reclama respecto a la totalidad de los bienes del deudor, incluidos sus derechos sobre marcas.

### 1.1 Legislación aplicable

Artículo 16 del RMC

El RMC no establece disposiciones unificadas ni completas aplicables a la ejecución forzosa respecto a las MC o las solicitudes de MC. Por el contrario, en el artículo 16 del RMC se remite a la legislación de un Estado miembro, por lo que respecta al procedimiento de ejecución forzosa. A tal fin, una ejecución forzosa de una MC se asimilará, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad, a una ejecución forzosa de una marca registrada en el Estado miembro en el que el titular o el solicitante de la MC tenga su sede o su domicilio o, si éste no fuera el caso, a una ejecución forzosa de una marca registrada en el Estado miembro en el que dicho titular cuente con un establecimiento o, si tampoco fuera éste el caso, a una ejecución forzosa de una marca registrada en España (Estado miembro en el que se ubica la sede de la Oficina).

No obstante, lo anterior es aplicable salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24 del RMC.

### 1.2 Ventajas del registro de la ejecución forzosa

Artículo 20, apartado 2; artículo 50, apartado 3; y artículo 23, apartado 3 del RMC  
Regla 36, apartado 2 del REMC

El registro de una ejecución forzosa no es obligatorio. No obstante, dicho registro presenta ciertas ventajas:

- a) A la luz de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 3 del RMC, frente a terceros que pudieran haber adquirido derechos sobre la marca o que hayan inscrito en el registro derechos sobre la marca que son incompatibles con la ejecución forzosa registrada, el beneficiario podrá ejercer los derechos conferidos por dicha ejecución forzosa, si la legislación nacional así lo permite, únicamente:
- si la ejecución forzosa se inscribió en el Registro de Marcas Comunitarias, o
  - a falta de registro de la ejecución forzosa, si tales derechos hubiesen sido adquiridos por un tercero después de la fecha de la sentencia relativa a tal ejecución, teniendo conocimiento de la misma.
- b) En el caso de que una ejecución forzosa contra una marca comunitaria se inscribiera en el Registro, la renuncia a dicha marca por parte de su titular sólo se registrará en dicho Registro si el titular establece que ha informado al beneficiario de su intención de renunciar..

Por tanto, el beneficiario de una ejecución forzosa registrada tiene derecho a ser informado con antelación por el titular de la marca de su intención de renunciar a la misma.

- c) En el caso de que se inscribiera una ejecución forzosa contra una marca comunitaria en el Registro, la Oficina notificará al beneficiario, al menos seis meses antes de la expiración de tal inscripción, que ésta se aproxima a su expiración. La Oficina notificará asimismo al beneficiario cualquier pérdida de derechos, así como la expiración de la inscripción en el registro, en su caso.
- d) La inscripción en el Registro de una ejecución forzosa es importante para mantener la veracidad del mismo, sobre todo en el caso de los procedimientos *inter partes*.

## **2 Requisitos relativos a la presentación de una solicitud de registro de una ejecución forzosa**

Artículo 20, apartado 3, del RMC  
Regla 33, regla 84, apartado 3, letra i) del REMC

Tanto las solicitudes de MC, como las MC, pueden ser objeto del registro de una ejecución forzosa.

La solicitud de registro de una ejecución forzosa deberá cumplir los siguientes requisitos.

## 2.1 Formulario de solicitud y solicitudes para dos o más ejecuciones forzosas

Regla 95, letras a) y b) del REMC

Se recomienda encarecidamente presentar la solicitud de registro de una ejecución forzosa de una MC en el formulario de Solicitud de Registro. Este formulario se encuentra disponible gratuitamente en las lenguas oficiales de la Unión Europea. Puede descargarse del sitio web de la OAMI.

Podrá emplearse cualquier versión lingüística del formulario, siempre que se cumpla en una de las lenguas a las que se alude en el apartado 2.2 que sigue.

Regla 31, apartado 7; y regla 33, apartado 1 del REMC

Se podrá presentar una única solicitud de registro de una ejecución forzosa relativa a dos o más MC o solicitudes de MC, siempre que en cada caso se trate del mismo titular inscrito y del mismo beneficiario.

## 2.2 Lenguas

Regla 95, letra a) del REMC

La solicitud de registro de una ejecución forzosa contra una solicitud de MC podrá presentarse en la primera o la segunda lengua de la solicitud de MC.

Regla 95, letra b) del REMC

La solicitud de registro de una ejecución forzosa contra una MC deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber: español, alemán, francés, inglés o italiano.

## 2.3 Tasas

Artículo 162, apartado 2, letras c) y d) del RMC  
Regla 33, apartados 1 y 4 del REMC  
Artículo 2, apartado 23 del RTMC

No se considerará presentada la solicitud de registro de una ejecución forzosa hasta que no se haya abonado la tasa exigida. El importe de dicha tasa es de 200 EUR por cada marca comunitaria a que se refiera.

No obstante, en el caso de que se soliciten diversas inscripciones de ejecución forzosa en una única solicitud, y siempre que en todos los casos se trate del mismo titular inscrito y del mismo beneficiario, la tasa no superará los 1 000 EUR.

También se aplicará este límite cuando se presenten diversas solicitudes de registro de ejecución forzosa al mismo tiempo, siempre que pudiesen haber sido presentadas en una única solicitud y que se trate del mismo titular inscrito y del mismo beneficiario en todos los casos.

Una vez abonada la tasa correspondiente, ésta no se reembolsará en caso de que la solicitud de registro de la ejecución forzosa fuere denegada o retirada (expediente clasificado).

Cuando el solicitante del registro (véase el apartado 2.4.1 más adelante) sea un tribunal u otra autoridad, no deberá abonarse ninguna tasa, y se aplicará la cooperación administrativa.

## **2.4 Solicitantes y contenido preceptivo de la solicitud**

### **2.4.1 Solicitantes**

Artículo 20, apartado 3, del RMC

Podrá solicitar el registro de una ejecución forzosa:

- a) el titular o titulares de la MC;
- b) el beneficiario de la ejecución forzosa;
- c) un tribunal u otra autoridad.

Los requisitos formales que deberá cumplir la solicitud dependerán de quién la presente.

### **2.4.2 Indicaciones preceptivas respecto a la MC y el beneficiario**

Regla 31, regla 33, apartado 1, del REMC

La solicitud de registro de una ejecución forzosa deberá incluir la siguiente información.

Regla 31, apartado 1, letra a); regla 33, apartado 1, del REMC

- a) El número de registro de la MC en cuestión. Si se tratase de una solicitud para varias MC, se deberá indicar todos los números.

Regla 1, apartado 1, letra b); regla 31, apartado 1, letra b); y regla 33, apartado 1 del REMC

- b) El nombre, la dirección y la nacionalidad del beneficiario, así como el Estado en el cual tenga su domicilio, su sede o un establecimiento.

Regla 1, apartado 1, letra e); regla 31, apartado 2; y regla 33, apartado 1, del REMC

- c) Si el beneficiario designa un representante, deberá indicarse el nombre y la dirección profesional del mismo, y la indicación de la dirección puede sustituirse por la mención del número de identificación atribuido por la Oficina.

#### 2.4.3 Requisitos aplicables a la persona que presenta la solicitud – Firma, prueba de la ejecución forzosa y representación

Regla 79, regla 82, apartado 3, del REMC

Los requisitos relativos a la firma, prueba de la ejecución forzosa y representación varían en función de la persona que presente la solicitud. Cuando se haga referencia al requisito de una firma, con arreglo a la regla 79 y la regla 82, apartado 3 del REMC, en las comunicaciones electrónicas, la indicación del nombre del remitente se considerará equivalente a la firma.

##### 2.4.3.1 Solicitud presentada por el titular de la MC

Regla 1, apartado 1, letra b); regla 33, apartado 1, del REMC

Cuando la solicitud se presente en nombre del titular de la MC, deberá llevar la firma de éste. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o nombrar un representante común.

La Oficina no informará al beneficiario de que se ha solicitado el registro de la ejecución forzosa. Sin embargo, sí le informará cuando la ejecución forzosa se inscriba en el Registro.

Cuando el beneficiario presente una declaración en la Oficina oponiéndose al registro de la ejecución forzosa, la Oficina transmitirá la declaración al titular de la MC tan sólo a título informativo. La Oficina no adoptará ninguna medida adicional en relación con dicha declaración. Una vez registrada, todo beneficiario que se oponga al registro de la ejecución forzosa podrá solicitar la cancelación o modificación de tal registro (véase el apartado 3 más adelante).

Todo litigio sobre la procedencia o no de su registro y sobre el contenido del mismo deberá ser resuelto por las partes interesadas de conformidad con la legislación nacional pertinente (artículo 16 del RMC).

#### 2.4.3.2 Solicitud presentada por el beneficiario

La solicitud también puede presentarla el beneficiario. En este caso, deberá llevar su firma.

Además, se deberá aportar la prueba de la ejecución forzosa.

#### 2.4.3.3 Solicitud presentada por un tribunal u otra autoridad

La solicitud la podrá formular también el tribunal o la autoridad que emita la sentencia. En este caso, deberá llevar la firma del tribunal o la autoridad en cuestión.

Además, se deberá aportar la prueba de la ejecución forzosa.

#### 2.4.3.4 Prueba de la ejecución forzosa

Será prueba suficiente de la ejecución forzosa que la solicitud de registro de la misma vaya acompañada de la sentencia del tribunal.

En muchos casos, las partes de los procedimientos de ejecución forzosa no desearán revelar todos los pormenores de la sentencia, que puede contener información confidencial. En tales casos, bastará con que se presente únicamente una parte o un extracto de la sentencia relativa a la ejecución forzosa, en la medida en que se identifique a las partes del procedimiento de la ejecución, la MC objeto de ésta, y que la sentencia es firme. El resto de elementos podrán omitirse u ocultarse.

Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por tanto, no pueden devolverse a la persona que los haya aportado. Bastará con presentar fotocopias simples. No será necesario autenticar o legalizar el original o la fotocopia de los documentos, salvo en el caso de que la Oficina albergue dudas razonables respecto a su veracidad.

Regla 95, letras a) y b); regla 96, apartado 2 del REMC
---

Los documentos que constituyan la prueba de la ejecución forzosa deberán presentarse:

- a) en la lengua de la Oficina que se haya convertido en lengua de procedimiento de registro de la ejecución forzosa; véase el apartado 2.2 anterior;
- b) en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad distinta de la lengua de procedimiento; en ese caso, la Oficina podrá exigir una traducción del documento a una lengua de la Oficina, que deberá presentarse en el plazo fijado por esta última.

Cuando los documentos acreditativos no se presenten ni en una lengua oficial de la Unión Europea, ni en la lengua de los procedimientos, la Oficina podrá exigir una traducción a la lengua de los procedimientos o, a elección de la parte que solicite el registro de la ejecución forzosa, a cualquiera de las lenguas de la Oficina. La Oficina

establecerá un plazo límite de dos meses desde la fecha de notificación de tal comunicación. Si la traducción no se aporta en dicho plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se considerará que no ha sido presentado.

#### 2.4.4 Representación

Artículo 92, apartado 2 y artículo 93, apartado 1 del RMC

Se aplican las normas generales sobre representación (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación Profesional).

### 2.5 Examen de la solicitud de registro

#### 2.5.1 Tasas

Regla 33, apartado 2 del REMC

En caso de que no se haya recibido la tasa exigida, la Oficina notificará al solicitante del registro (salvo que el solicitante del registro sea un tribunal u otra autoridad, en cuyo caso no se exige ninguna tasa; véase el apartado 2.3 anterior) que la solicitud se considera no presentada porque la tasa correspondiente no se ha abonado. No obstante, podrá presentarse una nueva solicitud en todo momento, siempre que se abone la tasa correcta desde un principio.

#### 2.5.2 Examen de los requisitos formales obligatorios

Regla 33, apartado 3 del REMC

La Oficina verificará si la solicitud de registro de ejecución forzosa cumple con los requisitos formales a que se refiere el apartado 2.4 anterior (indicación del/de los número(s) de la(s) MC y de la información exigida en relación con el beneficiario, y del representante del beneficiario, si procede). La parte afectada podrá presentar recurso contra esta 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 Interpuestos ante las Salas de Recurso).

No se examinará la validez de la sentencia sobre la ejecución forzosa.

Artículo 93, apartado 1, del RMC  
Regla 33, regla 76 y regla 77 del REMC

La Oficina verificará si la solicitud de registro de la ejecución forzosa está debidamente firmada. Cuando la solicitud esté firmada por el representante del beneficiario, una autorización podrá ser exigida por la Oficina o, en el contexto de procedimientos *inter partes*, por la otra parte de los procedimientos. En este caso, si no se presenta autorización, el procedimiento continuará como si no se hubiera designado ningún

representante. Cuando la solicitud de registro de la ejecución forzosa esté firmada por el representante del titular que ya ha sido designado representante para la MC en cuestión, se habrán cumplido los requisitos relativos a la firma y los poderes.

Artículo 92, apartado 2 y artículo 93, apartado 1, del RMC

El examen determinará si el solicitante del registro (es decir, el titular de la MC o el beneficiario) tiene la obligación de hacerse representar ante la Oficina (véase el apartado 2.4.4 anterior).



Regla 33, apartado 3 del REMC

La Oficina informará por escrito al solicitante del registro de cualquier irregularidad encontrada en la solicitud. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo fijado en dicha comunicación, que normalmente será de dos meses a partir de la notificación, la Oficina denegará la solicitud de registro de la ejecución forzosa.

Cuando la solicitud de registro de la ejecución forzosa haya sido presentada únicamente por el titular de la MC, la Oficina no informará al beneficiario. El examen de la prueba de la ejecución forzosa se realizará de oficio. La Oficina no tendrá en cuenta las declaraciones o alegaciones del beneficiario sobre la existencia o el alcance de la ejecución forzosa o del registro de la misma; el beneficiario no podrá oponerse al registro de una ejecución forzosa.

## 2.6 Procedimiento de registro y publicaciones

Regla 33, apartado 4 y regla 84, apartado 5, del REMC

La ejecución forzosa relativa a solicitudes de MC se mencionará en los expedientes conservados por la Oficina correspondientes a las solicitudes de marca comunitaria en cuestión.

La Oficina notificará al solicitante del registro la anotación de la ejecución forzosa en los expedientes que conserve la Oficina. Si procede, también se le notificará al solicitante de la MC.

Regla 84, apartado 3, letra i) y regla 85, apartado 2, del REMC

Cuando la marca se registre, la ejecución forzosa se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias y se inscribirá en el Registro de Marcas Comunitarias. La Oficina informará al solicitante del registro de tal inscripción de la ejecución forzosa. Si procede, también se informará al titular de la MC.

Se podrá acceder a esta información mediante la consulta pública de expedientes (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública).

Las ejecuciones forzosas se publican en la parte C.7. del Boletín.

### **3 Procedimiento para la cancelación o la modificación de la inscripción de una ejecución forzosa**

Regla 35, apartado 1 del REMC

La inscripción de una ejecución forzosa se cancelará o modificará a petición de una de las partes interesadas, es decir, el solicitante o el propietario de la MC, o el beneficiario registrado.

#### **3.1 Competencia, lenguas, presentación de la solicitud**

Artículo 133 del RMC  
Regla 35, apartados 3, 6 y 7 del REMC

Son de aplicación los apartados 2.1 y 2.2 anteriores.

No existe un formulario de la Oficina para registrar la cancelación o la modificación de una ejecución forzosa.

#### **3.2 Persona que presenta la solicitud**

Regla 35, apartado 1 del REMC

Podrá presentar la solicitud de cancelación o modificación del registro de una ejecución forzosa:

- a) el solicitante o titular de la MC y el beneficiario, conjuntamente,
- b) el solicitante o titular de la MC, o
- c) el beneficiario registrado.

##### **3.2.1 Cancelación del registro de una ejecución forzosa**

Regla 35, apartado 4 del REMC

La solicitud de cancelación del registro de una ejecución forzosa deberá ir acompañada de pruebas acreditativas de la extinción de la ejecución forzosa registrada. Entre tales documentos figurará la sentencia firme del tribunal.

Cuando el beneficiario registrado formule la solicitud de cancelación por sí solo, no se informará de ello al solicitante o titular de la MC. Se remitirá al beneficiario copia de las observaciones presentadas por el titular, pero ello no impedirá la cancelación del registro de la ejecución forzosa. El apartado 2.4.3.1 anterior se aplicará *mutatis mutandis*.

Cuando se haya solicitado simultáneamente el registro de varias ejecuciones forzosas, será posible cancelar uno de tales registros de manera individual. En tal caso, se creará un nuevo número de registro para la ejecución forzosa cancelada.

### 3.2.2 Modificación del registro de una ejecución forzosa

Regla 35, apartado 6, del REMC

El registro de una ejecución forzosa podrá modificarse previa presentación de la sentencia del tribunal correspondiente que indique tal modificación.

## 3.3 Contenido de la solicitud

Regla 35 del REMC

Se aplicará el apartado 2.4 anterior, salvo que no sea necesario indicar los datos relativos al beneficiario, excepto en caso de modificación del nombre del beneficiario registrado.

## 3.4 Tasas

### 3.4.1 Cancelación del registro de una ejecución forzosa

Artículo 162, apartado 2, del RMC  
Regla 35, apartado 3 del REMC  
Artículo 2, apartado 24 del RTMC

No se considerará presentada la solicitud de cancelación del registro de una ejecución forzosa hasta que se haya abonado la tasa exigida de 200 EUR por cancelación (salvo que el solicitante del registro sea un tribunal u otra autoridad, en cuyo caso no se exige ninguna tasa; véase el apartado 2.3 anterior). Cuando se soliciten varias cancelaciones al mismo tiempo o en la misma solicitud, y cuando el solicitante o el titular de la MC y el beneficiario sean los mismos en cada caso, el importe de la tasa no superará los 1 000 EUR.

Una vez abonada la tasa correspondiente, ésta no se reembolsará en caso de que la solicitud fuese denegada o retirada.

### 3.4.2 Modificación del registro de una ejecución forzosa

Regla 35, apartado 6 del REMC

La modificación del registro de una ejecución forzosa no está sujeta a tasa.

### **3.5 Examen de la solicitud**

#### **3.5.1 Tasas**

Regla 35, apartado 3 del REMC

En caso de que no se haya recibido la tasa exigida relativa a la solicitud de cancelación del registro de una ejecución forzosa, la Oficina notificará al solicitante del registro que tal solicitud se considera no presentada.

#### **3.5.2 Examen de la Oficina**

Regla 35, apartados 2 y 4 del REMC

Por lo que respecta a los elementos preceptivos de la solicitud, se aplicará el apartado 2.5.2 *mutatis mutandis*, incluido lo relativo a la prueba de la ejecución forzosa, siempre que se exija dicha prueba.

La Oficina notificará cualquier irregularidad al solicitante del registro, señalando un plazo límite de dos meses para su subsanación. Si no se subsanasen las irregularidades, la Oficina denegará la solicitud de registro de la cancelación o la modificación.

Regla 35, apartado 6 y regla 84, apartado 5, del REMC

El registro de la cancelación o modificación de la ejecución forzosa se comunicará a la persona que haya presentado la solicitud; si la solicitud la hubiere presentado el beneficiario, el solicitante o el titular de la MC recibirán una copia de dicha comunicación.

### **3.6 Registro y publicación**

Regla 84, apartado 3, letra s); regla 85, apartado 2, del REMC

En el caso de una MC registrada, la creación, cancelación o modificación de un registro de una ejecución forzosa se inscribirá en el Registro de Marcas Comunitarias y se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias, en el apartado C.7.

En el caso de una solicitud de MC, la cancelación o modificación de la ejecución forzosa se hará constar en los expedientes de la solicitud de MC de que se trate. Cuando se publique el registro de la MC, no se publicará ningún dato relativo a las ejecuciones forzosas que hayan sido canceladas, y en caso de modificación de tales ejecuciones, se publicarán los datos en el apartado C.7.2. tal como hayan sido modificados.

## **4 Ejecución forzosa de dibujos y modelos comunitarios registrados**

Artículo 27, artículo 30, artículo 33 y artículo 51, apartado 4, del RDC  
Artículo 24, artículo 26 y artículo 27, apartado 2, del REDC  
Anexos 18 y 19 del RTDC

Las normas contenidas en el RDC, el REDC y el RTDC relativas a las ejecuciones forzosas concuerdan con las disposiciones del RMC, el REMC y el RTMC respectivamente.

Por tanto, los principios jurídicos y el procedimiento relativos al registro, la cancelación o modificación de ejecuciones forzosas de marcas se aplicarán *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios, con la excepción de los siguientes procedimientos específicos.

### **4.1 Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados**

Artículo 37 del RDC  
Artículo 24, apartado 1 del REDC

Una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado podrá presentarse en forma de solicitud múltiple por la que se solicitan varios dibujos o modelos.

Por lo que respecta a los efectos jurídicos de una ejecución jurídica y al procedimiento de registro de la misma, los dibujos o modelos individuales contenidos en una solicitud múltiple deberán tramitarse como si fuesen solicitudes separadas, y se seguirán aplicando las mismas disposiciones una vez registrados los dibujos o modelos contenidos en la solicitud múltiple.

Dicho de otro modo, cada dibujo o modelo que figure en una solicitud múltiple podrá ser objeto de una ejecución forzosa independientemente de los demás dibujos y modelos.

Anexos 18 y 19 del RTDC

La tasa de 200 EUR que se exige para el registro o la cancelación de una ejecución forzosa se aplica por dibujo o modelo, y no por solicitud múltiple. Lo mismo ocurre con el límite de 1 000 EUR si se presentan solicitudes múltiples.

#### Ejemplo 1

De una solicitud múltiple que contenga 10 dibujos o modelos, 6 dibujos o modelos son objeto de ejecución forzosa en favor del mismo beneficiario. La tasa ascenderá a 1 000 EUR en caso de que se presente una única solicitud para el registro de estas

6 ejecuciones forzosas, o en caso de que se presenten varias solicitudes en el mismo día.

### Ejemplo 2

De una solicitud múltiple que contenga 10 dibujos o modelos, 5 dibujos o modelos son objeto de ejecución forzosa en favor del mismo beneficiario. Asimismo se solicita el registro de una ejecución forzosa respecto a otro dibujo o modelo que no figura en dicha solicitud múltiple. La tasa exigida será de 1 000 EUR siempre que:

- se presente una única solicitud de registro para estas 6 ejecuciones forzosas, o se presenten diversas solicitudes en el mismo día, y
- el titular del dibujo o modelo comunitario y el beneficiario sean los mismos en los 6 casos.

## **5 Ejecución forzosa de marcas internacionales**

El Sistema de Madrid permite la inscripción de una ejecución forzosa contra un registro internacional (véase la Regla 20 del [Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo](#)). Para comodidad de los usuarios, se encuentra disponible el formulario [MM19](#) para solicitar que se anote en el Registro Internacional una restricción del derecho de disposición del titular. La utilización de tal formulario se recomienda encarecidamente para evitar irregularidades. Las solicitudes deben presentarse directamente ante la Oficina Internacional por el titular, o en la oficina nacional de PI del titular registrado, en la oficina de una parte contratante a la que se otorgue la ejecución forzosa, o en la oficina del beneficiario. La solicitud no podrá presentarse directamente en la Oficina Internacional por el beneficiario. No deberá utilizarse el formulario de solicitud de inscripción propio de la OAMI.

Para más información sobre el registro de ejecuciones forzosas, véase la Parte B, capítulo II, apartados 92.01 a 92.04 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid ([www.wipo.int/madrid/es/guide](http://www.wipo.int/madrid/es/guide)). Para más información sobre marcas internacionales, véanse las Directrices, Parte M, Marcas Internacionales.

***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 3***

***LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO  
DE PROPIEDAD***

***CAPÍTULO 5***

***PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA O  
SIMILARES***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
1.1	Legislación aplicable .....	3
1.2	Ventajas del registro de procedimientos de insolvencia.....	4
<b>2</b>	<b>Requisitos relativos a la presentación de una solicitud de registro de procedimientos de insolvencia o similares</b> .....	<b>5</b>
2.1	Formulario de solicitud.....	5
2.2	Lenguas .....	5
2.3	Tasas .....	6
2.4	Solicitantes y contenido preceptivo de la solicitud .....	6
2.4.1	Solicitantes .....	6
2.4.2	Indicaciones preceptivas respecto a la MC y el administrador judicial .....	6
2.4.3	Requisitos aplicables a la persona que presenta la solicitud – Firma, prueba de nombramiento y representación.....	7
2.4.4	Representación .....	8
2.5	Examen de la solicitud de registro.....	8
2.6	Procedimiento de registro y publicaciones.....	9
<b>3</b>	<b>Procedimiento para la cancelación o la modificación de la inscripción de procedimientos de insolvencia</b> .....	<b>10</b>
3.1	Competencia, lenguas, presentación de la solicitud .....	10
3.2	Persona que presenta la solicitud.....	10
3.2.1	Cancelación del registro de una insolvencia .....	10
3.2.2	Modificación del registro de una insolvencia.....	11
3.3	Contenido de la solicitud .....	11
3.4	Tasas .....	11
3.4.1	Cancelación del registro de procedimientos de insolvencia .....	11
3.4.2	Modificación del registro de procedimientos de insolvencia .....	11
3.5	Examen de la solicitud.....	11
3.6	Registro y publicación .....	12
<b>4</b>	<b>Procedimientos de insolvencia para marcas internacionales</b> .....	<b>12</b>



## 1 Introducción

Artículo 16 y artículo 21 del RMC  
Regla 33 y regla 35 del REMC  
Artículo 31 del RDC  
Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia.

Las marcas comunitarias (MC) registradas y las solicitudes de marca comunitaria pueden verse afectadas por procedimientos de insolvencia o similares.

Los dibujos y modelos comunitarios (DMC) y las solicitudes de dibujo y modelo comunitario pueden verse afectados por procedimientos de insolvencia o similares.

Los apartados 1 a 3 del presente capítulo se refieren al registro de procedimientos de insolvencia o similares contra MC y solicitudes de MC. Las disposiciones enunciadas en el RDC y el REDC relativas a los procedimientos de insolvencia y similares que conciernen a los dibujos y modelos son idénticas a las disposiciones equivalentes del RMC y el REMC, respectivamente. Por tanto, lo que se expone a continuación se aplicará *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios. Los procedimientos específicos de las marcas internacionales se detallan más adelante en el apartado 4.

A efectos de las presentes Directrices, por «**procedimientos de insolvencia**» se entiende los procedimientos colectivos que conllevan el desapoderamiento parcial o total de un deudor y el nombramiento de un administrador judicial. En el Reino Unido, por ejemplo, tales procedimientos comprenden la liquidación por un tribunal o bajo la supervisión de éste, el concurso voluntario de acreedores (con confirmación por parte del tribunal), la administración, los convenios voluntarios conforme a la legislación sobre insolvencia y la quiebra o el embargo, mientras que por «**administrador judicial**» se entiende cualquier persona física o jurídica cuya función consiste en administrar o liquidar los activos de los que se haya desposeído al deudor, o supervisar la administración de los asuntos de éste. En el Reino Unido, por ejemplo, entre tales personas físicas o jurídicas se cuentan liquidadores, supervisores de convenios voluntarios, administradores, administradores judiciales y concursales; por «**tribunal**» se entiende el órgano judicial o cualquier otra institución competente de un Estado miembro facultado para emprender procedimientos de insolvencia o adoptar decisiones en el curso de los mismos; y se entiende que «**sentencia**», en relación a la apertura de procedimientos de insolvencia, o al nombramiento de un administrador judicial, comprende la resolución de cualquier tribunal facultado para iniciar tales procedimientos o designar a un administrador judicial (para más información sobre la terminología en otros territorios, véase el Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia).

### 1.1 Legislación aplicable

En las presentes Directrices se explica el procedimiento ante la Oficina para el registro de la apertura, la modificación o el cierre de procedimientos de insolvencia o similares. De conformidad con el artículo 16 del RMC, el resto de disposiciones son objeto de la legislación nacional. Por otra parte, el Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000 sobre procedimientos de insolvencia regula las disposiciones relativas a la jurisdicción, el reconocimiento y la legislación aplicable en el ámbito de los procedimientos de insolvencia.

Artículo 21, apartado 1, del RMC

En el Reglamento se establece específicamente que el único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una marca comunitaria será el que haya sido abierto en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de los intereses principales del deudor, y la única excepción que se contempla es aquella situación en la que el deudor sea una compañía de seguros o una entidad de crédito, en cuyo caso, el único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una marca comunitaria será el abierto en el Estado miembro en el que hayan sido autorizadas dichas compañías o entidades. El «**centro de los intereses principales**» deberá corresponder al lugar en el que el deudor lleve a cabo la administración de sus intereses de manera regular y, por tanto, sea verificable por terceros.

## 1.2 Ventajas del registro de procedimientos de insolvencia

Artículo 21, apartado 3 y artículo 23, apartado 4, del RMC

El registro de la apertura, modificación y cierre de procedimientos de insolvencia no es obligatorio, pero reporta ventajas concretas.

- a) a la luz de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 4 del RMC, frente a terceros que pudieran haber adquirido derechos sobre la marca, o que hayan inscrito en el registro tales derechos que son incompatibles con la insolvencia registrada, los efectos se regirán por la legislación del Estado miembro en el que se incoen inicialmente tales procedimientos, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional o en los convenios aplicables en este ámbito;
- b) en el caso de que se inscribiera un procedimiento de insolvencia contra una marca comunitaria en el registro, el titular de la MC perderá su derecho a actuar y, por tanto, no podrá efectuar ninguna acción ante la Oficina (como las de retirada, renuncia, cesión, presentación de oposiciones, actuación en procedimientos *inter partes*, etc.);
- c) en el caso de que se inscribiera un procedimiento de insolvencia contra una marca comunitaria en el registro, la Oficina notificará al administrador judicial, al menos seis meses antes de la expiración de tal inscripción, que ésta se aproxima a su expiración. La Oficina notificará asimismo al administrador judicial cualquier pérdida de derechos, así como la expiración de la inscripción en el registro, en su caso;
- d) la inscripción en el registro de procedimientos de insolvencia es importante para mantener la veracidad del mismo, sobre todo en el caso de los procedimientos *inter partes*. A este respecto, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, apartado 6.5.5.2.

La Oficina recomienda encarecidamente que los administradores judiciales retiren, entreguen o cedan las MC y las solicitudes de MC objeto de procedimientos de insolvencia previamente a la liquidación definitiva.

## **2 Requisitos relativos a la presentación de una solicitud de registro de procedimientos de insolvencia o similares**

Artículo 21, apartado 3, y artículo 24, del RMC  
Regla 33, regla 84, apartado 3, letra i), del REMC

Tanto las solicitudes de MC, como las MC, pueden ser objeto del registro de procedimientos de insolvencia.

La solicitud de registro de procedimientos de insolvencia deberá cumplir los siguientes requisitos.

### **2.1 Formulario de solicitud**

Regla 95, letras a) y b), del REMC

La solicitud deberá consistir en una petición formal del registro de procedimientos de insolvencia o similares.

Se recomienda encarecidamente presentar la solicitud de registro de procedimientos de insolvencia contra una MC en el formulario de Solicitud de Registro utilizando la opción «otros» en la sección del formulario denominada «Tipo de registro». Este formulario se encuentra disponible gratuitamente en las lenguas oficiales de la Unión Europea. Puede descargarse del sitio web de la OAMI.

Podrá emplearse cualquier versión lingüística del formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas a las que se alude en el apartado 2.2 que sigue.

### **2.2 Lenguas**

Regla 95, letra a), del REMC

La solicitud de registro de procedimientos de insolvencia contra una solicitud de MC podrá presentarse en la primera o la segunda lengua de la solicitud de MC.

Regla 95, letra b), del REMC

La solicitud de registro de procedimientos de insolvencia contra una MC deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber: español, alemán, francés, inglés, italiano.

## 2.3 Tasas

Artículo 162, apartado 2, letras c) y d), del RMC  
Regla 33, apartados 1 y 4, del REMC  
Artículo 2, apartado 23, del RTMC

No se aplican tasas por el registro de procedimientos de insolvencia o similares.

## 2.4 Solicitantes y contenido preceptivo de la solicitud

### 2.4.1 Solicitantes

Artículo 20, apartado 3, del RMC

Podrá solicitar el registro de procedimientos de insolvencia o similares:

- a) el administrador judicial,
- b) el tribunal,
- c) el solicitante/propietario/titular.

### 2.4.2 Indicaciones preceptivas respecto a la MC y el administrador judicial

Regla 31, regla 33, apartado 1, del REMC

La solicitud de registro de procedimientos de insolvencia o similares deberá contener la información siguiente.

Artículo 21, apartado 2, del RMC  
Regla 31, apartado 1, letra a) y regla 33, apartado 1, del REMC

- a) El número de registro de la MC en cuestión.

En el caso de que el solicitante del registro indique únicamente algunas de las MC del propietario, la Oficina registrará los procedimientos de insolvencia contra todas las MC y las solicitudes de MC vinculadas al número de identificación del propietario en la Oficina.

Si el propietario es cotitular de una MC o una solicitud de MC, el procedimiento de insolvencia se aplicará a la parte correspondiente del cotitular.

Regla 1, apartado 1, letra b); regla 31, apartado 1, letra b) y regla 33, apartado 1, del REMC

- b) El nombre, la dirección y la nacionalidad del administrador judicial, así como el Estado en el cual tenga su domicilio, su sede o un establecimiento.

Regla 1, apartado 1, letra e); regla 31, apartado 2; y regla 33, apartado 1 del REMC

- c) Si el administrador judicial designa un representante, deberá indicarse el nombre y la dirección profesional del mismo, y la indicación de la dirección puede sustituirse por la mención del número de identificación atribuido por la Oficina.

#### 2.4.3 Requisitos aplicables a la persona que presenta la solicitud – Firma, prueba de nombramiento y representación

Regla 79, regla 82, apartado 3, del REMC

Cuando se haga referencia al requisito de una firma, con arreglo a la regla 79 y la regla 82, apartado 3 del REMC, en las comunicaciones electrónicas, la indicación del nombre del remitente se considerará equivalente a la firma.

Se considerará prueba suficiente del nombramiento de un administrador judicial y de los procedimientos de insolvencia si la solicitud de registro del procedimiento de insolvencia se acompaña de la sentencia del tribunal pertinente.

Basta con que se aporte la resolución relativa a la insolvencia. En muchos casos, las partes de los procedimientos de insolvencia no desearán revelar todos los pormenores de tal resolución, que puede contener información confidencial. En estos casos, bastará con que se presente únicamente una parte o un extracto de la resolución, en la medida en que se identifique a las partes del procedimiento. El resto de elementos podrán omitirse u ocultarse.

Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por tanto, no pueden devolverse a la persona que los haya aportado. Bastará con presentar fotocopias simples. No será necesario autenticar o legalizar el original o la fotocopia de los documentos, salvo en el caso de que la Oficina albergue dudas razonables respecto a su veracidad.

Regla 95, letras a) y b) y regla 96, apartado 2, del REMC

Los documentos que constituyan la prueba de los procedimientos de insolvencia deberán presentarse:

- a) en la lengua de la Oficina que se haya convertido en lengua de procedimiento de registro de la insolvencia; véase el apartado 2.2 anterior;
- b) en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad distinta de la lengua de procedimiento; en ese caso, la Oficina podrá exigir una traducción del

documento a una lengua de la Oficina, que deberá presentarse en el plazo fijado por esta última.

Cuando los documentos acreditativos no se presenten ni en una lengua oficial de la Unión Europea, ni en la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir una traducción a la lengua del procedimiento o, a elección de la parte que solicite el registro de la insolvencia, a cualquiera de las lenguas de la Oficina. La Oficina establecerá un plazo límite de dos meses desde la fecha de notificación de tal comunicación. Si la traducción no se aporta en dicho plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se considerará que no ha sido presentado.

#### 2.4.4 Representación

Artículo 92, apartado 2, y artículo 93, apartado 1, del RMC

Se aplican las normas generales sobre representación (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación Profesional).

### 2.5 Examen de la solicitud de registro

Artículo 21, apartado 1, del REMC

La Oficina comprobará que no existen otros registros pendientes, y que no se han registrado ya otros procedimientos de insolvencia respecto al titular en cuestión. Sólo podrá registrarse una solicitud relativa al Estado miembro en el que se emprendió inicialmente el procedimiento de insolvencia o similar de que se trate.

Regla 33, apartado 3, del REMC

La Oficina verificará si la solicitud de registro del procedimiento de insolvencia cumple con los requisitos formales a que se refiere el apartado 2.4 anterior (indicación del/de los número(s) de la(s) MC y de la información exigida en relación con el administrador judicial, y del representante del administrador judicial, si procede).

No se examinará la validez de la resolución sobre la insolvencia.

Artículo 93, apartado 1, del RMC  
Regla 33, regla 76 y regla 77 del REMC

La Oficina verificará si la solicitud de registro del procedimiento de insolvencia está debidamente firmada. Cuando la solicitud esté firmada por el representante del administrador judicial, una autorización podrá ser exigida por la Oficina o, en el contexto de procedimientos *inter partes*, por la otra parte de los procedimientos. En este caso, si no se presenta autorización, el procedimiento continuará como si no se hubiera designado ningún representante.

Artículo 92, apartado 2, y artículo 93, apartado 1 del RMC

El examen determinará si el solicitante del registro (es decir, el administrador judicial, el tribunal o el solicitante/propietario/titular) tiene la obligación de hacerse representar ante la Oficina (véase el apartado 2.4.4 anterior).

Regla 33, apartado 3, del REMC

La Oficina informará por escrito al solicitante del registro de cualquier irregularidad encontrada en la solicitud. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo fijado en dicha comunicación, que normalmente será de dos meses a partir de la notificación, la Oficina denegará la solicitud de registro del procedimiento de insolvencia. La parte afectada podrá presentar recurso contra esta 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 Interpuestos ante las Salas de Recurso).

## 2.6 Procedimiento de registro y publicaciones

Regla 33, apartado 4 y regla 84, apartado 5, del REMC

Los procedimientos de insolvencia relativos a solicitudes de MC se mencionarán en los expedientes conservados por la Oficina correspondientes a las solicitudes de marca comunitaria en cuestión.

La Oficina notificará al solicitante del registro la anotación de los procedimientos de insolvencia en los expedientes que conserve la Oficina. Si procede, también se le notificará al solicitante de la MC.

Regla 84, apartado 3, letra i) y regla 85, apartado 2, del REMC

Cuando la marca se registre, los procedimientos de insolvencia se publicarán en el Boletín de Marcas Comunitarias y se inscribirán en el Registro de Marcas Comunitarias. La Oficina informará al solicitante del registro de tal inscripción del procedimiento de insolvencia.

Los datos de contacto del administrador judicial se anotarán como «dirección de correspondencia» del propietario en la base de datos de titulares y representantes de la OAMI, y todos los pormenores de los procedimientos de insolvencia podrán ser consultados por terceros mediante una solicitud de consulta pública de expedientes (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública).

Los procedimientos de insolvencia se publican en la parte C.6. del Boletín. La publicación contendrá el(los) número(s) de registro de la MC, el nombre de la autoridad que solicita la inscripción en el registro, la fecha y el número de la inscripción, y la fecha de publicación de la misma en el Boletín de MC.

### **3 Procedimiento para la cancelación o la modificación de la inscripción de procedimientos de insolvencia**

Regla 35, apartado 1, del REMC

La inscripción de procedimientos de insolvencia se cancelará o modificará a petición de una de las partes interesadas, es decir, el solicitante o el propietario de la MC, o el administrador judicial registrado.

#### **3.1 Competencia, lenguas, presentación de la solicitud**

Artículo 133 del RMC  
Regla 35, apartados 3, 6 y 7 del REMC

Son de aplicación los apartados 2.1 y 2.2 anteriores.

No existe un formulario de la Oficina para registrar la cancelación o la modificación de procedimientos de insolvencia.

#### **3.2 Persona que presenta la solicitud**

Regla 35, apartado 1, del REMC

Podrá presentar la solicitud de cancelación o modificación del registro de procedimientos de insolvencia:

- a) el administrador judicial registrado;
- b) el tribunal;
- c) el solicitante/propietario/titular.

##### **3.2.1 Cancelación del registro de una insolvencia**

Regla 35, apartado 4, del REMC

La solicitud de registro de la cancelación de procedimientos de insolvencia deberá acompañarse de los documentos acreditativos de la extinción de la insolvencia registrada. Entre tales documentos figurará la resolución definitiva del tribunal.

Cuando el administrador judicial registrado formule la solicitud de cancelación por sí solo, no se informará de ello al solicitante o titular de la MC. Se remitirá al administrador judicial copia de las observaciones presentadas por el titular, pero ello no impedirá la cancelación del registro de los procedimientos de insolvencia.



### 3.2.2 Modificación del registro de una insolvencia

Regla 35, apartado 6, del REMC

El registro de procedimientos de insolvencia podrá modificarse previa presentación de la resolución del tribunal correspondiente que indique tal modificación.

### 3.3 Contenido de la solicitud

Regla 35 del REMC

Se aplicará el apartado 2.4 anterior, salvo que no sea necesario indicar los datos relativos al administrador judicial, excepto en caso de modificación del nombre del administrador judicial registrado.

### 3.4 Tasas

#### 3.4.1 Cancelación del registro de procedimientos de insolvencia

Artículo 162, apartado 2, del RMC  
Regla 35, apartado 3, del REMC  
Artículo 2, apartado 24, del RTMC

La solicitud de cancelación del registro de procedimientos de insolvencia no está sujeta a tasa.

#### 3.4.2 Modificación del registro de procedimientos de insolvencia

Regla 35, apartado 6, del REMC

La modificación del registro de procedimientos de insolvencia no está sujeta a tasa.

### 3.5 Examen de la solicitud

Regla 35, apartados 2 y 4 del REMC

El apartado 2.5 se aplica *mutatis mutandis* a los elementos preceptivos de la solicitud, incluido lo relativo a la prueba de los procedimientos de insolvencia.

La Oficina notificará cualquier irregularidad al solicitante del registro, señalando un plazo límite de dos meses para su subsanación. Si no se subsanasen las irregularidades, la Oficina denegará la solicitud de registro de la cancelación o la modificación.

Regla 35, apartado 6 y regla 84, apartado 5, del REMC

El registro de la cancelación o modificación de los procedimientos de insolvencia se comunicará a la persona que haya formulado la solicitud; si la solicitud la hubiere presentado el administrador judicial, el solicitante o el titular de la MC recibirán una copia de dicha comunicación.

### 3.6 Registro y publicación

Regla 84, apartado 3, letra s) y regla 85, apartado 2, del REMC

En el caso de una MC registrada, la creación, cancelación o modificación de un registro de insolvencia se inscribirá en el Registro de Marcas Comunitarias y se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias, en el apartado C.6.

En el caso de una solicitud de MC, la cancelación o modificación de los procedimientos de insolvencia se hará constar en los expedientes de la solicitud de MC de que se trate. Cuando se publique el registro de la MC, no se publicará ningún dato relativo a los procedimientos de insolvencia que hayan sido cancelados, y en caso de modificación de tales procedimientos, se publicarán los datos en el apartado C.6.2 tal como hayan sido modificados.

## 4 Procedimientos de insolvencia para marcas internacionales

El Sistema de Madrid permite la inscripción de procedimientos de insolvencia contra un registro internacional (véase la Regla 20 del Reglamento Común [del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo](#)). Para comodidad de los usuarios, se encuentra disponible el formulario MM19 para solicitar que se anote en el Registro Internacional una restricción del derecho de disposición del titular. La utilización de tal formulario se recomienda encarecidamente para evitar irregularidades. Las solicitudes deben presentarse directamente ante la Oficina Internacional por el titular, o en la oficina nacional de PI del titular registrado, en la oficina de una parte contratante respecto a la que se otorgue la insolvencia, o en la oficina del administrador judicial. La solicitud no podrá presentarse directamente en la Oficina Internacional por el administrador judicial. No deberá utilizarse el formulario de solicitud de inscripción propio de la OAMI.

Para más información sobre el registro de procedimientos de insolvencia, véase la Parte B, Capítulo II, apartados 92.01 a 92.04 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid ([www.wipo.int/madrid/es/guide](http://www.wipo.int/madrid/es/guide)). Para más información sobre marcas internacionales, véanse las Directrices, Parte M, Marcas Internacionales.

***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 M***

***MARCAS INTERNACIONALES***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>La OAMI como Oficina de origen</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Examen y transmisión de las solicitudes internacionales</b> .....	<b>4</b>
2.1.1	Identificación de las solicitudes internacionales .....	5
2.1.2	Tasas .....	5
2.1.2.1	Tasa de tramitación .....	5
2.1.2.2	Tasas internacionales .....	5
2.1.3	Formularios .....	6
2.1.3.1	Derecho a presentar la solicitud .....	7
2.1.3.2	Marca de base .....	8
2.1.3.3	Reivindicación de prioridad .....	9
2.1.3.4	Partes contratantes designadas .....	10
2.1.3.5	Firma .....	10
2.1.3.6	Formulario para la designación de los EE.UU. ....	10
2.1.4	Examen de la solicitud internacional por parte de la OAMI .....	10
2.1.5	Irregularidades detectadas por la OMPI .....	11
<b>2.2</b>	<b>Designaciones posteriores</b> .....	<b>11</b>
<b>2.3</b>	<b>Notificación de hechos que afectan al registro de base</b> .....	<b>13</b>
<b>2.4</b>	<b>Transmisión de modificaciones que afectan a la marca internacional</b> .....	<b>14</b>
2.4.1	Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir <b>sin</b> examen .....	14
2.4.2	Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir tras un examen .....	15
<b>3</b>	<b>La OAMI como Oficina designada</b> .....	<b>16</b>
<b>3.1</b>	<b>Sinopsis</b> .....	<b>16</b>
<b>3.2</b>	<b>Representación profesional</b> .....	<b>17</b>
<b>3.3</b>	<b>Primera reedición, búsquedas y requisitos formales</b> .....	<b>17</b>
3.3.1	Primera reedición .....	17
3.3.2	Búsquedas .....	18
3.3.3	Examen de las formalidades .....	18
3.3.3.1	Lenguas .....	19
3.3.3.2	Marcas colectivas .....	20
3.3.3.3	Reivindicaciones de antigüedad .....	21
3.3.3.4	Términos imprecisos .....	22
<b>3.4</b>	<b>Motivos de denegación absolutos</b> .....	<b>23</b>
<b>3.5</b>	<b>Observaciones de terceros</b> .....	<b>25</b>
<b>3.6</b>	<b>Oposición</b> .....	<b>25</b>
3.6.1	Plazos .....	25
3.6.2	Recepción e información del titular internacional .....	26
3.6.3	Tasas .....	26
3.6.4	Examen de admisibilidad .....	26
3.6.5	Lengua del procedimiento .....	27
3.6.6	Representación del titular del registro internacional .....	27
3.6.6.1	Recibos de la oposición .....	27
3.6.6.2	Notificación del inicio del procedimiento de oposición .....	28

3.6.7	Denegación provisional (basada en motivos relativos).....	28
3.6.8	Suspensión de la oposición en caso de que estuviere pendiente una denegación provisional sobre especificación de productos y servicios y/o por motivos absolutos.....	29
<b>3.7</b>	<b>Anulación del registro internacional o renuncia a la designación de la UE .....</b>	<b>29</b>
<b>3.8</b>	<b>Limitaciones de la lista de productos y servicios.....</b>	<b>30</b>
<b>3.9</b>	<b>Confirmación o retirada de la denegación provisional y emisión de la declaración de concesión de protección.....</b>	<b>30</b>
<b>3.10</b>	<b>Segunda reedición .....</b>	<b>31</b>
<b>3.11</b>	<b>Cesión de la designación de la UE.....</b>	<b>31</b>
<b>3.12</b>	<b>Nulidad, caducidad y demandas de reconvención .....</b>	<b>32</b>
<b>3.13</b>	<b>Gestión de las tasas.....</b>	<b>33</b>
<b>4</b>	<b>Transformación (<i>conversión</i>), transformación, sustitución.....</b>	<b>33</b>
<b>4.1</b>	<b>Observaciones preliminares.....</b>	<b>33</b>
<b>4.2</b>	<b>Transformación (<i>conversión</i>).....</b>	<b>34</b>
<b>4.3</b>	<b>Transformación .....</b>	<b>34</b>
4.3.1	Observaciones preliminares .....	34
4.3.2	Principio y efectos .....	35
4.3.3	Procedimiento.....	35
4.3.4	Examen.....	36
4.3.4.1	Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando no se han publicado las indicaciones .....	36
4.3.4.2	Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando se han publicado las indicaciones .....	37
4.3.5	Transformación y antigüedad .....	37
4.3.6	Tasas .....	37
<b>4.4</b>	<b>Sustitución.....</b>	<b>38</b>
4.4.1	Observaciones preliminares .....	38
4.4.2	Principio y efectos .....	38
4.4.3	Procedimiento.....	38
4.4.4	Tasas .....	39
4.4.5	Publicación .....	39
4.4.6	Sustitución y antigüedad .....	40
4.4.7	Sustitución y transformación .....	40
4.4.8	Sustitución y transformación ( <i>conversión</i> ) .....	40

Esta parte de las Directrices se centra en las características específicas del examen de las marcas internacionales. Para más información sobre los aspectos procesales ordinarios, deberán consultarse las partes de las Directrices correspondientes (examen, oposición, anulación, etc.).

## 1 Introducción

El objetivo de esta parte de las Directrices es explicar el modo en que, en la práctica, el vínculo entre la marca comunitaria y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el «Protocolo de Madrid») afecta a los procedimientos y a las normas de examen y de oposición de la OAMI. El apartado 2 se refiere a las tareas de la OAMI como Oficina de origen, es decir, de las solicitudes internacionales «salientes». El apartado 3 se refiere a las tareas como Oficina designada, es decir, de los registros internacionales «entrantes» que designan a la UE. El apartado 4 se refiere a la sustitución, a la transformación de un registro internacional que designa a la UE en marca comunitaria y a la transformación (*conversión*).

Con las Directrices no se pretende, ni se puede, ampliar o reducir el contenido jurídico del nuevo Título XIII del RMC y de las reglas 102 a 126, del REMC. La OAMI está asimismo vinculada por las disposiciones del Protocolo de Madrid y del Reglamento Común (RC). También se harán referencias a la «Guía para el Registro Internacional de Marcas» publicada por la OMPI, ya que las Directrices tratan de no repetir lo consignado en estos textos.

## 2 La OAMI como Oficina de origen

Entre las funciones de la OAMI como Oficina de origen figuran principalmente:

- el examen y transmisión de las solicitudes internacionales;
- el examen y transmisión de las designaciones posteriores;
- la tramitación de las notificaciones de irregularidad emitidas por la OMPI;
- la notificación a la OMPI de determinados hechos que afectan al registro de base durante el plazo de dependencia de cinco años;
- la transmisión de determinadas solicitudes de modificación en el Registro Internacional.

### 2.1 Examen y transmisión de las solicitudes internacionales

Artículo 146, del RMC Regla 102, apartado 3, del REMC
--

Las solicitudes internacionales presentadas ante la OAMI están sujetas a:

- el pago de la tasa de tramitación;
- la existencia de (un) registro(s) o solicitud(es) de marca comunitaria de base (la «marca de base»);
- la identidad de la solicitud internacional y la marca de base;
- cumplimentar correctamente el formulario MM2 o EM2;
- el derecho a presentar la solicitud internacional a través de la OAMI.

### 2.1.1 Identificación de las solicitudes internacionales

Las solicitudes internacionales se identificarán en la base de datos de la OAMI con el número de (solicitud de) marca comunitaria (MC) de base, seguido del sufijo **\_01** (por ejemplo, 012345678\_01) si se refiere a una primera solicitud internacional. Las solicitudes posteriores basadas en la misma solicitud o marca comunitaria de base se identificarán con **\_02**, **\_03**, etc. Las solicitudes internacionales basadas en más de una (solicitud de) MC se identificarán con el número de la (solicitud de) MC anterior.

Tras la recepción de una solicitud internacional, el examinador acusará recibo al solicitante, indicando el número de expediente.

### 2.1.2 Tasas

#### 2.1.2.1 Tasa de tramitación

Artículo 147, apartado 5, y artículo 150, del RMC  
Artículo 2, apartado 31, del RTMC  
Regla 103, apartado 1, y regla 104, del REMC

Las solicitudes internacionales solo se considerarán presentadas una vez pagada la tasa de tramitación de 300 EUR.

El pago deberá realizarse a la OAMI por cualquiera de los medios de pago aceptados (para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos, apartado 2, Medios de pago).

Cuando el solicitante opte por basar la solicitud internacional en una marca comunitaria ya registrada, la solicitud de registro internacional se considerará recibida en la fecha de registro de la marca comunitaria, por lo que la tasa de tramitación deberá abonarse en dicha fecha.

Los medios de pago utilizados podrán comunicarse a la OAMI marcando las casillas adecuadas del formulario EM2 o facilitando dicha información en la carta que acompaña al formulario MM2.

Si durante el examen de la solicitud internacional el examinador determina que no se ha abonado la tasa de tramitación, informará al solicitante de ello y le pedirá que abone la tasa en el plazo de dos meses. Si el pago se efectúa en el plazo de dos meses establecido por la OAMI, la fecha de recepción que la OAMI comunicará a la OMPI será la fecha en que la OAMI recibe el pago. Si no se abonara el pago dentro del plazo de dos meses establecido por la OAMI, la Oficina informará al solicitante de que considera que la solicitud internacional no ha sido presentada y cerrará el expediente.

#### 2.1.2.2 Tasas internacionales

Todas las tasas internacionales deberán pagarse directamente a la OMPI. La OAMI no recaudará ninguna de las tasas que deben pagarse directamente a la OMPI. Toda tasa pagada por error se devolverá al remitente.

Si el solicitante emplea los formularios EM2, deberá presentarse la hoja de cálculo de tasas (anexa al formulario MM2 de la OMPI) en la lengua en que la solicitud internacional deba transmitirse a la OMPI. Como alternativa, el solicitante podrá adjuntar una copia del pago a la OMPI. Sin embargo, la OAMI no examinará si la hoja de cálculo de tasas se ha adjuntado, o si se ha cumplimentado correctamente, o si se ha calculado correctamente el importe de las tasas internacionales. Las dudas relativas a la cuantía y a los medios de pago relacionados con las tasas internacionales deberán dirigirse a la OMPI. El sitio web de la OMPI dispone de una calculadora de tasas.

### 2.1.3 Formularios

Artículo 147, apartado 1, del RMC  
Regla 83, apartado 2, letra b), y regla 103, apartado 2, letra b), del REMC

Es obligatorio el uso de uno de los formularios oficiales, es decir, bien el formulario MM2 de la OMPI, disponible en inglés, francés o español, bien el formulario EM2 de la OAMI (formulario MM2 adaptado por la OAMI), que está disponible en todas las lenguas oficiales de la UE. Los solicitantes no podrán utilizar otros formularios ni modificar el contenido y formato de los mismos. Sin embargo, tanto el formulario MM2 de la OMPI como el formulario EM2 de la OAMI se pueden obtener en formato «.doc», lo que permite insertar todo el texto que sea necesario en cada uno de los puntos.

Si la solicitud se presenta en una lengua distinta de las del Protocolo de Madrid (inglés, francés y español), el solicitante deberá indicar en cuál de las tres lenguas deberá remitirse la solicitud a la OMPI. Todos los puntos del formulario deberán rellenarse en la misma lengua y no se podrá optar por una lengua distinta de la lengua del formulario.

La OAMI recomienda que se utilice el formulario EM2 de la OAMI. El formulario EM2 en inglés, francés y español de la OAMI presenta prácticamente el mismo formato y numeración que el formulario MM2 de la OMPI, aunque ha sido adaptado específicamente al entorno de la marca comunitaria:

- los solicitantes pueden indicar los datos del pago ante la OAMI (punto 0.4) en el punto 0 introductorio así como el número de páginas de la solicitud (punto 0.5);
- algunas opciones se han reducido a lo que es de aplicación a la OAMI (por ejemplo, la OAMI es siempre la Oficina de origen [punto 1], y la nacionalidad del solicitante deberá ser la de un Estado miembro de la UE [punto 3]);
- se ha añadido el punto 4b para incluir al representante ante la OAMI;
- no se exige la reproducción de la marca en el punto 7, ya que la OAMI utilizará la que está disponible en la (solicitud de) marca comunitaria de base;
- se ha añadido una casilla en el punto 10 que permite solicitar protección para los mismos productos y servicios incluidos en la marca de base ;
- como no es posible la auto designación, la UE no figura en la lista de Partes Contratantes designadas en el punto 11;
- se ha suprimido el punto 13, puesto que la OAMI certifica la solicitud internacional de forma electrónica.



Cuando el solicitante opte por el formulario EM2 de la OAMI en una versión lingüística distinta del inglés, francés o español, deberán rellenarse los siguientes apartados adicionales del formulario:

- casillas del punto 0.1 para indicar la lengua del Protocolo de Madrid en la que se transmitirá a la OMPI la solicitud internacional;
- casillas del punto 0.2 para optar por la lengua en la que la OAMI se comunicará con el solicitante sobre cuestiones relativas a la solicitud internacional, es decir, la lengua en la que se presente la solicitud internacional o la lengua en la que se haya de transmitir a la OMPI (véase el artículo 147, apartado 1, segunda frase, del RMC);
- casillas del punto 0.3 mediante las que se indica si se incluye una traducción de la lista de productos y servicios o se autoriza a la OAMI a realizar la traducción;
- un punto final A con casillas para especificar los anexos (traducciones adjuntas).

Las casillas correspondientes de los puntos 0.1, 0.2 y 0.3 deben ser marcadas. Si no se marca nada en el punto 0.2, la OAMI se comunicará con el solicitante en la lengua del formulario EM2.

Todos los puntos aplicables del formulario deberán rellenarse siguiendo las indicaciones que se ofrecen en el propio formulario y en la «Guía para el Registro Internacional de Marcas» publicada por la OMPI.

#### 2.1.3.1 Derecho a presentar la solicitud

Artículo 2, apartado 1, letra i), del Protocolo de Madrid
---

En el punto 3 del formulario oficial hay que incluir las indicaciones relativas al derecho a presentar la solicitud. Un solicitante tienen derecho a presentar la solicitud ante la OAMI como Oficina de origen si tiene nacionalidad de un Estado miembro de la UE, o dispone de domicilio o establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el mismo. El solicitante puede elegir en qué criterio o criterios basa el derecho a presentar la solicitud. Por ejemplo, un nacional de Dinamarca con domicilio en Alemania puede optar por basar su derecho a presentar la solicitud en la nacionalidad o en el domicilio. Un nacional francés domiciliado en Suiza tiene derecho a presentar la solicitud únicamente basándose en la nacionalidad (no obstante, en este caso debe designar un representante ante la OAMI). Una empresa suiza sin domicilio ni establecimiento comercial o industrial real y efectivo en un Estado miembro de la UE no tiene derecho a presentar una solicitud internacional a través de la OAMI.

Si hay varios solicitantes, cada uno de ellos debe cumplir, como mínimo, uno de los criterios más arriba expuestos.

La expresión «establecimiento comercial o industrial real y efectivo en un Estado miembro de la UE» debe interpretarse del mismo modo que en otros casos, como en el contexto de la representación profesional (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional, apartado 3.1.1).

### 2.1.3.2 Marca de base

Regla 103, apartado 2, letras c), d) y e), del REMC  
Regla 9, apartado 4, letras a), incisos v), vii), vii bis) a xii), regla 11, apartado 2, del RC

El Sistema de Madrid, se basa en la exigencia de una solicitud de registro de marca nacional o regional de base. En virtud del Protocolo de Madrid, la solicitud internacional debe basarse en una marca ya registrada («registro de base») o en una solicitud de marca («solicitud de base») en cualquier etapa del procedimiento de examen de la marca.

El solicitante puede basar su solicitud internacional en varias marcas de base siempre que sea solicitante/titular de todas las solicitudes de marca comunitaria y marcas comunitarias de base incluso en los casos en que, a pesar de incluir marcas idénticas, los productos y servicios comprendidos son diferentes.

Todas las solicitudes de marca comunitaria o marcas comunitarias deberán contar con una fecha de presentación y deberán encontrarse en vigor.

El solicitante internacional debe ser idéntico al titular o solicitante de la marca comunitaria. La solicitud internacional no la puede presentar un licenciatarario o una sociedad filial del titular de la marca de base. Una irregularidad en este sentido podrá subsanarse mediante la cesión de la marca de base al solicitante internacional o mediante la inscripción de un cambio de nombre, según el caso (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca comunitaria como objeto de propiedad, Capítulo 1, Cesión). En los casos en que existen varios titulares o solicitantes de la(s) solicitud(es)/marca(s) comunitaria(s) de base, la solicitud internacional se deberá presentar por las mismas personas.

La reproducción de la marca deberá ser idéntica. Para obtener detalles completos sobre la práctica de la Oficina en materia de identidad de las marcas presentadas en blanco y negro o en escala de grises, en comparación con las presentadas en color, véase la Parte B, Sección 2, Formalidades, apartado 14.2.1, relativa a las reivindicaciones de prioridad, que se aplica por analogía. Debe prestarse una atención especial a lo siguiente:

- debe marcarse el punto 7 c) del formulario oficial si la marca se presenta en caracteres estándar (marca denominativa).
- en el punto 8 a) del formulario oficial se prevé la posibilidad de realizar una reivindicación de color. Cuando la solicitud/marca comunitaria de base contenga una indicación de colores, la misma indicación deberá incluirse en la solicitud internacional (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, apartado 11). Cuando la solicitud/marca comunitaria de base esté en color pero no contenga una indicación de colores, el solicitante podrá indicar los colores en la solicitud internacional.
- Si la marca de base es:
  - una marca que consiste en un color o en una combinación de colores como tal,
  - una marca tridimensional,
  - una marca sonora, y/o
  - una marca colectiva,

la misma indicación debe incluirse en la solicitud internacional, y hay que marcar el punto 7 d) o 9 d). Si la marca de base es una marca sonora, solo se transmitirá a la OMPI la representación gráfica, por ejemplo, la nota musical, ya que la OMPI no acepta archivos electrónicos sonoros.

- Si la marca de base comprende una descripción, se podrá incluir la misma descripción en la solicitud internacional (punto 9 e)). Sin embargo, no podrá añadirse una descripción de la marca en la solicitud internacional si la marca(s) de base no incluye(n) ninguna.
- Se podrá incluir una renuncia a reivindicar la protección de determinados elementos aunque la marca de base no lo hiciera (punto 9 g)).
- La OMPI requiere una transcripción en caracteres latinos si la marca contiene otro tipo de caracteres. En caso de no facilitar dicha transcripción, la OMPI emitirá una notificación de irregularidad que el solicitante deberá subsanar directamente. Esto es aplicable a todos tipos de marcas, no sólo a las marcas denominativas.

La lista de productos y servicios debe ser idéntica o menor que la lista incluida en la(s) marca(s) de base en la fecha de presentación de la solicitud internacional.

- El solicitante deberá especificar la lista de productos y servicios, agrupados por clases (punto 10).
- La lista también podrá limitarse para algunas partes designadas.

Si el solicitante no aporta una traducción en la lengua de la OMPI elegida (inglés, francés o español), sino que autoriza a la OAMI a aportar la traducción o a utilizar la traducción disponible para la(s) marca(s) de base, no será consultado sobre la traducción.

### 2.1.3.3 Reivindicación de prioridad

Si se reivindica la prioridad en el punto 6 del formulario oficial, deberán de indicarse: la oficina en que se efectuó la solicitud anterior, el número de solicitud (si se conoce) y la fecha de solicitud. No deben presentarse los documentos de prioridad. Cuando la presentación anterior que se reivindica como derecho de prioridad en una solicitud internacional no se refiere a todos los productos y servicios, deberán indicarse aquellos a los que sí afecta. Cuando se reivindica la prioridad para varios registros anteriores con diferentes fechas, deberán indicarse los productos y servicios a los que se refiere cada uno de ellos. El examinador no cuestionará, en principio, la validez de la reivindicación, ya que en la mayoría de los casos, la (solicitud de) marca comunitaria de base es la primera presentación para la que se reivindica prioridad o se ha reivindicado y examinado la prioridad de otra marca anterior, en relación con la (solicitud de) marca comunitaria de base. Sin embargo, si existen pruebas en el momento de la presentación de que la prioridad se reivindica para un derecho que no es una primera presentación, el examinador objetará y solicitará que se elimine la reivindicación de prioridad.

#### 2.1.3.4 Partes contratantes designadas

Las solicitudes internacionales presentadas ante la OAMI se registrarán exclusivamente por el Protocolo de Madrid. En ellas solo se podrá designar a aquellas partes contratantes que fueren parte en el Protocolo, con independencia de que estuvieren igualmente vinculadas por el Arreglo de Madrid.

#### 2.1.3.5 Firma

Regla 9, apartado 2, letra b), del RC

La firma del solicitante del punto 12 del formulario oficial es opcional porque los datos se transmitirán únicamente de forma electrónica a la OMPI y no el documento original o un facsímil del formulario.

#### 2.1.3.6 Formulario para la designación de los EE.UU.

Cuando se designe a los Estados Unidos de América, el solicitante deberá adjuntar el formulario MM18 de la OMPI debidamente cumplimentado y firmado (véase el punto 11, nota al pie de página\*\*). Este formulario, que contiene la declaración de intención de uso de la marca, únicamente está disponible en inglés y deberá cumplimentarse siempre en dicha lengua con independencia de la lengua de la solicitud internacional.

#### 2.1.4 Examen de la solicitud internacional por parte de la OAMI

Artículo 147, del RMC  
Regla 103, apartado 2, y regla 104, del REMC  
Artículo 3, apartado 1, del Protocolo de Madrid

Si el examen de la solicitud internacional revela la existencia de irregularidades, la OAMI invitará al solicitante a que las subsane en el plazo de un mes. En principio, este plazo breve debería permitir a la OAMI transmitir la solicitud internacional a la OMPI en el plazo de dos meses desde la fecha de recepción y, por lo tanto, mantener dicha fecha como la fecha del registro internacional.

Los examinadores pueden intentar solucionar las irregularidades menores o recabar aclaraciones por teléfono, con el fin de agilizar el procedimiento.

Si no se subsanan las irregularidades, la OAMI informará al solicitante que la transmisión de la solicitud internacional a la OMPI ha sido denegada. La tasa de tramitación no será reembolsada.

Esto no excluye la presentación de otra solicitud internacional en una fecha ulterior.

Tan pronto como la OAMI determine que la solicitud internacional está en regla, la transmitirá a la OMPI de forma electrónica, con la excepción de los documentos como las hojas de cálculo de tasas o el formulario MM18, que se transmitirán como archivos adjuntos digitalizados. La transmisión electrónica comprende la certificación de la Oficina de origen a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1, del Protocolo de Madrid.

### 2.1.5 Irregularidades detectadas por la OMPI

Regla 11, apartado 4, y reglas 12 y 13, del RC

Si la OMPI detecta irregularidades en la solicitud, emitirá una notificación de irregularidad, que se enviará tanto al solicitante como a la OAMI como Oficina de origen. En función de su naturaleza, las irregularidades deberán subsanarse por la OAMI o por el solicitante. El solicitante deberá subsanar las irregularidades relativas al pago de las tasas internacionales. La OAMI deberá subsanar cualquiera de las irregularidades que se mencionan en la regla 11, apartado 4, del RC.

Cuando existan irregularidades en la clasificación de los productos y servicios, en la indicación de los productos y servicios, o en ambas, el solicitante no podrá presentar sus argumentos directamente a la OMPI, sino que lo hará a través de la OAMI. En dicho caso, la OAMI enviará tal cual la comunicación del solicitante a la OMPI, puesto que la Oficina no hará uso de la facultad que establece la regla 12, apartado 2 del RC de presentar una opinión discrepante ni de la de la regla 13, apartado 2, del RC de presentar una propuesta para que se subsane la irregularidad.

## 2.2 Designaciones posteriores

Artículo 149, del RMC  
Regla 1, inciso xxvi bis), regla 24, apartado 2, del RC  
Artículo 2, apartado 1, inciso ii), del Protocolo de Madrid  
Regla 83, apartado 2, letra b), regla 105, apartado 1, letras a), c) y d), regla 105, apartados 2 y 4, del REMC

En el marco del Sistema de Madrid, el titular de un registro internacional tiene la posibilidad de extender geográficamente la protección de su registro. Existe un procedimiento específico denominado «designación posterior al registro» que permite extender los efectos de un registro internacional a miembros de la Unión de Madrid respecto de los cuales no se ha inscrito hasta la fecha ninguna designación o cuyas designaciones anteriores ya no surten efectos.

A diferencia de las solicitudes internacionales, no es necesario presentar las designaciones posteriores a través de la oficina de origen, sino que se pueden remitir directamente a la OMPI. Se recomienda la presentación directa ante la OMPI para acelerar el proceso.

En caso de cesión del registro internacional a una persona no autorizada a presentar una designación posterior a través de la OAMI, la solicitud no podrá presentarse a través de la Oficina sino que deberá presentarse ante la OMPI o la correspondiente oficina de origen (para más información sobre el derecho a presentar una solicitud, véase el apartado 2.1.3.1 *supra*).

Solo se podrán realizar designaciones posteriores una vez cursada una solicitud internacional inicial que haya conducido a un registro internacional.

Las designaciones posteriores no están sujetas al pago de una tasa de tramitación a la OAMI.

Las designaciones posteriores se deberán realizar en el formulario oficial: el formulario MM4 de la OMPI en inglés, francés o español o el formulario EM4 en las demás lenguas oficiales de la UE. No existe un formulario específico de la OAMI en inglés, francés y español, pues para ésta no se necesitan indicaciones especiales en dichas lenguas, por lo que el formulario MM4 de la OMPI resulta suficiente.

La hoja de cálculo de tasas (anexa al formulario MM4 de la OMPI) debe presentarse en la lengua en que se envíe la designación posterior a la OMPI. Como alternativa, el solicitante podrá adjuntar una copia del pago a la OMPI. Sin embargo, la OAMI no examinará si la hoja de cálculo de tasas se ha adjuntado, o si se ha cumplimentado correctamente, o si se ha calculado correctamente el importe de las tasas internacionales. Las dudas relativas a la cuantía y a los medios de pago relacionados de las tasas internacionales deberán dirigirse a la OMPI. El sitio web de la OMPI dispone de una calculadora de tasas.

En los formularios MM4 y EM4, las indicaciones que hay que consignar se reducen a indicaciones concernientes al solicitante y a su derecho a presentar la solicitud, a indicaciones relativas al representante, la lista de productos y servicios y la designación de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid. Estas indicaciones se deben realizar de la misma forma que en el formulario MM2. La única diferencia respecto al derecho a presentar la solicitud es que la designación posterior se puede presentar ante la OAMI si el registro internacional se ha cedido a una persona con nacionalidad de un Estado miembro de la UE o con domicilio o establecimiento en la UE (la OAMI como «oficina de la parte contratante del titular»).

Una designación posterior podrá también utilizarse para extender los efectos de un registro internacional para ampliar la cobertura de los productos y/o servicios de una designación anterior.

La lista de productos y servicios puede ser la misma que la del registro internacional (punto 5 a) del formulario oficial) o más reducida (punto 5 b) o c)). La lista no puede ser más amplia que la del registro internacional aunque esté cubierta por la marca de base.

Por ejemplo, un registro internacional para las clases 18 y 25, que designa China para la clase 25 puede extenderse posteriormente a China para la clase 18; sin embargo, el mismo registro internacional no podrá extenderse posteriormente a China para la clase 9, ya que el registro internacional no cubre esta clase, aunque esté cubierta por la marca de base.

Con esos límites, se pueden presentar listas diferentes para las distintas partes contratantes designadas a posteriori.

La marca ha de ser la misma que la del registro internacional inicial.

Las designaciones posteriores se deberán solicitar en la misma lengua que la solicitud internacional inicial, de lo contrario la OAMI denegará la transmisión de la designación posterior.

Si la solicitud no estuviera en inglés, francés o español, el solicitante deberá marcar el punto 0.1 del formulario EM 4 de la OAMI e indicar la lengua en la que se transmitirá a la OMPI la designación posterior. Dicha lengua puede ser diferente de la lengua del registro internacional. También se deberán cumplimentar los puntos 0.2 y 0.3 relativos a la traducción de la lista de productos y servicios y a la lengua de correspondencia entre el solicitante y la OAMI.

Cuando el titular/solicitante así lo solicite, la designación posterior podrá tener efecto después de que finalice un procedimiento específico, en concreto, la inscripción de una modificación o de una cancelación respecto del registro internacional en cuestión, o después de la renovación del registro internacional.

### **2.3 Notificación de hechos que afectan al registro de base**

Artículos 44 y 49, del RMC  
Regla 106, apartado 1, letras a), b) y c), regla 106, apartados 2, 3 y 4, del REMC

Si, en un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la marca de base caduca total o parcialmente, el registro internacional se cancelará en la misma medida, ya que es «dependiente» de la misma. Esto ocurre no sólo si un tercero realiza un «ataque central» sino también si la marca de base caduca por acción u omisión de su titular.

Respecto de las marcas comunitarias, lo expuesto abarca los casos en los que, ya sea total o parcialmente (solo para algunos productos o servicios):

- la solicitud de marca comunitaria en la que se basaba el registro internacional se retira, se considera retirada o se deniega;
- la marca comunitaria en la que se basaba el registro internacional es objeto de renuncia, no se renueva o se declara su caducidad o su nulidad por la OAMI o, en el caso de una demanda de reconvencción en procedimientos de infracción, por un tribunal de marcas comunitarias.

En el caso de que se debiere a una resolución (de la OAMI o de un tribunal de marcas comunitarias) ésta deberá ser definitiva.

Si esto sucede dentro del plazo de cinco años, la OAMI lo deberá notificar a la OMPI.

La OAMI debe comprobar que la solicitud internacional fue registrada antes de enviar una notificación informando a la OMPI de que la marca comunitaria de base deja de surtir efecto.

También se deberá enviar una notificación a la OMPI en determinados casos en los que se haya iniciado un procedimiento antes de la expiración del plazo de cinco años, pero no exista una resolución definitiva dentro de dicho plazo. Esta notificación se enviará inmediatamente después de expirar el plazo de cinco años. Los casos afectados son:

- sigue pendiente una resolución denegatoria de la solicitud de marca comunitaria de base por motivos absolutos (incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TG/TJUE);

- existe un procedimiento de oposición pendiente (incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TG/TJUE);
- existe un procedimiento de anulación pendiente ante la OAMI (incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TG/TJUE);
- con arreglo al Registro de Marcas Comunitarias, está pendiente una demanda de reconvención en procedimientos de infracción ante un tribunal de marcas comunitarias contra una marca comunitaria.

Una vez que se adopte una resolución definitiva o haya finalizado el procedimiento, se enviará una notificación a la OMPI en la que se indica si y en qué medida la marca de base ha dejado de existir o sigue siendo válida.

También deberá enviarse una notificación a la OMPI si, en el plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de marca comunitaria o la marca comunitaria de base se divide o es objeto de una cesión parcial. En otros casos, no obstante, no tendrá efectos sobre la validez del registro internacional, sino que el propósito de la notificación es solo llevar un control del número de marcas en las que se basa el registro internacional.

La OAMI no notificará a la OMPI otros cambios que se produzcan en la marca de base. Cuando el solicitante/titular desee registrar los mismos cambios en el registro internacional deberá solicitarlo de forma separada (véase el apartado 2.4 *infra*).

## 2.4 Transmisión de modificaciones que afectan a la marca internacional

Regla 107, del REMC
---------------------

El registro internacional se conserva en la OMPI. Los cambios posibles que se indican a continuación solo podrán inscribirse una vez que se haya registrado la marca.

La OAMI no tramitará solicitudes de renovación ni pagos de las tasas de renovación.

En principio, la mayoría de los cambios relativos a los registros internacionales los pueden presentar el titular del registro internacional directamente ante la OMPI o a través de la oficina de origen. Sin embargo, algunas solicitudes de modificación pueden ser presentadas por la otra parte o través de otra oficina, tal como se indica a continuación.

### 2.4.1 Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir **sin** examen

Reglas 20 y 20 bis, regla 25, apartado 1, del RC
--

Las siguientes solicitudes de modificación relativas a un registro internacional también se podrán presentar ante la OAMI como «oficina de la parte contratante del titular»:

- formulario MM5 de la OMPI: cambio de titularidad, ya sea total o parcial, presentado por el titular del registro internacional inscrito (en la terminología de la marca comunitaria, equivalente a una cesión);
- formulario MM6 de la OMPI: limitación de la lista de productos y servicios de todas o de algunas partes contratantes;



- formulario MM7 de la OMPI: renuncia de una o más partes contratantes (no todas);
- formulario MM8 de la OMPI: cancelación total o parcial del registro internacional;
- formulario MM9 de la OMPI: cambio en el nombre o en la dirección del titular;
- formularios MM13/MM14 de la OMPI: nueva licencia o modificación de una licencia presentada por el titular del registro internacional registrado;
- formulario MM15 de la OMPI: para anular cancelar la inscripción de una licencia;
- formulario MM19 de la OMPI: restricción del derecho del titular a disponer, presentado por el titular del registro internacional registrado (en la terminología de la marca comunitaria, equivalente a un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia, contemplados en los artículos 19, 20 y 21, del RMC).

Dichas solicitudes presentadas ante la OAMI por el titular del registro internacional sencillamente se transmitirán a la OMPI sin ningún examen. Las disposiciones del RMC y del REMC relativas a los procedimientos correspondientes no son, en este caso, de aplicación. En particular, las reglas en materia de lenguas son las previstas en el RC y no hay que pagar tasa alguna a la OAMI.

Dichas solicitudes solo se podrán presentar a través de la OAMI si es la oficina de origen o si deviene competente para el titular como resultado de una cesión del registro internacional (véase la regla 1, inciso xxvi bis), del RC). Sin embargo, la OAMI no examinará esta condición porque simplemente se limitará a transmitir la solicitud y ésta se podría haber presentado directamente ante la OMPI.

No se utilizarán las opciones contempladas en la regla 20, apartado 1, letra a), del RC que permiten a la oficina de la parte contratante del titular notificar de oficio a la Oficina Internacional una limitación del derecho a disponer del titular.

#### 2.4.2 Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir tras un examen

Regla 20, apartado 1, letra a), regla 20 bis, apartado 1, regla 25, apartado 1, letra b), del RC  
Regla 120, del REMC

El Reglamento Común establece que las solicitudes de inscripción de un cambio de titularidad, de una licencia o de una restricción del derecho del titular a disponer solo se podrán presentar directamente ante la OMPI por el titular del registro internacional. Sería prácticamente imposible inscribir un cambio de titularidad o licencia en la OMPI en caso de que:

- el titular original ya no exista (por fusión o fallecimiento), o
- el titular no coopere con su licenciataria o (incluso más probablemente) sea el beneficiario de una medida de ejecución forzosa.

Por estos motivos, el nuevo titular, el licenciataria o el beneficiario del derecho real no tienen otra elección que presentar la solicitud en la oficina de la parte contratante del titular. La OMPI registrará dichas solicitudes sin ningún examen sustantivo sobre la base de que las ha transmitido dicha oficina.

Para evitar que un tercero pueda convertirse en titular o licenciataria de un registro internacional, resulta imperativo que la OAMI examine todas las solicitudes de cualquier persona que no sea el titular del registro internacional para comprobar si existe prueba de la cesión, licencia u otro derecho, con arreglo a lo establecido en la regla 120, del REMC. La OAMI se limita a examinar las pruebas de la cesión, licencia u otro derecho, y la regla 31, apartados 1 y 5, del REMC y las partes correspondientes de las Directrices de la OAMI relativas a cesiones, licencias, derechos reales, procedimientos de ejecución forzosa e insolvencia son de aplicación por analogía. Si no se presenta la prueba, la OAMI denegará la transmisión de la solicitud a la OMPI.

Esta resolución es susceptible de recurso.

En todos los demás aspectos, no son aplicables las normas del RMC y del REMC. En particular, la solicitud deberá formularse en una de las lenguas de la OMPI y en el correspondiente formulario de ésta, y no hay que pagar tasa alguna a la OAMI.

### **3 La OAMI como Oficina designada**

#### **3.1 Sinopsis**

Desde el 1 de enero de 2004, cualquier persona que fuere nacional de, o tuviere domicilio o establecimiento comercial en, un Estado que fuere parte en el Protocolo de Madrid y que fuere el titular de una solicitud o un registro nacional en ese mismo Estado (una «marca de base») podrá, a través de la oficina nacional donde estuviere registrada la marca de base (la «Oficina de origen»), presentar una solicitud internacional o una designación posterior en la que podrá designar a la Unión Europea.

Una vez que haya examinado la clasificación y comprobado que se cumplen determinadas formalidades (incluido el pago de las tasas) la OMPI publicará el registro internacional en la Gaceta Internacional, expedirá el certificado de registro y lo notificará a las oficinas designadas. La OAMI recibirá los datos de la OMPI exclusivamente en formato electrónico.

La OAMI identifica a los registros internacionales que designan a la UE con el número de registro de la OMPI, precedido de una «**W**» y seguido de un **0** en el caso de un nuevo registro internacional (por ejemplo, **W01** 234 567) y de un **1** en el caso de una designación posterior (por ejemplo, **W10** 987 654). Las designaciones posteriores de la UE para el mismo registro internacional se identificarán como **W2**, **W3**, etc. Sin embargo, en la búsqueda en las bases de datos electrónicas de la OAMI no debe indicarse la «**W**».

La OAMI disfruta de un plazo de 18 meses para informar a la OMPI de todos los posibles motivos para denegar la designación de la UE. El plazo de 18 meses comienza el día en que la OAMI recibe la notificación de la designación.

Cuando se reciban correcciones de la OMPI que afecten a la propia marca o a los productos y servicios o a la fecha de designación, será competencia de la OAMI decidir si el nuevo plazo de 18 meses comienza a contar desde la nueva fecha de notificación.

En el caso de que la corrección afecte solo a una parte de los productos y servicios, el nuevo plazo será de aplicación únicamente a aquella parte y la OAMI deberá

republicar parcialmente el registro internacional en el Boletín de Marcas Comunitarias y reabrir el plazo de oposición solo para dicha parte de productos y servicios.

Las principales tareas que la OAMI debe llevar a cabo como Oficina designada son:

- la primera reedición de los registros internacionales que designan a la UE;
- la elaboración de informes de búsqueda comunitaria;
- el examen de las formalidades, incluidas las reivindicaciones de antigüedad;
- el examen de motivos absolutos;
- el examen de oposiciones contra registros internacionales;
- el tratamiento de las comunicaciones de la OMPI relativas a los cambios en los registros internacionales.

### 3.2 Representación profesional

Artículo 92, apartado 2, y artículo 93, del RMC

En principio, no es necesario que el titular del registro internacional designe a un representante ante la OAMI.

No obstante, los titulares de fuera de la UE han de actuar representados a) para una denegación provisional, b) para presentar una reivindicación de antigüedad directamente ante la OAMI, o c) para presentar una objeción a una reivindicación de antigüedad (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional, y los artículos 92 y 93, del RMC).

Si un titular de fuera de la UE ha designado un representante ante la OMPI que figura también en la base de datos de representantes de la OAMI, dicho representante se considerará automáticamente el representante del titular del registro internacional ante la OAMI.

Cuando un titular de un registro internacional de fuera de la UE no ha designado un representante o ha designado un representante ante la OMPI que no figura en la base de datos de representantes de la OAMI, todas las notificaciones de denegación provisional o de objeción deberán incluir una invitación a designar un representante, de conformidad con los artículos 92 y 93, del RMC. Para más información sobre las particularidades de la representación de cada uno de los procedimientos ante la OAMI, véanse los apartados 3.3.3, 3.4 y 3.6.6.

### 3.3 Primera reedición, búsquedas y requisitos formales

#### 3.3.1 Primera reedición<sup>1</sup>

Artículo 152, del RMC

Tras su recepción, los registros internacionales se republicarán inmediatamente en la Parte M.1 del Boletín de Marcas Comunitarias, salvo si no se indica una segunda lengua.

---

<sup>1</sup> Primero, los registros internacionales se publican en la Gaceta Internacional y posteriormente la OAMI los reedita.

La publicación se limitará a los datos bibliográficos, la reproducción de la marca y los números de las clases, pero no incluirá la lista completa de productos y servicios. Esto supone en particular que la OAMI no traducirá los registros internacionales ni la lista de productos y servicios. La publicación también indicará la primera y la segunda lengua del registro internacional y contendrá una referencia a la publicación del registro internacional en la Gaceta de la OMPI, que deberá consultarse para más información. En el Boletín de Marcas Comunitarias del sitio web de la OAMI obtendrá información más detallada.

A partir de la fecha de la primera reedición, el registro internacional surtirá los mismos efectos que una solicitud de marca comunitaria publicada.

### 3.3.2 Búsquedas

Artículo 155, del RMC
-----------------------

Tal como ocurría con las presentaciones directas de marcas comunitarias, la OAMI elaborará un informe de búsqueda comunitaria para cada registro internacional, que mencionará las marcas comunitarias y los registros internacionales similares que designan a la UE. Los titulares de las marcas anteriores mencionadas en el informe recibirán una carta informativa de conformidad con el artículo 155, apartado 4, del RMC. Además, a petición del titular internacional, la OAMI remitirá el registro internacional a las oficinas nacionales participantes para que lleven a cabo búsquedas nacionales (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos).

La solicitud de búsqueda nacional deberá presentarse directamente ante la OAMI. Los titulares de registros internacionales que designen a la UE deben solicitar las búsquedas nacionales y abonar la correspondiente tasa en el plazo de un mes a partir del momento en que la OMPI informa a la OAMI de la designación. En caso de pago atrasado o de no realizar el pago de las tasas de búsqueda se tendrá por no presentada la solicitud de búsqueda nacional y solo se elaborará el informe de búsqueda comunitaria.

El pago podrá realizarse por cualquiera de los medios de pago aceptados por la OAMI (para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos, apartado 2).

Los informes de búsqueda se enviarán directamente al titular del registro internacional o a su representante, en caso de que este último haya designado uno, con independencia de donde esté ubicado. El titular no estará obligado a designar un representante a los solos efectos de recibir el informe de búsqueda o de solicitar las búsquedas nacionales.

### 3.3.3 Examen de las formalidades

El examen de las formalidades realizado por la OAMI respecto de los registros internacionales se limita a si se ha indicado una segunda lengua, cuando la solicitud es de una marca colectiva, si existen reivindicaciones de antigüedad y si la lista de productos o servicios reúne los requisitos de claridad y precisión que se establecen en la Parte B.3 Clasificación

### 3.3.3.1 Lenguas

Artículo 119, apartados 3 y 4, del RMC Regla 96, apartado 1 y reglas 112 y 126, del REMC Regla 9, apartado 5, letra g), inciso ii), del RC
--

La regla 9, apartado 5, letra g), inciso ii), del RC y la regla 126, del REMC exigen que el solicitante indique en su solicitud internacional que designe a la UE, una segunda lengua de entre las otras cuatro lenguas de la Oficina como segunda lengua, marcando la casilla adecuada en la sección de partes contratantes de los formularios MM2/MM3 o MM4 de la OMPI.

De conformidad con la regla 126, del REMC, la lengua de presentación de la solicitud internacional será la lengua del procedimiento con arreglo al artículo 119, apartado 4, del RMC. Si la lengua elegida por el titular del registro internacional en un procedimiento escrito no fuera la lengua de la solicitud internacional, éste deberá presentar una traducción a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del documento original. Si la traducción no se recibe en el plazo señalado, el documento original no se considerará recibido por la OAMI.

La segunda lengua indicada en la solicitud internacional será la segunda lengua con arreglo al artículo 119, apartado 3, del RMC, es decir, una posible lengua del procedimiento en los procedimientos de oposición, caducidad o nulidad ante la OAMI.

Si no se ha indicado una segunda lengua, el examinador enviará una denegación provisional de protección y concederá al titular un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se emite dicha denegación para que subsane la irregularidad, de conformidad con lo establecido en la regla 112, del REMC. En los casos en que el titular del registro internacional haya de actuar representado en los procedimientos ante la OAMI y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la OAMI, la notificación de la denegación provisional invitará al titular a que designe un representante, de conformidad con los artículos 92 y 93, del RMC. Dicha notificación se inscribirá en el Registro internacional, se publicará en la Gaceta y se remitirá al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la OAMI.

Si el titular del registro internacional subsana la irregularidad y cumple el requisito de designar un representante ante la OAMI, en su caso, dentro del plazo señalado, se procederá a republicar el registro internacional.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante (en su caso), la OAMI confirmará la denegación al titular del registro internacional. El titular dispondrá de un plazo de dos meses para interponer un recurso. Cuando la decisión sea definitiva, la OAMI informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional.

### 3.3.3.2 Marcas colectivas

Artículos 66 y 67, del RMC  
Regla 43, regla 121, apartados 1, 2 y 3, del REMC

El sistema de marcas comunitarias incluye únicamente dos tipos de marcas, las marcas individuales y las marcas colectivas (para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades).

El formulario de solicitud internacional incluye una única indicación que agrupa las marcas colectivas, las marcas de certificación y las marcas de garantía. Por lo tanto, si el registro internacional que designa a la UE está basado en una marca de certificación, una marca de garantía o una marca colectiva nacional, será identificada como una marca colectiva ante la OAMI, lo cual implica el pago de tasas más elevadas.

Las condiciones que resultan aplicables a las marcas colectivas comunitarias también resultan de aplicación a los registros internacionales que designan a la UE como marca colectiva.

De conformidad con la regla 121, apartado 2, del REMC, el titular presentará directamente a la Oficina, en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional notificó la designación a la OAMI, el Reglamento de uso de la marca.

Si para entonces aún no se ha presentado el Reglamento de uso, o contiene irregularidades o el titular no cumple los requisitos del artículo 66, el examinador emitirá una denegación provisional de protección y concederá al titular un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la OAMI emite la denegación provisional, con arreglo a la regla 121, apartado 3, del REMC, para subsanar la irregularidad. En los casos en que el titular del registro internacional haya de actuar representado en los procedimientos ante la OAMI y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la OAMI, la notificación de la denegación provisional invitará al titular a que designe un representante, de conformidad con los artículos 92 y 93, del RMC. Dicha notificación se inscribirá en el Registro internacional, se publicará en la Gaceta y se remitirá al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la OAMI.

Si el titular del registro internacional subsana la irregularidad y cumple el requisito de designar un representante ante la OAMI, en su caso, dentro del plazo señalado, el registro internacional proseguirá.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante (en su caso), la OAMI confirmará la denegación al titular del registro internacional y le concederá un plazo de dos meses para presentar un recurso. Cuando la decisión sea definitiva, la OAMI informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional.

Cuando, en respuesta a la denegación provisional, se presenten elementos que convencan a la OAMI de que la marca de base es una marca de certificación o una marca de garantía y que el titular del registro internacional no está cualificado para ser titular de una marca comunitaria colectiva, la OAMI examinará la designación como marca individual. Se informará como corresponda al titular del registro, a quien se le reembolsará la diferencia en euros entre las tasas de una designación individual de la UE y de una colectiva.

### 3.3.3.3 Reivindicaciones de antigüedad

#### Reivindicaciones de antigüedad presentadas junto a la designación

Artículo 153, apartado 1, del RMC  
Regla 9, apartado 3, letra d), regla 9, apartado 7, regla 108, regla 109, apartados 1, 2, 3 y 4, del REMC  
Regla 9, apartado 5, letra g), inciso i), regla 21 bis, del RC

El solicitante podrá reivindicar, en una solicitud internacional que designe a la UE o en una designación posterior, la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro. Dicha reivindicación deberá presentarse en el formulario MM17 adjunto a la solicitud internacional o solicitud de designación posterior, que incluirá para cada reivindicación:

- el Estado miembro de la UE en que está registrado el derecho anterior;
- el número de registro;
- la fecha de presentación del correspondiente registro.

No existe una disposición equivalente a la regla 8, apartado 2, del REMC aplicable a las presentaciones directas de marca comunitaria.

No hay que adjuntar al formulario MM17 certificados o documentos que apoyen las reivindicaciones de antigüedad, puesto que la OMPI no los enviará a la OAMI.

Las reivindicaciones de antigüedad que se presentan junto a la solicitud internacional o una designación posterior serán examinadas del mismo modo que las reivindicaciones de antigüedad que se presenten junto a una solicitud de marca comunitaria. Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades.

Si es necesario presentar documentación que apoye la reivindicación de antigüedad o si la reivindicación incluye irregularidades, el examinador emitirá una carta de irregularidad en la que se concederá un plazo de dos meses al titular del registro internacional para que subsane la irregularidad. En caso de que el titular del registro internacional haya de actuar representado en los procedimientos ante la OAMI y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la OAMI, también se le invitará a que designe un representante ante la OAMI.

Cuando la OAMI acepte la reivindicación de antigüedad, se informará a las oficinas de propiedad intelectual que corresponda. No es necesario informar a la OMPI ya que no se requiere modificar el registro internacional.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante (en su caso), se perderá el derecho de antigüedad con arreglo a la regla 109, apartado 2, del REMC. El titular del registro internacional podrá solicitar una resolución, que puede ser objeto de recurso. Una vez que sea definitiva, la OAMI informará a la OMPI de cualquier pérdida, denegación o cancelación del derecho de antigüedad o de cualquier renuncia de la reivindicación de antigüedad. Dichas modificaciones se inscribirán en el registro internacional y serán publicadas por la OMPI.

Reivindicaciones de antigüedad presentadas directamente ante la OAMI

Artículo 153, apartado 2, del RMC  
Regla 110, apartados 1, 2, 4, 5 y 6, del REMC  
Regla 21 bis, apartado 2, del RC

El titular del registro internacional también podrá reivindicar directamente ante la OAMI la antigüedad de una marca anterior registrada, después de que se publique la aceptación final del registro internacional. Cuando el titular del registro internacional haya de actuar representado en los procedimientos ante la OAMI y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la OAMI, la Oficina le invitará a que designe un representante, de conformidad con lo establecido en los artículos 92 y 93, del RMC.

La respuesta a la carta de irregularidad deberá ir dirigida a la OAMI.

Todas las reivindicaciones de antigüedad presentadas en el intervalo entre la presentación de la solicitud internacional y la publicación de la aceptación final del registro internacional, se considerarán recibidas por la OAMI en la fecha de publicación de la aceptación final del registro internacional y, por lo tanto, serán examinadas por la OAMI después de dicha fecha.

Si es necesario presentar documentación que apoye la reivindicación de antigüedad o si la reivindicación incluye irregularidades, el examinador emitirá una carta de irregularidad en la que se concederá un plazo de dos meses al titular del registro internacional para que subsane la irregularidad. En caso de que el titular del registro internacional haya de actuar representado en los procedimientos ante la OAMI y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la OAMI, se requerirá al titular que designe un representante ante la OAMI.

Si la OAMI acepta una reivindicación de antigüedad, informará de ello a la OMPI, quien inscribirá este hecho en el registro internacional y lo publicará.

Se informará de la reivindicación de antigüedad a las oficinas nacionales afectadas, con arreglo a la regla 110, apartado 6, del REMC.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante (en su caso), se denegará el derecho de antigüedad y se concederá al titular del registro internacional un plazo de dos meses para presentar recurso. En dichos casos, no se informará a la OMPI. Lo mismo es aplicable si se abandona la reivindicación de antigüedad.

3.3.3.4. Términos imprecisos

Artículos 36 y 145 del RMC  
Reglas 2 y 9 del REMC

Los registros internacionales que designan a la UE serán objeto de un examen a efectos de la especificación de los términos generales o imprecisos en la lista de productos y servicios del mismo modo que lo están las solicitudes de marcas comunitarias directas (para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación).



Si la lista de productos y/o servicios del registro internacional contuviera términos imprecisos, que no fueran lo suficientemente claros o concisos, la OAMI emitirá una denegación provisional de protección y concederá al titular un plazo de dos meses para subsanar la irregularidad, a contar a partir del día de emisión de la denegación provisional de la OAMI, de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas 2 y 9 del REMC. En los casos en que el titular del registro internacional tenga la obligación de estar representado en los procedimientos ante la OAMI y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la OAMI, la notificación de la denegación provisional invitará al titular a que designe un representante, de conformidad con los artículos 92 y 93 del RMC. Dicha notificación se inscribirá en el Registro internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la OAMI.

Una vez que se haya notificado la denegación provisional, el examen posterior será igual que el de la solicitud de marca comunitaria directa; se mantendrán intercambios directos con el titular o su representante, siempre que sea necesario. Los términos que deban ser aclarados por el titular del registro internacional deberán estar siempre en la misma clase que la redacción original del Registro Internacional.

Si, después de volver a examinar el caso, la objeción fuera retirada o el titular del registro internacional subsanara la irregularidad y cumpliera con el requisito de nombrar un representante ante la OAMI, en su caso, dentro del plazo prescrito, la Oficina emitirá una situación provisional de la marca a la OMPI, a condición de que no haya pendiente ninguna otra denegación provisional y de que el plazo de oposición aún esté vigente. En ese caso, continuará el proceso de registro internacional.

No se tramitarán las respuestas recibidas por el titular del registro internacional o de su representante cuando ambos estén establecidos fuera de la UE.

Si el titular no subsana las objeciones ni convence al examinador de que son infundadas, o se abstiene de responder a la objeción, se confirmará la denegación provisional. Dicho de otro modo, si la denegación provisional afectaba únicamente a parte de los productos y servicios, se denegarán solo dichos productos y servicios y se aceptará el resto. El titular del registro internacional dispondrá de un plazo de dos meses para interponer un recurso.

Cuando la resolución sea definitiva y siempre que la denegación sea total, la OAMI informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional. Si la denegación es sólo parcial, se emitirá una comunicación a la OMPI una vez que hayan finalizado el resto de procedimientos (motivos absolutos/oposiciones) o haya finalizado el plazo de oposición sin que se reciban oposiciones (véase el apartado 3.9 infra).

### **3.4 Motivos de denegación absolutos**

Artículo 154, apartado 1, 18 bis, apartado 1 del RMC Regla 112, apartado 5, 112, apartado 1, y regla 113, del REMC
---

Los registros internacionales que designan a la UE serán objeto de un examen de los motivos absolutos de denegación del mismo modo que lo están las solicitudes de marcas comunitarias directas (para más información, véanse las Directrices, Parte B,

Examen, Sección 4, Motivos absolutos de denegación y marcas comunitarias colectivas).

Si la OAMI considera que la marca es susceptible de protección, y siempre que no haya otra denegación provisional pendiente, enviará una situación provisional de la marca a la OMPI, indicando que se ha completado el examen de oficio pero que el registro internacional aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros. Dicha notificación se inscribirá en el Registro internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional.

Si la OAMI considera que la marca no es susceptible de protección, enviará una denegación provisional de protección, en la que concederá al titular un plazo de dos meses a partir del envío de dicha denegación para presentar observaciones. En los casos en que el titular del registro internacional tenga la obligación de estar representado en los procedimientos ante la OAMI y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la OAMI, la notificación de la denegación provisional invitará al titular a que designe un representante, de conformidad con los artículos 92 y 93, del RMC. Dicha notificación se inscribirá en el Registro internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la OAMI.

Si, después de reexaminar el asunto, se renuncia a la objeción, el examinador emitirá una situación provisional de la marca a la OMPI, siempre que no haya otra denegación provisional pendiente y no haya vencido el plazo de oposición.

Si la OAMI no expide una denegación provisional antes de que comience el plazo de oposición (seis meses a partir de la reedición), se dará por concluido el examen de oficio. Una situación provisional de la marca será, por tanto, expedida automáticamente.

Una vez que se haya enviado la denegación provisional, el examen posterior será igual que el de la solicitud de marca comunitaria directa; se mantendrán intercambios directos con el titular o su representante, siempre que sea necesario.

No se tramitarán las respuestas recibidas por el titular del registro internacional o de su representante cuando ambos estén establecidos fuera de la UE.

Si el titular no subsana las objeciones ni convence al examinador de que son infundadas, o se abstiene de responder a la objeción, se confirmará la denegación. Dicho de otro modo, si la denegación provisional afectaba únicamente a algunos de los productos y servicios, se denegarán solo dichos productos y servicios pero se aceptará el resto. El titular del registro internacional dispondrá de un plazo de dos meses para interponer un recurso.

Cuando la resolución sea definitiva y siempre que haya una denegación total, la OAMI informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional. Si la denegación por motivos absolutos es solo parcial, se emitirá una comunicación a la OMPI una vez que hayan finalizado el resto de procedimientos (especificación de productos y servicios/oposiciones) o haya finalizado el plazo de oposición sin que se reciban oposiciones (véase el apartado 3.9 *infra*).

### 3.5 Observaciones de terceros

Artículo 40, del RMC Regla 112, apartado 5, del REMC
---

Las observaciones de terceros se pueden presentar de forma válida ante la OAMI desde la fecha de notificación del registro internacional a la OAMI al menos hasta el final del plazo de oposición y, si se presentó una oposición, siempre que esté pendiente, aunque nunca más allá del plazo de 18 meses que la OAMI tiene para informar a la OMPI de todos los posibles motivos de denegación (véase el apartado 3.1 *supra*).

Si las observaciones de terceros se reciben antes de que la OAMI envíe una comunicación a la OMPI sobre el resultado del examen de motivos absolutos y la OAMI las considera justificadas, la notificación de denegación provisional se emitirá sin mencionar las observaciones de terceros.

Si las observaciones de terceros se reciben después de emitir una denegación provisional basada en motivos absolutos respecto de productos y servicios distintos de aquellos a los que se hace referencia en las observaciones y la OAMI las estima fundadas, se expedirá otra denegación provisional, sin mencionar las observaciones de terceros.

Si se reciben observaciones de terceros después de que se haya emitido una situación provisional de la marca y la OAMI las estima fundadas, expedirá otra denegación provisional a las observaciones de terceros. Las observaciones se adjuntarán a la denegación provisional.

El procedimiento de examen posterior es idéntico al procedimiento descrito en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, apartado 3.1, Aspectos procesales relativos a las observaciones de terceros y la revisión de motivos absolutos.

Si la OAMI estima que las observaciones carecen de fundamento, simplemente se enviarán al solicitante sin informar de ello a la OMPI.

### 3.6 Oposición

Artículo 156, del RMC Reglas 114 y 115, del REMC
---

#### 3.6.1 Plazos

Las oposiciones contra el registro internacional se pueden presentar entre el sexto y el noveno mes a partir de la fecha de la primera republicación. Por ejemplo, si la primera republicación se realiza el 15/2/ 2012, el plazo de oposición comienza el 16/8/2012 y finaliza el 15/11/2012.

El plazo de oposición es fijo e independiente del resultado del procedimiento sobre motivos absolutos. No obstante, el inicio del plazo de oposición depende del resultado del examen de motivos de denegación absolutos, en la medida en que el procedimiento de oposición puede verse suspendido si se expide una denegación de los motivos absolutos.

Las oposiciones presentadas después de la republicación del registro internacional pero antes del inicio del plazo de oposición se retendrán y se considerarán presentadas el primer día del plazo de oposición. Si la oposición se retirare antes de dicha fecha, se devolverá la tasa de oposición.

Para más información sobre el procedimiento de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

### 3.6.2 Recepción e información del titular internacional

Regla 16 bis, Regla 114, apartado 3, del REMC

La OAMI expedirá un recibo al oponente. Si se recibe una oposición antes del inicio del plazo de oposición, se remitirá una carta al oponente para informarle de que la oposición se considerará recibida el primer día del plazo de oposición y que, hasta entonces, se retendrá.

La Oficina enviará, asimismo, una copia del escrito de oposición, a título informativo, al titular del registro internacional o, si este último ha designado un representante ante la OMPI y la OAMI dispone de una información de contacto suficiente, a dicho representante, con independencia de su ubicación.

### 3.6.3 Tasas

Artículo 156, apartado 2, del RMC  
Regla 54, del REMC

La oposición no se considerará debidamente presentada hasta que no se haya abonado la tasa de oposición. Si no se puede determinar el pago de la tasa dentro del plazo de oposición, se considerará que la oposición no ha sido presentada.

Si el oponente está en desacuerdo con esta conclusión, podrá solicitar una resolución formal de pérdida de derechos. Si la Oficina decide confirmar esta conclusión, se informará a ambas partes. Si el oponente recurre la resolución, la OAMI expedirá una denegación provisional a la OMPI, aunque sea incompleta, a los solos efectos de cumplir el plazo de 18 meses. Si la resolución deviene definitiva, se revocará la denegación provisional. De lo contrario, el procedimiento de oposición se iniciará normalmente.

### 3.6.4 Examen de admisibilidad

Artículo 92, apartado 2, del RMC  
Reglas 17 y 115, del REMC

La OAMI examinará si la oposición es admisible y si contiene los datos que la OMPI requiere.

Si la oposición se considera inadmisibles, la OAMI informará de ello al titular del registro internacional y no se enviará a la OMPI una denegación provisional basada en una oposición.

Para más información sobre el procedimiento de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

### 3.6.5 Lengua del procedimiento

Artículo 119, apartado 6, del RMC Regla 16, apartado 1, del REMC
---

Las oposiciones (al igual que las solicitudes de anulación) se deberán presentar en la lengua de la solicitud internacional (la primera lengua) o en la segunda lengua que el solicitante internacional está obligado a indicar al designar a la UE. El oponente podrá elegir una de entre estas dos lenguas como la lengua del procedimiento de oposición. La oposición podrá asimismo presentarse en cualquiera de las otras tres lenguas de la Oficina, siempre que en el plazo de un mes se presente una traducción a la lengua del procedimiento.

La OAMI utilizará:

- la lengua del procedimiento de oposición elegida por el oponente en todas las comunicaciones realizadas directamente con las partes;
- la lengua en la que la OMPI hubiere registrado el registro internacional (primera lengua) en todas las comunicaciones con la OMPI, por ejemplo, la denegación provisional.

### 3.6.6 Representación del titular del registro internacional

#### 3.6.6.1 Recibos de la oposición

Regla 16 bis, del REMC
------------------------

En su caso, en los recibos de la oposición, la OAMI informará al titular del registro internacional de que si no nombra a un representante que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 92, apartado 3, o el artículo 93, del RMC en el plazo de un mes desde que se recibe la comunicación, la OAMI comunicará el requisito formal de que se designe a un representante para el titular del registro internacional, junto con los plazos de oposición, una vez que se considere que la oposición es admisible.

Cuando el titular del registro internacional tiene un representante *en el* territorio de la UE que no figura en la base de datos de representantes de la OAMI, ésta informará a dicho representante de que si desea representar al titular del registro internacional ante la OAMI deberá especificar la base de su derecho (es decir, si es abogado o un representante profesional con arreglo al artículo 93, apartado 1, letras a) o b), del RMC o un empleado representante con arreglo al artículo 92, apartado 3, del RMC) (véanse asimismo las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional).

### 3.6.6.2 Notificación del inicio del procedimiento de oposición

Regla 18, apartado 1, del REMC
--------------------------------

Si se estima que la oposición es admisible y si, a pesar de la invitación con arreglo al apartado 3.6.6.1, el titular del registro internacional no designa a un representante de la UE antes de que se notifique la admisión de la oposición, el tratamiento ulterior del expediente dependerá de si el *titular del registro internacional* haya de actuar o no representado ante la OAMI, con arreglo al artículo 92, apartado 2, del RMC.

- Si el titular del registro internacional *no ha de* actuar representado ante la OAMI, el procedimiento continuará directamente con dicho titular, es decir, se notificará al titular del registro internacional la admisibilidad de la oposición y los plazos señalados para su fundamentación.
- Si el titular del registro internacional *ha de* actuar representado ante la OAMI, se notificará al titular del registro internacional la admisibilidad de la oposición y se le solicitará formalmente que designe a un representante de la UE en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación (regla 114, apartado 4, del REMC), en cuyo defecto se denegará el registro internacional, con un derecho a recurso. Una vez que la resolución sea definitiva, se cerrará el procedimiento de oposición y se informará a la OMPI. A efectos de la imposición de costas, serán de aplicación las reglas normales. Esto quiere decir que no se dictará resolución sobre las costas y que la tasa de oposición no se devolverá.

### 3.6.7 Denegación provisional (basada en motivos relativos)

Artículo 156, apartado 2, del RMC Regla 18 y regla 115, apartado 1, del REMC Artículo 5, apartado 1, artículo 5, apartado 2, letras a) y b), del Protocolo de Madrid Regla 17, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra v), del RC
--

Toda oposición que se considere presentada y admisible dará lugar al envío de una notificación de denegación provisional a la OMPI basada en una oposición en espera. Se informará a la OMPI sobre cada oposición admitida que haya sido debidamente presentada en el plazo de oposición, a través de una denegación provisional separada para cada oposición.

La denegación provisional puede ser parcial o total. Contendrá los derechos anteriores invocados, la lista pertinente de productos y servicios en la que se basa la oposición y, en caso de denegación parcial, la lista de productos y servicios contra la que se dirige la oposición.

El oponente aportará la lista de productos y servicios en los que se basa la oposición en la lengua del procedimiento de oposición. La OAMI remitirá esta lista a la OMPI en esa lengua y no la traducirá a la lengua en la que se hubiere inscrito el registro internacional.

Dicha notificación se inscribirá en el Registro internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional. No contendrá, sin embargo, ningún plazo, ya que el plazo de inicio del procedimiento se señalará a través de una

notificación directa a las partes que realiza en paralelo la OAMI, tal como ocurre para una marca comunitaria normal.

3.6.8 Suspensión de la oposición en caso de que estuviere pendiente una denegación provisional sobre especificación de productos y servicios y/o por motivos absolutos

Regla 18, apartado 2, y regla 20, apartado 7, del REMC

Si la oposición se presenta después de que la OAMI haya enviado una notificación de denegación provisional sobre la especificación de productos y servicios (véase el apartado 3.3.3.4 supra) y/o por motivos absolutos (véase el apartado 3.4 supra) respecto de los mismos productos y servicios, la OAMI informará a la OMPI de la misma y comunicará a las partes que, a partir de la fecha de esa comunicación, el procedimiento de oposición queda suspendido hasta que se dicte una resolución definitiva sobre especificación de productos y servicios y/o por motivos absolutos.

Si la denegación provisional sobre especificación de productos y servicios y/o por motivos absolutos conduce a una denegación definitiva de la protección para todos los productos y servicios o para aquellos que han sido impugnados por la oposición, el procedimiento de oposición se da por concluido, sin que se proceda a dictar resolución, y se devuelve la tasa de oposición.

Si la denegación sobre especificación de productos y servicios y/o por motivos absolutos no se mantiene o se mantiene solo parcialmente, se reanuda el procedimiento de oposición para el resto de productos y servicios.

### **3.7 Anulación del registro internacional o renuncia a la designación de la UE**

Si, además de una denegación provisional sobre especificación de productos y servicios y/o por motivos absolutos o relativos, el titular solicita la anulación del registro internacional del Registro internacional o renuncia a su designación de la UE, se dará por concluido el expediente después de recibir la notificación por parte de la OMPI. Si esto ocurre antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente, ya que esto equivale a la retirada de la solicitud de marca comunitaria. El titular del registro internacional deberá presentar dichas peticiones a la OMPI (o a través de la oficina de origen) empleando el formulario oficial (MM7/MM8). La OAMI no puede actuar a modo de intermediario y no transmitirá estas peticiones a la OMPI.

Sin embargo, la anulación del registro internacional a petición de la oficina de origen (a raíz de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años) se considerará equivalente a la denegación de la solicitud de marca comunitaria en procedimientos paralelos, con arreglo a la regla 18, apartado 2, del REMC, en cuyo caso no se reembolsará la tasa de oposición.

### 3.8 Limitaciones de la lista de productos y servicios

Artículo 9 bis, inciso iii, del PM y regla 25 del RC

La OAMI no puede comunicar limitaciones como tal a la OMPI.

Por lo tanto, tras una denegación provisional sobre especificación de productos y servicios y/o por motivos absolutos o relativos, el titular del registro internacional puede optar por limitar la lista de productos o servicios:

- tanto a través de la OMPI, empleando el formulario adecuado (MM6/MM8) (en cuyo caso, siempre que la limitación permita que se retire la objeción, la OAMI comunicará a la OMPI que se ha retirado la denegación provisional), o
- como directamente ante la OAMI, en cuyo caso la OAMI confirmará simplemente la denegación provisional. En otras palabras, el registro de la OMPI reflejará la denegación parcial, no la limitación *per se*.

Cuando no existe una denegación provisional pendiente, todas las limitaciones deben presentarse únicamente a través de la OMPI. La OMPI registrará la limitación y la remitirá a la OAMI para su examen.

Las limitaciones serán examinadas del mismo modo que las limitaciones o renunciaciones parciales a una (solicitud de) marca comunitaria (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, y las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro). Cuando la limitación haya sido presentada a través de la OMPI y la OAMI la considere inadmisibles, se emitirá una declaración de que la limitación no surte efectos en el territorio de la UE, con arreglo a la regla 27, apartado 5, del RC. Dicha declaración no será susceptible de revisión ni de recurso.

Las anulaciones parciales a petición de la oficina de origen (más allá de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años) serán inscritas tal como están por la OAMI.

Si la limitación se presenta antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición y permite que se concluya el procedimiento de oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente.

### 3.9 Confirmación o retirada de la denegación provisional y emisión de la declaración de concesión de protección

Regla 113, apartado 2, letra a), 115, apartado 5, letra a) , 116, apartado 1, y 18 ter, apartado 1, 2 y 3 del REMC

En caso de haber remitido a la OMPI una o varias notificaciones de denegación provisional, la OAMI deberá, una vez concluidos todos los procedimientos y que todas las resoluciones sean definitivas:

- confirmar la denegación provisional a la OMPI



- o enviar a la OMPI una declaración de concesión de protección que indique que la o las denegaciones provisionales han sido revocadas total o parcialmente. La declaración de concesión de protección deberá especificar para qué productos y servicios se acepta la marca.

Si, después de que expire el plazo de oposición, el registro internacional no ha sido objeto de una denegación provisional, la OAMI enviará una declaración de concesión de protección a la OMPI para todos los productos y servicios.

Dicha declaración deberá incluir la fecha en que el registro internacional fue republicado en la Parte M.3 del Boletín de Marcas Comunitarias.

La OAMI no emitirá ningún certificado de registro para los registros internacionales.

### **3.10 Segunda reedición**

Artículo 151, apartados 2 y 3, artículo 152, apartado 2, y artículo 160, del RMC Regla 116, apartado 2, del REMC
---

La segunda reedición efectuada por la OAMI tendrá lugar cuando, como resultado del procedimiento, el registro internacional siga protegido (al menos en parte) en la UE.

La fecha de la segunda reedición será el punto de partida del plazo de uso de cinco años y la fecha a partir de la cual se podrá invocar el registro contra el infractor.

A partir de la segunda reedición, la solicitud internacional tendrá los mismos efectos que una marca comunitaria registrada. Estos efectos podrán entrar en vigor, por tanto, antes de que haya vencido el plazo de 18 meses.

Solo se publicarán los siguientes datos en la Parte M.3.1 del Boletín de Marcas Comunitarias:

- 111 Número del registro internacional;
- 460 Fecha de publicación en la Gaceta Internacional (si procede);
- 400 Fecha(s), número(s) y página(s) de la(s) anterior(es) publicación(es) en el Boletín de Marcas Comunitarias;
- 450 Fecha de publicación del registro internacional o designación posterior en el Boletín de Marcas Comunitarias.

### **3.11 Cesión de la designación de la UE**

Regla 120, del REMC
---------------------

El registro internacional es un único registro desde el punto de vista administrativo ya que se trata de una sola inscripción en el Registro internacional. Sin embargo, en la práctica, se trata de un conjunto de marcas nacionales (regionales) si consideramos los efectos sustantivos y la marca como un objeto de propiedad. Por lo que respecta al nexo con la marca de base, aunque el registro internacional ha de inscribirse originalmente a nombre del titular de la marca de base, podrá ser cedido posteriormente de forma independiente de la misma.

De hecho, una «cesión del registro internacional» no es más que una cesión de la marca con efectos para una, varias o todas las Partes Contratantes designadas, es decir, equivale a una cesión del número correspondiente de marcas nacionales (regionales).

Las cesiones no podrán presentarse directamente a la OAMI en su calidad de Oficina designada; deberán presentarse ante la OMPI o a través de la oficina de la parte contratante del titular, empleando el formulario MM5 de la OMPI. Una vez registrado en la OMPI, el cambio de titularidad de la designación de la UE se notificará a la OAMI y se integrará automáticamente en su base de datos.

En su calidad de Oficina designada, la OAMI no tiene nada que examinar por lo que respecta a la cesión. La regla 27, apartado 4, del RC permite que una Oficina designada envíe una declaración a la OMPI de que, en lo que respecta a su designación, un cambio de titularidad carece de efectos. Sin embargo, la OAMI no aplicará esta disposición, puesto que no está facultada para reexaminar si el cambio en el registro internacional se basó en una prueba de la cesión. Asimismo, la OAMI no reexamina la marca en cuanto a la posibilidad de inducir a error (artículo 17, apartado 4, del RMC), excepto si la cesión se presenta durante la fase de examen de los motivos absolutos.

### **3.12 Nulidad, caducidad y demandas de reconvención**

Artículos 51, 52 y 53, artículo 151, apartado 2, artículo 152, apartado 2, y artículos 158 y 160, del RMC  
Regla 117, del REMC

Los efectos de los registros internacionales que designan a la UE podrán ser declarados nulos y la solicitud de nulidad de los efectos de un registro internacional que designen a la UE se corresponde, en la terminología de la marca comunitaria, a una solicitud de declaración de caducidad o de nulidad.

No existe un plazo para presentar una solicitud de nulidad o de declaración de caducidad, con las siguientes excepciones:

- una solicitud de nulidad de un registro internacional que designa a la UE solo será admisible una vez que la Oficina haya aceptado definitivamente la designación, es decir, una vez que se haya enviado la declaración de concesión de protección.
- solo será admisible una solicitud de caducidad por falta de uso de un registro internacional que designa a la UE si en la fecha de presentación de la petición, la aceptación definitiva del registro internacional ha sido republicada por la OAMI, al menos, cinco años antes (véase el artículo 160 del RMC que establece que 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 Unión Europea deba ser puesta genuinamente en uso en la Unión Europea).

La OAMI examinará la solicitud del mismo modo que si estuviera dirigida contra marcas comunitarias directas (para más información, véanse las Directrices, Parte D, Anulación).

Si se declara total o parcialmente la nulidad/caducidad del registro internacional que designa a la UE, la Oficina se lo notificará a la OMPI con arreglo al artículo 5, apartado 6, del Protocolo de Madrid y la regla 19, del RC. La Oficina Internacional inscribirá la declaración de nulidad/caducidad y la publicará en la Gaceta Internacional.

### 3.13 Gestión de las tasas

El equivalente de la tasa de registro se ha establecido a cero para las marcas comunitarias directas. Esta modificación se aplica a las tasas de Madrid desde el 12/08/2009. Como consecuencia, ya no se realizará ningún reembolso de parte de la tasa individual para los registros internacionales que designan a la UE con una fecha de designación posterior a la mencionada anteriormente, que haya sido denegada definitivamente o para la que el titular del registro internacional ha renunciado a la protección respecto de la UE, con anterioridad a que la resolución de denegación se convierta en definitiva, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 154 y 156 del RMC.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 (último apartado) del Reglamento (CE) nº 355/2009 de la Comisión, de 31/3/2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 2869/95, de 13/12/1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI, las designaciones de la UE presentadas con anterioridad al 12 /8/ 2009 seguirán estando sujetas al artículo 13 del RTMC en su versión vigente antes de la fecha de entrada del Reglamento CE) nº 355/2009 de la Comisión.

## 4 Transformación (*conversión*), transformación, sustitución

### 4.1 Observaciones preliminares

Transformación (*conversión*) o transformación

Ambas son aplicables en los casos en que el registro internacional que designa a la UE deja de tener efectos, aunque por distintos motivos:

- Cuando un registro internacional deja de tener efectos porque la marca de origen ha sido objeto de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años, puede llevarse a cabo la **transformación** a través de una solicitud de marca comunitaria directa. La transformación no está disponible cuando el registro internacional ha sido anulado a petición del titular o éste ha renunciado parcial o totalmente a la designación de la UE. La designación de la UE todavía será efectiva cuando se solicite la transformación, es decir, no debe haber sido denegada definitivamente por la OAMI, de lo contrario, no habrá nada que transformar y la transformación (*conversión*) de la designación será la única posibilidad.
- Cuando el registro internacional que designe a la UE sea denegado definitivamente por la OAMI o deje de tener efectos por motivos que sean independientes de la marca de base, solo será posible la **transformación** (*conversión*). La transformación (*conversión*) es posible dentro del plazo señalado incluso si, mientras tanto, el registro internacional ha sido anulado del Registro internacional a petición de la oficina de origen, es decir, a través de un «ataque central».

## 4.2 Transformación (*conversión*)<sup>2</sup>

Artículos 112 a 114 y 159, del RMC  
Regla 24, apartado 2, letra a), inciso iii), del RC

La opción legal de la transformación (*conversión*) tiene su origen en el sistema de la marca comunitaria, que ha sido adaptado con el fin de permitir la transformación (*conversión*) de una designación de la UE a través de un registro internacional en una solicitud de marca nacional, del mismo modo que para una marca comunitaria directa. También se han adaptado el sistema de la marca comunitaria y el sistema de Madrid para permitir la transformación (*conversión*) en una designación de Estados miembros que sean parte del sistema de Madrid (conocida como transformación con «*opting-back*» o vuelta atrás). Malta no forma parte del sistema de Madrid.

Esta última se envía a la OMPI como solicitud de designación posterior del Estado o Estado miembro(s). Este tipo de designación posterior es el único que, en lugar de hacerlo directamente a través de la Oficina de origen o a través de la OMPI, debe presentarse a través de la Oficina designada.

Para más información sobre la transformación (*conversión*), véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación (*Conversión*).

## 4.3 Transformación

Artículo 6, apartado 3, artículo 9 *quinquies*, del Protocolo de Madrid  
Artículo 161, del RMC  
Regla 84, apartado 2, letra p) y regla 124, del REMC

### 4.3.1 Observaciones preliminares

La transformación tiene su origen exclusivamente en el Protocolo de Madrid. Se ha introducido con el fin de suavizar las consecuencias del plazo de dependencia de cinco años, que ya estaba previsto en el Arreglo de Madrid. En los casos en los que se anula parcial o totalmente un registro internacional debido a que la marca de base deja de surtir efecto y el titular presenta una solicitud de la misma marca y por los mismos productos y servicios que los del registro anulado ante la oficina de cualquiera de las partes contratantes en las que el registro internacional tenía efectos, dicha solicitud se tramitará como si hubiese sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando las partes contratantes hayan sido designadas posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Asimismo, gozará también de la misma prioridad, en su caso.

Dicha presentación no está regulada por el Protocolo, ni la OMPI resultará implicada de ningún modo. A diferencia de lo que ocurre con la transformación (*conversión*), no es posible transformar la designación de la UE en solicitudes nacionales, ni tampoco

---

<sup>2</sup> En inglés, el término «*conversion*» (transformación) se utiliza para describir una disposición jurídica específica del sistema de la marca comunitaria (artículo 112 y ss.) mientras que «*transformation*» (transformación) se emplea para describir aquello contemplado en el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid. En otras lenguas, existe solo una única palabra que se utiliza para describir estas dos disposiciones jurídicas distintas (por ejemplo, en español «transformación»). Para evitar confusiones, podrá utilizarse la palabra inglesa «*conversion*» entre paréntesis cuando se utilice, por ejemplo, la palabra española «transformación» con arreglo a lo establecido en el artículo 112 del RMC.

transformar una designación de la UE en designaciones individuales de los Estados miembros. Si se ha designado a la UE, el registro internacional tendrá efectos en la UE y no en los Estados miembros individuales como tal.

La designación de la UE todavía será efectiva cuando se solicite la transformación, es decir, no debe haber sido denegada definitivamente por la OAMI, de lo contrario, no habrá nada que transformar y la transformación (*conversión*) de la designación será la única posibilidad.

#### 4.3.2 Principio y efectos

Artículo 27, del RMC
----------------------

Después de la **anulación total o parcial de un registro internacional que designa a la UE a petición de la Oficina de origen**, con arreglo al artículo 9 *quinquies* del Protocolo (es decir, después de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años), el titular podrá presentar una solicitud de marca comunitaria «directa» para la misma marca y los mismos productos y servicios que los de la marca anulada.

La solicitud que resulta de la transformación será tramitada por la OAMI como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional original o, en los casos en que se designó a la UE posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Deberá también gozar de la misma prioridad, en su caso.

La fecha del registro internacional o de la designación posterior no devendrá la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. El artículo 27 del RMC, que se aplica *mutatis mutandis*, establece condiciones claras para la concesión de una fecha de presentación, que también está sujeta al pago de una tasa de solicitud en el plazo de un mes. Sin embargo, la fecha del registro internacional o la designación posterior será la fecha que determine el «efecto de derecho anterior» de la marca comunitaria, a efectos de las búsquedas de prioridad, las oposiciones, etc.

A diferencia de las reivindicaciones de prioridad y antigüedad (véase la regla 9, apartado 8, del REMC), no es posible tener una fecha «dividida» o «parcial», es decir solo para aquellos productos y servicios contenidos en el registro internacional y que la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria sea la fecha relevante para los productos y servicios restantes. Ni el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid, ni el artículo 161 del RMC recogen la posibilidad de un efecto de transformación parcial de este tipo.

La renovación comienza a contar a partir de la fecha de presentación de la marca comunitaria transformada.

#### 4.3.3 Procedimiento

Las condiciones para invocar un derecho de transformación con arreglo al artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid son:

- que la solicitud se presente dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha en que se canceló el registro internacional parcial o totalmente, y

- que los productos y servicios de la solicitud resultante estén realmente comprendidos en la lista de productos y servicios de la designación de la UE.

El solicitante deberá reivindicar este derecho en el correspondiente apartado del formulario de solicitud de la marca comunitaria o formulario de presentación electrónica de la marca comunitaria. En dicho apartado deberán indicarse los siguientes datos:

1. el número de registro internacional cancelado total o parcialmente;
2. la fecha en la que la OMPI canceló parcial o totalmente el registro internacional;
3. la fecha del registro internacional con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o la fecha de la extensión territorial a la UE efectuada con posterioridad al registro internacional con arreglo al artículo 3 *ter*, apartado 2, del Protocolo de Madrid;
4. si procede, la fecha de prioridad o de antigüedad reivindicada en el registro internacional.

La OAMI invitará al solicitante a subsanar las irregularidades detectadas en el plazo de dos meses.

Si no se subsanan las irregularidades, se perderá el derecho a la fecha del registro internacional o a la extensión territorial y, si se hubiere reivindicado, el derecho de prioridad del registro internacional. En otras palabras, si finalmente se denegara la transformación, la solicitud de marca comunitaria se examinará como si de una solicitud «normal» se tratara.

#### 4.3.4 Examen

##### 4.3.4.1 Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando no se han publicado las indicaciones

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE cuyas indicaciones no se hayan publicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 152, apartado 2, del RMC (en otras palabras, la Oficina la ha denegado definitivamente), la marca comunitaria resultante de la transformación se tramitará como si se tratara de una solicitud de marca comunitaria normal y, por tanto, se examinará con respecto a la clasificación, las formalidades y los motivos absolutos. Además, se publicará a los efectos de oposición. No existe ninguna disposición en los Reglamentos que permita a la OAMI omitir el proceso de examen.

No obstante, dado que este caso presupone que existía un registro internacional que designaba a la UE, la OAMI puede aprovechar la clasificación de la lista de productos y servicios del registro internacional cancelado (siempre que cumpla las reglas de la Oficina) así como los informes de búsqueda ya emitidos para dicho registro internacional (ya que la fecha de la solicitud de marca comunitaria resultante es la misma que la del registro internacional original, de manera que el informe de búsqueda obtendrá, por definición, los mismos resultados).

La marca comunitaria se publicará en la Parte A del Boletín de Marcas Comunitarias a efectos de oposición con un campo adicional bajo el código INID 646, que mencione los datos de la transformación. El resto del procedimiento será igual que para la marca comunitaria normal, incluso si el procedimiento de oposición contra el registro internacional que designa a la UE ya hubiera comenzado, pero no hubiera alcanzado

la fase final de resolución. En tal caso, el procedimiento de oposición anterior queda concluido y tendrá que presentarse una nueva oposición.

#### 4.3.4.2 Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando se han publicado las indicaciones

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE cuyas indicaciones ya se han publicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 152, apartado 2, del RMC, se omitirán las etapas de examen y oposición (artículo 37 a 42, del RMC).

Sin embargo, la lista de productos y servicios tendrá que traducirse a todos los idiomas. Seguidamente, se publicará la marca comunitaria en la Parte B.2 del Boletín de Marcas Comunitarias con las traducciones y el código INID 646 adicional y se expedirá inmediatamente un certificado de registro.

#### 4.3.5 Transformación y antigüedad

Si en el expediente del registro internacional que designa a la UE transformado constaren reivindicaciones de antigüedad aceptadas por la Oficina e inscritas por la OMPI, no será necesario reivindicarlas de nuevo en la marca comunitaria resultante de la transformación. Esta solución no está prevista de forma expresa en la regla 124, apartado 2, del REMC (solo se menciona la prioridad en la letra d)) pero se amplía por analogía a la antigüedad teniendo en cuenta que las condiciones son:

- la Oficina ya había aceptado las reivindicaciones y la OMPI las había publicado,
- en el caso en que, entretanto, el titular haya dejado caducar las marcas anteriores, no podrá presentar reivindicaciones nuevas ante la Oficina (una de las condiciones para una reivindicación de antigüedad válida es que el derecho anterior esté registrado y vigente en el momento en que se realiza la reivindicación).

#### 4.3.6 Tasas

No existe una tasa de «transformación» específica. La solicitud de marca comunitaria resultante de la transformación del registro internacional que designa a la UE está sujeta a las mismas tasas que la solicitud de marca comunitaria «normal», es decir, la tasa de base.

La tasa de base de la solicitud de marca comunitaria debe abonarse a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud de marca comunitaria en la que se pide la transformación a fin de que la petición cumpla con lo establecido en el artículo 27 y el artículo 9 *quinquies*, inciso iii) y la transformación sea aceptada. Por ejemplo, si el plazo de tres meses para llevar a cabo la transformación finaliza el 1/4/2012 y la transformación a solicitud de marca comunitaria se presenta el 30/3/2012, el plazo límite para abonar la tasa de base es el 30/4/2012. Si el pago se realiza después de esa fecha, no se cumplirán las condiciones para la transformación, ésta será denegada y la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será la fecha del pago.

#### 4.4 Sustitución

Artículo 157, del RMC  
Regla 84, apartado 2, del REMC  
Artículo 4 bis, del Protocolo de Madrid  
Regla 21, del RC

##### 4.4.1 Observaciones preliminares

La sustitución tiene su origen en el Arreglo de Madrid y en el Protocolo de Madrid. En ciertas condiciones, una marca registrada en la oficina de una parte contratante se considerará sustituida por un registro internacional de la misma marca, sin perjuicio de los derechos adquiridos (fecha anterior). El tenor del artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo de Madrid indica claramente que se considera que la sustitución tiene lugar de forma automática, sin necesidad de que el titular lleve a cabo ningún tipo de acción y sin que tenga que inscribirse la sustitución. No obstante, cabe la posibilidad de solicitar a la OAMI que tome nota de la sustitución en su Registro (regla 21 del RC). Este procedimiento tiene por objeto garantizar que la información relevante sobre la sustitución sea accesible a terceros en los registros nacionales o regionales y en el Registro internacional. Es decir, no es obligatorio haber inscrito la sustitución a la hora de invocarla, pero puede resultar útil.

Aparte de la condición relativa a los derechos adquiridos con anterioridad, ni el Arreglo ni el Protocolo de Madrid proporcionan más detalles sobre la sustitución.

##### 4.4.2 Principio y efectos

De acuerdo con el artículo 4 bis del Arreglo y el Protocolo, el titular **puede** solicitar a la Oficina que tome nota en su Registro de que un **registro de marca comunitaria queda sustituido por un registro internacional correspondiente. Se considerará que los derechos del titular en la UE surten efectos a partir de la fecha de registro de la marca comunitaria anterior.** Por consiguiente, en el Registro de Marcas Comunitarias se introducirá una mención según la cual una marca comunitaria directa ha sido sustituida por una designación de la UE a través de un registro internacional y se publicará.

##### 4.4.3 Procedimiento

El titular internacional puede presentar una solicitud de sustitución ante la OAMI en cualquier momento después de que la OMPI notifique la designación de la UE.

Una vez que se reciba una solicitud de registro de una sustitución, la OAMI llevará a cabo un examen formal, en el que se comprobará que las marcas son idénticas, que todos los productos y servicios contemplados en la marca comunitaria se incluyen en el registro internacional que designa a la UE, que las partes son idénticas y que la marca comunitaria se ha registrado con anterioridad a la designación de la UE. No es necesario que el registro internacional incluya una lista idéntica de productos y servicios, sino que la lista puede tener un alcance mayor. Sin embargo, la lista no puede ser más reducida. Si la lista es más reducida, se declara una deficiencia. Esta deficiencia normalmente puede superarse renunciando parcialmente a los productos y



servicios de la marca comunitaria que quedan fuera del alcance del registro internacional.

La OAMI considera que es suficiente con que el registro internacional y la marca comunitaria coexistan en la fecha del registro internacional, para inscribir la sustitución en el Registro. En concreto, si la designación de la UE a través de un registro internacional aún no ha sido aceptada definitivamente, la Oficina no aguardará a la aceptación definitiva para inscribir la sustitución. Corresponde al titular internacional decidir el momento en el que debe solicitar la sustitución.

Si se cumplen todas las condiciones, en virtud de la regla 21 del RC, la OAMI tomará nota de la sustitución en el Registro de Marcas Comunitarias e informará a la OMPI de que una marca comunitaria ha sido sustituida por un registro internacional, indicando lo siguiente:

- el número del registro internacional;
- el número de la marca comunitaria
- la fecha de la solicitud de marca comunitaria
- la fecha de registro de marca comunitaria
- fecha(s) de prioridad (si procede)
- número(s) de antigüedad, fecha(s) de presentación y país(es) (si procede)
- la lista de productos y servicios de la sustitución (si procede).

Cuando se haya inscrito la sustitución, la marca comunitaria suele mantenerse en el Registro siempre que el titular la renueve. En otras palabras, la marca comunitaria sustituida en vigor y el registro internacional que designa a la UE coexisten.

De conformidad con la regla 21, apartado 2, del Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo de Madrid, la OMPI inscribirá en el Registro internacional las indicaciones notificadas en virtud del apartado 1, las publicará e informará en consecuencia al titular, para garantizar que la información relevante concerniente a la sustitución esté a disposición de terceros. En cualquier caso, la OAMI no está obligada a comunicar cambios posteriores que afecten a la marca comunitaria sustituida.

#### 4.4.4 Tasas

La solicitud de inscripción de una sustitución es gratuita.

#### 4.4.5 Publicación

Regla 84, apartado 2, y regla 85, del REMC
--

La sustitución se inscribirá en el Registro de Marcas Comunitarias y se publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias en la Parte C.3.7.

#### 4.4.6 Sustitución y antigüedad

Artículo 4 *bis*, apartado 1, del Protocolo de Madrid

Dado que la sustitución tiene lugar «sin perjuicio de los derechos adquiridos» en virtud del registro anterior, la OAMI incluirá, en la notificación enviada a la OMPI en virtud de la regla 21 del RC, información relativa a las reivindicaciones de antigüedad contenidas en el registro de marca comunitaria sustituido.

#### 4.4.7 Sustitución y transformación

Si el registro internacional que sustituyó a la marca comunitaria directa deja de producir efectos a raíz de un «ataque central» y, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid, el titular podrá solicitar la transformación del registro internacional en virtud de dicho artículo y mantener, al mismo tiempo, los efectos de la sustitución de la marca comunitaria y sus efectos de fecha anterior, incluyendo, si procede, la prioridad y antigüedad.

#### 4.4.8 Sustitución y transformación (*conversión*)

Para que la sustitución sea efectiva, el registro internacional y la marca comunitaria deberán coexistir en la fecha del registro internacional. Por lo tanto, si la OAMI deniega definitivamente el registro internacional que sustituye a la marca comunitaria directa (debido a una oposición, por ejemplo), el titular podrá solicitar la transformación (*conversión*) de la designación de la UE y podrá, así, mantener los efectos de la sustitución de la marca comunitaria y sus efectos de fecha anterior, incluyendo, si procede, la prioridad y antigüedad.

***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***

***EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE  
DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS  
REGISTRADOS***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1</b>	<b>Finalidad de las directrices</b> .....	<b>7</b>
<b>1.2</b>	<b>Principios generales</b> .....	<b>7</b>
1.2.1	Deber de motivación.....	7
1.2.2	Derecho a ser oído .....	8
1.2.3	Cumplimiento de los plazos.....	8
1.2.4	Alcance del examen que lleva a cabo la Oficina.....	9
1.2.5	Facilidad de uso .....	10
<b>2</b>	<b>Presentación de una solicitud en la OAMI</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>10</b>
<b>2.2</b>	<b>Formulario de solicitud</b> .....	<b>10</b>
2.2.1	Distintos medios de presentación.....	10
2.2.2	Uso del formulario oficial .....	10
2.2.3	Solicitudes enviadas por correo o entrega personal .....	11
2.2.4	Presentación electrónica .....	11
2.2.5	Fax.....	11
<b>2.3</b>	<b>Contenido de la solicitud</b> .....	<b>11</b>
<b>2.4</b>	<b>Lengua de la solicitud</b> .....	<b>12</b>
<b>2.5</b>	<b>Representación del solicitante</b> .....	<b>12</b>
2.5.1	Casos en que la representación es obligatoria .....	12
2.5.2	Personas que pueden representar .....	13
<b>2.6</b>	<b>Fecha de recepción, número de expediente y emisión de recibo</b> .....	<b>13</b>
2.6.1	Solicitudes presentadas a través de las oficinas nacionales (Oficina de Propiedad Intelectual del Estado miembro u Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)) .....	13
2.6.2	Solicitudes recibidas directamente en la Oficina.....	14
<b>2.7</b>	<b>Registro o informe de examen</b> .....	<b>14</b>
2.7.1	Registro .....	14
2.7.2	Informe de examen y comunicación informal sobre las posibles irregularidades («informe de examen preliminar»).....	15
2.7.2.1	Reivindicaciones de prioridad y documentos de apoyo.....	15
2.7.2.2	Reivindicaciones de prioridad realizadas con posterioridad a la presentación.....	15
2.7.2.3	Solicitud presentada por fax.....	16
2.7.2.4	Pago de las tasas.....	16
2.7.2.5	Solicitudes múltiples y solicitud de pago aplazado.....	17
<b>3</b>	<b>Asignación de una fecha de presentación</b> .....	<b>17</b>
<b>3.1</b>	<b>Solicitud de registro</b> .....	<b>17</b>
<b>3.2</b>	<b>Información que identifica al solicitante</b> .....	<b>18</b>
<b>3.3</b>	<b>Representación del dibujo o modelo adecuada para su reproducción</b>	<b>18</b>
3.3.1	Requisitos generales .....	18

3.3.2	Fondo neutro .....	18
3.3.3	Dibujos o modelos con retoques a tinta o líquido corrector .....	19
3.3.4	Calidad.....	20
3.3.4.1	Fax .....	20
3.3.4.2	Presentación electrónica.....	22
3.3.5	Muestra.....	22
<b>4</b>	<b>Examen de los requisitos sustantivos.....</b>	<b>23</b>
<b>4.1</b>	<b>Conformidad con la definición de un dibujo o modelo.....</b>	<b>23</b>
4.1.1	Proyectos, planos de casas u otros planos arquitectónicos y dibujos y modelos de interiores o paisajes .....	24
4.1.2	Colores <i>per se</i> y combinaciones de colores.....	24
4.1.3	Iconos .....	24
4.1.4	Meros elementos verbales .....	24
4.1.5	Música y sonidos .....	25
4.1.6	Fotografías.....	25
4.1.7	Organismos vivos .....	25
4.1.8	Material didáctico.....	25
4.1.9	Conceptos.....	25
<b>4.2</b>	<b>Orden público y buenas costumbres.....</b>	<b>26</b>
4.2.1	Principios comunes .....	26
4.2.2	Orden público .....	26
4.2.3	Buenas costumbres.....	26
<b>4.3</b>	<b>Objeción.....</b>	<b>27</b>
<b>5</b>	<b>Requisitos adicionales relativos a la reproducción del dibujo o modelo.....</b>	<b>27</b>
<b>5.1</b>	<b>Número de perspectivas .....</b>	<b>28</b>
<b>5.2</b>	<b>Coherencia de las perspectivas .....</b>	<b>29</b>
5.2.1	Productos complejos .....	30
5.2.2	Detalles.....	31
5.2.3	Juegos o conjuntos de artículos .....	31
5.2.4	Variaciones de un dibujo o modelo .....	32
5.2.5	Colores .....	32
5.2.6	Elementos externos al dibujo o modelo .....	33
<b>5.3</b>	<b>Uso de identificadores para excluir la protección a determinadas características .....</b>	<b>34</b>
5.3.1	Líneas discontinuas.....	34
5.3.2	Delimitaciones .....	35
5.3.3	Sombreado en color y difuminación .....	35
5.3.4	Separaciones.....	36
<b>5.4</b>	<b>Texto explicativo, expresiones o símbolos .....</b>	<b>36</b>
<b>5.5</b>	<b>Modificar y complementar las perspectivas.....</b>	<b>37</b>
<b>5.6</b>	<b>Requisitos específicos.....</b>	<b>37</b>
5.6.1	Patrones de superficie repetitiva .....	37

5.6.2	Caracteres tipográficos.....	38
<b>6</b>	<b>Elementos adicionales que una solicitud debe o puede incluir.....</b>	<b>38</b>
<b>6.1</b>	<b>Requisitos obligatorios.....</b>	<b>38</b>
6.1.1	Identificación del solicitante y de su representante.....	39
6.1.2	Especificación de las lenguas.....	39
6.1.3	Firma.....	40
6.1.4	Indicación de los productos.....	40
6.1.4.1	Principios generales.....	40
6.1.4.2	Las clasificaciones de Locarno y de Eurolocarno.....	40
6.1.4.3	Cómo indicar los productos.....	41
6.1.4.4	Cambio de indicación efectuado de oficio.....	42
6.1.5	Listas de productos largas.....	43
6.1.6	Objeciones a las indicaciones del producto.....	44
6.1.6.1	Sin indicación del producto.....	44
6.1.6.2	Indicación del producto insuficiente.....	45
6.1.6.3	Divergencia evidente.....	45
<b>6.2</b>	<b>Elementos opcionales.....</b>	<b>45</b>
6.2.1	Prioridad y prioridad de exposición.....	45
6.2.1.1	Prioridad.....	45
6.2.1.2	Prioridad de exposición.....	52
6.2.2	Descripción.....	53
6.2.3	Indicación de la Clasificación de Locarno.....	54
6.2.3.1	Principios generales.....	54
6.2.3.2	Solicitud múltiple y el requisito de «unidad de clase».....	54
6.2.4	Mención del diseñador o diseñadores.....	55
6.2.5	Solicitud de aplazamiento.....	55
6.2.5.1	Principios generales.....	55
6.2.5.2	Solicitud de aplazamiento.....	56
6.2.5.3	Petición de publicación.....	56
6.2.5.4	Cumplimiento de los plazos.....	57
6.2.5.5	Irregularidades.....	57
<b>7</b>	<b>Solicitudes múltiples.....</b>	<b>59</b>
<b>7.1</b>	<b>Principios generales.....</b>	<b>59</b>
<b>7.2</b>	<b>Requisitos formales que se aplican a las solicitudes múltiples.....</b>	<b>59</b>
7.2.1	Requisitos generales.....	59
7.2.2	Examen separado.....	60
7.2.3	El requisito de «unidad de clase».....	60
7.2.3.1	Principio.....	60
7.2.3.2	Productos distintos de la ornamentación.....	60
7.2.3.3	Ornamentación.....	61
7.2.3.4	Irregularidades.....	62
<b>8</b>	<b>Pago de las tasas.....</b>	<b>62</b>
<b>8.1</b>	<b>Principios generales.....</b>	<b>62</b>
<b>8.2</b>	<b>Moneda e importes.....</b>	<b>63</b>
<b>8.3</b>	<b>Medios de pago, información sobre el pago y reembolso.....</b>	<b>64</b>
<b>9</b>	<b>Retiradas y correcciones.....</b>	<b>64</b>

<b>9.1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>64</b>
<b>9.2</b>	<b>Retirada de la solicitud .....</b>	<b>64</b>
<b>9.3</b>	<b>Correcciones a la solicitud.....</b>	<b>65</b>
9.3.1	Elementos sujetos a corrección.....	65
9.3.2	Elementos que no pueden ser objeto de corrección .....	66
9.3.3	Procedimiento para solicitar una corrección .....	66
9.3.4	Irregularidades.....	66
<b>10</b>	<b>Registro, publicación y certificados .....</b>	<b>67</b>
<b>10.1</b>	<b>Registro.....</b>	<b>67</b>
<b>10.2</b>	<b>Publicación .....</b>	<b>68</b>
10.2.1	Principios generales .....	68
10.2.2	Formato y estructura de la publicación .....	68
<b>10.3</b>	<b>Certificado de registro .....</b>	<b>70</b>
<b>11</b>	<b>Correcciones y cambios en el Registro y en la publicación de los registros de dibujos y modelos comunitarios .....</b>	<b>70</b>
<b>11.1</b>	<b>Correcciones .....</b>	<b>70</b>
11.1.1	Principios generales .....	70
11.1.2	Petición de corrección .....	71
11.1.3	Publicación de las correcciones .....	72
<b>11.2</b>	<b>Cambios en el Registro.....</b>	<b>72</b>
11.2.1	Introducción .....	72
11.2.2	Renuncia del dibujo y modelo comunitario registrado .....	73
11.2.2.1	Principios generales .....	73
11.2.2.2	Requisitos formales para la declaración de renuncia .....	74
11.2.3	Cambios en el nombre o en la dirección del solicitante/titular y/o de su representante.....	74
11.2.4	Cesiones.....	75
11.2.4.1	Introducción.....	75
11.2.4.2	Derechos de uso anterior respecto de un dibujo o modelo comunitario registrado .....	75
11.2.4.3	Tasas.....	76
11.2.5	Licencias.....	76
11.2.5.1	Principios generales .....	76
11.2.5.2	Dibujos y modelos comunitarios registrados .....	76
11.2.5.3	Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados .....	76
11.2.5.4	Tasas.....	77
<b>12</b>	<b>Registros internacionales.....</b>	<b>77</b>
<b>12.1</b>	<b>Descripción general del Sistema de La Haya .....</b>	<b>77</b>
12.1.1	El Arreglo de La Haya y el Acta de Ginebra.....	77
12.1.2	Procedimiento de presentación de solicitudes internacionales.....	78
12.1.2.1	Particularidades.....	78
12.1.2.2	Aplazamiento de la publicación .....	78
12.1.2.3	Tasas.....	79
12.1.3	Examen realizado por la Oficina Internacional.....	79
<b>12.2</b>	<b>El papel de la Oficina como oficina designada .....</b>	<b>79</b>

12.2.1	Recepción del registro internacional que designa a la Unión Europea.....	80
12.2.2	Causas de denegación de registro.....	80
12.2.2.1	Conformidad con la definición de un dibujo o modelo, el orden público y las buenas costumbres.....	80
12.2.2.2	Plazos.....	80
12.2.2.3	Lenguas.....	81
12.2.2.4	Representación profesional.....	81
12.2.2.5	Renuncia y limitación .....	81
12.2.2.6	Concesión de protección.....	82
12.2.2.7	Denegación .....	82
<b>12.3</b>	<b>Efectos de los registros internacionales .....</b>	<b>82</b>
<b>13</b>	<b>Ampliación y dibujos y modelos comunitarios registrados .....</b>	<b>83</b>
<b>13.1</b>	<b>La extensión automática del dibujo o modelo comunitario a los territorios de los nuevos Estados miembros .....</b>	<b>84</b>
<b>13.2</b>	<b>Otras consecuencias prácticas .....</b>	<b>84</b>
13.2.1	Presentación ante las oficinas nacionales .....	84
13.2.2	Representación profesional.....	84
13.2.3	Primera y segunda lengua.....	84
13.2.4	Traducción.....	84
<b>13.3</b>	<b>Examen de las causa de denegación del registro.....</b>	<b>85</b>
<b>13.4</b>	<b>Inmunidad contra las acciones de anulación basadas en causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro .....</b>	<b>85</b>
13.4.1	Principio general.....	85
13.4.1.1	Causas de nulidad que son aplicables con independencia de la ampliación de la UE .....	86
13.4.1.2	Causas de nulidad debidas a la ampliación de la UE.....	87
13.4.2	Efectos de una reivindicación de prioridad.....	88



## 1 Introducción

### 1.1 Finalidad de las directrices

Las directrices explican cómo aplicará en la práctica el Servicio de Dibujos y Modelos de la OAMI los requisitos del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios<sup>1</sup> (RDC), el Reglamento de ejecución del reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios<sup>2</sup> (REDC), y el Reglamento de tasas<sup>3</sup> (RTDC) desde la recepción de la solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado (DMC) hasta su registro y publicación. La Oficina no tiene competencia respecto de los dibujos y modelos comunitarios **no registrados**.

Su finalidad es asegurar la coherencia de las resoluciones del Servicio de Dibujos y Modelos así como lograr una práctica uniforme en la tramitación de los expedientes. Las presentes directrices son un simple conjunto de normas consolidadas que establecen la línea de comportamiento que la propia Oficina propone adoptar, lo cual significa que, en la medida en que dichas normas cumplan las disposiciones jurídicas de una autoridad superior, constituyen una limitación autoimpuesta sobre la Oficina, en el sentido de que esta debe cumplir las normas que ella misma ha establecido. Sin embargo, estas Directrices no pueden derogar el RDC, el REDC ni el RTDC, y es únicamente a la luz de dichos Reglamentos que debe evaluarse la capacidad del solicitante para presentar una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario.

Las directrices están estructuradas de acuerdo con la secuencia del proceso de examen, donde cada punto representa una fase del procedimiento de registro desde la recepción de la solicitud hasta el registro y la publicación. Los principios generales (véase el apartado 1.2 *infra*) deberán tenerse en cuenta durante todo el proceso de examen.

### 1.2 Principios generales

#### 1.2.1 Deber de motivación

---

<sup>1</sup>[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.

<sup>2</sup>[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.

<sup>3</sup>[Reglamento \(CE\) nº 2246/2002 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior \(marcas, dibujos y modelos\) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios](#), 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.

Las resoluciones de la Oficina serán motivadas (artículo 62 del RDC). El razonamiento debe ser lógico y no debe mostrar incoherencias internas.

Sin embargo, no está obligada a motivar expresamente sus apreciaciones sobre el valor de cada una de las pruebas aportadas, en especial si considera que estas carecen de interés o pertinencia para la solución del litigio (véase, por analogía, la sentencia de 15/6/2000, en el asunto C-237/98 P, «Dorsch Consult Ingenieuresellschaft mbH», apartado 51). Es suficiente que se refiera a los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una esencial importancia en el sistema de la resolución (sentencia de 12/11/2008, en el asunto T-7/04, «LIMONCELLO», apartado 81).

Para apreciar si la motivación de una decisión cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no solo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia de 7/2/2007, en el asunto T-317/05, «GUITAR», apartado 57).

### 1.2.2 Derecho a ser oído

Las resoluciones de la Oficina solo podrán basarse en motivos o pruebas respecto de los cuales se haya brindado al solicitante la oportunidad de presentar observaciones (artículo 62, segunda frase, 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 Oficina decide adoptar.

La obligación de que las resoluciones estén motivadas tiene dos objetivos: permitir que las partes interesadas conozcan la razón de las resoluciones que hayan sido tomadas, con el fin de permitirles defender sus derechos; y permitir que la siguiente instancia ejerza su poder de revisión de la legalidad de la resolución. Además [...] la obligación de motivar las resoluciones es un requisito procesal imprescindible, que no tiene relación con que las motivaciones dadas sean correctas, ya que éste es un asunto de legalidad substancial de la resolución impugnada (véase sentencia de 27 de junio de 2013, T-608/11, “Instruments for writing II”, apartados 67y 68 y la jurisprudencia allí citada)

### 1.2.3 Cumplimiento de los plazos

Los solicitantes deben responder a las comunicaciones de la Oficina dentro de los plazos señalados en dichas comunicaciones.

Cualquier comunicación escrita o documento que no haya sido presentado dentro del plazo señalado por parte de la Oficina, se considerará fuera de plazo. Lo mismo se aplica a los materiales adicionales anexos a la “*confirmation copy*” de una comunicación que se envió dentro de plazo (normalmente por fax) si la “*confirmation copy*” llega fuera de plazo. Es irrelevante que dichos anexos hayan sido mencionados en la comunicación inicial (en relación a solicitudes enviadas por fax véase el apartado 2.7.2.3 *infra*)

La Oficina podrá declarar inadmisibles hechos o pruebas que el solicitante no haya alegado a su debido tiempo (artículo 63, apartado 2, del RDC).

Para el cálculo de los plazos véase el artículo 56, del REDC.  
Las solicitudes de prórroga de un plazo por el solicitante deben presentarse 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. Deberá motivarse cualquier otra solicitud de prórroga ante la Oficina. La solicitud de prórroga debe indicar los motivos por los que el **solicitante** no puede 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 5/3/2009, en el asunto C-90/08 P, «CORPO LIVRE», apartados 20 a 23).

La prórroga no podrá ser superior a seis meses (artículo 57, apartado 1, del REDC) y se informará al solicitante sobre la misma.

Los solicitantes que incumplen los plazos corren el riesgo de que sus observaciones no se tengan en cuenta, lo cual puede dar lugar a la pérdida de derechos. En dicho caso, el solicitante podrá presentar una solicitud de *restitutio in integrum* (artículo 67 del RDC. Véanse, asimismo, las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Parte A, Sección 8, *Restitutio in integrum*).

#### 1.2.4 Alcance del examen que lleva a cabo la Oficina

Al examinar una solicitud de un dibujo o modelo comunitario, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos (artículo 63, apartado 1, del RDC).

El proceso de examen se reduce al mínimo, es decir, principalmente a un examen de los requisitos formales. Sin embargo, la Oficina deberá examinar de oficio las causas de denegación de registro previstas en el artículo 47 del RDC:

- a) si el objeto de la solicitud se corresponde con la definición de un dibujo o modelo que se establece en el artículo 3, letra a), del RDC; y
- b) si el dibujo o modelo es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

Si concurriere uno de estos dos motivos, se aplicará el procedimiento indicado en el apartado 4 *infra*.

La Oficina no examina otros requisitos de protección. Los dibujos o modelos comunitarios que hayan sido registrados contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 25, apartado 1, letras b) a g), del RDC pueden ser objeto de anulación si la parte interesada presenta una solicitud de declaración de nulidad (véanse las Directrices de examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos).

### 1.2.5 Facilidad de uso

Uno de los principales objetivos del RDC es que el registro de dibujos o modelos comunitarios presente unos costes y dificultades mínimos para los solicitantes, de manera que puedan acceder fácilmente a dicho procedimiento las pequeñas y medianas empresas y los creadores particulares.

A este efecto, se anima a los examinadores a que se pongan en contacto con el solicitante, o si se ha designado a un representante (véase el apartado 2.5 *infra*), con su representante por teléfono, para aclarar las cuestiones que deriven del examen de una solicitud de un dibujo o modelo comunitario, antes o después de que se envíe una carta oficial de irregularidad.

## 2 Presentación de una solicitud en la OAMI

### 2.1 Introducción

Existen dos formas de solicitar el registro de un dibujo o modelo comunitario: (i) directamente en la Oficina o en el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o, en los países del Benelux, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (artículo 35 y siguientes. del RDC) o (ii) a través de un registro internacional presentado ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que designe a la Unión Europea (artículo 106 *bis* y siguientes. del RDC).

Esta sección tratará sobre las presentaciones directas. El examen de los requisitos formales relacionados con los registros internacionales que designan a la Unión Europea se explicará en el apartado 12 *infra*.

### 2.2 Formulario de solicitud

#### 2.2.1 Distintos medios de presentación

Una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado puede presentarse directamente en la Oficina por fax, correo, entrega directa o por presentación electrónica. También podrá presentarse en el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o, en los países del Benelux, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)(artículo 35 del RDC).

#### 2.2.2 Uso del formulario oficial

La Oficina ofrece un formulario (artículo 68, apartado 1, letra a), del REDC) que puede descargarse en el sitio web de la Oficina<sup>4</sup>. Se recomienda encarecidamente utilizar dicho formulario (artículo 68, apartado 6, del REDC) para facilitar la gestión de la solicitud y evitar errores, aunque su uso no es obligatorio.

---

<sup>4</sup> <https://oami.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>

Los solicitantes podrán utilizar formas de una estructura o formato similar, como los formularios generados por ordenador a partir de la información incluida en el formulario oficial.

### 2.2.3 Solicitudes enviadas por correo o entrega personal

Las solicitudes pueden enviarse a la Oficina por correo ordinario o servicios de mensajería privada a la siguiente dirección:

Oficina de Armonización del Mercado Interior  
Avenida de Europa, 4  
E-03008 Alicante  
ESPAÑA

Las solicitudes también pueden entregarse en persona en la recepción de la Oficina de lunes a viernes, excepto fiestas oficiales, de las 8.30 a las 13.30 horas y de las 15.00 a las 17.00 horas.

La solicitud deberá estar firmada por el solicitante o por su representante. Se indicará el nombre del signatario y se especificará en qué capacidad actúa (véase el párrafo 6.1.3 Firma *infra*)

### 2.2.4 Presentación electrónica

La presentación electrónica, es un medio de presentación recomendado en la medida en que el sistema da orientaciones al solicitante, reduciendo de este modo el número de las posibles irregularidades y agilizando el proceso de examen.

Si la comunicación se presenta por vía electrónica a la Oficina, la mención del nombre del remitente equivale a su firma (véase el párrafo 6.1.3 Firma *infra*).

### 2.2.5 Fax

Las solicitudes deben enviarse por fax al siguiente número de fax: +34 96 513 1344.

Sin embargo, no se recomienda presentar una solicitud por fax porque la calidad de la representación del dibujo o modelo puede deteriorarse durante la transmisión o en la recepción por la Oficina.

Además, los solicitantes deben ser conscientes del hecho de que el tratamiento de su solicitud se retrasará hasta **un mes** (véase el apartado 2.7.2.3 *infra*).

## 2.3 Contenido de la solicitud

La solicitud debe cumplir todos los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 1 («Contenido de la solicitud»), el artículo 3 («Clasificación e indicación de los

productos»), el artículo 4 («Representación de los dibujos o modelos») y el artículo 6 del REDC («Tasas de solicitud»).

Se aplican requisitos adicionales cuando el solicitante selecciona una de las siguientes opciones: se presenta una solicitud múltiple (artículo 2 del REDC), se presentan muestras (artículo 5 del REDC), se reivindica una prioridad o una prioridad de exposición (artículos 8 y 9 del REDC) o cuando el solicitante escoge ser, o debe ser, representado (artículo 77 del RDC).

## 2.4 Lengua de la solicitud

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea (lengua de presentación) (artículo 98, apartado 1, del RDC; artículo 1, apartado 1, letra h), del REDC)<sup>5</sup>.

El solicitante deberá indicar una segunda lengua, la cual deberá ser una lengua de la Oficina, es decir, español (ES), alemán (DE), francés (FR), inglés (EN), o italiano (IT). La segunda lengua ha de ser distinta de la lengua de presentación.

Todas las comunicaciones escritas deben redactarse en la lengua de presentación, salvo si la primera lengua seleccionada no es una de las cinco lenguas de trabajo de la Oficina y el solicitante acepta recibir la comunicación en la segunda lengua de la solicitud. El consentimiento de uso de la segunda lengua se otorgará para cada solicitud individual de dibujo o modelo comunitario; no se podrá otorgar para todos los expedientes actuales o futuros.

Este régimen de lenguas se aplica a todo el procedimiento de solicitud y examen hasta su registro.

## 2.5 Representación del solicitante

### 2.5.1 Casos en que la representación es obligatoria

Cuando el solicitante no tenga su domicilio, sede social o establecimiento industrial o comercial efectivo en el territorio de la Unión Europea, deberá estar representado por un representante en todos los procedimientos ante la Oficina, salvo para la presentación de solicitudes (artículo 77, apartado 2, del RDC, artículo 10, apartado 3, letra a), del REDC).

---

<sup>5</sup> La Unión Europea tiene 24 lenguas oficiales y de trabajo, incluido el irlandés. El irlandés consiguió el estatuto de lengua oficial de la UE el 1 de enero de 2007. Sin embargo, existe una derogación temporal para un periodo renovable que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2016 durante el cual «las instituciones de la Unión Europea no estarán sujetas a la obligación de redactar todos los actos en irlandés y a publicarlos en este idioma en el *Diario Oficial de la Unión Europea*» (véase el Reglamento (CE) nº 920/2005, de 13 de junio de 2005 (DO L 156 de 18.6.2005, p. 3) y el Reglamento (UE) nº 1257/2010 del Consejo (DO L 343 de 29.12.2010, p. 5). Hasta ese momento, no será posible presentar una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado en irlandés. El croata se convirtió en lengua oficial el 1 de julio de 2013 (véase el apartado 13 *infra*).

Si no se cumple este requisito, se requerirá al solicitante que designe un representante 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 10, apartado 3, letra a), del REDC).

Al examinar si el solicitante tiene un establecimiento real y efectivo industrial o comercial en la Unión Europea, la Oficina sigue las orientaciones del Tribunal de Justicia en la sentencia de 22/11/978, en el asunto 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.

## 2.5.2 Personas que pueden representar

La representación de los solicitantes ante la Oficina solo podrá realizarse por un abogado o por un representante profesional que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 78, apartado 1, del RDC.

Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede social o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión Europea podrán actuar ante la Oficina a través de un empleado. Los empleados de las personas jurídicas también podrán representar a otra persona jurídica que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Unión Europea, siempre que ambas personas jurídicas estén económicamente vinculadas (artículo 77, apartado 3, del RDC). La Oficina podrá solicitar pruebas en este sentido.

Los empleados que actúan en nombre de personas físicas o jurídicas con arreglo al artículo 77, apartado 3, del RDC deberán presentar un poder firmado que se incluirá en los expedientes (artículo 62, apartado 2, del REDC).

## 2.6 Fecha de recepción, número de expediente y emisión de recibo

### 2.6.1 Solicitudes presentadas a través de las oficinas nacionales (Oficina de Propiedad Intelectual del Estado miembro u Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP))

Si se presenta una solicitud de dibujo o modelo comunitario en el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), surtirá los mismos efectos que si se hubieran presentado ese mismo día en la Oficina, siempre que se reciba en la Oficina dentro del plazo de dos meses desde la fecha en que se presentó en la oficina nacional o, en su caso, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (artículo 38, apartado 1, del RDC).

Si la solicitud de dibujo o modelo comunitario no llega a la Oficina dentro del plazo de dos meses, se considerará presentada en la fecha en que la Oficina la recibe (artículo 38, apartado 2, del RDC).

Si la solicitud de dibujo o modelo comunitario se recibe poco después de haber expirado este plazo de dos meses, el examinador comprobará si este plazo puede prorrogarse en virtud de una de las condiciones establecidas en el artículo 58, apartado 3, del REDC.

## 2.6.2 Solicitudes recibidas directamente en la Oficina

Se considerará como fecha de recepción la fecha en que la solicitud llega a la Oficina. Esta fecha puede no coincidir con la «fecha de presentación» si no se cumplen los requisitos para asignar dicha fecha (véase el apartado 3).

La Oficina está abierta para la recepción de solicitudes enviadas por correo o servicios de mensajería privada, de lunes a viernes, excepto fiestas oficiales. El Presidente de la Oficina especifica en una decisión anual los días en que la Oficina no está abierta para la recepción de documentos o en que el correo ordinario no se distribuye.

Las solicitudes enviadas por fax o mediante presentación electrónica se recibirán en la fecha en que el fax haya sido transmitido satisfactoriamente.

Si la solicitud se envía por correo o por fax, el solicitante no recibirá confirmación de la fecha de recibo ni del número de expediente hasta que haya sido recibida la primera comunicación por parte de un examinador (véase a continuación).

Respecto de las solicitudes de dibujos o modelos comunitarios 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. En principio, el solicitante deberá guardar o imprimir el recibo automático, ya que la Oficina no enviará un recibo adicional. Los recibos de las solicitudes presentadas electrónicamente ya incluyen la fecha de presentación y el número de expediente provisionales.

## 2.7 Registro o informe de examen

### 2.7.1 Registro

Si la solicitud de dibujo o modelo comunitario cumple todos los requisitos de registro, normalmente se registrará en el plazo de **diez días laborables**.

El registro de una solicitud que cumpla todos los requisitos podrá, sin embargo, retrasarse si la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo, no se hizo por referencia a la lista de productos incluida en la base de datos Eurolocarno (<https://oami.europa.eu/eurolocarno/>) En dicho caso, la indicación de los productos podrá enviarse a traducir a las lenguas oficiales de la Unión (véase el apartado 6.1.4.4 *infra*).

Una solicitud que cumple todos los requisitos de registro puede registrarse en **dos días laborables** si se cumplen las siguientes condiciones:



- la solicitud se presenta electrónicamente (presentación electrónica);
- tanto la indicación de los productos como su clasificación se realiza utilizando el sistema Eurolocarno (véase el apartado 6.1.4.4);
- cuando se reivindica la prioridad, se incluyen documentos de prioridad con la solicitud de presentación electrónica;
- el titular y el representante, en su caso, están registrados en la base de datos de la OAMI y se incluye la referencia al número de identificación interna de la Oficina;
- las tasas deben adeudarse de una cuenta corriente con la Oficina o abonarlas mediante tarjeta de crédito;
- no se han encontrado irregularidades en la solicitud.

### 2.7.2 Informe de examen y comunicación informal sobre las posibles irregularidades («informe de examen preliminar»)

Cuando se detecte una irregularidad en la solicitud, el examinador emitirá un informe de examen que resuma las irregularidades que se hayan detectado y concederá un plazo al solicitante, o al representante designado, para que las subsane.

Antes de enviar dicho informe de examen, el examinador podrá enviar una comunicación informal denominada «informe de examen preliminar», en la que se destacan algunas posibles irregularidades y que está destinada a acelerar el procedimiento de examen. Esta comunicación oficial informa al solicitante de que el procedimiento de examen está pendiente debido a algunas de las siguientes circunstancias.

#### 2.7.2.1 Reivindicaciones de prioridad y documentos de apoyo

Cuando la solicitud contenga una reivindicación de prioridad de una o más solicitudes anteriores sin presentar una copia certificada de la misma, el solicitante todavía podrá presentar una copia en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción (artículo 42 del RDC; artículo 8, apartado 1, del REDC; véase el apartado 6.2.1.1 *infra*).

En dichas circunstancias, el examinador informará al solicitante de que el examen de la solicitud ha sido suspendido hasta que se presente la copia certificada de la solicitud anterior. El examen seguirá durante **tres meses** después de la fecha de presentación, excepto si se recibe con anterioridad una copia de las solicitudes anteriores, o una declaración de que la reivindicación de prioridad ha sido recibida.

#### 2.7.2.2 Reivindicaciones de prioridad realizadas con posterioridad a la presentación

En los casos en que el solicitante declare en la solicitud su intención de reivindicar la prioridad de una o más solicitudes anteriores sin presentar detalles sobre las mismas, todavía podrá presentar, en el plazo de un mes desde la fecha de presentación, la declaración de prioridad, que indique la fecha y el país en que fue presentada la solicitud anterior (artículo 42 del RDC; artículo 8, apartado 2, del REDC; véase el apartado 6.2.1.1 *infra*).

En dichas circunstancias, el examinador informará al solicitante de que el examen de la solicitud ha sido suspendido hasta que se presente la información que falta. El examen proseguirá **un mes** después de la fecha de presentación, excepto si se recibe con anterioridad una declaración de prioridad o una declaración de que la reivindicación de prioridad ha sido retirada.

#### 2.7.2.3 Solicitud presentada por fax

Si se presenta una solicitud por fax, el examinador informará al solicitante de que el examen proseguirá **un mes** después de la fecha de recepción del fax excepto si se recibe con anterioridad por correo, servicios de mensajería privada o entrega personal una copia de confirmación de la solicitud.

Este procedimiento intenta evitar situaciones en que el examen se realiza sobre la base de una reproducción del dibujo o modelo enviada por fax que no muestra todas sus características (como los colores) o cuya calidad no es óptima.

#### 2.7.2.4 Pago de las tasas

Todas las tasas (es decir, las tasas de registro y publicación, así como las tasas adicionales en el caso de solicitudes múltiples) relacionadas con una solicitud deben abonarse en el momento en que se presente la solicitud en la Oficina (artículo 6 del REDC; véase el apartado 8 *infra*).

##### Falta de pago o pago no identificado

Cuando la solicitud no haya sido todavía vinculada al pago de la correspondiente tasa, el examinador informará al solicitante de que el examen continuará tan pronto como se identifique el pago y se relacione el mismo con la solicitud específica.

Si el solicitante no responde a la comunicación de la Oficina, y el pago sigue sin identificar, se enviará una carta de irregularidad.

##### Falta de fondos

Cuando el importe total de las tasas relativas a la solicitud no puede adeudarse de la cuenta corriente debido a fondos insuficientes, el examinador informará al solicitante de que el examen comenzará tan pronto como haya sido añadido el importe que faltaba.

Si el solicitante no responde a la comunicación de la Oficina, y el pago sigue incompleto, se enviará una carta de irregularidad.

Lo anterior también se aplica a los pagos mediante tarjeta de crédito en los que la transacción no se haya podido realizar debido a causas no atribuibles a la Oficina. En estos casos, el solicitante deberá utilizar otro método de pago.

Para más información sobre el pago de las tasas, véase el apartado 8 *infra*.

### 2.7.2.5 Solicitudes múltiples y solicitud de pago aplazado

Si una solicitud múltiple incluye una petición de aplazamiento respecto de *algunos* dibujos o modelos (véase el apartado 6.2.5 *infra*), el examinador enviará al solicitante un resumen de la solicitud que incluya una representación de la primera perspectiva de cada dibujo o modelo que se publicará sin dilaciones. Se requerirá al solicitante que confirme la exactitud de dicho resumen en el plazo de un mes. A falta de respuesta o instrucción en contrario por parte del solicitante, el examen continuará sobre la base de la información incluida en el expediente.

## 3 Asignación de una fecha de presentación

La fecha en que se «presenta» un documento es la fecha de recepción por parte de la Oficina en lugar de la fecha en que fue enviado el documento (artículo 38, apartado 1, del RDC, artículo 7 del REDC).

Si la solicitud ha sido presentada en el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la fecha de presentación en dicha oficina será considerada la fecha de recepción por parte de la Oficina, excepto si la solicitud llega a la Oficina más de dos meses después de dicha fecha. En este caso, la fecha de presentación será la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Oficina (artículo 38 del RDC).

De conformidad con el artículo 36, apartado 1, del RDC, la asignación de una fecha de presentación exige que la solicitud incluya, como mínimo:

- (a) una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario;
- (b) la información que identifica al solicitante;
- (c) una representación del dibujo o modelo adecuada para la reproducción, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letras d) y e), del REDC o, en su caso, una muestra (artículo 10 del REDC).

El pago de las tasas no es un requisito para la asignación de una fecha de presentación. Sin embargo, es un requisito para el registro de la solicitud (véase el apartado 8 *infra*).

### 3.1 Solicitud de registro

Se considera presentada una solicitud de registro cuando el solicitante ha rellenado (al menos parcialmente) el formulario de solicitud que proporciona la Oficina o su propio formulario, o ha utilizado la presentación electrónica (véase el apartado 2.2 *supra*).

Cuando es evidente que el documento recibido por el solicitante no es una solicitud de un dibujo o modelo comunitario, sino una solicitud de registro de una **marca comunitaria**, el examinador reenviará dicho documento al departamento competente de la Oficina y el examinador informará de ello al solicitante de inmediato.

### 3.2 Información que identifica al solicitante

La información que identifica al solicitante, a efectos de asignar una fecha de presentación, no tiene que cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra b), del REDC (véase el apartado 6.1.1). Bastará proporcionar la información relativa al nombre y apellidos de las personas físicas o de la razón social de las personas jurídicas, e indicar una dirección de notificación o cualquier otro medio para la comunicación de datos que permita contactar con el solicitante.

### 3.3 Representación del dibujo o modelo adecuada para su reproducción

#### 3.3.1 Requisitos generales

La representación de los dibujos y modelos consistirá en su reproducción gráfica y/o fotográfica en blanco y negro o en color (artículo 4, apartado 1, del REDC).

Con independencia del formulario que se utilice para presentar la solicitud (en papel, presentación electrónica o fax), el dibujo o modelo debe reproducirse sobre **fondo neutro** y **sin retoques** a tinta o líquido corrector.

Su calidad permitirá distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección, así como reducir o ampliar cada una de las perspectivas a un tamaño que no exceda de 8 cm por 16 cm para su inscripción en el Registro de dibujos y modelos comunitarios y su publicación en el Boletín de dibujos y modelos comunitarios (artículo 4, apartado 1, letra e), del REDC).

El objeto de dicho requisito es permitir que los terceros identifiquen con exactitud todos los pormenores del dibujo o modelo comunitario para el que se solicita protección.

Se admiten los dibujos, fotografías (excepto diapositivas), las reproducciones informáticas o cualquier otra representación gráfica siempre que sean adecuadas para su reproducción, incluso en un certificado de registro en formato en papel. Por este motivo, no se admiten simulaciones en 3D animadas por ordenador que generan movimiento en el dibujo o modelo. No se admiten CD-ROM ni otros soportes de datos.

#### 3.3.2 Fondo neutro

El fondo de una perspectiva se considera neutro siempre que el dibujo o modelo que se muestra en la misma se distinga claramente de su entorno sin interferencias de ningún otro objeto, accesorio o decoración, cuya inclusión en la reproducción pudiera provocar dudas sobre la protección solicitada (resolución de 25/4/2012, R 2230/2011-3 – «Webcams», apartados 11 a 12).

En otras palabras, el requisito de un fondo neutro no exige ni un color «neutro» ni un fondo «vacío» (véase asimismo el apartado 5.2.6 *infra*). Resulta decisivo, en cambio, que el dibujo o modelo destaque claramente del fondo para que sea identificable (resolución de 25/1/2012, R 284/2011-3 – «Arcón para herramientas», apartado 13).

Se formulará una objeción contra las perspectivas, entre las siete que se permiten para representar un dibujo o modelo (artículo 4, apartado 2, del REDC), que no tengan un fondo neutro.

El examinador emitirá una carta de irregularidad y concederá al solicitante la posibilidad de subsanar las irregularidades en el plazo de dos meses para que:

- retire dichas perspectivas (que no formarán parte del dibujo o modelo comunitario); o
- presente nuevas perspectivas sobre un fondo neutro; o



modifique las perspectivas objetadas de tal modo que el dibujo o modelo quede aislado de su fondo. La última opción utilizará identificadores como contornos o sombreados de color que aclaren las características del dibujo o modelo para el que se solicita la protección (véase el apartado 5.3 *infra*), como ocurre en la séptima perspectiva del RCD 2038216-0001 (cortesía de BMC S.r.l.):



Siempre que las irregularidades se subsanen en el plazo señalado por la Oficina, la fecha en que se subsanen las irregularidades determinará la fecha de presentación (artículo 10, apartado 2, del REDC).

Si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo establecido por la Oficina, la solicitud no se tramitará como solicitud de dibujo o modelo comunitario. Se archivará el expediente mediante resolución del examinador que se notificará al solicitante. El examinador comunicará al Departamento Financiero que se reembolse al solicitante las tasas que hubiese abonado (artículo 10, apartado 2, del REDC).

### 3.3.3 Dibujos o modelos con retoques a tinta o líquido corrector

El dibujo o modelo no debe tener retoques a tinta o líquido corrector (artículo 4, apartado 1, letra e), del REDC).

Los examinadores no ven la versión en papel de la reproducción sino solo reproducciones escaneadas de la misma. Por lo tanto, solo cuando el uso de tinta o líquido corrector cree dudas respecto de si la corrección visible es o no una característica ornamental que forme parte del dibujo o modelo las reproducciones corregidas se objetarán y denegarán a efectos de asignar una fecha de presentación.

El solicitante podrá subsanar una irregularidad del mismo modo que se ha descrito en el apartado 3.3.2.

### 3.3.4 Calidad

El requisito de que el dibujo o modelo debe tener una calidad que permita distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección, a efectos de publicación, se aplica igualmente a todas las solicitudes, con independencia del medio de presentación.

Las solicitudes enviadas por fax y mediante presentación electrónica, plantean problemas específicos.

#### 3.3.4.1 Fax

La transmisión por fax puede resultar inadecuada para las solicitudes de dibujos y modelos, porque puede distorsionar, volver borrosa o dañar de otro modo la reproducción. Cuando la solicitud se transmita por fax, se recomienda encarecidamente remitir una copia de confirmación lo antes posible, mediante correo ordinario, servicios de mensajería privada o entrega directa.

Si se presenta una solicitud por fax, el examinador esperará en todo caso un mes, a partir de la fecha de recepción del fax, para recibir la copia de confirmación antes de proseguir con la tramitación de la solicitud. Una vez que este periodo ha transcurrido, el examinador proseguirá con el examen de los documentos que obren en el expediente.

Pueden plantearse dos irregularidades provocadas por las transmisiones de fax no satisfactorias:

- i) la reproducción de un dibujo o modelo tal como ha sido transmitida por fax no tiene una calidad que permita distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección;
- ii) la solicitud no está completa y/o es ilegible.

En lo referente a la cuestión de asignar una fecha de presentación, existen dos hipótesis diferenciadas.

La Oficina distingue una transmisión ilegible de una con calidad insuficiente tal como se indica a continuación. Cuando la comparación entre la transmisión inicial y la reproducción original permita extraer una conclusión sobre si estos documentos hacen

referencia a la representación de un mismo dibujo o modelo, deberá considerarse que la transmisión inicial simplemente no tenía una calidad suficiente. Si dicha comparación no es en absoluto posible, se considerará que la transmisión inicial fue ilegible.

- (i) la reproducción de un dibujo o modelo tal como ha sido transmitida por fax no tiene una calidad que permita distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección.

Se mantendrá la fecha de presentación original si el solicitante envía a iniciativa propia o en respuesta a una comunicación informal de la Oficina (véase el apartado 2.7.8 *supra*) la reproducción original del dibujo o modelo en el plazo de **un mes** después de la transmisión de fax, siempre que su calidad permita distinguir claramente todos los pormenores de la cosa objeto de protección (artículo 66, apartado 1, párrafo segundo, del REDC).

La copia de confirmación será el documento utilizado originalmente para la transmisión del fax. El examinador desestimarán toda «copia de confirmación» que no sea idéntica al documento utilizado para la transmisión por fax. Este sería el caso, por ejemplo, si el solicitante hubiera presentado en su confirmación perspectivas modificadas o adicionales del/de los dibujo(s) o modelo(s).

En caso de discrepancia entre el original y la copia anteriormente presentada por fax, solo se tendrá en cuenta la fecha de presentación del original.

Si no se recibe una reproducción original en el plazo de un mes después de recibir el fax, la Oficina enviará una notificación formal en la que requerirá al solicitante que presente la reproducción original en el plazo de dos meses.

Si se cumple con dicha solicitud dentro del plazo, la fecha de presentación será la fecha en que la Oficina recibe la reproducción original, siempre que su calidad permita distinguir claramente todos los pormenores de la cosa objeto de protección (artículo 66, apartado 1, párrafo tercero, del REDC).

Si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo establecido por la Oficina en su notificación, la solicitud no se tramitará como solicitud de dibujo o modelo comunitario. Se archivará el expediente mediante resolución del examinador que se notificará al solicitante. El examinador comunicará al Departamento Financiero que se reembolse al solicitante las tasas que hubiese abonado (artículo 10, apartado 2, del REDC).

Si la Oficina recibe una representación de un dibujo o modelo, **algunas de cuyas perspectivas** presentan irregularidades debido a la transmisión por fax y si la copia de confirmación se ha recibido más de un mes después de la fecha de recepción del fax, el solicitante podrá elegir entre:

- obtener la fecha de recepción de la copia de confirmación como fecha de presentación; o
- mantener la fecha de recepción del fax como fecha de presentación, pero solo respecto de las perspectivas que no presentaron irregularidades; en dicho caso, las perspectivas con irregularidades se retirarán.

- (ii) La solicitud no está completa y/o es ilegible.

En el caso en que el fax fuese incompleto o ilegible y si las partes que faltan o que están ilegibles afectan a la información que identifica al solicitante o a la representación del dibujo o modelo, la Oficina emitirá una notificación formal en la que se requerirá al solicitante que vuelva a enviar la solicitud por fax, correo o entrega personal en el plazo de **dos meses**. En el caso de que se cumpla esta solicitud dentro del plazo, la fecha de presentación será la fecha en que la Oficina recibe los documentos completos y legibles (artículo 66, apartado 2, del REDC).

Si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo establecido por la Oficina, la solicitud no se tramitará como solicitud de dibujo o modelo comunitario. Se archivará el expediente mediante resolución del examinador que se notificará al solicitante. El examinador comunicará al Departamento Financiero que se reembolse al solicitante las tasas que hubiese abonado (artículo 10, apartado 2, del REDC).

#### 3.3.4.2 Presentación electrónica

La representación del dibujo o modelo deberá presentarse en forma de archivo adjunto al impreso electrónico de solicitud. Cada perspectiva debe presentarse en forma de **archivo adjunto** a la solicitud electrónica y estará en formato .jpeg. El tamaño de cada archivo adjunto no puede superar los 5 MB (véase la Decisión nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina, de 18/4/2011, relativa a la comunicación electrónica con y desde la Oficina).

Es probable que los archivos adjuntos de baja resolución puedan ser objetados debido a su calidad insuficiente a efectos de reproducción y publicación cuando la ampliación de las perspectivas de un tamaño de 8 cm a 16 cm hace que estén borrosos los pormenores del dibujo o modelo.

Cuando esté claro que la presentación electrónica contenga irregularidades debido a problemas técnicos atribuibles a la Oficina, tales como la carga parcial de todas las perspectivas, la Oficina permitirá que el solicitante vuelva a presentar las perspectivas que faltan (o todas las perspectivas) por carta, adjuntando una copia del recibo de la presentación electrónica. La fecha de presentación original mediante presentación electrónica se mantendrá, siempre que no exista ninguna otra irregularidad que afecta a la fecha de presentación.

#### 3.3.5 Muestra

La reproducción gráfica o fotográfica del dibujo o modelo puede sustituirse por una muestra del dibujo o modelo siempre que se cumplan acumuladamente las siguientes condiciones:

- la solicitud se refiera a un dibujo (o sea un diseño bidimensional);
- la solicitud contenga una petición de aplazamiento (artículo 36, apartado 1, letra c), del RDC; artículo 5, apartado 1, del REDC).

En caso de solicitud múltiple, la sustitución de la representación por una muestra puede efectuarse respecto de algunos de los dibujos, a condición de que estos



diseños sean dibujos (por tanto bidimensionales) y que hayan sido objeto de una petición de aplazamiento (véase el apartado 6.2.5 *infra*).

Una muestra es normalmente una muestra de una pieza de un material como tejido, papel de pared, raso, cuero, etc.

Las muestras no deben exceder las dimensiones de 26,2 cm x 17 cm, 50 gramos de peso o 3mm de grosor. Las muestras deberán poder almacenarse y desdoblarse (Art 5(2) REDC).

Se deberán presentar cinco ejemplares de cada muestra; en el caso de una solicitud múltiple, se presentarán cinco ejemplares para cada uno de los dibujos o modelos.

La solicitud y la(s) muestra(s) se presentarán juntas por correo o mediante entrega directa. No se asignará una fecha de presentación hasta que la solicitud y la(s) muestra(s) hayan llegado a la Oficina.

En caso de que el solicitante presente una muestra relacionada con una solicitud que no contenga una solicitud de aplazamiento, la muestra no es admisible. En dicho caso, la fecha de presentación se determinará en la fecha en que la Oficina recibe una reproducción gráfica o fotográfica adecuada del dibujo o modelo, siempre que se subsane la irregularidad en el plazo de dos meses desde la recepción de la notificación de la Oficina (artículo 10, apartado 2, del REDC).

## **4 Examen de los requisitos sustantivos**

La Oficina realiza un examen de los requisitos de protección sustantivos que se limita a dos motivos de denegación absolutos.

La solicitud se denegará si el dibujo o modelo no se corresponde con la definición incluidas en el artículo 3, letra a), del RDC, o si es contrario al orden público o a las buenas costumbres (artículo 9 del RDC).

### **4.1 Conformidad con la definición de un dibujo o modelo**

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).

Por «producto» se entenderá todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos (artículo 3, letra b), del RDC).

No se examinará si el producto indicado se fabrica o se utiliza realmente, o si puede fabricarse o utilizarse de modo industrial o artesanal.

Si un dibujo o modelo muestra la apariencia de la totalidad o de parte de un «producto» se examinará a la luz del propio dibujo o modelo, en la medida en que

aclare la naturaleza del producto, su destino o su función, y de la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 36, apartado 2, del RDC).

Los siguientes ejemplos, aunque no son exhaustivos, ilustran la práctica de la Oficina.

#### 4.1.1 Proyectos, planos de casas u otros planos arquitectónicos y dibujos y modelos de interiores o paisajes

Los proyectos, planos de casas u otros planos arquitectónicos y dibujos o modelos de interiores o paisajes (por ejemplo, jardines) se considerarán «productos» a efectos de aplicar el artículo 7, apartado 1, del RDC y se admitirán solo con la correspondiente indicación de «productos de imprenta» de la clase 19-08 de la Clasificación de Locarno.

Se suscitará una objeción si el producto indicado en una solicitud de dibujo o modelo que está compuesto por un plano de una casa es «casas» de la clase 25-03 de la Clasificación de Locarno, ya que el plano no muestra la apariencia del producto acabado como una casa.

#### 4.1.2 Colores *per se* y combinaciones de colores

Por supuesto, un único color puede ser un elemento de un dibujo, aunque por sí mismo no cumpla con la definición de dibujo o modelo porque no compone la «apariencia de un producto».

Pueden aceptarse las combinaciones de colores si del contorno de la reproducción puede derivarse que se refieren a un producto como, por ejemplo, un logotipo o un símbolo gráfico de la clase 32 de la Clasificación de Locarno.

#### 4.1.3 Iconos

Pueden registrarse los dibujos o modelos de pantallas de visualización e iconos y otros tipos de elementos visibles de un programa informático (véase la clase 14-04 de la Clasificación de Locarno).

#### 4.1.4 Meros elementos verbales

Las meras palabras o secuencias de letras (escritas en caracteres estándares en blanco y negro) no cumplen la definición de dibujo o modelo porque no componen la apariencia de un producto.

Sin embargo, el uso de caracteres de fantasía y/o la inclusión de un elemento figurativo, hace que el dibujo o modelo sea susceptible de protección ya sea como logotipo o como símbolo gráfico de la clase 32 de la Clasificación de Locarno, o como representación ornamental de una parte de cualquier producto en que se aplicará el dibujo o modelo.

#### 4.1.5 Música y sonidos

La música y los sonidos no componen *per se* la apariencia de un producto y, por tanto, no cumplen la definición de dibujo o modelo.

Sin embargo, la representación gráfica de una composición musical, en forma de una cuerda musical, constituiría un dibujo o modelo si, se solicita, por ejemplo, para *otros impresos* de la clase 19-08 o *símbolos gráficos* de la clase 32 de la Clasificación de Locarno.

#### 4.1.6 Fotografías

Una fotografía *per se* constituye la apariencia de un producto y, por lo tanto, cumple con la definición de dibujo o modelo, con independencia de lo que muestre. La indicación del producto puede ser *papel de escribir, tarjetas de visita y de participación* de la clase 19-01, *otros impresos* o *fotografías* de la clase 19-08 de la Clasificación de Locarno, o cualquier producto sobre el que se aplique.

#### 4.1.7 Organismos vivos

Los organismos vivos no son «productos», es decir, artículos industriales o artesanales. Se denegará, en principio, un dibujo que muestre la apariencia de plantas, flores, frutas, etc., en su estado natural. Incluso si la forma en cuestión es distinta de la que comúnmente corresponde a un organismo vivo, el dibujo o modelo será denegado si no hay nada que sugiera a primera vista que la forma resulta de un proceso manual o industrial (véase por analogía la resolución de 18/02/2013, R 0595/2012-3 – «Groente en fruit», apdo. 11). Sin embargo, no se planteará ninguna objeción si la indicación del producto especifica que dicho producto es artificial (véase en particular la clase 11-04 de la Clasificación de Locarno).

#### 4.1.8 Material didáctico

El material didáctico como gráficos, cuadros, mapas, etc. puede ser reproducciones de productos de la clase 19-07 de la Clasificación de Locarno.

#### 4.1.9 Conceptos

Se denegará la solicitud de dibujo o modelo si la reproducción es de un producto que es un mero ejemplo entre muchos de los que el solicitante desea proteger. No podrá concederse un derecho exclusivo a un dibujo o modelo «no específico» que es capaz de adoptar muchas apariencias distintas. Este es el caso cuando el objeto de la solicitud hace referencia, entre otros, a un concepto, a una invención o a un método de obtención del producto.

## 4.2 Orden público y buenas costumbres

### 4.2.1 Principios comunes

El concepto de orden público y buenas costumbres pueden variar de un país a otro. La medida restrictiva basada en el orden público y en las buenas costumbres podrá estar basada en una concepción que no sea compartida necesariamente por todos los Estados miembros (sentencia de 14/10/2004, en el asunto C-36/02, «Omega», apartados 33 y 37).

Dado el carácter unitario del dibujo o modelo comunitario registrado (artículo 1, apartado 3, del RDC), bastará que se considere contrario al orden público al menos en una parte de la Unión para que se deniegue este dibujo o modelo de conformidad con el artículo 9), del RDC (véase, por analogía, la sentencia de 20/9/2011, en el asunto T-232/10, «escudo soviético», apartados 37 y 62). Esta conclusión podrá estar apoyada por la legislación y la práctica administrativa de determinados Estados miembros.

No es necesario que el uso del dibujo o modelo sea ilegal o esté prohibido. Sin embargo, la ilegalidad del uso del dibujo o modelo con arreglo a la legislación europea o nacional constituirá una sólida indicación de que el dibujo o modelo pueda ser denegado de conformidad con el artículo 9), del RDC.

### 4.2.2 Orden público

La protección del orden público podrá invocarse para denegar una solicitud de dibujo o modelo comunitario solo en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (sentencia de 14/3/2000, en el asunto C-54/99, «Église de scientologie», apartado 17).

Los dibujos y modelos que describan o promuevan la violencia o la discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual serán denegados basándose en este motivo (artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

### 4.2.3 Buenas costumbres

La garantía de buenas costumbres puede invocarse para denegar una solicitud de dibujo o modelo comunitario si el dibujo o modelo se percibe como lo suficientemente insultante y ofensivo desde la perspectiva de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (véase, por analogía, la sentencia de 9/3/2012, en el asunto T-417/10, «¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA», apartado 21).

El mal gusto, al contrario de lo que ocurre con el carácter contrario a la moralidad, no es motivo de denegación.

### 4.3 Objeción

Si el examinador plantea una objeción respecto de uno u otro de los dos motivos absolutos de denegación citados anteriormente, el solicitante tendrá la oportunidad de retirar o modificar la reproducción del dibujo o modelo o de presentar sus observaciones dentro del plazo de dos meses (artículo 47, apartado 2, del RDC, artículo 11 REDC ).

Si la objeción hace referencia al cumplimiento de la definición de un dibujo o modelo y si dicha objeción puede subsanarse mediante la modificación de la indicación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo, el examinador propondrá dicha modificación en su comunicación al solicitante.

Cuando el solicitante opte por presentar una reproducción modificada del dibujo o modelo, dicha representación será admisible con la condición de que «se mantenga la identidad del dibujo o modelo» (artículo 11, apartado 2, del REDC).

Por lo tanto, el mantenimiento de la forma modificada quedará limitado a los casos en que las características que se suprimen o no se reivindican sean tan insignificantes en función de su tamaño o importancia que es probable que pasen desapercibidas para el usuario informado.

Las características pueden suprimirse o no reivindicarse utilizando los identificadores que se mencionan en el apartado 5.3 *infra*.

Siempre que las irregularidades se subsanen en el plazo señalado por la Oficina, la fecha en que se subsanen las irregularidades determinará la fecha de presentación (artículo 10, apartado 2, del REDC).

En el caso de que el solicitante no subsane los motivos de denegación del registro dentro del plazo establecido, la Oficina denegará la solicitud. Si el motivo de denegación afecta solo a parte de los dibujos y modelos de una solicitud múltiple, la Oficina denegará la solicitud exclusivamente en la medida que corresponda a dichos dibujos y modelos (artículo 11, apartado 3, del REDC).

## 5 Requisitos adicionales relativos a la reproducción del dibujo o modelo

Se recuerda a los solicitantes que los requisitos relativos al formato de la reproducción del dibujo o modelo puede variar en función del modo en que se presentó la solicitud (en papel, presentación electrónica, uso de la muestra). Estos requisitos se establecen en los artículos 4 y 5 del REDC.

Las siguientes instrucciones complementan los requisitos relativos a la calidad de la reproducción y el fondo neutro (véase el apartado 3.3 *supra*).

Las instrucciones siguientes se aplican a todos los dibujos o modelos, con independencia del modo en que se presentó la solicitud.

Incluso si una reproducción del dibujo o modelo ha sido sustituida por una muestra, con arreglo al artículo 5 del REDC (véase el apartado 3.3.5 *supra*), el solicitante deberá presentar una reproducción gráfica o fotográfica del dibujo o modelo a más

tardar tres meses antes de que expire el periodo de aplazamiento de 30 meses (artículo 15, apartado 1, letra c), del REDC; véase el apartado 6.2.5.3 *infra*).

Cualquier irregularidad que se encuentre en una solicitud y que haga referencia a uno o a otro requisito contemplado en este apartado no debe influir en la concesión de la fecha de presentación. Sin embargo, si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo establecido por la Oficina en su informe de examen, la solicitud será denegada (artículo 46, apartado 3, del RDC). Si las irregularidades afectan solo a parte de los dibujos y modelos de una solicitud múltiple, la Oficina denegará la solicitud exclusivamente en la medida que corresponda a dichos dibujos y modelos (artículo 11, apartado 3, del REDC).

Una vez que se conceda una fecha de presentación, la denegación de la solicitud no dará lugar al reembolso de las tasas abonadas por el solicitante (artículo 13 del REDC).

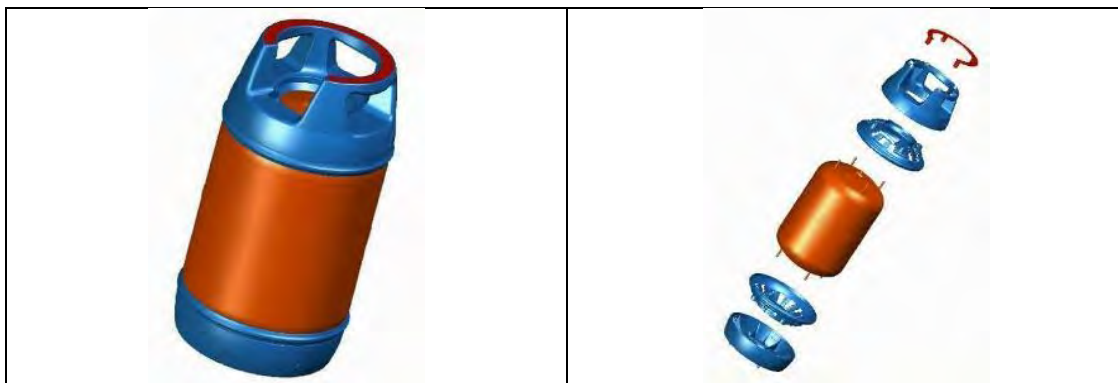
## 5.1 Número de perspectivas

La finalidad de la representación gráfica es proporcionar las características del dibujo o modelo cuya protección se solicita. La representación gráfica debe ser autónoma, para determinar con claridad y precisión el objeto de la protección que el dibujo o modelo comunitario registrado confiere a su titular. Esta norma tiene en cuenta el requisito de seguridad jurídica.

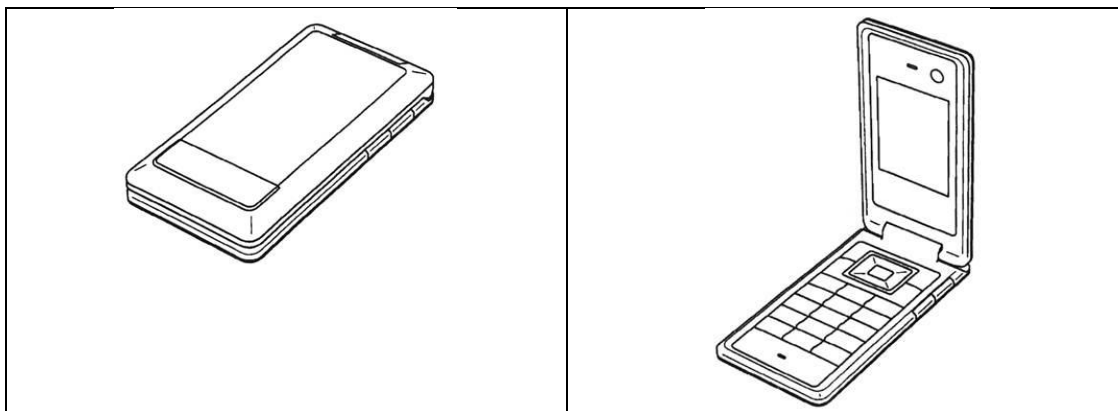
Será responsabilidad del solicitante revelar lo más exhaustivamente posible las características de su dibujo o modelo. La Oficina no examinará si se exigirán perspectivas adicionales para mostrar la apariencia completa del dibujo o modelo, con las excepciones que se indican en los apartados 5.2.1 a 5.2.3.

Podrán presentarse un máximo de siete perspectivas distintas para representar el dibujo o modelo (artículo 4, apartado 2, del REDC). Las perspectivas pueden ser vistas de planta, de alzado, de sección, en perspectiva o desplegadas. Deberá presentarse únicamente una copia de cada perspectiva.

Una vista desplegada de la perspectiva en la que se muestren todos los componentes de un producto complejo que se muestran desmontados para explicar cómo pueden montarse, tal como se indica en el ejemplo siguiente (RCD 380969-0002, cortesía de Aygaz Anonim Sirketi, autor Zafer Dikmen).



Las posiciones alternativas de las partes móviles y extraíbles de un dibujo o modelo pueden mostrarse en perspectivas separadas, tal como se indica en el ejemplo siguiente (RCD 588694-0012, cortesía de Fujitsu Toshiba Mobile Communications, autor Hideki Hino).



El solicitante numerará cada perspectiva con cifras arábicas separadas por un punto, la primera de las cuales corresponderá a la del dibujo o modelo, y la segunda a la de la perspectiva. Por ejemplo, la 6ª perspectiva del segundo dibujo o modelo de una solicitud múltiple deberá numerarse del siguiente modo: 2.6.

Si se facilitan más de siete perspectivas, la Oficina podrá omitir a efectos de registro y publicación cualquiera de las suplementarias (resolución de 27/10/2009, R 571/2007-3 – «Cuadros para bicicletas o motocicletas», apartado 13). La Oficina tomará las perspectivas en orden consecutivo tal como las hubiere numerado el solicitante (artículo 4, apartado 2, del REDC).

Si la reproducción incluye menos de siete perspectivas y las perspectivas no hayan sido numeradas, el examinador numerará las perspectivas según la secuencia facilitada en la solicitud.

El examinador no cambiará el orden ni la orientación de las perspectivas tal como aparecen en la solicitud.

## 5.2 Coherencia de las perspectivas

El examinador comprobará si las perspectivas se refieren al mismo dibujo o modelo, es decir, a la apariencia de un mismo producto o de sus partes.

Si las perspectivas son incoherentes y hacen referencia a más de un dibujo o modelo, se invitará al solicitante a retirar algunas perspectivas o a convertir la solicitud en una solicitud múltiple para distintos dibujos o modelos y abonar las correspondientes tasas.

Es responsabilidad del solicitante presentar una solicitud completa y correcta (incluyendo las representaciones del dibujo o modelo). Una vez que el dibujo o modelo haya sido registrado y publicado la Oficina no tiene la facultad para subsanar

irregularidades relativas a la incongruencia de la perspectivas (resolución de 3/12/2013, R 1332/2013-3 – «Adapters», apartado 14 y ss.)

La coherencia de las perspectivas puede ser especialmente difícil de valorar al examinar solicitudes de dibujos y modelos que se refieran a productos complejos, a detalles de productos y a juegos de artículos.

### 5.2.1 Productos complejos

Un producto complejo es un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto (artículo 3, letra c), del RDC).

Los solicitantes deberán presentar, entre las siete perspectivas permitidas, al menos una que muestre el producto complejo en su forma montada. Véase el siguiente ejemplo (RCD 238092-0001, cortesía de Eglo Leuchten GmbH)



Cada uno de los componentes podría ser por sí mismo un «dibujo o modelo». Por lo tanto, si todas las perspectivas muestran componentes distintos, **sin mostrar la relación entre ellos**, el examinador podrá enviar al solicitante una carta de irregularidad, dándole dos opciones:

- el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los dibujos o modelos separados para cada componente en cuestión y abonar las tasas correspondientes; o
- el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.



### 5.2.2 Detalles

Puede aplicarse el mismo razonamiento a los dibujos o modelos que se incorporarán a un producto complejo en que las perspectivas solo muestran detalles individuales que no pueden relacionarse con la apariencia de un producto en su totalidad.

Cada uno de los detalles individuales del producto podría ser por sí mismo un «dibujo o modelo». Por lo tanto, si todas las perspectivas muestran características detalladas distintas, **sin mostrar la relación entre ellas**, el examinador podrá enviar al solicitante una carta de irregularidad, dándole dos opciones:

- el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los dibujos o modelos separados para cada pormenor individual en cuestión y abonar las tasas correspondientes; o
- el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

### 5.2.3 Juegos o conjuntos de artículos

Un juego de artículos es un grupo de productos del mismo tipo y que, por lo general, se considera un todo cuya utilización es indisociable. Véase el ejemplo de abajo (RCD 685235-0001, cortesía de Zakłady Porcelany Stolowej KAROLINA Sp. z o.o.)



La diferencia entre un producto complejo y un juego de artículos es que, a diferencia de lo que ocurre en un producto complejo, los artículos de un «juego de artículos» no están mecánicamente conectados.

Un juego de artículos puede ser un «producto» en sí mismo, en el sentido del artículo 3, del RDC. Puede representarse en una única solicitud de dibujo o modelo si los artículos que componen este juego están vinculados por una **complementariedad estética y funcional** y, en circunstancias normales, se venden juntos como un único producto, como un tablero de ajedrez y sus piezas o juegos de cuchillos, tenedores y cucharas.

Sin embargo, con la reproducción debe quedar clara la protección que se solicita para un dibujo o modelo que deriva de la combinación de los artículos que componen el juego.

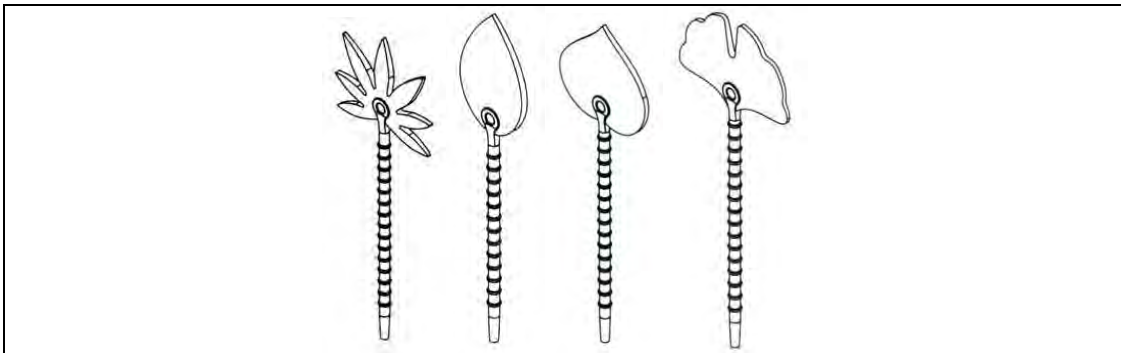
Los solicitantes deberán presentar, entre las siete perspectivas permitidas, al menos una que muestre el juego de artículos en su totalidad.

De lo contrario, el examinador podrá enviar al solicitante una carta de irregularidad, concediéndole dos opciones:

- el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los dibujos o modelos separados para cada artículo en cuestión y abonar las tasas correspondientes; o
- el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

#### 5.2.4 Variaciones de un dibujo o modelo

Los juegos de productos no deben ser confundidos con las variaciones de un dibujo o modelo. Las diferentes materializaciones de un mismo concepto no pueden agruparse en una única solicitud porque cada una de ellas es un dibujo o modelo en sí misma, tal como se contempla en el siguiente ejemplo (RCD 1291652-0001; -0002; -0003; -0004, cortesía de TESCOMA s.r.o.).



Cuando, en una solicitud de un único dibujo o modelo comunitario registrado, las perspectivas hacen referencia a más de un dibujo o modelo, el examinador emitirá una carta de irregularidad concediéndole dos opciones al solicitante:

- el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los dibujos o modelos separados y abonar las tasas correspondientes; o
- el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

#### 5.2.5 Colores

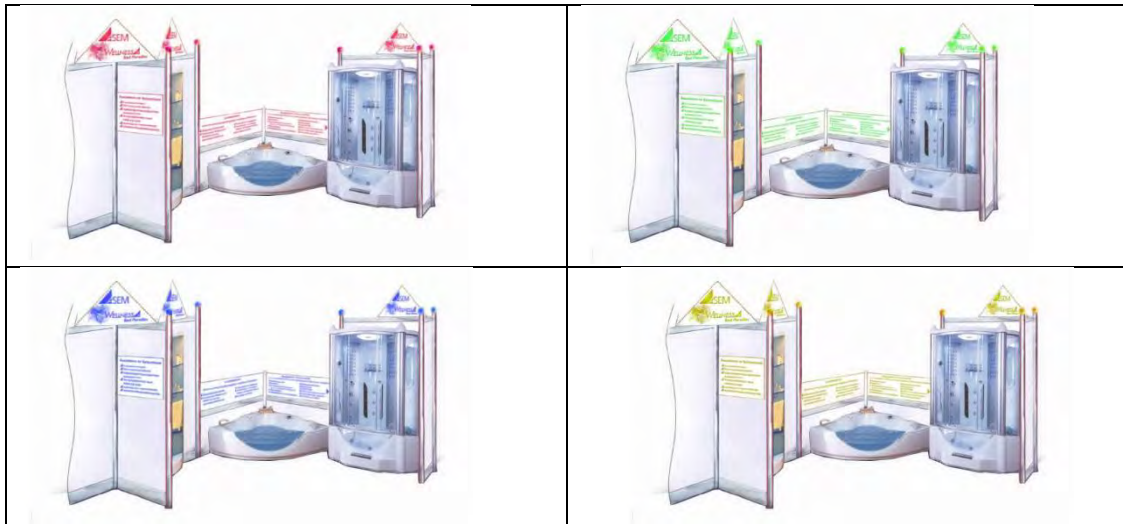
La reproducción del dibujo o modelo podrá presentarse **tanto** en blanco y negro (monocromo) **como** en color (artículo 4, apartado 1, del REDC).

Las reproducciones que combinan perspectivas en blanco y negro con perspectivas en color serán susceptibles de objeción debido a su falta de coherencia y la inseguridad jurídica que resulta para la protección que se solicita.

El mismo razonamiento se aplica cuando las mismas características de un dibujo o modelo se representan en distintos colores en las diversas perspectivas. Dicha incoherencia ilustra el hecho de que la solicitud hace referencia a más de un dibujo o modelo (resoluciones de 31/3/2005, R 965/2004-3 – «Cinta de medir», apartados 18-20; y de 12/11/2009, R 1583/2007-3 – «Bekleidung», apartados 9-10).

Por lo tanto, se invitará al solicitante a retirar algunas de las perspectivas en color para mantener la coherencia entre las restantes, o convertir la solicitud en una solicitud múltiple, y abonar las correspondientes tasas.

Sin embargo, como excepción al principio anterior, las mismas características de un dibujo o modelo podrán ser representadas en distintos colores en las diversas perspectivas si el solicitante presenta pruebas de que el cambio de colores en distintos momentos, mientras que el producto está en uso, es una de las características relevantes del dibujo o modelo, tal como se indica en el ejemplo siguiente (RCD 283817-0001, cortesía de ASEM Industrieberatung und Vermittlung).



Cuando la reproducción está en color, el registro y la publicación también estará en color (artículo 14, apartado 2, letra c), del REDC).

### 5.2.6 Elementos externos al dibujo o modelo

Las perspectivas podrán incluir elementos externos y ajenos al dibujo o modelo siempre que su inclusión no ponga en entredicho la protección solicitada y sirva únicamente para fines ilustrativos (véase el apartado 3.3.2 *supra*).

Véase, por ejemplo, los dos DMC siguientes, nº 210166-0003 (cortesía de Karl Storz GmbH & Co. KG) y nº 2068693-0002 (cortesía de Tenzi Sp. z o.o.) en los cuales la inclusión de una mano o de edificios y vegetación en algunas de las perspectivas sirve para aclarar cómo se utilizará el producto en que se incorpora el dibujo o modelo o el contexto en que se utilizará:



### 5.3 Uso de identificadores para excluir la protección a determinadas características

A diferencia de lo indicado en el artículo 37 del RMC, ni el RDC ni el REDC establecen normas que hagan posible incluir en la solicitud una declaración de que el solicitante renuncia a cualquier derecho exclusivo sobre una o más características que muestran las perspectivas.

El uso de una descripción, en el sentido del artículo 36, apartado 3, letra a), del RDC, no es adecuado en este sentido ya que la descripción «no afectará al ámbito de protección del dibujo o modelo como tal», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36, apartado 6, del RDC. Asimismo, únicamente se publicará una indicación de que se ha presentado una descripción, no la propia descripción (artículo 14, apartado 2, letra d), del REDC).

Las renunciaciones, por lo tanto, deben resultar de la reproducción del propio dibujo o modelo.

En una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario se permiten los siguientes identificadores:

#### 5.3.1 Líneas discontinuas

Pueden utilizarse líneas discontinuas en una perspectiva bien para indicar los elementos para los que no se solicita protección (por ejemplo, se renuncia a la forma de una ornamentación aplicada en la superficie de un determinado producto) o indicar

partes del dibujo o modelo que no son visibles en una determinada perspectiva, es decir, líneas invisibles.



### 5.3.2 Delimitaciones

Las delimitaciones pueden utilizarse para rodear características del dibujo o modelo para el que se solicita protección, considerándose que el resto de partes tienen un fin puramente ilustrativo, es decir, para mostrar el entorno en que están colocadas las características reivindicadas.



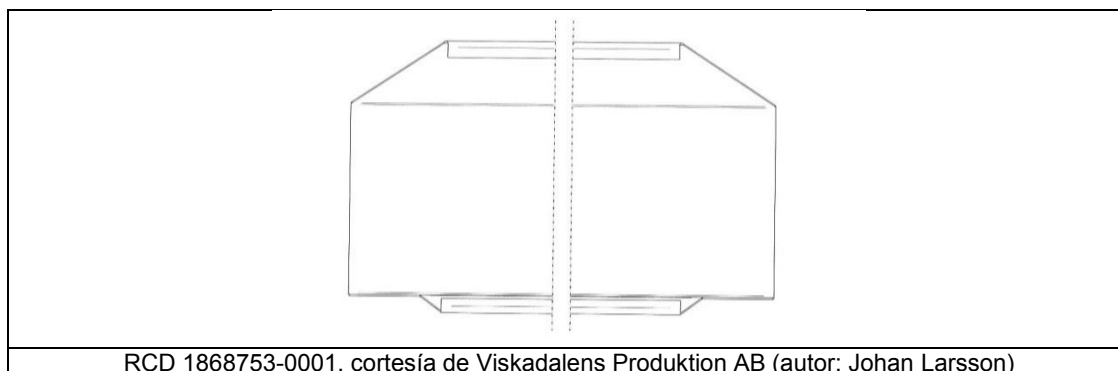
### 5.3.3 Sombreado en color y difuminación

El sombreado en color y la difuminación pueden utilizarse para excluir la protección para una serie de características y, por lo tanto, destacar las características reivindicadas.

		
<p>RCD 244520-0002, cortesía de Nokian Tyres plc</p>	<p>RCD 222120-0002, cortesía de Altia Plc</p>	<p>RCD 220405-0003, cortesía de KUBOTA CORPORATION (autor: Yoshitaka Higashikawa)</p>

#### 5.3.4 Separaciones

Podrán utilizarse las separaciones para indicar que, a modo de ejemplo, no se reivindica la longitud exacta del dibujo o modelo (longitud indeterminada).



#### 5.4 Texto explicativo, expresiones o símbolos

Las perspectivas no podrán mostrar textos explicativos, expresiones ni símbolos salvo la indicación «arriba» o el nombre o la dirección del solicitante (artículo 4, apartado 1, letra c), del REDC).

Si las palabras, letras, números y símbolos (como las flechas) claramente no forman parte del dibujo o modelo, el examinador podrá cortarlos de las perspectivas utilizando una de las herramientas informáticas específicas que están disponibles. Si por motivos técnicos el examinador no puede recortarlas, se requerirá al solicitante que envíe perspectivas claras o retire las que contienen irregularidades.

En los casos en que las palabras, letras, números, etc., forman parte del dibujo o modelo (símbolo gráfico), el dibujo o modelo será admisible.

Los elementos verbales incluidos en la reproducción que forman parte del dibujo o modelo se teclearán y se introducirán en el expediente. Cuando se muestren varios elementos verbales, el examinador únicamente tendrá en cuenta el más destacado.

Las indicaciones como «lateral», «vista frontal», etc. se cortarán a efectos de publicación. Si el solicitante considera que estas indicaciones son relevantes, podrá desear incluirlas en la casilla «Descripción» en el momento de la presentación. No se permitirán modificaciones adicionales o la adición de una descripción.

## **5.5 Modificar y complementar las perspectivas**

Por principio, la representación no podrá ser modificada después de que haya sido presentada la solicitud. No se admitirán, por tanto, la presentación de perspectivas adicionales o la retirada de algunas de ellas (artículo 12, apartado 2, del REDC) salvo que la Oficina lo permita o lo exija expresamente.

En particular, las perspectivas que se presentaron inicialmente no podrán ser sustituidas por otras de mejor calidad. Las representaciones examinadas y publicadas serán aquellas que el solicitante ha facilitado en su solicitud original.

La presentación de perspectivas modificadas o adicionales deberá realizarse electrónicamente a través de la página web de la OAMI (no por correo electrónico) por correo o por fax (sin embargo, no se recomienda este último; véase el apartado 2.2.5 *supra*).

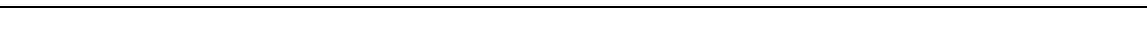
## **5.6 Requisitos específicos**

### **5.6.1 Patrones de superficie repetitiva**

Cuando la solicitud haga referencia a un dibujo o modelo que está compuesto por un patrón de superficie repetitiva, la reproducción del dibujo o modelo debe mostrar el patrón completo y una porción suficiente de la superficie repetitiva (artículo 4, apartado 3, del REDC) para mostrar cómo este patrón se multiplica hasta el infinito.

Si la solicitud no contiene una descripción que aclare que el dibujo o modelo está compuesto por un patrón de superficie repetitiva, la Oficina asumirá que este no es el caso y no solicitará una porción suficiente de la superficie repetitiva.

Si las perspectivas adicionales representan el patrón aplicado a uno o más productos específicos a efectos ilustrativos, el solicitante debe asegurarse de que no se reivindica la forma de dichos productos como parte del dibujo o modelo, utilizando el método contemplado en el apartado 5.3 *supra*.





### 5.6.2 Caracteres tipográficos

Si la solicitud se refiere a un dibujo o modelo que consten de un carácter tipográfico, la representación del dibujo o modelo consistirá en la composición de todas las letras del alfabeto, en mayúsculas y minúsculas, y todas las cifras arábigas, así como un texto de cinco líneas producido en dicho carácter tipográfico, todo en el tamaño de fuente 16 (artículo 4, apartado 4, del REDC).

Si la solicitud no incluye un texto de cinco líneas utilizando los caracteres tipográficos de que se trate (artículo 4, apartado 4, del REDC), se requerirá al solicitante presentar dicho texto o aceptar un cambio en la indicación de los productos a «conjunto de caracteres» de la clase de Locarno 18.03.

## 6 Elementos adicionales que una solicitud debe o puede incluir

### 6.1 Requisitos obligatorios

Además de las condiciones para la concesión de una fecha de presentación (véase el apartado 3 *supra*), la solicitud deberá identificar adecuadamente el solicitante y, en su caso, a su representante (artículo 1, letras b) y e), del REDC), especificar las dos lenguas de la solicitud (artículo 1, letra h), del REDC), contener una firma (artículo 1, letra i), del REDC) e indicar los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 1, letra d), del REDC).

Incluso después de que haya sido concedida una fecha de presentación, el examinador planteará una objeción si se detecta una irregularidad respecto de cualquiera de los requisitos citados anteriormente durante el examen de una solicitud de dibujo o modelo comunitario (artículo 10, apartado 3, letra a), del REDC).



### 6.1.1 Identificación del solicitante y de su representante

De conformidad con el artículo 1, letra b), del REDC, se planteará una objeción a una solicitud si no contiene la siguiente información relativa al solicitante: su nombre, dirección y nacionalidad, y si es una persona jurídica en el Estado donde tiene su domicilio o su sede o establecimiento. Cuando la Oficina asigne un número de identificación al solicitante, bastará con mencionarlo junto a su nombre.

Cuando la solicitud se presente en nombre de más de un solicitante, se aplicará el mismo requisito a cada uno de ellos.

Las personas físicas se designarán por su nombre y apellidos. Las personas jurídicas se designarán mediante su denominación oficial y se deberá indicar el Estado por cuya legislación se rijan.

Si el solicitante no tiene representante, se recomienda encarecidamente que se proporcione una indicación de los números de teléfonos y de fax, así como información sobre otros medios de comunicación, como los correos electrónicos.

En principio, no se mencionará más de una dirección por solicitante; cuando se indiquen varias direcciones, únicamente se tomará en consideración la primera, a no ser que el solicitante designe la otra como dirección para notificaciones.

En caso de pluralidad de solicitantes, la Oficina enviará sus comunicaciones al solicitante que se mencione en primer lugar en la solicitud.

Si el solicitante ha designado un representante, la solicitud deberá indicar el nombre de dicho representante y la dirección de su domicilio profesional. Cuando la Oficina asigne un número de identificación al representante designado, bastará con mencionarlo junto a su nombre.

Si el representante dispone de más de un domicilio social o siendo varios los representantes son distintos los domicilios sociales, debe indicarse en la solicitud cuál se utilizará como dirección de correspondencia. De lo contrario, se tomará como dirección de correspondencia la primera dirección citada.

En caso de pluralidad de solicitantes, la solicitud podrá designar un representante para que sea un representante común para todos los solicitantes.

### 6.1.2 Especificación de las lenguas

La solicitud podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea (lengua de presentación) (artículo 98, apartado 1, del RDC, véase el apartado 2.4). La lengua utilizada en el formulario de solicitud no afecta a la lengua de la solicitud, sino que la que es decisiva es la lengua del contenido que facilite el solicitante. La lengua de presentación será la primera lengua de la solicitud.

El solicitante deberá indicar una segunda lengua, que deberá ser una lengua de la Oficina, es decir, español (ES), alemán (DE), francés (FR), inglés (EN), o italiano (IT).

La segunda lengua ha de ser distinta de la lengua de presentación.

Los códigos ISO de dos letras (códigos establecidos para identificar las lenguas por la Organización Internacional de Normalización) podrán utilizarse en la casilla del formulario de solicitud.

### 6.1.3 Firma

La solicitud debe estar firmada por el solicitante o por su representante (artículo 1, letra i), del REDC). Cuando exista más de un solicitante o representante, bastará con la firma de uno de ellos.

Si la solicitud se presenta electrónicamente, bastará con indicar el nombre del signatario y se especificará en qué capacidad actúa. Si la solicitud se presenta por fax, se considerarán válidas las firmas facsímiles.

En el caso de los representantes, el nombre del bufete de abogados es aceptable como firma.

### 6.1.4 Indicación de los productos

#### 6.1.4.1 Principios generales

De conformidad con el artículo 36, apartado 2, del RDC, una solicitud de dibujo o modelo comunitario deberá indicar los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo. De conformidad asimismo con el artículo 1, apartado 1, letra d), y el artículo 3, apartado 3, del REDC, la indicación de los productos deberá formularse de modo que indique claramente el tipo de productos y haga posible que cada uno de ellos se clasifique en una sola clase de la clasificación del Arreglo de Locarno, preferentemente utilizando los términos de la lista de productos de dicha clasificación, o en la base de datos Eurolocarno (véase *infra*).

La indicación de los productos o la clasificación no afectan al alcance de la protección del dibujo o modelo comunitario como tal (artículo 36, apartado 6, del RDC). La clasificación servirá exclusivamente a efectos administrativos, en particular para permitir a terceros que realicen búsquedas en las bases de datos de dibujos y modelos comunitarios registrados (artículo 3, apartado 2, del REDC).

Los solicitantes no tienen que clasificar los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo, aunque esto es altamente recomendable para agilizar el procedimiento de registro (véase el apartado 6.2.3).

Las consideraciones que siguen se refieren exclusivamente a solicitudes de dibujo o modelo individuales. Para lo que concierne la solicitudes múltiples, se aplica el requisito de «unidad de clase»( véase párrafo 7.2.3 *infra*)

#### 6.1.4.2 Las clasificaciones de Locarno y de Eurolocarno

La Clasificación de Locarno es una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales. Existe en dos lenguas oficiales, a saber, el inglés y el francés. Su contenido y estructura fueron adoptados y modificados por el Comité de Expertos de los países parte en el Arreglo de Locarno. La clasificación está administrada por la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La edición vigente, la décima, incluye 32 clases y 219 subclases.

Eurolocarno es la herramienta de clasificación de los dibujos y modelos de la Oficina. Está basada en la Clasificación de Locarno, con la que comparte estructura (es decir, las mismas clases y subclases). Contiene la lista alfabética de productos de la Clasificación de Locarno y se complementa con un gran número de términos de productos adicionales. Eurolocarno está disponible en el sitio web de la OAMI en todas las lenguas oficiales de la Unión.

A fin de acelerar y simplificar el procedimiento de registro, se recomienda encarecidamente que se indiquen los productos utilizando los términos de la base de datos Eurolocarno.

El uso de los términos incluidos en la base de datos Eurolocarno obvia la necesidad de traducciones y, por tanto, evita retrasos en el procedimiento de registro. El uso de estos términos de productos cuando sea posible mejorará la transparencia y las posibilidades de búsqueda de las bases de datos de dibujos y modelos comunitarios registrados.

#### 6.1.4.3 Cómo indicar los productos

En la solicitud podrá invocarse más de un producto.

Cuando se indica más de un producto en la solicitud, los productos no tienen que pertenecer a la misma clase de la Clasificación de Locarno, a menos que se combinen varios dibujos o modelos en una solicitud múltiple (artículo 37, apartado 1, del RDC; artículo 2, apartado 2, del REDC; véase el apartado 7.2.3).

Cada clase y subclase de la Clasificación de Locarno y de Eurolocarno tiene un «título». Los títulos de clase y subclase dan una indicación general de los ámbitos a los que pertenecen los productos.

En cualquier caso, deberán indicarse los productos de tal modo que permita la clasificación tanto en la correspondiente clase y subclase de la Clasificación de Locarno (artículo 1, apartado 2, letra c), del REDC).

No se excluye por sí mismo el uso de los términos incluidos en el título de una determinada clase de la Clasificación de Locarno, aunque no se recomienda. Los solicitantes **no** escogerán términos genéricos mencionados en el título de la correspondiente clase (por ejemplo, «prendas de vestir» de la clase 02-02) sino que, en su lugar, seleccionarán los términos incluidos en el título de la subclase (por ejemplo, «prendas» de la subclase 02-02) o términos más específicos de entre los contemplados en las subclases de la clase en cuestión (por ejemplo, «chaquetas» de la subclase 02-02).

Cuando la indicación del producto no permita la clasificación en una subclase, el examinador determinará la correspondiente subclase mediante referencia al producto mencionado en la reproducción gráfica (véase el apartado 6.2.3.1). Por ejemplo, cuando la solicitud contenga como indicación de producto el término «mobiliario» de la clase 6 de la Clasificación de Locarno, el examinador asignará una subclase teniendo en cuenta el propio dibujo o modelo en la medida en que quede clara la naturaleza del

producto, su destino o su función. Si el dibujo o modelo muestra la apariencia de una cama, el examinador asignará la subclase 06-02 a la indicación genérica «mobiliario».

El uso de adjetivos en indicaciones de producto no queda excluido por sí mismo, incluso si dichos adjetivos no forman parte de la lista alfabética de productos de la Clasificación de Locarno o de Eurolocarno (*por ejemplo*, «herramientas de perforación **eléctricas**» de la subclase 08-01, o «pantalones **de algodón**» de la subclase 02-02). Sin embargo, si es necesaria la traducción de un adjetivo en todas las lenguas de la UE esto puede provocar retrasos en la tramitación de la solicitud.

#### 6.1.4.4 Cambio de indicación efectuado de oficio

##### Términos de productos no incluidos en la lista de la Clasificación de Locarno o Eurolocarno

Cuando un solicitante utiliza términos que no están en Eurolocarno, el examinador sustituirá de oficio, en los casos sencillos, el texto utilizado por el solicitante por un término equivalente o más general incluido en la Clasificación de Locarno o Eurolocarno. La finalidad de ello es evitar tener que traducir los términos en todas las lenguas de la UE, lo cual provocaría retrasos en la tramitación de la solicitud.

Por ejemplo, cuando un solicitante elige el término «zapatillas para correr» (un término que no se incluye en la lista Eurolocarno) para indicar los productos a los que vaya a incorporarse el dibujo o modelo, el examinador cambiará esta indicación para «calzado» (que es el título de la subclase 02-04) o «zapatos» (que están incluidos en la subclase 02-04).

Incluso cuando la indicación del producto no afecta al alcance de la protección de un dibujo o modelo comunitario como tal, el examinador no sustituirá las palabras del solicitante por términos más específicos.

##### Productos y sus partes; conjuntos o juegos

Cuando un dibujo o modelo reproduce la apariencia de una parte de un producto y dicho producto en su conjunto está indicado en la solicitud (por ejemplo, una solicitud de un dibujo o modelo de un mango de cuchillo especifica que los productos en que vaya a incorporarse el dibujo o modelo son «cuchillos» de la subclase 08-03), el examinador sustituirá dicha indicación de producto por la indicación «Producto(s) X (parte de -)», siempre que la parte de que se trate y el producto en su conjunto pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno.

Cuando un dibujo o modelo represente un conjunto de productos, y estos productos estén indicados en la solicitud (por ejemplo, una solicitud del dibujo o modelo de un vajilla de platos especifica que los productos en que vaya a incorporarse dicho dibujo o modelo son «platos» de la subclase 07-01), el examinador sustituirá dicha indicación por «Producto(s) X (conjunto de -)».

### Ornamentación

El mismo razonamiento es aplicable si el dibujo o modelo reproduce ornamentaciones para un determinado producto y dicho producto en su totalidad está indicado en la solicitud. El examinador sustituirá dicha indicación de producto por la indicación «Producto(s) X (Ornamentación para -)». El producto se clasificará, por tanto, en la clase 32-00 de la Clasificación de Locarno.

Asimismo, si la indicación del producto es «Ornamentación» y el dibujo o modelo no se limita a reproducir dicha ornamentación sino que también muestra el producto en que vaya a aplicarse la ornamentación, o parte de dicho producto, sin que se renuncie a sus contornos, dicho producto se añadirá a la indicación del producto, y la clasificación se modificará como corresponda.

Las listas de productos que combinen la «Ornamentación» con otros productos que pertenecen a distintas clases de la Clasificación de Locarno darán lugar a una objeción cuando se combinen varios dibujos o modelos en una solicitud múltiple (véase el apartado 7.2.3.).

### Notificación del cambio de indicación efectuado de oficio

Siempre que no existan irregularidades, el examinador registrará el(los) dibujo(s) o modelo(s) comunitario(s) y notificará al solicitante el cambio de la indicación del producto efectuado de oficio.

Si el solicitante se opone a dicho cambio de oficio, podrá solicitar la corrección de la correspondiente inscripción en el Registro (véase el apartado 11.1.) y que se mantengan los términos originales utilizados en la solicitud, siempre que no existan problemas relacionados con la claridad y la precisión de dichos términos o de su clasificación (artículo 20 del REDC; véase la resolución de 5/7/2007, R 1421-2006-3, «Cajas registradoras»). En este caso, sin embargo, se informará a los solicitantes de que la traducción de los términos originales a las lenguas oficiales de la Unión puede retrasar el registro del dibujo o modelo comunitario.

#### 6.1.5 Listas de productos largas

En la solicitud podrá indicarse más de un producto.

Sin embargo, para garantizar que se pueden seguir realizando búsquedas en el Registro de dibujos y modelos comunitarios y ahorrar costes en la traducción, si una solicitud indica más de cinco productos diferentes que pertenecen a la misma subclase de la Clasificación de Locarno, el examinador sugerirá sustituir la indicación de productos por el título de la subclase en cuestión.

Por ejemplo, supongamos que una solicitud incluye la siguiente indicación de producto: *Dispositivos de cierre o bloqueo, Llaves de automóviles, Tiras interlock antirrobo para puertas, Postes antirrobo para motocicletas, Candados (parte de -), Encastres de cerraduras, Pestillos, Esposas, Armazones de bolsos, Picaportes, Pestillos de cerradura, Dispositivos de cierre para puertas y ventanas, Dispositivos eléctricos para abrir puertas, Cerrojos de puertas, Cerraduras, Cierres para monederos*

*y bolsos, Pernos de cabeza plana [cerraduras], Candados, Dispositivos de cierre, Cierres para artículos de cuero, Cierres para puertas, Fallebas para ventanas o puertas, Pestillos para persianas venecianas, Llaves para contactos eléctricos, Cadenas antirrobo para bicicletas, Cerraduras de alta seguridad, Llaves, Sujeciones para cajas, Frenos de puertas, Cerraduras de tambor, Cerraduras de puerta de vehículos, Cinchas para puertas de carga de camión, Candados de seguridad para bicicletas, Cierres para pitilleras, Tensores de contraventanas, Cepos para ruedas, Esposas, Cerraduras (partes de -).*

Dado que todos estos productos están clasificados en la misma subclase de la Clasificación de Locarno, el examinador propondrá la sustitución de esta lista por el título de la subclase 08-07, es decir, «Dispositivos de cerrojo o de cierre».

En los casos en que la indicación del producto contenga más de cinco productos que no pertenecen a la misma subclase de la Clasificación de Locarno, el examinador sugerirá al solicitante que limite el número de productos a cinco y escoja los productos que correspondan.

Si, en el plazo indicado en la comunicación del examinador, el solicitante expresa su deseo de mantener la lista original de productos, el examinador procederá sobre la base de dicha lista.

Si el solicitante no responde dentro de plazo o acepta expresamente la propuesta del examinador, el examen continuará sobre la base de la indicación del producto, tal como ha propuesto el examinador.

#### 6.1.6 Objeciones a las indicaciones del producto

Si el examinador plantea una objeción, se concederá al solicitante dos meses para presentar sus observaciones y subsanar las irregularidades detectadas (artículo 10, apartado 3, del REDC).

El examinador puede invitar al solicitante a que especifique la naturaleza y el destino de los productos de tal modo que permita una correcta clasificación o puede sugerir términos de productos de Eurolocarno a fin de ayudar al solicitante.

En caso de no subsanarse dicha irregularidad dentro del plazo, se desestimará la solicitud (artículo 10, apartado 4, del REDC).

##### 6.1.6.1 Sin indicación del producto

Se formulará una objeción si la solicitud no proporciona una relación de los productos de que se trate (artículo 36, apartado 2, del RDC). Sin embargo, si la indicación puede encontrarse en la descripción o en el documento de prioridad, el examinador registrará dicha indicación como la indicación del producto (resolución de 21/3/2011, R 2432/2010-3, «Kylkropp för elektronikbärare», apartado 14).

#### 6.1.6.2 Indicación del producto insuficiente

El examinador también formulará una objeción a la indicación del producto si no es posible que cada producto esté clasificado en una sola clase y subclase de la clasificación de Locarno (artículo 3, apartado 3, del REDC).

Se dará esta situación cuando la indicación sea demasiado vaga o ambigua para determinar la naturaleza y el destino de los productos de que se trate, por ejemplo *artículos, novedades, regalos, recuerdos, accesorios del hogar, dispositivos eléctricos*, etc.

Tal es también el caso cuando la indicación se refiere a un servicio en lugar de a un producto, por ejemplo, *transmisión y tratamiento de la información*.

#### 6.1.6.3 Divergencia evidente

Dado que uno de los principales objetivos de la indicación del producto y de la clasificación es que los terceros puedan realizar búsquedas en el registro de dibujos y modelos comunitarios, el examinador formulará una objeción en los casos en que la indicación del producto no se corresponda claramente con el producto tal como muestra la reproducción del dibujo o modelo.

## 6.2 Elementos opcionales

Las solicitudes pueden contener una serie de elementos opcionales, tal como contempla el artículo 1, apartado 1, letras f) y g), y el artículo 1, apartado 2, del REDC, es decir:

- una reivindicación de prioridad o de exposición;
- una descripción;
- una indicación de la Clasificación de Locarno de los productos incluidos en la solicitud;
- la mención del diseñador o diseñadores;
- una petición de aplazamiento.

### 6.2.1 Prioridad y prioridad de exposición

#### 6.2.1.1 Prioridad

##### Principios generales

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, o en cualquier otro Estado que haya celebrado un acuerdo de reciprocidad (artículo 41 del RDC; artículo 8 del REDC). La «prioridad de convenio» 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 fecha de presentación de la solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado a efectos de los artículos 5, 6, 7, 22, del artículo 25, apartado 1, letra d) y del artículo 50, apartado 1, del RDC (artículo 43 del RDC).

Las reivindicaciones de prioridad están sujetas a los siguientes requisitos formales :

- la prioridad podrá reivindicarse dentro de los seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud;
- sólo se podrá reivindicar la prioridad de la primera solicitud de un dibujo o modelo, o de un modelo de utilidad en un país perteneciente al Convenio de Paris o la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en otro estado con el que haya un acuerdo de reciprocidad;
- el titular debe ser el mismo, o deberá proporcionarse un documento de transferencia que demuestre el derecho del solicitante del dibujo o modelo comunitario de reivindicar la prioridad de una solicitud anterior originalmente depositada por otro solicitante;
- la declaración de prioridad (que debe indicar fecha, número y país de la primera solicitud) deberá presentarse dentro de un mes contado a partir de la fecha de solicitud del DMC;
- los detalles y la copia certificada de la solicitud anterior deberán presentarse dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la reivindicación de prioridad;

Como requisito de fondo, el dibujo o modelo comunitario debe hacer referencia al «mismo dibujo o modelo o modelo de utilidad» para el que se reivindica la prioridad (artículo 41, apartado 1, del RDC). Esto significa que el objeto de la solicitud anterior debe ser idéntico al del correspondiente dibujo o modelo comunitario, sin añadir ni suprimir ninguna característica.

Sin embargo, la reivindicación de prioridad es válida si el diseño o modelo comunitario y la solicitud anterior para un derecho de diseño o modelo o de un modelo de utilidad difieren solo en detalles insignificantes conforme al artículo 5 RDC.

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. Por lo tanto, sólo el solicitante es responsable de garantizar que se cumple este requisito, de lo contrario podrá cuestionarse la validez de la reivindicación de prioridad en una fase posterior.

La Oficina examinará una reivindicación de prioridad a efectos de los artículos 5, 6 y 7, y el artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC durante el procedimiento de nulidad si un tercero cuestiona la validez de dicha reivindicación de prioridad o si el titular cuestiona los efectos de la divulgación de un dibujo o modelo, cuando dicha divulgación tenga lugar dentro del periodo de prioridad (véanse las Directrices relativas al examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, apartado 5.5.1.8: Divulgación dentro del periodo de prioridad).

Durante la fase de examen de una solicitud de un dibujo o modelo comunitario, la Oficina se limitará a verificar si se cumplen los requisitos formales relacionados con la reivindicación de prioridad (artículo 45, apartado 2, letra d), del RDC).



### Reivindicación de prioridad

El solicitante podrá reivindicar la prioridad de uno o más dibujos o modelos o modelos de utilidad anteriores. Por lo tanto, puede reivindicarse la prioridad de más de una solicitud anterior cuando se combinan dos o más dibujos o modelos comunitarios en una solicitud múltiple.

Si se reivindica la prioridad de la misma solicitud anterior para todos los dibujos o modelos de una solicitud múltiple, se marcará la casilla «Misma prioridad para todos los dibujos o modelos» en el formulario de solicitud (en papel).

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 (artículo 41, apartado 3, del RDC).

La prioridad podrá reivindicarse tanto cuando se presenta una solicitud de dibujo o modelo comunitario como en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación. Durante este plazo de un mes, el solicitante debe presentar la declaración de prioridad e indicar la fecha y el país en que fue presentada la solicitud anterior (artículo 8, apartado 2, del REDC).

Cuando no exista una indicación de la reivindicación en la solicitud, la presentación de los documentos de prioridad dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de presentación se entenderá como declaración de prioridad.

A menos que quede expresamente indicado en la solicitud de que se presentará una reivindicación de prioridad posteriormente, la solicitud se examinará sin demora y, si no se encuentran irregularidades, se registrará sin esperar un mes para una posible declaración de prioridad. Si se presenta válidamente una declaración de prioridad tras el registro de la solicitud de dibujo o modelo comunitario, se procederá a la inclusión de la correspondiente anotación en el Registro.

El solicitante deberá proporcionar a la Oficina el/los número(s) de expediente(s) de la(s) solicitud(es) anterior(es) y una copia de la(s) solicitud(es) anterior(es) (artículo 8, del REDC) en el plazo de tres meses desde la fecha de presentación o, en su caso, desde la recepción de la declaración de prioridad por parte de la Oficina.

### Irregularidades

La Oficina se limitará a verificar si se cumplen los requisitos formales relativos a la reivindicación de prioridad (artículo 45, apartado 2, letra d), del RDC), es decir:

- si la prioridad se reivindica en el plazo de seis meses desde la primera solicitud;
- si la prioridad se reivindicó cuando se presentó la solicitud o en el plazo de un mes desde la fecha de presentación;

- si se han presentado dentro de plazo los detalles y la copia de la solicitud anterior (en el plazo de tres meses desde la fecha de presentación o, en su caso, desde la recepción de la declaración de prioridad);
- si la solicitud anterior se refiere a un dibujo o modelo o a un modelo de utilidad;
- si la solicitud anterior fue presentada en un país miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o de otro Estado que haya celebrado un acuerdo de reciprocidad;
- si la solicitud previa era una primera presentación (por lo tanto la reivindicación de prioridad será rechazada si la solicitud cuya prioridad se reivindica contiene ella misma una reivindicación de prioridad )
- si el titular es el mismo o si el documento de cesión establece el derecho del solicitante del dibujo o modelo comunitario a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior presentada inicialmente por otro solicitante.

Cuando se detecten irregularidades susceptibles de ser subsanadas, el examinador solicitará al solicitante que las subsane en el plazo de dos meses.

Si no se subsanan las irregularidades a su debido tiempo o no pueden subsanarse, la Oficina informará al solicitante de la pérdida del derecho de prioridad y de la posibilidad de solicitar una resolución formal (es decir, que puede ser objeto de recurso) sobre dicha pérdida (artículo 46, apartados 1 y 4, del RDC; artículo 40, apartado 2, del REDC).

Si las irregularidades que no se subsanan afectan solo a parte de los dibujos y modelos de una solicitud múltiple, se perderá el derecho de prioridad únicamente respecto de los dibujos y modelos individuales afectados (artículo 10, apartado 8, del REDC).

*Si la prioridad se reivindica en el plazo de seis meses desde la presentación de la primera solicitud*

El examinador examinará si la fecha de presentación asignada al dibujo o modelo comunitario no es superior a los seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. Los solicitantes deben señalar que la fecha de **presentación** asignada por la Oficina no siempre podrá corresponderse con la fecha de **recepción** de la solicitud de dibujo o modelo comunitario (véase el apartado 3).

Para agilizar el procedimiento de registro, cuando la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o modelo comunitario esté de forma irrefutable e irremediable fuera del plazo de seis meses, la Oficina denegará la solicitud de prioridad sin notificar formalmente al solicitante dicha irregularidad.

Cuando la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o modelo comunitario sea solo un poco posterior al plazo de seis meses, el examinador comprobará si podrá prorrogarse el plazo, de conformidad con una de las condiciones establecidas en el artículo 58 del REDC.

El derecho de prioridad reivindicado siempre debe ser una solicitud anterior, el cual, por este motivo, no puede llevar la misma fecha que la solicitud de dibujo o modelo comunitario.

*Si la prioridad se reivindicó cuando se presentó la solicitud o en el plazo de un mes desde la fecha de presentación*

El examinador comprobará que se haya reivindicado la prioridad en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de presentación del dibujo o modelo comunitario.

*Si los detalles de la solicitud anterior y la copia del documento de prioridad se presentaron dentro de plazo*

Cuando se reivindica la prioridad al presentar o enviar una declaración de prioridad, el solicitante debe indicar la fecha y el país en que fue presentada la solicitud anterior (artículo 1, apartado 1, letra f), del REDC). Si no se cumple lo anterior, esto no dará lugar a una objeción: el examinador esperará a que se presente el documento de prioridad.

El número de expediente y el documento de prioridad deberán presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o modelo comunitario o de la presentación de la declaración de prioridad (artículo 8 del REDC).

El documento de prioridad debe consistir en una copia certificada de la solicitud o registro anterior, emitido por la autoridad que lo recibió, y debe ir acompañado por un certificado que establezca la fecha de presentación de la solicitud. El documento de prioridad podrá presentarse en formato original o mediante una fotocopia exacta. En la medida en que los documentos en formato original incluyan una reproducción del dibujo o modelo en color, la fotocopia también será en color (Decisión nº EX-03-5 del Presidente de la Oficina, de 20/1/2003 relativa a los requisitos formales de las reivindicaciones de prioridad o de antigüedad). Se permite a los solicitantes que reivindican la prioridad de una solicitud de patente estadounidense (dibujo o modelo) que presenten una copia certificada de esta solicitud en CD-ROM (Comunicación nº 12/04 del Presidente de la Oficina de 20/10/2004).

Si se reivindica la prioridad de un dibujo o modelo comunitario registrado anterior, el solicitante deberá indicar el número de la solicitud anterior y su fecha de presentación. No se exigirá información o documentos adicionales (Decisión nº EX-03-5 del Presidente de la Oficina, de 20/1/2003 relativa a los requisitos formales de las reivindicaciones de prioridad o de antigüedad).

Si la lengua de la solicitud anterior no es una de las cinco lenguas oficiales de la Oficina, el examinador invitará al solicitante a presentar una traducción en el plazo de dos meses (artículo 42 del RDC). No es necesario traducir todo el documento sino sólo la información que le permita al examinador comprobar la naturaleza del derecho (dibujo o modelo o modelo de utilidad), el país de presentación, el número de expediente, la fecha de presentación y el nombre del solicitante.

Para agilizar el procedimiento de registro, si un examinador detecta irregularidades en la reivindicación de prioridad, se emitirá una carta de irregularidad antes de que expire el plazo de presentación de todos los datos de la solicitud anterior, incluido el número de expediente y el documento de prioridad. El plazo para subsanar las irregularidades no será inferior a tres meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de recepción de la declaración de prioridad.

*Si la solicitud anterior se refiere a un dibujo o modelo o a un modelo de utilidad*

Podrá reivindicarse la prioridad de una solicitud de dibujo o modelo o modelo de utilidad anterior, incluida la de un dibujo o modelo comunitario anterior o un registro internacional de dibujo o modelo.

Muchas legislaciones nacionales no ofrecen protección a los modelos de utilidad, por ejemplo, la legislación de los Estados Unidos de América. En la Unión Europea, pueden registrarse modelos de utilidad en, entre otros, Austria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Hungría, Polonia, Portugal, Eslovaquia y España. Los modelos de utilidad también pueden registrarse en Japón.

Se denegará, en principio, una reivindicación de prioridad basada en una solicitud de **patente** anterior. Sin embargo, la prioridad de una solicitud internacional presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) puede reivindicarse porque el artículo 2 del PCT define el término «patente» en un sentido amplio que abarca a los modelos de utilidad.

La reivindicación de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada en la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas Registradas (USPTO) únicamente si el objeto de la solicitud anterior hace referencia a una «patente de dibujo o modelo» y no a una «patente».

Para agilizar el procedimiento de registro, en el que la solicitud anterior implica de forma irrefutable e irremediable un derecho que **no** es un dibujo o modelo o un modelo de utilidad, la Oficina denegará la reivindicación de prioridad sin notificar formalmente al solicitante dicha irregularidad.

*Si la solicitud anterior fue presentada en un país miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o de otro Estado que haya celebrado un acuerdo de reciprocidad*

Los Estados y el resto de territorios que se indican a continuación no son miembros de ninguno de los convenios relevantes ni se benefician de los acuerdos de reciprocidad. Por lo tanto, las reivindicaciones de prioridad basadas en las presentaciones en estos países y territorios serán desestimadas:

Afganistán (AF)  
Abjasia  
Samoa Americana (AS)  
Anguila (AI)  
Aruba (AW)  
Bermuda (BM)  
Islas Caimán (MH)  
Islas Cook (CK)  
Eritrea (ER)  
Etiopía (ET)  
Islas Malvinas (FK)  
Guernsey (Islas del Canal) (GG)

Isla de Man (IM)  
Jersey (Isla del Canal) (JE)  
Kiribati (KI)  
Islas Marshall (MH)  
Micronesia (Estados Federados de) (FM)  
Montserrat (MS)  
Nauru (NR)  
Palaos (PW)  
Isla Pitcairn (PN)  
Saint Helena (SH)  
Somalia (SO)  
Islas Turcas y Caicos (TC)  
Tuvalu (TV)  
Islas Vírgenes Británicas (VG).

*Si la solicitud anterior es una primera presentación*

En principio, la solicitud anterior deberá ser una primera presentación. El examinador comprobará, por tanto, que el documento de prioridad no hace referencia a la prioridad que se reivindica respecto de una solicitud que es todavía más anterior.

Como excepción, recibirá la consideración de primera solicitud, a efectos de determinación de la prioridad, la solicitud ulterior depositada para un dibujo o modelo que haya sido objeto de una primera solicitud precedente, siempre y cuando, en la fecha de presentación de la posterior, hubiera sido la primera retirada, desestimada u objeto de renuncia, sin haber estado expuesta a consulta pública ni haber dado lugar a ningún derecho, y no haya servido de fundamento para reivindicar un derecho de prioridad. La solicitud anterior ya no podrá servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad (artículo 41, apartado 4, del RDC).

*Si el titular es el mismo o se ha producido una cesión*

La prioridad puede ser reivindicada por el solicitante de la primera solicitud o por su sucesor. En este último caso, la primera solicitud ha de cederse antes de la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o modelo comunitario y deberá aportarse la documentación adecuada.

El derecho de prioridad como tal podrá cederse, con independencia de la primera solicitud. Por tanto, se aceptará la prioridad incluso si los titulares del dibujo o modelo comunitario y de la solicitud anterior son distintos, siempre que se aporte pruebas de la cesión del derecho de prioridad. En este caso, la fecha de ejecución de la cesión debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud del dibujo o modelo comunitario.

No se considera que las empresas subsidiarias o asociadas del solicitante sean la misma persona jurídica que el propio solicitante de dibujo o modelo comunitario.

Cuando, en respuesta a una objeción formulada por el examinador sobre una irregularidad entre la identidad del solicitante y la del titular de la solicitud anterior, el solicitante explique que ello es debido a un cambio en la denominación social, deberá presentarse en el plazo de dos meses un documento que establezca dicho cambio.

### 6.2.1.2 Prioridad de exposición

#### Principios generales

El efecto de la prioridad de exposición es que la fecha en que dicho dibujo o modelo ha sido mostrado en una exposición oficialmente reconocida se considerará la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado a efectos de los artículos 5, 6, 7 y 22, del artículo 25, apartado 1, letra d) y del artículo 50, apartado 1, del RDC (artículo 43 del RDC).

El solicitante puede invocar la prioridad de exposición en el plazo de seis meses desde la primera vez que se exhibió el dibujo o modelo. Deben presentarse las pruebas de la exposición (artículo 44, apartados 1 y 2, del CDR).

La prioridad de exhibición no puede ampliar el plazo de seis meses de la «prioridad de convenio» (artículo 44, apartado 3, del RDC).

#### Reivindicación de prioridad de exposición

Tal como ocurría con la «prioridad de convenio» (véase el apartado 6.2.1 *supra*), la prioridad de exposición puede reivindicarse tanto al presentar una solicitud de dibujo o modelo comunitario como posteriormente. 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 del producto deberán presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de solicitud (artículo 9, apartado 2, del REDC).

En un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación o 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 el dibujo o modelo se mostró en la exposición, especificar 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 de la divulgación efectiva del producto en que esté incorporado el dibujo o modelo, debidamente certificado por la autoridad (artículo 9, apartado 1 y 2, del REDC).

La prioridad solo podrá concederse si la solicitud de dibujo o modelo comunitario 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 relativo a las exposiciones internacionales de París, de 22/11/1928. Estas exposiciones son muy raras y el artículo 44 del RDC no abarca la exhibición en otras exposiciones nacionales o internacionales. Las exposiciones pueden encontrarse en la página web de la «Oficina Internacional de Exposiciones» de París: <http://www.bie-paris.org/site/en/>.

### Irregularidades

La Oficina se limitará a verificar si se cumplen los requisitos formales relativos a la reivindicación de prioridad de exposición (artículo 45, apartado 2, letra d), del RDC), es decir:

- si la fecha de presentación del dibujo o modelo comunitario queda comprendida en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación del producto;
- si la prioridad se reivindicó cuando se presentó la solicitud o en el plazo de un mes desde la fecha de presentación;
- si la solicitud o la declaración de prioridad posterior proporciona información sobre el nombre de la exposición y la fecha de la primera exhibición del producto;
- si la exposición fue una exposición mundial en el sentido del Convenio relativo a las exposiciones internacionales de 22/11/1928;
- si el certificado emitido en la exposición por parte de la autoridad responsable fue presentado dentro de plazo;
- si el titular indicado en dicho certificado es la misma persona que el solicitante.

Si se detectan irregularidades subsanables, el examinador se dirigirá al solicitante para que las subsane en un plazo no inferior al plazo de tres meses para presentar el certificado que se ha mencionado anteriormente.

Si las irregularidades no son subsanables o no se subsanan dentro de plazo, la Oficina informará al solicitante de la pérdida del derecho de prioridad y de la posibilidad de solicitar una resolución formal (es decir, que puede ser objeto de recurso) sobre dicha pérdida (artículo 46, apartados 1 y 4, del RDC; artículo 40, apartado 2, del REDC).

Si las irregularidades afectan solo a parte de los dibujos y modelos de una solicitud múltiple, se perderá el derecho de prioridad únicamente respecto de los dibujos y modelos individuales afectados (artículo 10, apartado 8, del REDC).

### 6.2.2 Descripción

La solicitud podrá incluir una descripción no superior a 100 palabras en la que se explique la representación del dibujo o modelo o la muestra del dibujo (véase el apartado 3.3.5 *supra*). La descripción debe hacer referencia únicamente a aquellas características que están presentes en las reproducciones del dibujo o modelo o la muestra del dibujo. No podrá contener afirmaciones relativas a la supuesta novedad, al supuesto carácter singular del dibujo o modelo ni a su valor técnico (artículo 1, apartado 2, letra a), del REDC).

La descripción no afecta al alcance de la protección del dibujo o modelo comunitario como tal (artículo 36, apartado 6, del RDC).

Sin embargo, la descripción podrá aclarar la naturaleza o destino de algunas características del dibujo o modelo para salvar una posible objeción. Por ejemplo, si diferentes perspectivas de un mismo dibujo o modelo exhiben distintos colores, planteándose así dudas sobre la coherencia entre los mismos (véase el apartado 5.2.5 *supra*), la descripción podrá explicar que los colores del dibujo o modelo cambian cuando se utiliza el producto en el que está incorporado el dibujo o modelo.

No se aceptarán descripciones presentadas después de la fecha de presentación.

El Registro incluirá una mención de que ha sido presentada una descripción, aunque la descripción como tal no haya sido publicada. La descripción, sin embargo, seguirá siendo parte del expediente administrativo de la solicitud y estará abierta a consulta pública por parte de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 74 del RDC y los artículos 74 y 75 del REDC.

## 6.2.3 Indicación de la Clasificación de Locarno

### 6.2.3.1 Principios generales

El propio solicitante podrá identificar la clasificación, de conformidad con la Clasificación de Locarno, de los productos indicados en la solicitud (véase el apartado 6.1.4 *supra*).

Si el solicitante incluye una clasificación, los productos se agruparán de acuerdo con las clases de la clasificación de Locarno, y cada grupo irá precedido del número de la clase pertinente y se presentarán en el orden de las clases y subclases (artículo 3 del REDC).

Dado que la clasificación es opcional, no se formulará ninguna objeción si el solicitante no presenta una clasificación o si lo hace sin agrupar los productos como se exige, siempre que no se formule una objeción respecto de la indicación de los productos (apartado 4.6 *supra*). Si no se formula dicha objeción, el examinador clasificará de oficio los productos con arreglo a la clasificación de Locarno.

Si el solicitante ha indicado solo la clase principal y no la subclase, el examinador asignará la subclase que parezca adecuada según el dibujo o modelo que se exhibe en la reproducción. Por ejemplo, si una solicitud de dibujo o modelo indica *embalajes* de la clase 9 de la Clasificación de Locarno y el dibujo o modelo representa una botella, el examinador asignará la subclase 09-01 (el título de la cual es *Botellas, frascos, potes, bombonas, garrafas y otros contenedores con distribuidores dinámicos*).

Si el solicitante ha indicado una clasificación incorrecta, el examinador le asignará la clasificación correcta de oficio.

Los productos que combinan distintos elementos para realizar más de una función podrán clasificarse en tantas clases y subclases como número de destinos puedan tener. Por ejemplo, la indicación del producto *Cajas de refrigeración con radios y reproductores de CD* se clasificarán en las clases 14-01 (*Equipos de grabación y reproducción de sonidos o imágenes*), 14-03 (*Equipo de comunicaciones, controles remotos inalámbricos y amplificadores de radio*) y 15-07 (*Maquinaria y aparatos de refrigeración*) de la Clasificación de Locarno.

### 6.2.3.2 Solicitud múltiple y el requisito de «unidad de clase»

Si la misma indicación del producto se aplica a todos los dibujos y modelos incluidos en una solicitud múltiple, debe marcarse la correspondiente casilla «Misma indicación



del producto para todos los dibujos o modelos» del formulario de solicitud (en papel) y dejar en blanco el campo «Indicación del producto» para los dibujos o modelos posteriores.

En el caso de que se combinen varios dibujos o modelos distintos de la ornamentación en una solicitud múltiple, la solicitud se dividirá si los productos en que van a incorporarse o aplicarse los dibujos y modelos pertenecen a más de una clase de la clasificación de Locarno (artículo 37, apartado 1, del RDC); artículo 2, apartado 2, del REDC; véase el apartado 7.2.3).

#### 6.2.4 Mención del diseñador o diseñadores

La solicitud puede incluir:

- (a) una mención del diseñador o diseñadores; o
- (b) una designación colectiva de un equipo de diseñadores; o
- (c) una indicación de que el autor o el equipo de autores han renunciado al derecho a ser mencionados (artículo 18 del RDC; artículo 1, apartado 2, letra d), del REDC).

La mención, la renuncia o la mención del o de los autores es una cuestión opcional y no serán objeto de examen.

Si el diseñador o el equipo de diseñadores es el mismo para todos los dibujos o modelos de una solicitud múltiple, deberá indicarse este hecho marcando la casilla «Mismo autor para todos los dibujos o modelos» en el formulario de solicitud (en papel).

Dado que el derecho a ser mencionado como autor no está limitado en el tiempo, el nombre del diseñador también podrá inscribirse en el Registro después del registro del dibujo o modelo (artículo 69, apartado 2, letra j), del REDC).

#### 6.2.5 Solicitud de aplazamiento

##### 6.2.5.1 Principios generales

El solicitante de un dibujo o modelo comunitario registrado podrá solicitar, al presentar la solicitud, que su publicación se aplaze durante **30 meses** a partir de la fecha de presentación o, si se reivindica una prioridad, desde la fecha de prioridad (artículo 50, apartado 1, del RDC).

Si no se detectan irregularidades, se procederá a registrar el dibujo o modelo comunitario. La información publicada en la Parte A.2. del Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios incluye el número de expediente, la fecha de presentación, la fecha de inscripción en el Registro, el número de registro, el nombre y dirección del titular y el nombre y la dirección profesional de su representante (en su caso). No se publicarán otros pormenores como la representación del dibujo o modelo o la indicación de los productos (artículo 14, apartado 3, del REDC).

Sin embargo, los terceros podrán consultar todo el expediente si han obtenido el consentimiento previo del solicitante o si pueden demostrar un interés legítimo (artículo 74, apartados 1 y 2, del RDC).

En especial, existe un interés legítimo cuando una persona interesada presente pruebas de que el titular del dibujo o modelo comunitario registrado cuya publicación se aplaza ha adoptado alguna medida para alegar contra él el derecho.

No habrá disponible ningún certificado de registro mientras haya sido aplazada la publicación de un dibujo o modelo. El titular del registro del dibujo o modelo sujeto a aplazamiento podrá solicitar, sin embargo, un extracto certificado o sin certificar del registro, que contendrá la reproducción del dibujo y otros pormenores que identifiquen su apariencia (artículo 73, letra b), del REDC), a efectos de reivindicar sus derechos contra terceros (artículo 50, apartado 6, del RDC).

El procedimiento descrito en esta sección **no** es aplicable a los registros internacionales que designan a la Unión Europea (véase el apartado 12 *infra*).

#### 6.2.5.2 Solicitud de aplazamiento

El aplazamiento de la publicación deberá solicitarse en la solicitud (artículo 50, apartado 1, del RDC). Las solicitudes posteriores no se admitirán, incluso si se reciben el mismo día.

Los solicitantes deben tener presente que los dibujos o modelos pueden ser registrados y admitidos para su publicación en el plazo de dos días laborables e incluso en ocasiones en el día en que se recibe la solicitud (véase el apartado 2.7.1 *supra*). Si, por error, una solicitud no incluye una solicitud de aplazamiento, deberá retirarse la solicitud para evitar la publicación. Dada la velocidad con la que se desarrollan los procedimientos de registro y de publicación, lo anterior deberá llevarse a cabo *inmediatamente* después de la presentación. El solicitante deberá contactar asimismo con un examinador el día de la renuncia.

Una petición de aplazamiento de publicación podrá referirse a algunos de los dibujos y modelos de una solicitud múltiple. En este caso, los dibujos o modelos que se aplazarán deben ser identificados de forma clara marcando la casilla «Petición de aplazamiento de la publicación» del formulario (en papel) o la casilla «Publicación que será aplazada» (presentación electrónica) para cada dibujo o modelo individual.

El solicitante deberá abonar una tasa de aplazamiento de la publicación junto con la tasa de registro (véase el apartado 8 *infra*). El pago de la tasa de publicación es facultativo en el momento de presentación.

#### 6.2.5.3 Petición de publicación

Al presentar la solicitud, o a más tardar tres meses antes de que expire el plazo de treinta meses (es decir, el último del 27º mes a partir de la fecha de presentación o la fecha de prioridad, según el caso), el solicitante deberá cumplir con los denominados «requisitos de petición de publicación» (artículo 15 del REDC):

- pagar la tasa de publicación para que pueda ser aplazado el dibujo o modelo (véase el apartado 8);
- en caso de que se haya sustituido una representación del dibujo o modelo por una muestra, de conformidad con el artículo 5 del REDC (véase el apartado 3.3.5 *supra*), presentar una representación de los dibujos o modelos de acuerdo con el artículo 4 del REDC (véase el apartado 5);
- en el caso de los registros múltiples, indicar claramente los dibujos y modelos del registro múltiple que deberán publicarse, aquellos a los que se renunciará o, aquellos dibujos o modelos cuyo aplazamiento continuará, según el caso.

Cuando el titular del dibujo o modelo comunitario notifique a la Oficina, **en cualquier momento antes de que expiren los veintisiete meses**, o si su deseo es que se publique el dibujo o modelo («petición de publicación anticipada»), deberá especificar si la publicación deberá tener lugar en cuanto sea posible técnicamente (artículo 16, apartado 1, del REDC) o cuando expire el periodo de aplazamiento de treinta meses. Cuando no exista una solicitud específica del solicitante, los dibujos o modelos se publicarán cuando expire el periodo de aplazamiento.

Si el titular, a pesar de que exista una petición de publicación anterior, decide finalmente que el dibujo o modelo no debe ser publicado, deberá presentar una solicitud de renuncia por escrito antes de que deba publicarse el dibujo o modelo. No se reembolsarán ninguna de las tasas que ya han sido abonadas.

#### 6.2.5.4 Cumplimiento de los plazos

Los titulares de un dibujo o modelo comunitario deben ser conscientes de que la Oficina no emitirá recordatorios en relación con la expiración del plazo de veintisiete meses antes del cual deberán cumplirse los requisitos de petición de publicación. Por consiguiente, es responsabilidad del solicitante (o, en su caso, su representante) garantizar que se cumplen los plazos.

Debe prestarse especial atención al reivindicar una fecha de prioridad ya sea en el momento de la presentación o después de la misma, puesto que la fecha de prioridad señalará los plazos aplicables al aplazamiento. Asimismo, los plazos aplicables al aplazamiento podrán ser distintos para cada uno de los dibujos o modelos de un registro múltiple, si se reivindican fechas de prioridad distintas para cada dibujo o modelo individual.

Si no se cumple el plazo de los «requisitos de petición de publicación», lo que resultará por lo tanto en una pérdida de derechos, el titular del dibujo o modelo comunitario podrá presentar una petición de *restitutio in integrum* (artículo 67 del RDC; véanse, asimismo, las Directrices, relativa a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Parte A, Sección 8, *Restitutio in integrum*).

#### 6.2.5.5 Irregularidades

##### Irregularidades en la fase de examen

Si la información incluida en la solicitud es contradictoria (por ejemplo, la tasa de aplazamiento ha sido abonada pero el solicitante no ha marcado la casilla «Petición de aplazamiento de la publicación») o incoherente (por ejemplo, el importe de las tasas de aplazamiento abonadas para una solicitud múltiple no se corresponde con el número de dibujos o modelos que deben aplazarse), el examinador emitirá una carta de irregularidad en la que pedirá al solicitante que confirme si pide el aplazamiento y, en su caso, para qué dibujo(s) o modelo(s) específico(s) de una solicitud múltiple lo solicita, y/o que abone las correspondientes tasas.

#### Irregularidades relativas a los «requisitos de petición de publicación»

Si, una vez expirado el plazo de veintisiete meses después de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad del registro de dibujo o modelo comunitario, el titular no ha cumplido los «requisitos de petición de publicación», el examinador emitirá una carta de irregularidad por la que le concederá dos meses para subsanar las irregularidades (artículo 15, apartado 2, del REDC).

Cuando una irregularidad afecta al pago de las tasas de publicación, se pedirá al solicitante que abone el importe correcto más el recargo aplicado en caso de demora en el pago (es decir, 30 EUR por un diseño y, en el caso de una solicitud múltiple, el 25 % de las tasas para la publicación de cada dibujo o modelo adicional; artículo 15, apartado 4, del REDC; artículos 8 y 10 del anexo del RTDC).

Los solicitantes deben saber que el plazo señalado por el examinador no podrá prorrogarse más allá del periodo de aplazamiento de treinta meses (artículo 15, apartado 2, del REDC).

Si las irregularidades no se subsanan dentro del plazo señalado, se considerará que los dibujos y modelos comunitarios registrados que han de aplazarse no han surtido en ningún momento los efectos previstos en el RDC (artículo 15, apartado 3, letra a), del REDC).

El examinador así lo notificará al titular una vez transcurrido el periodo de aplazamiento de treinta meses.

En el caso de una «solicitud de publicación anticipada» (véase el apartado 6.2.5.3), el incumplimiento de los requisitos de petición de publicación hará que la solicitud se tenga por no presentada [artículo 15, apartado 3, letra b), del REDC]. Se reembolsará la tasa de publicación si ya ha sido abonada. Sin embargo, si todavía quedan más de tres meses antes de que expire el plazo de veintisiete meses, el titular podrá presentar otra solicitud de publicación.

Si la irregularidad se refiere a un pago insuficiente para sufragar las tasas de publicación para todos los dibujos o modelos que deben aplazarse en una solicitud múltiple, incluidas las tasas por demora en el pago, se considerará que los dibujos o modelos no cubiertos por el importe abonado no han surtido en ningún momento los efectos contemplados en el RDC. A menos que el titular aclare qué dibujos o modelos quedan cubiertos por el importe abonado, el examinador seleccionará los dibujos o modelos por orden numérico consecutivo (artículo 15, apartado 4, del REDC).

#### Publicación tras el aplazamiento

Si no existen irregularidades o las irregularidades han sido subsanadas dentro de plazo, el registro se publicará en la Parte A.1. del Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios.

El titular podrá solicitar que se publiquen solo algunos de los dibujos o modelos de una solicitud múltiple.

La mención se hará en la publicación del hecho de que el aplazamiento se solicitó inicialmente y, en su caso, de que se presentó una muestra en un inicio (artículo 16 del REDC).

## **7 Solicitudes múltiples**

### **7.1 Principios generales**

Las solicitudes múltiples son solicitudes de registro de más de un dibujo o modelo en una misma solicitud. Los dibujos y modelos contenidos en una solicitud o registro múltiple se examinan y se tratan independientemente. En particular, cada dibujo o modelo podrá, de forma independiente, ser objeto de ejecución, licencia, de derechos reales, de ejecución forzosa, incluirse en un procedimiento de insolvencia, ser objeto de renuncia, de renovación, de cesión, de aplazamiento de publicación o ser declarado nulo (artículo 37, apartado 4, del RDC).

Las solicitudes múltiples están sujetas a tasas de registro y publicación específicas, cuyo importe disminuye de forma proporcional al número de dibujos y modelos (véase el apartado 8 *infra*).

### **7.2 Requisitos formales que se aplican a las solicitudes múltiples**

#### **7.2.1 Requisitos generales**

Todos los dibujos y modelos de una solicitud múltiple deben tener el mismo titular y el mismo representante (en su caso).

El número de dibujos y modelos que puede contener una solicitud múltiple no está limitado. No es necesario que los dibujos o modelos estén relacionados entre sí o que sean similares en términos de apariencia, naturaleza o destino.

El número de dibujos o modelos no debe confundirse con el «número de perspectivas» que representan a los dibujos o modelos (véase el apartado 5.1 *supra*).

Los solicitantes deberán numerar con cifras arábigas de forma consecutiva los dibujos y modelos en una solicitud múltiple (artículo 2, apartado 4, del REDC).

Deberá facilitarse una representación adecuada de cada dibujo o modelo incluido en una solicitud múltiple (véase el apartado 5 *supra*) y una relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo (artículo 2, apartado 3, del REDC, véase el apartado 6.1.4 *supra*).

## 7.2.2 Examen separado

El número de dibujos y modelos que puede contener una solicitud múltiple se examinará por separado. Si una irregularidad que afecta a algunos de los dibujos y modelos incluidos en una solicitud múltiple no se subsana dentro del plazo señalado por la Oficina, se denegará la solicitud exclusivamente en la medida que afecte a dichos dibujos y modelos (artículo 10, apartado 8, del REDC).

Todas las resoluciones sobre el registro o la denegación de los dibujos o modelos incluidos en una solicitud múltiple se adoptarán al mismo tiempo.

Incluso si algunos de los dibujos y modelos de una solicitud múltiple ya cumplen tanto los requisitos formales como los requisitos de fondo, no se registrarán hasta que no hayan sido subsanadas las irregularidades que afectan a otros dibujos o modelos o si los dibujos o modelos en cuestión han sido denegados por decisión de un examinador.

## 7.2.3 El requisito de «unidad de clase»

### 7.2.3.1 Principio

Por norma general, todos los productos indicados para los dibujos o modelos incluidos en una solicitud múltiple deberán clasificarse únicamente en una de las 32 clases de Locarno.

Como excepción, la indicación *Ornamentación o Producto(s) X (Ornamentación para -)* de la clase 32-00 podrá combinarse con las indicaciones de los productos que pertenecen a otra clase de Locarno.

### 7.2.3.2 Productos distintos de la ornamentación

Los productos indicados para cada dibujo o modelo de una solicitud múltiple podrán ser distintos de los indicados para otros.

Sin embargo, salvo en los casos en que se trate de *ornamentación* (véase el apartado 7.2.3.3 *infra*), todos los productos indicados con respecto a cada uno de los dibujos y modelos en una solicitud múltiple pertenecerán a la misma clase de la clasificación de Locarno (artículo 37, apartado 1, del RDC; artículo 2, apartado 2, del REDC). Se considerará que se cumple esta «unidad de clase» incluso si los productos pertenecen a distintas subclases de la misma clase de la clasificación de Locarno.

Por ejemplo, se admitirá una solicitud múltiple si contiene un dibujo o modelo con la indicación del producto *Vehículos a motor* (clase 12, subclase 08) y un dibujo o modelo con la indicación del producto *Interiores de vehículos* (clase 12, subclase 16), o si ambos dibujos o modelos indican ambos términos. Lo anterior es un ejemplo de dos dibujos o modelos en distintas subclases de la misma clase, en concreto la clase 12 de la Clasificación de Locarno.

Se formularía una objeción, sin embargo, si en el anterior ejemplo, los productos indicados fueran *Vehículos a motor* (clase 12, subclase 08) y *Luces para vehículos*, puesto que el segundo término pertenece a la clase 26, subclase 06 de la Clasificación

de Locarno. El examinador exigiría en ese caso que se dividiera la solicitud múltiple, tal como se indica en el apartado 7.2.3.4 *infra*.

Una solicitud múltiple no podrá dividirse a menos que exista una irregularidad que afecte al requisito de «unidad de clase» (artículo 37, apartado 4, del RDC).

### 7.2.3.3 Ornamentación

La ornamentación es un elemento decorativo que puede aplicarse a la superficie de diversos productos sin alterar significativamente sus contornos. Puede tratarse de un diseño bidimensional o de una talla o molde tridimensional, en la que el dibujo o modelo sobresale de una superficie plana.

Aunque la ornamentación es en sí misma un producto con arreglo a la Clasificación de Locarno (clase 32), su principal destino es convertirse en una de las características de otros productos.

Una solicitud múltiple podrá, por lo tanto, combinar dibujos y modelos para la ornamentación con dibujos y modelos para productos en los que se aplicará dicha ornamentación, siempre que todos estos productos pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno.

Para algunos dibujos y modelos, la indicación *Ornamentación* o *Producto(s) X (Ornamentación para -)* de la clase 32 de la Clasificación de Locarno es neutra y, por lo tanto, se ignora a efectos de examinar si la indicación del producto para el resto de dibujos y modelos cumple el requisito de «unidad de clase».

El mismo razonamiento es aplicable a las siguientes indicaciones del producto de la clase 32 de la Clasificación de Locarno: *Símbolos gráficos, logotipos* y *patrones de superficie*.

Por ejemplo, será admisible una solicitud múltiple si combina dibujos y modelos *Ornamentación* o *Porcelana (Ornamentación para -)* de la clase 32 para los dibujos y modelos que representan piezas de un conjunto para té para *Porcelana* de la clase 7, subclase 01. A su vez, si *Ropa de mesa* se indicó como producto para uno de estos dibujos o modelos, se formulará una objeción puesto que este producto pertenece a la clase 6, subclase 13 de la Clasificación de Locarno, es decir, a una clase distinta.

Si el solicitante ha indicado el producto como *Ornamentación* o *Producto(s) X (Ornamentación para -)*, el examinador lo examinará si a simple vista se considera que el dibujo o modelo en cuestión es para ornamentación. Si el examinador está de acuerdo con que es para ornamentación, el producto se clasificará en la clase 32.

Si el examinador no está de acuerdo con que el dibujo o modelo es para ornamentación, se deberá enviar una carta de irregularidad sobre la base de un desajuste evidente entre los productos indicados y el dibujo o modelo (véase el apartado 6.1.6.3 *supra*).

Si la representación del dibujo o modelo no se limita a la propia ornamentación sino que también muestra el producto en que se aplica dicha ornamentación, sin que se renuncie a los contornos de dicho producto, este producto específico deberá añadirse

a la lista de productos y la clasificación se modificará en consecuencia (véase el apartado 6.1.4.4).

Esto conducirá a una objeción en que una solicitud múltiple combine una serie de dibujos o modelos aplicados en productos que pertenecen a clases distintas de la Clasificación de Locarno.

#### 7.2.3.4 Irregularidades

Por ejemplo, supongamos que se combinan tres dibujos o modelos que representan automóviles en una solicitud múltiple y que la indicación del producto para cada dibujo o modelo es *Automóviles* (subclase 12-08) y *Modelos a escala* (subclase 21-01).

El examinador formulará una objeción y pedirá al solicitante que:

- elimine algunas de las indicaciones del producto de forma que el resto de productos pueda clasificarse en una sola clase de Locarno; o
- divida la solicitud en dos solicitudes múltiples para cada una de las clases de Locarno afectadas, y abone las correspondientes tasas adicionales; o
- divida la solicitud en tres solicitudes múltiples para cada uno de los dibujos y modelos afectados y abone las correspondientes tasas adicionales.

En algunos casos, no será posible eliminar las indicaciones del producto, por ejemplo, cuando un determinado producto se deba clasificar en dos o más clases debido a la pluralidad de destinos para los que sirve (véase el apartado 6.2.3.1).

Se invitará al solicitante a que cumpla la petición del examinador en un plazo de dos meses y que abone el importe total de las tasas para todas las solicitudes resultantes de la división de la solicitud múltiple o que elimine algunos productos para cumplir con el requisito de «unidad de clase».

El examinador calculará el importe total que debe abonarse y lo notificará al solicitante en el informe de examen. El examinador propondrá la opción más rentable entre dividir en tantas solicitudes como clases de Locarno se hayan indicado o en tantas solicitudes como dibujos y modelos resulten afectados.

Si el solicitante no subsana las irregularidades dentro de plazo, la solicitud múltiple se desestimarán **en su totalidad**.

## 8 Pago de las tasas

### 8.1 Principios generales

Las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios están sujetas al pago de diversas tasas, que el solicitante debe abonar **en el momento de la presentación** (artículo 6, apartado 1, del REDC), incluida la tasa de registro y la tasa de publicación o, si la solicitud incluye una petición de aplazamiento de la publicación, la tasa de aplazamiento.



En caso de solicitudes múltiples, deberá abonarse la tasa complementaria de registro, publicación o aplazamiento para cada uno de los dibujos o modelos. Si al presentar la solicitud todavía no se ha efectuado el pago, deberán abonarse asimismo las tasas por demora en el pago.

En caso de aplazamiento, los solicitantes podrán, en el momento de la presentación, elegir abonar no solo la tasa de registro y de aplazamiento sino también la tasa de publicación.

Para información acerca de las tasas de los registros internacionales que designan la Unión Europea véase el apartado 12.1.2.3 Tasas *infra*.

## 8.2 Moneda e importes

Las tasas deberán abonarse en euros, no siendo válidos los pagos en otras monedas.

Las tasas de presentación de una solicitud son las siguientes:

### Tasas de registro

Dibujo o modelo único o para el primero de una solicitud múltiple	230 EUR
Segundo hasta el décimo dibujo o modelo de una solicitud múltiple	115 EUR por dibujo o modelo
A partir del undécimo dibujo o modelo de una solicitud múltiple	50 EUR por dibujo o modelo

### Tasas de publicación

Dibujo o modelo único o para el primero que se publicará de una solicitud múltiple	120 EUR
Segundo hasta el décimo dibujo o modelo que se publicará de una solicitud múltiple	60 EUR por dibujo o modelo
A partir del undécimo dibujo o modelo que se publicará de una solicitud múltiple	30 EUR por dibujo o modelo

### Tasas de aplazamiento (si se solicita un aplazamiento de publicación)

Dibujo o modelo único o para el primero con aplazamiento de publicación de una solicitud múltiple	40 EUR
Segundo hasta el décimo dibujo o modelo con aplazamiento de publicación de una solicitud múltiple	20 EUR por dibujo o modelo
A partir del undécimo dibujo o modelo con aplazamiento de publicación de una solicitud múltiple	10 EUR por dibujo o modelo

Ejemplo de tasas debidas para la presentación de una solicitud múltiple en que solo deben aplazarse algunos dibujos o modelos

Número de dibujo o modelo	Aplazamiento	Tasa de registro	Tasa de publicación	Tasa de aplazamiento
---------------------------	--------------	------------------	---------------------	----------------------

xxxxxxx-0001	Sí	230 EUR	-	40 EUR
xxxxxxx-0002	Sí	115 EUR	-	20 EUR
xxxxxxx-0003	No	115 EUR	120 EUR	-
xxxxxxx-0004	No	115 EUR	60 EUR	-
xxxxxxx-0005	No	115 EUR	60 EUR	-

Si se solicita la publicación, después del registro, para el dibujo o modelo xxxxxxx-0001, este será en realidad el cuarto dibujo o modelo que debe publicarse y la tasa de publicación será de 60 euros.

### 8.3 Medios de pago, información sobre el pago y reembolso

Los medios de pago, la información que acompaña el pago y las condiciones de reembolso de tasas abonadas se explican en 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, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.*

Las tasas se reembolsarán si la solicitud se retira o deniega sin que se haya concedido una fecha de presentación (solicitud «no tratada como una solicitud de dibujo o modelo comunitario»).

La Oficina también reembolsa los importes abonados que no resultan suficientes para satisfacer las tasas de registro y publicación (o aplazamiento) para el dibujo o modelo o como mínimo un dibujo o modelo de una solicitud múltiple.

## 9 Retiradas y correcciones

### 9.1 Introducción

El solicitante podrá, en cualquier momento del examen, retirar su solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado o retirar algunos de los dibujos y modelos incluidos en una solicitud múltiple. Las correcciones sólo se permiten en algunas situaciones específicas.

Cualquier corrección o cambio en el Registro y/o publicación, posterior al registro del dibujo o modelo por parte del examinador, deberá tratarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 11 *infra*.

### 9.2 Retirada de la solicitud

Con anterioridad al registro, el solicitante podrá, en cualquier momento, retirar su solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado o, en el caso de una solicitud múltiple, retirar algunos de los dibujos y modelos incluidos en la solicitud múltiple (artículo 12, apartado 1, del REDC). El examinador enviará una confirmación de la retirada.

Las solicitudes de retirada deberán presentarse por escrito y deberán incluir:

- el número de expediente de la solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado o, si la solicitud de retirada se presenta antes de que haya sido asignado un número de solicitud, cualquier información que permita identificar la solicitud, como el número de referencia del solicitante/representante y/o el número de expediente provisional mencionado en el recibo automático para las solicitudes presentadas a través del sistema de presentación electrónica;
- en caso de una solicitud múltiple, una indicación del dibujo o modelo que el solicitante desea retirar si únicamente se retiran algunos;
- el nombre y dirección del solicitante y/o, en su caso, el nombre y dirección del representante.

La «fecha de retirada» es la fecha en que la Oficina recibe la solicitud de retirada.

Si ha sido asignada una fecha de presentación no se reembolsarán las tasas, excepto si el importe abonado por el solicitante resulta insuficiente para satisfacer las tasas de registro y publicación (o aplazamiento, según el caso) del dibujo o modelo, o de al menos un dibujo o modelo de una solicitud múltiple.

Las solicitudes de retirada recibidas por la Oficina en la fecha de registro del dibujo o modelo o posteriormente serán tratadas como solicitudes de renuncia.

Las solicitudes de retirada recibidas por la Oficina en la fecha de presentación de la solicitud de dibujo o modelo se aceptarán incluso si el dibujo o modelo se registra ese mismo día.

## **9.3 Correcciones a la solicitud**

### **9.3.1 Elementos sujetos a corrección**

A petición del solicitante, solo podrá corregirse el nombre y la dirección del solicitante o del representante, errores de redacción o de copia, o errores manifiestos (artículo 12, apartado 2, del REDC).

Además del nombre y la dirección del solicitante o del representante, podrán corregirse los siguientes elementos, a petición del solicitante, si contienen errores de redacción o de copia o errores manifiestos:

- la fecha de presentación, si la solicitud ha sido presentada en el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), tras notificación por parte de la oficina que se ha cometido un error relativo a la fecha de recepción;
- el nombre del diseñador o equipo de diseñadores;
- la segunda lengua;
- una indicación del producto o de los productos;
- la clasificación de Locarno de los productos incluidos en la solicitud;
- el país, la fecha y el número de la solicitud anterior en que se reivindica la prioridad de convenio;

- el nombre, el lugar y la fecha de la primera exhibición del dibujo o modelo cuando se reivindica una prioridad de exposición;
- la descripción.

### 9.3.2 Elementos que no pueden ser objeto de corrección

Por principio, la representación del dibujo o modelo no podrá ser modificada después de que haya sido presentada la solicitud (artículo 12, apartado 2, del REDC). No se admitirá la presentación de perspectivas adicionales o la retirada de cualquiera de las perspectivas en una fase posterior, a menos que así lo permita o exija la Oficina (véanse los apartados 5.2 y 5.5).

Si una solicitud de corrección modifica la representación del dibujo o modelo, se informará al solicitante de que su solicitud no es admisible. El solicitante deberá decidir si desea continuar con el proceso de registro o si desea presentar una nueva solicitud por la que deberá abonar las tasas aplicables.

### 9.3.3 Procedimiento para solicitar una corrección

En toda petición de corrección de una solicitud deberán constar:

- a) el número de expediente de la solicitud;
- b) el nombre y dirección del solicitante;
- c) si el solicitante ha designado a un representante, el nombre y dirección profesional del representante;
- d) la indicación de la parte de la solicitud que hay que corregir y la versión corregida de dicho elemento.

Para corregir el mismo elemento en dos o más solicitudes pertenecientes al mismo solicitante se podrá presentar una única petición de corrección.

Si se cumplen todos los requisitos, el examinador enviará una confirmación de la corrección.

Las correcciones y las modificaciones después del registro serán tratadas por el Departamento de Apoyo a las Operaciones (véase el apartado 11).

### 9.3.4 Irregularidades

Si la petición de corrección no cumple los requisitos anteriores y la irregularidad que se detecta puede ser subsanada, el examinador invitará al solicitante a subsanar la irregularidad en un plazo de dos meses. Si las irregularidades no se subsanaren dentro del plazo preceptivo, el examinador denegará la petición de corrección.

Las peticiones de corrección que tendrían el efecto de modificar la representación del dibujo o modelo se denegarán de forma irremediable.

No se admitirán descripciones presentadas después de la fecha de presentación (véase el apartado 6.2.2 *supra*). Por lo tanto, se denegarán las peticiones de

corrección que supongan presentar una descripción después de la fecha de presentación de la solicitud.

## 10 Registro, publicación y certificados

### 10.1 Registro

Una vez que se finalice el examen de los motivos de denegación absolutos y de los requisitos formales, el examinador deberá garantizar que se proporciona toda la información contemplada en el artículo 14 del REDC, (la información que es obligatoria para el solicitante y que se debe indicar en la solicitud están resaltadas en negro a continuación):

- (a) la fecha de presentación de la solicitud;
- (b) el número de expediente de la solicitud y de cada uno de los dibujos o modelos individuales incluidos en una solicitud múltiple;
- (c) la fecha de publicación del registro;
- (d) **el nombre, dirección y nacionalidad del solicitante y Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento;**
- (e) **el nombre y la dirección profesional del representante**, siempre que no sea un empleado que actúe como representante de conformidad con el artículo 77, apartado 3, primera frase, del RDC; en el caso de que haya varios representantes, únicamente se inscribirán el nombre y la dirección profesional del citado en primer lugar, seguido de las palabras «*et al.*»; si se designa a una asociación de representantes, únicamente se hará constar el nombre y dirección de la asociación;
- (f) **la representación del dibujo o modelo;**
- (g) **una relación de los productos** por sus nombres, precedidos del número de la clase correspondiente y agrupados por clases y subclases de la Clasificación de Locarno;
- (h) los datos relativos a la reivindicación de prioridad con arreglo al artículo 42 del RDC;
- (i) los datos relativos a la reivindicación de prioridad de exposición con arreglo al artículo 44 del RDC;
- (j) una mención del diseñador o del equipo de diseñadores o una declaración de que el diseñador o el equipo de diseñadores ha renunciado al derecho a ser mencionado;
- (k) **la lengua en que se ha presentado la solicitud y la segunda lengua** que ha indicado el solicitante en su solicitud, de conformidad con el artículo 98, apartado 2, del RDC;
- (l) la fecha de inscripción del dibujo o modelo en el Registro y el número de registro;
- (m) una mención de cualquier petición de aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del RDC, en la que se especifique la fecha de expiración del periodo de aplazamiento;
- (n) una mención de que se ha depositado una muestra de conformidad con el artículo 5 del REDC;
- (o) una mención de que se ha depositado una muestra de conformidad con el artículo 1, apartado 2, letra a), del REDC;
- (p) una mención de que la representación del dibujo o modelo incluye un elemento verbal.

Una vez constatados todos los elementos de la lista de control, el examinador comprobará si se han abonado las tasas aplicables.

Si no se detectan irregularidades, se procederá a registrar la solicitud.

## 10.2 Publicación

### 10.2.1 Principios generales

Todos los dibujos o modelos comunitarios registrados se publican en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios, que se publica solo en formato electrónico, en el sitio web de la OAMI.

Sin embargo, los registros internacionales que designan a la Unión Europea se publican en la OMPI (Boletín *Hague Express*) (véase el apartado 12).

A menos que una solicitud incluya una petición de aplazamiento de publicación, la publicación tendrá lugar inmediatamente después del registro; dicha publicación es una publicación diaria.

Si una solicitud incluye una petición de aplazamiento de publicación, la publicación se efectúa en la Parte A.2. del Boletín y se limitará a los siguientes datos: el número de dibujo o modelo, la fecha de presentación, la fecha de registro y los nombres del solicitante y el representante, en su caso.

Si una solicitud incluye una petición de aplazamiento de publicación solo para algunos de los dibujos o modelos de una solicitud múltiple, sólo se publicarán en su totalidad los dibujos y modelos que no sean objeto de aplazamiento.

### 10.2.2 Formato y estructura de la publicación

El Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios está disponible en dos formatos:

- HTML
- PDF

Ambos formatos son igualmente válidos a efectos de publicación y búsqueda.

El Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios incluye las cuatro partes siguientes:

- la **Parte A** se refiere a los registros de dibujos y modelos comunitarios e incluye tres secciones:
  - Parte A.1.: los registros de dibujos y modelos comunitarios de conformidad con los artículos 48 y 50 del RDC;
  - Parte A.2.: los registros de dibujos y modelos comunitarios con petición de aplazamiento y su primera publicación, según el artículo 50 del RDC y el artículo 14, apartado 3, del REDC;
  - Parte A.3.: errores correspondientes a la Parte A (errores y faltas en los registros). A.3.1.: errores absolutos; A.3.2.: errores relativos.

- la **Parte B** se refiere a las inscripciones en el Registro posteriores al registro, como modificaciones, cesiones, licencias, etc., e incluye ocho secciones:
  - Parte B.1.: errores y faltas
  - Parte B.2.: cesiones
  - Parte B.3.: procedimiento de nulidad y de reivindicación de la titularidad
  - Parte B.4.: renunciaciones y dibujos y modelos sin efecto
  - Parte B.5.: licencias
  - Parte B.6.: derechos reales
  - Parte B.7.: procedimientos de insolvencia
  - Parte B.8.: medidas de ejecución forzosa.
  
- la **Parte C** trata de las renovaciones y de la información sobre registros que han expirado; está subdividida en tres secciones:
  - Parte C.1.: renovaciones de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del RDC y el artículo 69, apartado 3, letra m), del REDC.
  - Parte C.2.: registros expirados según lo dispuesto en el artículo 22, apartado 5, y el artículo 69, apartado 3, letra n), del REDC.
  - Parte C.3.: corrección de errores o carencias en las renovaciones y en los registros expirados.
  
- la **Parte D** atañe a la *restitutio in integrum* (artículo 67 del RDC) y está dividida en dos secciones:
  - Parte D.1.: *restitutio in integrum*.
  - Parte D.2.: corrección de errores o carencias en la Parte D.

En el Boletín, cada mención viene precedida por el correspondiente **código INID** conforme a la norma ST.80 de la OMPI. En su caso, la información está publicada en todas las lenguas oficiales de la UE (artículo 70, apartado 4, del REDC).

Los **códigos INID** utilizados para los elementos publicados, por ejemplo, en la Parte A.1. del Boletín, son los siguientes:

- 21 Número de expediente.
- 25 Lengua de presentación de la solicitud y segunda lengua.
- 22 Fecha de presentación de la solicitud.
- 15 Fecha de inscripción en el Registro.
- 45 Fecha de publicación.
- 11 Número de registro.
- 46 Fecha de expiración del periodo de aplazamiento.
- 72 Nombre del autor, de los autores o del equipo de autores.
- 73 Nombre y dirección del titular.
- 74 Nombre y dirección profesional del representante.
- 51 Clasificación de Locarno.
- 54 Indicación del producto o productos
- 30 País, fecha y número de solicitud cuya prioridad se reivindica (Derecho de prioridad por convenio).
- 23 Nombre, lugar y fecha en la que el dibujo o modelo se expuso por primera vez (Derecho de prioridad por exposición).
- 29 Mención de que se ha presentado una muestra.

- 57 Mención de que se ha presentado una descripción.
- 55 Representación del dibujo o modelo.

La publicación se efectúa en todas las lenguas de la UE que sean oficiales en la fecha de la publicación.

### **10.3 Certificado de registro**

Se expide un certificado de registro después de se haya publicado completamente el dibujo o modelo comunitario registrado (es decir, la publicación en la Parte A.1.).

Sin embargo, la Oficina no emitirá certificados de registro para los registros internacionales que designan a la Unión Europea (véase el apartado 12 *infra*).

Desde el 15/11/2010, solo se han emitido certificados de registro en forma de certificados electrónicos en línea. Se invitará a los titulares de registros de dibujos y modelos comunitarios a descargar el certificado a partir del día siguiente a la publicación, utilizando la herramienta “eSearch plus” en la página web de la OAMI.. No se emitirá una copia en papel del certificado de registro. Sin embargo, podrán solicitarse copias certificadas o no certificadas del certificado de registro.

El certificado incluye todos los datos inscritos en el Registro de dibujos y modelos comunitarios en la fecha de registro. No se emitirá un nuevo certificado después de los cambios efectuados en el Registro tras la fecha de registro. Sin embargo, podrá solicitarse un extracto del Registro, que refleje la actual situación administrativa del (de los) dibujo(s) y modelo(s).

Se emitirá un certificado corregido después de la publicación de un error relativo detectado en un registro de dibujo y modelo (Parte A.3.2.) o después de la publicación de un error relativo detectado en una inscripción (Parte B.1.2.). Un error relativo es un error imputable a la Oficina que modifica el ámbito de aplicación del registro.

## **11 Correcciones y cambios en el Registro y en la publicación de los registros de dibujos y modelos comunitarios**

### **11.1 Correcciones**

#### **11.1.1 Principios generales**

A petición del solicitante, sólo podrá corregirse el nombre y la dirección del solicitante, errores de redacción o de copia, o errores manifiestos, siempre que tal corrección no modifique la representación de los dibujos o modelos (artículo 12, apartado 2, del REDC) (resolución del 3 de diciembre de 2013, R 1332/2013-3 «Adapters», apartado 14 y ss.). No existen tasas por dichas solicitudes.

En caso de que el registro de los dibujos y modelos o su publicación contenga errores o carencias imputables a la Oficina, esta corregirá dichos errores y carencias de oficio o a instancia del titular (artículo 20 del REDC). No existen tasas por dichas solicitudes.



La solicitud de corrección de carencias efectuada por la Oficina solo podrá hacer referencia al contenido de la publicación del registro (artículos 49, 73 y 99 del RDC y artículos 14 y 70 del REDC) y las inscripciones en el Registro (artículos 48, 72 y 99 del RDC y los artículos 13 y 69 del REDC).

A menos que la propia Oficina cometiera un error al publicar la representación del dibujo o modelo (por ejemplo, distorsionando o alterando la representación), no se permitirá que el titular solicite la corrección de su dibujo o modelo comunitario si tal corrección tiene el efecto de alterar la representación (artículo 12, apartado 2, del REDC) ( resolución del 3 de diciembre de 2013, R 1332/2013-3 – «Adapters», apartado 14 y ss.).

Las correcciones se efectuarán tan pronto como se detecte el error, en su caso, incluso años más tarde de la inscripción original en el Registro.

### 11.1.2 Petición de corrección

De conformidad con los artículos 12 y 19 del REDC, las peticiones de rectificación de errores o faltas en el Registro y en la publicación del registro deben incluir:

- a) el número de registro del dibujo y modelo comunitario registrado;
- b) el nombre y dirección del titular tal y como aparece en el Registro, o nombre del titular y número de identificación asignado al titular por la Oficina;
- c) cuando el titular haya nombrado a un representante, nombre y dirección profesional del mismo, o nombre del representante y número de identificación asignado al representante por la Oficina;
- d) una indicación de la inscripción en el Registro y/o del contenido de la publicación del registro que deben corregirse y la versión corregida del elemento en cuestión.

Se podrá hacer una única solicitud de corrección de errores y carencias respecto de dos o más registros de un mismo titular (artículo 19, apartado 4 y artículo 20 del REDC).

Si no se cumplieran los requisitos para proceder a la corrección, la Oficina comunicará esta irregularidad al solicitante. Si no se subsanase dentro del plazo de dos meses señalados por la Oficina, esta desestimarán la solicitud de corrección (artículo 19, apartado 5 y artículo 20 del REDC).

Se desestimarán las solicitudes de corrección de errores o carencias que no sean inscripciones en el Registro y/o no se refieran a los contenidos de la publicación de los registros. De acuerdo con lo anterior, se desestimarán las solicitudes de corrección de la descripción que explica la representación del dibujo o modelo o la muestra.

Los errores en la traducción de la indicación de los productos a las lenguas oficiales de la Unión Europea se considerarán imputables a la Oficina y serán corregidos, ya que dichas traducciones son inscripciones en el Registro y parte de los contenidos de la publicación del registro, y ello a pesar de que estas no se realicen en la Oficina, sino en el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (Comunicación nº 4/05 del Presidente de la Oficina de 14/6/2005 relativa a la corrección de errores y carencias en el Registro y en la publicación del registro de dibujos y modelos comunitarios).

En caso de duda, dará fe el texto en la lengua de la Oficina en la que se presentó la solicitud de dibujo o modelo comunitario (artículo 99, apartado 3, del RDC). Si la solicitud se presentó en una lengua oficial de la Unión Europea distinta de una de las lenguas de la Oficina, dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el solicitante.

### 11.1.3 Publicación de las correcciones

Se comunicará al titular toda modificación producida en el Registro (artículo 69, apartado 5, del REDC).

Las correcciones serán publicadas por la Oficina en la Parte A.3. del Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios e inscritas en el Registro junto con la fecha de su registro (artículo 20 y artículo 69, apartado 3, letra e), del REDC).

Cuando el error o carencia sea imputable a la Oficina, tras su publicación, la Oficina expedirá para el titular un certificado de registro que contenga las inscripciones en el Registro (artículo 69, apartado 2, del REDC) y una declaración que certifique que tales inscripciones han sido inscritas en el Registro (artículo 17 del REDC).

En caso de que el error o la carencia sean imputables al titular, sólo se emitirá un certificado de registro que refleje el error o la carencia corregidos en caso de que previamente no se haya expedido ningún otro. En cualquier caso, los titulares siempre podrán pedirle a la Oficina un extracto del Registro (certificado o no) que refleje la situación actual de su dibujo o modelo.

## 11.2 Cambios en el Registro

### 11.2.1 Introducción

Esta sección describe los cambios en el Registro de dibujos y modelos comunitarios, a saber:

- renuncia de un dibujo o modelo comunitario con o sin aplazamiento, en particular una renuncia parcial;
- cambios en el nombre y dirección del solicitante y/o del representante, en su caso, que han sido notificados a la Oficina antes del registro del dibujo o modelo comunitario (es decir, antes de la emisión de la notificación del registro);
- cambios en el nombre y la dirección del titular y/o del representante, en su caso, de un dibujo o modelo comunitario con publicación aplazada que aún no haya sido publicado;
- inscripción de cesiones;
- inscripción de licencias.

## 11.2.2 Renuncia del dibujo y modelo comunitario registrado

### 11.2.2.1 Principios generales

El titular podrá renunciar en cualquier momento al dibujo o modelo comunitario después del registro. La renuncia se declarará por escrito ante la Oficina (artículo 51 del RDC).

Sin embargo, la renuncia de un dibujo o modelo internacional que designa a la Unión Europea deberá presentarse e inscribirse en la Oficina Internacional (véase el artículo 16 del Acta de Ginebra y el apartado 12.2.2.5 *infra*).

La renuncia también puede declararse sólo para algunos de los dibujos o modelos incluidos en un registro múltiple (artículo 27, apartado 1, letra d), del REDC).

El efecto de una declaración de renuncia comienza en la fecha en que se inscribe la renuncia en el Registro de dibujos y modelos comunitarios, sin efectos retroactivos (artículo 51, apartado 1, del RDC). Sin embargo, si se renuncia a un dibujo o modelo comunitario cuya publicación ha sido aplazada, se considerará que el mismo no surtirá en ningún momento los efectos previstos en el RDC (artículo 51, apartado 2, del RDC).

Podrá renunciarse parcialmente a un dibujo o modelo comunitario registrado siempre que su forma modificada cumpla los requisitos de protección y mantenga su identidad (artículo 51, apartado 3, del RDC). La renuncia parcial se limitará, por tanto, 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 renuncia se inscribirá en el Registro sólo con el consentimiento del titular de los derechos inscritos en el Registro (artículo 51, apartado 4, del RDC). Entre las personas que tienen un derecho registrado se incluyen los titulares de una licencia registrada, los titulares de un derecho real registrado, los acreedores de una ejecución forzosa registrada o la autoridad competente para el procedimiento de quiebra o similar.

En el caso de licencias inscritas en el Registro de dibujos y modelos comunitarios, la renuncia de un dibujo y modelo comunitario se inscribe en el Registro únicamente después de recibir pruebas de que el titular del derecho ha informado de ello al licenciataria de la renuncia. La renuncia se inscribirá en el Registro tres meses después de la fecha en la que la Oficina haya recibido pruebas de que el titular ha informado de ello al licenciataria de la renuncia o con anterioridad si se obtienen pruebas del consentimiento del licenciataria (artículo 51, apartado 4, del RDC; artículo 27, apartado 2, del REDC).

Cuando se interponga una acción judicial en reivindicación de la titularidad de un dibujo o modelo comunitario registrado, de conformidad con el artículo 15 del RDC, la renuncia se inscribirá en el Registro únicamente con el consentimiento del reclamante (artículo 27, apartado 3, del REDC).

#### 11.2.2.2 Requisitos formales para la declaración de renuncia

La declaración de renuncia contendrá los datos a que se refiere la regla 27, apartado 1, del REDC:

- a) el número de registro del dibujo y modelo comunitario registrado;
- b) el nombre y la dirección del titular;
- c) el nombre y la dirección del representante, en su caso;
- d) la indicación de los dibujos y modelos cuya renuncia se declare en caso de registros múltiples;
- e) una representación de un dibujo o modelo modificado, de conformidad con el artículo 4 del REDC en el caso de renuncia parcial.

En el caso de una renuncia parcial, el titular deberá presentar una representación del dibujo o modelo comunitario modificado (artículo 27, apartado 1, letra e), del REDC).

Si la declaración de renuncia no incluye todos los datos que se han indicado anteriormente y no cumple los requisitos anteriores, según la situación, la Oficina notificará al titular las irregularidades y le pedirá que las subsane dentro del plazo establecido. Si las irregularidades no se subsanan dentro del plazo, la renuncia no se inscribirá en el Registro y se informará por escrito al titular del dibujo o modelo comunitario (artículo 27, apartado 4, del REDC).

#### 11.2.3 Cambios en el nombre o en la dirección del solicitante/titular y/o de su representante

El titular del dibujo o modelo comunitario podrá solicitar la inscripción en el Registro del cambio del nombre o de la dirección, presentando una petición por escrito a la Oficina. Las inscripciones de los cambios de nombre y/o dirección son gratuitas.

La solicitud de inscripción del cambio de nombre o dirección respecto de un dibujo o modelo internacional que designa a la Unión Europea podrá presentarse en la Oficina Internacional (véase el artículo 16 del Acta de Ginebra).

Para obtener más información sobre las diferencias entre un cambio de nombre y una cesión, véanse las Directrices relativas al examen de las marcas comunitarias, Parte E, Sección 3, Capítulo 1, Cesiones.

Se podrá presentar una única solicitud de cambio de nombre o dirección en relación con dos o más registros que pertenecen al mismo titular.

Las peticiones de cambio de nombre o dirección por parte del titular de un dibujo o modelo comunitario deberán incluir:

- a) el número de registro del dibujo y modelo comunitario;
- b) el nombre y la dirección del titular tal como se inscribió en el Registro o el número de identificación del titular;
- c) una indicación del nombre y de la dirección del titular después del cambio;
- d) el nombre y la dirección del representante, en su caso.

Si no se cumplen los requisitos anteriores, la Oficina enviará una carta de irregularidad. En caso de no subsanarse dicha irregularidad en el plazo establecido, la Oficina desestimaré la solicitud (artículo 19, apartado 5, del REDC).

Los cambios de nombre y dirección de los solicitantes de dibujos o modelos comunitarios relacionados con la solicitud de dibujos y modelos comunitarios no se inscribirán en el Registro aunque deberán inscribirse en los expedientes de la Oficina relativos a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios (artículo 19, apartado 7, del REDC).

Los cambios de titulares de los registros de dibujos y modelos comunitarios se publican en la Parte B.2.2. del Boletín de Dibujos y Modelos comunitarios, mientras que las cesiones de derechos se publican en la Parte B.2.1. Los cambios en los representantes se publican en la Parte B.9. del Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios.

## 11.2.4 Cesiones

### 11.2.4.1 Introducción

El registro de dibujo o modelo comunitario podrá ser cedido por el titular y, previa petición, las cesiones se inscribirán en el Registro. Sin embargo, la solicitud de inscripción de una cesión respecto de un dibujo o modelo internacional que designa a la Unión Europea deberá presentarse en la Oficina Internacional (véase el artículo 16 del Acta de Ginebra).

Las normas contenidas en el RDC, el REDC y el RTDC relativas a las cesiones concuerdan con las disposiciones del RMC, el REMC y el RTMC, respectivamente (véanse las Directrices relativas al examen de las marcas comunitarias, Parte E, Capítulo 1, Cesiones).

Los principios jurídicos y el procedimiento relativo al registro de cesiones de marcas se aplicarán *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios, con las siguientes especificidades.

### 11.2.4.2 Derechos de uso anterior respecto de un dibujo o modelo comunitario registrado

El derecho basado en el uso anterior de un dibujo o modelo comunitario registrado no podrá ser cedido, salvo si el tercero que reivindica la titularidad de dicho derecho antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado es una empresa, junto con la parte de esa empresa en el marco

de la cual se haya efectuado el uso o se hayan realizado los preparativos (artículo 22, apartado 4, del RDC).

#### 11.2.4.3 Tasas

La tasa de 200 EUR para la inscripción de una cesión se aplica por dibujo o modelo, con un límite máximo de 100 EUR si las solicitudes múltiples se presentan en la misma solicitud (puntos 16 y 17 del anexo del RTDC).

### 11.2.5 Licencias

#### 11.2.5.1 Principios generales

El registro de dibujo o modelo comunitario podrá ser objeto de licencia por el titular y, previa petición, las licencias se inscribirán en el Registro. Las normas del RDC y del REDC relativas a las licencias de dibujos y modelos comunitarios (artículos 27, 32 y 33 y artículo 51, apartado 4, del RDC; artículos 24 y 25 y artículo 27, apartado 2, del REDC) son casi idénticas a aquellas del RMC y del REMC (véanse las Directrices relativas al examen de las marcas comunitarias, Parte E, Capítulo 2, Licencias).

Los principios jurídicos y el procedimiento relativo al registro de licencias de marcas se aplicarán *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios (artículo 24, apartado 1, del REDC) con las siguientes especificidades.

#### 11.2.5.2 Dibujos y modelos comunitarios registrados

En la legislación sobre dibujos y modelos comunitarios no se exige un requisito de uso. Por lo tanto, no se plantea la cuestión de si el uso por parte del licenciataria constituye un uso sin el consentimiento del titular del derecho.

El RDC y el REDC establecen la obligación de indicar los productos a los que se pretende incorporar o aplicar el dibujo o modelo (véase el apartado 6.1.4 *supra*). No es posible una licencia parcial concedida para algunos productos a los que se pretende incorporar o aplicar el dibujo o modelo.

La Oficina no tomará en consideración ninguna de estas limitaciones del alcance de la licencia y procederá al registro de la misma como si tales restricciones no existieran.

#### 11.2.5.3 Solicitudes múltiples de dibujos y modelos comunitarios registrados

Una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado podrá presentarse en forma de solicitud múltiple por la que se combinan varios dibujos o modelos (artículo 37 del RDC).

Cada dibujo o modelo que figure en una solicitud múltiple podrá ser objeto de licencia independientemente de los demás dibujos y modelos (artículo 24, apartado 1, del REDC).

#### 11.2.5.4 Tasas

La tasa de 200 EUR para la inscripción, cesión o anulación de una licencia se aplica por dibujo o modelo, no por solicitud, con un límite máximo de 100 EUR si las solicitudes múltiples se presentan en la misma solicitud (puntos 18 y 19 del anexo del RTDC).

Ejemplo 1: En una solicitud múltiple con diez dibujos y modelos, se ha concedido una licencia de seis de ellos al mismo licenciatario. La tasa de registro de las licencias será de 1 000 EUR siempre que:

- las seis licencias estén incluidas en una única solicitud de registro, o
- las correspondientes solicitudes se presenten el mismo día.

La solicitud podrá indicar que la licencia es exclusiva para tres de los seis dibujos o modelos, sin que ello repercuta en las tasas que deberán abonarse.

Ejemplo 2: En una solicitud múltiple con diez dibujos y modelos, se ha concedido una licencia de cinco de ellos al mismo licenciatario. Asimismo se ha concedido una licencia para otro dibujo o modelo que no figura en dicha solicitud múltiple. La tasa es de 1 000 EUR siempre que:

- las seis licencias se incluyan en una única solicitud de registro o que todas las solicitudes pertinentes se presenten el mismo día,
- el titular del dibujo o modelo comunitario y el licenciatario sean los mismos en los seis casos.

## 12 Registros internacionales

En esta parte de las Directrices se describen las particularidades del examen de los registros internacionales que designan a la Unión Europea que resultan de las solicitudes presentadas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante denominados «registros internacionales» y la «Oficina Internacional») conforme al Acta de Ginebra de 2/7/1999 del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

### 12.1 Descripción general del Sistema de La Haya

#### 12.1.1 El Arreglo de La Haya y el Acta de Ginebra

El Arreglo de La Haya es un sistema de registro internacional que posibilita la obtención de protección para los dibujos y modelos en una serie de Estados y/o organizaciones intergubernamentales, como la Unión Europea o la Organización Africana de la Propiedad Industrial, a través de una **única** solicitud internacional presentada en la Oficina Internacional. En virtud del Arreglo de La Haya, una única solicitud internacional sustituye a todo el conjunto de solicitudes que, de otro modo, deberían presentarse en las diferentes oficinas nacionales de la propiedad intelectual o en las organizaciones intergubernamentales.

El Arreglo de La Haya está compuesto por tres tratados internacionales independientes: el Acta de Londres (1934), cuya aplicación fue congelada a partir del 1/1/2010, el Acta de La Haya (1960) y el Acta de Ginebra (1999). Cada Acta contiene un conjunto distinto de disposiciones jurídicas, que son independientes entre sí.

Los registros internacionales que designan a la Unión Europea quedan regidos por el Acta de Ginebra.

A diferencia del «Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas» de Madrid, ni el Acta de Ginebra ni el RDC establecen procedimientos de conversión o de transformación de un registro internacional en un dibujo o modelo nacional o comunitario o en designaciones de Estados miembros parte del sistema de La Haya, ni de sustitución de los dibujos o modelos nacionales o comunitarios por un registro internacional que designa a la parte contratante en cuestión.

## 12.1.2 Procedimiento de presentación de solicitudes internacionales

### 12.1.2.1 Particularidades

Otra diferencia con el Sistema de Madrid es que el Acta de Ginebra no permite, ni requiere, que los registros internacionales estén basados en un dibujo o modelo comunitario o nacional previamente presentado. La OAMI solo puede ser una «oficina designada» no una «oficina de origen». Las solicitudes internacionales deberán presentarse, por lo tanto, directamente en la Oficina Internacional (artículo 106 *ter* del RDC).

El Acta de Ginebra y el Reglamento Común relativo al Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante, el «Reglamento Común») contienen normas especiales, que pueden ser distintas de las aplicables a las «presentaciones directas» de dibujos y modelos comunitarios, es decir, las solicitudes presentadas directamente ante la OAMI o a través de un servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o, en los países del Benelux, la Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) (véase el apartado 2.2.1 *supra*). Estas normas específicas hacen referencia, en particular, al derecho a presentar una solicitud internacional, el contenido de una solicitud internacional, las tasas, el aplazamiento de publicación, el número de dibujos y modelos que pueden ser incluidos en una solicitud múltiple (hasta 100), la representación ante la Oficina Internacional y el uso de las lenguas (una solicitud internacional debe estar redactada en inglés, francés o español).

### 12.1.2.2 Aplazamiento de la publicación

Una solicitud internacional puede contener una solicitud de aplazar la publicación del dibujo o modelo, o de **todos** los dibujos o modelos incluidos en una solicitud múltiple. El Acta de Ginebra no permite que se solicite el aplazamiento de la publicación solo para algunos de los dibujos o modelos contenidos en una solicitud múltiple (artículo 11 del Acta de Ginebra).

El plazo de aplazamiento de la publicación de una solicitud internacional que designa a la Unión Europea es de treinta meses a partir de la fecha de presentación o, cuando



se reivindica prioridad, la fecha de prioridad. La solicitud se publicará al final de dicho periodo de treinta meses, a menos que el titular presente una solicitud de publicación anterior a la Oficina Internacional (artículo 11 del Acta de Ginebra).

El procedimiento que se describe en el apartado 6.2.5 *supra* **no** resulta aplicable puesto que la Oficina no es responsable de la publicación de los registros internacionales que designan a la Unión Europea.

#### 12.1.2.3 Tasas

Deben abonarse tres tipos de tasas<sup>6</sup> para una solicitud internacional que designa a la Unión Europea, a saber:

- una tasa de base;
- una tasa de publicación;
- una tasa de designación individual, es decir, 62 EUR por dibujo o modelo, convertidos en francos suizos (artículo 106 *quater* del RDC; artículo 1 *bis* del anexo del RTDC; regla 28 del Reglamento Común).

#### 12.1.3 Examen realizado por la Oficina Internacional

Cuando recibe una solicitud internacional, la Oficina Internacional comprueba que se cumplen los requisitos **formales**, como aquellos relativos a la calidad de las reproducciones del (de los) dibujo(s) y modelo(s) y al pago de las tasas pertinentes. Se informará al solicitante de cualquier irregularidad, que deberá corregirse en el plazo señalado de tres meses, a falta de lo cual la solicitud internacional se dará por abandonada.

Si la solicitud internacional cumple con los requisitos formales exigibles, la Oficina Internacional la inscribirá en el Registro Internacional y (a menos que se haya pedido un aplazamiento de la publicación) publicará el correspondiente registro en el «*Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales*». La publicación se efectúa electrónicamente en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual («OMPI») y contiene todos los datos pertinentes relativos al registro internacional, incluida una reproducción del dibujo o modelo.

La Oficina Internacional notifica el registro internacional a todas las oficinas designadas, las cuales tendrán la opción de denegar la protección por motivos de fondo.

## 12.2 El papel de la Oficina como oficina designada

A continuación se explica cómo la Oficina trata los registros internacionales desde la notificación por la Oficina Internacional hasta la resolución final de aceptar o denegar la designación de la Unión Europea.

---

<sup>6</sup> Véase la página web [www.wipo.int/hague/es/fees](http://www.wipo.int/hague/es/fees)

Las principales tareas que la Oficina debe llevar a cabo como Oficina designada son:

- la recepción del registro internacional que designa a la Unión Europea;
- el examen de motivos absolutos.

#### 12.2.1 Recepción del registro internacional que designa a la Unión Europea

Las comunicaciones entre la Oficina y la Oficina Internacional se realizan por medios electrónicos (artículo 43, apartado 3, del REDC).

#### 12.2.2 Causas de denegación de registro

Una vez que el registro internacional que designa a la Unión Europea haya sido notificado a la Oficina por la Oficina Internacional, se aplicarán las normas establecidas en el Título XI *bis* del RDC y el artículo 11 *bis* del REDC (Examen de los motivos de denegación) (artículo 106 *bis*, apartado 1, del RDC).

##### 12.2.2.1 Conformidad con la definición de un dibujo o modelo, el orden público y las buenas costumbres

Un registro internacional no puede denegarse por no cumplir requisitos **formales**, puesto que estos requisitos deben considerarse ya satisfechos tras el examen realizado por la Oficina Internacional.

La Oficina limita su examen a dos motivos de denegación absolutos (artículo 11 *bis* del REDC). La solicitud internacional se denegará si el dibujo o modelo no se corresponde con la definición incluida en el artículo 3, letra a), del RDC, o si es contrario al orden público o a las buenas costumbres (artículo 9 del RDC) (véase el apartado 4 *supra*).

El examen de las causas de denegación de los registros internacionales se llevará a cabo como si el dibujo o modelo hubiera sido solicitado directamente en la Oficina. Los plazos y otros aspectos procesales generales que regulan dicho examen son los mismos que se aplican para las solicitudes de dibujos y diseños presentadas ante la Oficina (véase la Introducción, apartado 1.2.3, y apartado 4.3 *supra*).

##### 12.2.2.2 Plazos

La Oficina deberá informar a la Oficina Internacional de cualquier denegación de protección en el plazo de **seis meses** desde la publicación del registro internacional en el sitio web de la OMPI (artículo 11 *bis*, apartado 1, del REDC).

La denegación preliminar debe ser motivada y hará constar las causas en que se basa la denegación. Deberá concederse al titular del registro internacional la oportunidad de ser oído (artículo 106 *sexies*, apartados 1 y 2, del RDC).

Por lo tanto, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación de la denegación provisional por parte del titular del registro internacional, este último tendrá la oportunidad de renunciar al registro internacional, limitar dicho

registro a uno o algunos de los dibujos y modelos de la Unión Europea o presentar observaciones (artículo 11 *bis*, apartado 2, del REDC).

La Oficina Internacional reenviará la notificación de la denegación provisional al titular (o a su representante ante la OMPI, en su caso). El titular deberá responder directamente a la Oficina o, en su caso, a través de su representante (véase el apartado 12.2.2.4 *infra*).

Para más información sobre las prórrogas de los plazos, véase la Introducción, apartado 1.2.3 *supra*.

#### 12.2.2.3 Lenguas

La solicitud internacional debe presentarse en inglés, francés o español (regla 6, apartado 1, del Reglamento Común). En la inscripción y en la publicación del registro internacional se indicará la lengua en que la Oficina Internacional ha recibido la solicitud internacional (regla 6, apartado 2, del Reglamento Común). En la práctica, podrá identificarse esta lengua a partir de la indicación del producto (código INID 54): la primera lengua utilizada en la indicación del producto será la lengua en que la Oficina Internacional recibió la solicitud internacional. Las indicaciones proporcionadas en las otras dos lenguas serán traducciones facilitadas por la Oficina Internacional (regla 6, apartado 2, del Reglamento Común).

La lengua en que la Oficina Internacional recibió la solicitud internacional será la primera lengua de la designación de la UE y, por lo tanto, se convertirá en la lengua del procedimiento de examen (artículo 98, apartados 1 y 3, del RDC).

En todas las comunicaciones con la Oficina Internacional, la Oficina utilizará, por lo tanto, la lengua en que se presentó el registro internacional.

Si el titular desea utilizar una lengua de la Oficina distinta, deberá proporcionar una traducción a la lengua en que fue presentado el registro internacional, en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del documento original (artículo 98, apartado 3, del RDC; artículo 81, apartado 1, del REDC). Si la traducción no se recibe en el plazo señalado, el documento original no se considerará recibido por la Oficina.

#### 12.2.2.4 Representación profesional

Si la representación es obligatoria con arreglo al artículo 77, apartado 2, del RDC (véase el apartado 2.5 *supra*), se podrá solicitar al titular que, en el plazo de dos meses, designe a un representante profesional ante la Oficina, de conformidad con el artículo 78, apartado 1, del RDC (artículos 11 *bis*, apartado 3, del REDC).

En caso de que el titular no designe un representante en el plazo establecido, la Oficina desestimaré la protección del registro internacional (artículo 11 *bis*, apartado 4, del REDC).

#### 12.2.2.5 Renuncia y limitación

En caso de que el titular renuncie al registro internacional o lo limite a uno o algunos de los dibujos y modelos para la Unión Europea, informará de ello a la Oficina Internacional según el procedimiento de inscripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, incisos iv) y v), del Acta de Ginebra. El titular podrá informar a la Oficina mediante el envío de la correspondiente declaración (artículo 11 *bis*, apartado 6, del REDC).

#### 12.2.2.6 Concesión de protección

Cuando la Oficina no encuentra ningún motivo para denegar la protección o cuando se retira la denegación preliminar, la Oficina informará inmediatamente de ello a la Oficina Internacional.

#### 12.2.2.7 Denegación

En caso de que el titular no remita observaciones que la Oficina estime satisfactorias en el plazo prescrito o no retire su solicitud, la Oficina confirmará su decisión de denegar la protección al registro internacional. Si la denegación afecta solo a parte de los dibujos y modelos de un registro internacional múltiple, la Oficina denegará el registro exclusivamente en la medida en que afecte a dichos dibujos y modelos (artículo 11, apartado 3, del REDC).

El RDC y el REDC no contemplan normas que permitan al solicitante pedir correcciones del dibujo o modelo con el fin de superar el deniego de protección de un registro internacional. Sin embargo, el solicitante puede renunciar a la designación de la Unión Europea, dirigiéndose directamente a la OMPI, que a su vez notificará dicha renuncia a la Oficina.

El titular del registro internacional dispone de los mismos recursos de que dispondría si hubiera presentado el dibujo o modelo directamente ante la Oficina. El consiguiente procedimiento tendrá lugar únicamente a escala de la Oficina. El titular podrá interponer un recurso ante la Sala de Recurso contra una resolución que deniegue la protección, en el plazo y de conformidad con las condiciones establecidas en los artículos 55 a 60 del RDC y los artículos 34 a 37 del REDC (artículo 11 *bis*, apartado 5, del REDC). La Oficina Internacional no interviene en absoluto en este procedimiento.

Una vez que la resolución de denegación o aceptación del registro internacional sea firme, se remitirá a la Oficina Internacional una notificación definitiva, en la que se indicará si se ha aceptado o denegado finalmente el dibujo o modelo.

Cuando la denegación definitiva haga referencia únicamente a algunos de los dibujos o modelos incluidos en una solicitud múltiple, la notificación a la Oficina Internacional indicará qué dibujos o modelos han sido denegados y cuáles han sido aceptados.

### 12.3 Efectos de los registros internacionales

Si la Oficina no notifica la denegación en el sitio web de la OMPI en el plazo de seis meses a partir de la publicación del registro internacional, o si retira la notificación de denegación preliminar, el registro internacional surtirá los mismos efectos, a partir de la fecha de registro concedida por la Oficina Internacional, tal como se menciona en el

artículo 10, apartado 2, del Acta de Ginebra (artículo 106 *bis*, apartado 2, del RDC), que si hubiera sido solicitada y registrada ante la Oficina.

Los registros internacionales pueden ser objeto de un procedimiento de nulidad con las mismas condiciones y normas procesales que las «presentaciones directas» (artículo 106 *septies* del RDC; véanse las Directrices relativas al examen de las solicitudes de nulidad de los dibujos y modelos). Dado que la lengua de presentación de un registro internacional que designa a la Unión Europea es necesariamente una lengua de la Oficina, una solicitud de declaración de nulidad contra dicho registro internacional deberá presentarse en dicha lengua.

La Oficina notificará al titular o a su representante directo sobre cualquier solicitud de declaración de nulidad. El titular deberá responder directamente a la Oficina o, en su caso, a través de un representante incluido en la lista de la Oficina, de conformidad con el artículo 78 del RDC (véase el apartado 2.5 *supra*).

Si la Oficina declara nulos los efectos de un registro internacional en el territorio de la Unión Europea, deberá informar a la Oficina Internacional de su decisión, tan pronto como esta última sea definitiva (artículo 106 *septies*, apartado 2, del RDC; artículo 71, apartado 3, del REDC).

Las particularidades de los procedimientos que regulan la renovación de los registros internacionales e inscripciones de los cambios de nombre, de las cesiones, renunciaciones o limitaciones a determinados productos, para cualquiera o todas las partes contratantes designadas, se tratan en las Directrices relativas al examen de los procedimientos ante la Oficina sobre la renovación de dibujos y modelos comunitarios registrados y en los apartados 11.2.2 a 11.2.4 (artículos 16 y 17 del Acta de Ginebra; artículo 22 *bis* del REDC).

## **13 Ampliación y dibujos y modelos comunitarios registrados**

En esta sección se tratan las normas relativas a la adhesión de los nuevos Estados miembros a la Unión Europea y sus consecuencias para los solicitantes y los titulares de dibujos y modelos comunitarios registrados.

El 1/5/2004 se incorporaron a la Unión Europea diez nuevos Estados miembros (República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia), el 1/12/2007, lo hicieron dos (Bulgaria y Rumanía) y el 1/7/2013, se incorporó un Estado (Croacia), aumentando el número de Estados miembros hasta 28.

El artículo 110 *bis* del RDC incluye disposiciones relativas a la ampliación en cuanto a los dibujos y modelos comunitarios registrados. Dichas disposiciones fueron introducidas en el RDC cuando la UE se amplió en 2004 y siguen siendo aplicables a las ampliaciones sucesivas. La única modificación al texto del RDC es la adición de los nombres de los nuevos Estados miembros.

Por lo que se refiere al carácter registrable y a la validez de los dibujos y modelos comunitarios, la ampliación de la Unión Europea en los derechos de los dibujos y modelos comunitarios registrados tiene los efectos siguientes.

### **13.1 La extensión automática del dibujo o modelo comunitario a los territorios de los nuevos Estados miembros**

De conformidad con el artículo 110 *bis*, apartado 1, del RDC, los efectos de todos los derechos de dibujos y modelos comunitarios presentados antes del 1/5/2004, el 1/1/2007 o del 1/7/2013 se extienden automáticamente a los territorios de los Estados miembros que se adhirieron en dichas fechas (artículo 110 *bis*, apartado 1, del RDC).

La extensión es automática en el sentido que no han de llevarse a cabo formalidades administrativas y no darán lugar al pago de tasas adicionales. Además, no puede ser objeto de oposición por el titular del dibujo o modelo comunitario o un tercero.

### **13.2 Otras consecuencias prácticas**

#### **13.2.1 Presentación ante las oficinas nacionales**

A partir de la fecha de ampliación, la solicitud del dibujo o modelo comunitario también puede presentarse a través de un servicio central de la propiedad industrial de un nuevo Estado miembro.

#### **13.2.2 Representación profesional**

A partir de la fecha de adhesión, ya no será necesario que los solicitantes (así como otras partes de los procedimientos ante la Oficina) que tengan su sede o domicilio en un nuevo Estado miembro estén representados por un representante profesional. A partir de la fecha de adhesión, los representantes profesionales de un nuevo Estado miembro podrán ser inscritos en la lista de representantes profesionales de la Oficina, con arreglo al artículo 78 del RDC y podrán representar a terceros ante la Oficina.

#### **13.2.3 Primera y segunda lengua**

Desde el 1/01/2004, existen nueve lenguas oficiales de la UE nuevas, a saber, el checo, el estonio, el letón, el lituano, el húngaro, el maltés, el polaco, el eslovaco y el esloveno. El 1/1/2007<sup>7</sup> fueron añadidas dos lenguas (búlgaro y rumano) y otra (croata) fue añadida el 1/7/2013.

Estas lenguas podrán ser utilizadas como primera lengua únicamente para las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios presentados en la correspondiente fecha de adhesión o con posterioridad.

#### **13.2.4 Traducción**

No será necesario traducir ni volver a publicar en la lengua del o de los nuevos

---

<sup>7</sup> En el caso del irlandés, véase el apartado 2.4. *supra*

Estados miembros las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios con una fecha de presentación anterior a la fecha de adhesión, o los registros de dibujos y modelos comunitarios existentes. Las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios presentadas después de la fecha de adhesión serán traducidas y publicadas en todas las lenguas oficiales de la UE.

### **13.3 Examen de las causas de denegación del registro**

La Oficina limita su examen de los requisitos de protección sustantivos a únicamente dos causas de denegación del registro (artículo 47, apartado 1, del RDC). La solicitud se denegará si el dibujo o modelo no se corresponde con la definición incluida en el artículo 3, letra a), del RDC, o si es contrario al orden público o a las buenas costumbres (artículo 9, apartado 1, del RDC) (véase el apartado 4 *supra*).

La solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario no podrá denegarse por ninguna de las causas de denegación de registro enumeradas en el artículo 47, apartado 1, del RDC, si el hecho de que se apliquen tales causas obedece únicamente a la adhesión de un nuevo Estado miembro (artículo 110 *bis*, apartado 2, del RDC).

El hecho de si un dibujo o modelo comunitario es conforme al artículo 3 del RDC o si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres se valorará normalmente sin hacer referencias a un contexto nacional o lingüístico particular.

Sin embargo, si un dibujo o modelo comunitario incluye un elemento denominativo ofensivo en una lengua que, como resultado de la adhesión de un nuevo Estado miembro, se convierta en lengua oficial de la Unión Europea después de la fecha de presentación, no será aplicable el motivo de denegación absoluto contemplado en el artículo 9, apartado 1, del RDC.

### **13.4 Inmunidad contra las acciones de anulación basadas en causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro**

#### 13.4.1 Principio general

Los dibujos o modelos comunitarios presentados o registrados con anterioridad al 1/5/2004, el 1/1/2007 o el 1/7/2013 no serán anulados por las causas de nulidad que existen en uno de los Estados miembros que se adhieren a la Unión Europea en dichas fechas si dicha causa de nulidad resulta aplicable a partir de la correspondiente fecha de adhesión (artículo 110 *bis*, apartado 3, del RDC). Esto ilustra la necesidad de respetar los derechos adquiridos.

No todas las causas de nulidad establecidas en el artículo 25, apartado 1, del RDC podrán aplicarse «si el hecho de que se apliquen las causas de nulidad obedece únicamente a la adhesión de un nuevo Estado miembro».

#### 13.4.1.1 Causas de nulidad que son aplicables con independencia de la ampliación de la UE

La adhesión de un nuevo Estado miembro no tiene efectos sobre la aplicabilidad de las siguientes cuatro causas de nulidad. El artículo 110 *bis*, apartado 3, del RDC no ofrece, por tanto, protección alguna contra su aplicación respecto de los dibujos y modelos comunitarios presentados antes del 1/5/2004, el 1/1/007 o el 1/7/2013, respectivamente.

##### Falta de visibilidad y funcionalidad

La falta de visibilidad de un dibujo o modelo comunitario solicitado como parte de un producto complejo y las limitaciones que se aplican a las características de un dibujo o modelo dictadas únicamente por su función técnica o los requisitos de interconexión, son causas de nulidad que deben ser evaluadas basándose en el propio dibujo o modelo y no en la situación fáctica que existe en cualquier Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC, leído conjuntamente con los artículos 4 y 8 del RDC.

##### Novedad y carácter singular

En circunstancias normales, la falta de novedad o de carácter singular de un dibujo o modelo comunitario no resultará afectada por la ampliación de la UE (artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC, leído conjuntamente con los artículos 5 y 6 del RDC).

La divulgación de un dibujo o modelo con anterioridad a la presentación o la fecha de prioridad de un dibujo o modelo comunitario pueden destruir la novedad o el carácter singular de este último, incluso si dicha divulgación tiene lugar en un país antes de la fecha de su adhesión a la UE. El único requisito es que gracias a dicha divulgación los dibujos o modelos «hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad» (artículo 7, apartado 1, del RDC).

##### Titularidad del dibujo o modelo comunitario

El hecho de que el titular no tenga derecho al dibujo o modelo comunitario como consecuencia de una resolución judicial constituye otra causa de nulidad que no se ve afectada por la ampliación (artículo 25, apartado 1, letra c) del RDC). El artículo 14 del RDC no impone ningún requisito de nacionalidad para la persona que reivindica ser titular de un dibujo o modelo comunitario, ni tampoco exige que la resolución judicial proceda de un tribunal ubicado en un Estado miembro.

##### Uso indebido de uno o más de los objetos que figuran en el artículo 6 *ter* del Convenio de París

La causa de nulidad de uso indebido de uno o más de los objetos que figuran en el artículo 6 *ter* del Convenio de París tampoco resulta afectada por la ampliación de la



UE. No existe el requisito de que el signo cuyo uso se prohíbe proceda de un Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC).

#### 13.4.1.2 Causas de nulidad debidas a la ampliación de la UE

Un dibujo o modelo comunitario presentado con anterioridad al 30/4/2004, el 31/12/2006 o el 30/6/2013, o en dichas fechas, respectivamente, no podrá declararse nulo basándose en las cuatro causas de nulidad que se mencionan a continuación si el hecho de que se apliquen tales causas obedece únicamente a la adhesión de un nuevo Estado miembro en dichas fechas (artículo 110 *bis*, apartado 3, del RDC).

##### Conflicto con un dibujo o modelo anterior protegido en un nuevo Estado miembro (artículo 25, apartado 1, letra d), del RDC

Un dibujo o modelo comunitario presentado antes de la fecha de adhesión de un Estado miembro no podrá ser declarado nulo si entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que goza de protección en un nuevo Estado miembro desde una fecha anterior a la fecha de presentación o de prioridad del dibujo o modelo comunitario pero que ha sido hecho público en una fecha posterior.

##### Uso de un signo distintivo anterior (artículo 25, apartado 1, letra e), del RDC)

Un dibujo o modelo comunitario presentado antes de la fecha de adhesión de un Estado miembro no podrá ser declarado nulo basándose en el uso de un signo distintivo que haya gozado de protección en el nuevo Estado miembro en una fecha anterior desde una fecha anterior a la fecha de presentación o de prioridad del dibujo o modelo comunitario.

##### Uso no autorizado 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)

Un dibujo o modelo comunitario presentado antes de la fecha de adhesión de un Estado miembro no podrá ser declarado nulo basándose en el uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un nuevo Estado miembro desde una fecha anterior a la fecha de presentación o de prioridad del dibujo o modelo comunitario.

##### Uso indebido de signos, emblemas, escudos de armas, distintos de los incluidos en el artículo 6 *ter* del Convenio de París (artículo 25, apartado 1, letra g), del RDC)

Un dibujo o modelo comunitario presentado con anterioridad a la fecha de adhesión de un Estado miembro no puede ser declarado nulo debido al uso indebido de signos, emblemas o escudos de armas, distintos de los incluidos en el artículo 6 *ter* del Convenio de París, que tiene un interés público especial en dicho nuevo Estado miembro.

##### Orden Público y buenas costumbres

Un dibujo y modelo solicitado antes de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro no puede ser declarado nulo por ser contrario al orden público y buenas costumbres en territorio de dicho nuevo Estado miembro.

#### 13.4.2 Efectos de una reivindicación de prioridad

Los dibujos o modelos comunitarios con fecha de presentación igual o posterior al 1/5/2004, el 1/1/2007 o el 1/7/2013, respectivamente, podrán ser declarados nulos basándose en las cuatro causas citadas anteriormente.

Lo anterior resulta aplicable incluso si la fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario de que se trate precede a la correspondiente fecha de adhesión. El derecho de prioridad no protege al titular del dibujo o modelo comunitario contra los cambios legislativos que resultan aplicables respecto de la validez de su dibujo o modelo.

***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***

***RENOVACIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS  
COMUNITARIOS REGISTRADOS***

## Índice de contenidos

<b>1. Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ADVERTENCIA DE FRAUDE</b> .....	<b>3</b>
2.1. Empresas privadas que envían facturas engañosas .....	3
2.2. Renovación por parte de terceros no autorizados.....	4
2.3. Información de contacto .....	4
<b>3. Duración de la protección</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Notificación de expiración del registro</b> .....	<b>5</b>
<b>5. Tasas y otros requisitos formales para la solicitud de renovación</b> .....	<b>5</b>
5.1 Personas que pueden solicitar la renovación .....	6
5.2 Contenido de la solicitud de renovación .....	7
5.3 Lengua del procedimiento .....	7
5.4 Tasas .....	8
5.5 Plazos.....	9
5.5.1. Periodo de seis meses antes de la expiración para la renovación (período básico) .....	9
5.5.2 Período de gracia de seis meses después de la expiración (período de gracia) .....	9
5.6 Formas de pago.....	10
<b>6. Procedimiento ante la Oficina</b> .....	<b>11</b>
6.1 Competencia.....	11
6.2 Examen de los requisitos formales.....	11
6.2.1 Cumplimiento de plazos .....	11
6.2.2 Cumplimiento de los requisitos formales.....	12
6.3 Cuestiones no sometidas a examen .....	13
6.4 Modificación .....	13
6.5 Restitución de derechos .....	13
<b>7. Inscripción en el registro</b> .....	<b>14</b>
<b>8. Fecha en que surte efectos la renovación o expiración</b> .....	<b>14</b>
<b>9. Renovación de registros internacionales de dibujos y modelos que designan a la Unión Europea</b> .....	<b>15</b>

## 1. Introducción

Existen dos formas de solicitar un dibujo o modelo comunitario registrado: (i) mediante una «solicitud directa» en la Oficina o en una Oficina nacional (artículo 35 y siguientes del RCD) o (ii) mediante una solicitud de registro internacional en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que designan a la Unión Europea (artículo 106*bis* y siguientes del RCD).

El objetivo de estas Directrices es explicar la forma en que, en la práctica, la Oficina aplica los requisitos del Reglamento sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios<sup>1</sup> (RCD), el Reglamento de Ejecución sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios<sup>2</sup> (REDC) y el Reglamento sobre las Tasas<sup>3</sup> (RTDC) respecto a los procedimientos de renovación relacionados con las «solicitudes directas» de dibujos y modelos comunitarios (véanse los apartados 3 a 8, *infra*). Estas Directrices no tienen como objetivo ni pueden añadir o eliminar disposición alguna del contenido jurídico de los Reglamentos.

A continuación, el apartado 9 hace referencia a los instrumentos pertinentes que son aplicables a la renovación de registros internacionales que designan a la Unión Europea.

## 2. ADVERTENCIA DE FRAUDE

### 2.1. Empresas privadas que envían facturas engañosas

La Oficina es consciente de que los usuarios en Europa reciben cada vez más correo no solicitado de empresas que reclaman pagos por servicios de marcas registradas, dibujos y modelos, tales como su renovación.

En el sitio web de la Oficina figura una lista de cartas de empresas o registros que han recibido quejas de los usuarios por ser engañosas. Tenga en cuenta que estos servicios no están relacionados con ningún servicio oficial de registro de marcas o dibujos y modelos proporcionado por las oficinas de PI u otros organismos públicos dentro de la Unión Europea, como lo es la OAMI.

---

<sup>1</sup> [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.

<sup>2</sup> [Reglamento \(CE\) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento \(CE\) nº 6/2001 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.

<sup>3</sup> [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.

En caso de recibir una carta o una factura, compruebe atentamente lo que se ofrece y, especialmente, su procedencia. **La OAMI nunca envía facturas o cartas a los usuarios reclamando el pago directo de servicios (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos).**

## **2.2. Renovación por parte de terceros no autorizados**

La Oficina también tiene constancia de estafas a través del módulo de renovación electrónica, en las que se solicita la renovación sin el consentimiento de los titulares y bloqueando así, la renovación en este módulo a las personas legítimamente autorizadas a realizar dicha renovación por esta vía. El bloqueo técnico se ha diseñado para evitar que una renovación se abone dos veces. Si, al presentar una solicitud de renovación electrónica, descubre que la marca está «bloqueada» debido a que ya se ha solicitado la renovación, póngase en contacto con la Oficina.

## **2.3. Información de contacto**

Si tiene cualquier duda o detecta un nuevo caso, busque asesoramiento jurídico o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono +34 965 139 100 o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu).

### 3. Duración de la protección

Artículos 12 y 38, del RCD  
Artículo 10 del REDC

La duración de la protección de un dibujo o modelo comunitario registrado (DCR) es de cinco años a partir de la **fecha de la presentación** de la solicitud (artículo 12, del RCD).

La fecha de presentación de la solicitud viene determinada por el artículo 38 del DCR y el artículo 10 del REDC (véanse las Directrices relativas a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados, Sección 2, Asignación de una fecha de presentación).

El registro puede ser renovado por uno o más períodos de cinco años cada uno, hasta un máximo de 25 años desde la fecha de presentación.

### 4. Notificación de expiración del registro

Artículo 13, apartado 2, del RCD  
Artículo 21, del REDC

Al menos seis meses antes de la expiración del registro, la Oficina comunicará:

- al titular del dibujo o un dibujo o modelo comunitario y
- a cualquier persona que haya registrado un derecho respecto al dibujo o modelo comunitario

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 *in rem* 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.

### 5. Tasas y otros requisitos formales para la solicitud de renovación

Artículo 22, apartado 8; artículos 65, 66 y 67; artículo 68, apartado 1, letra e), del REDC

Se aplica la normativa general relativa a las comunicaciones de la Oficina, lo que significa que la solicitud de renovación puede realizarse de las siguientes formas:

- por los medios electrónicos disponibles en la página web de la OAMI (módulo de renovación electrónica).. 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 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 tantos dibujos o modelos comunitarios registrados como sea necesario.

- mediante el envío por fax, correo o cualquier otro medio de un formulario original firmado. El formulario normalizado está disponible en el sitio web de la OAMI. Es necesario firmar los formularios, pero no los anexos.

Se recomienda encarecidamente renovar el registro de dibujos y modelos comunitarios por vía electrónica (renovación electrónica). El procedimiento de renovación electrónica comprueba y valida automáticamente los requisitos establecidos por el REDC.

Debe presentarse una única solicitud de renovación para dos o más dibujos o modelos, sean o no parte de un mismo registro múltiple, previo pago de las tasas correspondientes a cada uno de los dibujos o modelos, siempre que los titulares de dichos dibujos o modelos comunitarios o sus representantes sean los mismos en cada caso.

Para más información sobre Tasas y Cumplimiento de los requisitos formales, véase el apartado 5.3 y 6.2.2, respectivamente.

## 5.1 Personas que pueden solicitar la renovación

Artículo 13, apartado 1, del RCD
----------------------------------

Las siguientes personas pueden solicitar la renovación:

- el titular registrado del dibujo o modelo comunitario;
- el sucesor en la titularidad en caso de cesión de un dibujo o modelo comunitario, con efecto a partir de la recepción por parte de la Oficina de la solicitud de registro de la cesión;
- una persona autorizada por el titular del dibujo o modelo comunitario. Dicha persona puede, por ejemplo, ser un licenciataria registrado, un licenciataria no registrado o cualquier otra persona que cuente con la autorización del titular para renovar el dibujo o modelo comunitario;
- un representante que actúe en nombre de cualquiera de las personas mencionadas.

Las personas obligadas a hacerse representar ante la Oficina con arreglo a lo previsto en el artículo 77, apartado 2, del RCD pueden presentar directamente una solicitud de renovación.

Cuando una solicitud de renovación es presentada por una persona que no sea el titular registrado, debe existir una autorización a su favor; sin embargo, no debe presentarse ante la Oficina a menos que ésta la solicite. Por ejemplo, si la Oficina recibe tasas de dos fuentes diferentes, se pondrá en contacto con el titular para saber qué persona está autorizada a presentar la solicitud de renovación. Si no se recibe



respuesta por parte del titular, la Oficina validará el primer pago que se realizó (véase, por analogía, la sentencia del 12/05/2009, T-410/07, «Jurado», apartados 16-24).

## 5.2 Contenido de la solicitud de renovación

Artículo 22, apartado 1, del REDC

La solicitud de renovación de registro debe contener la siguiente información:

- El nombre de la persona que solicita la renovación (es decir, el titular del dibujo o modelo comunitario, una persona autorizada o un representante; véase el apartado 5.1. *supra*). Si la Oficina ha asignado un número de identificación al solicitante de la renovación, bastará con indicar este número.
- El número de registro de los dibujos y modelos comunitarios registrados. Este número se compone siempre de una raíz de nueve dígitos, seguida de una terminación de otros cuatro más (p. ej., XXXXXXXXX-YYYY).
- En el caso de un registro múltiple, es necesario indicar que la solicitud de renovación es para todos los dibujos y modelos incluidos en el registro múltiple o, si no se solicita la renovación de todos los dibujos y modelos, debe indicarse para cuáles de ellos se solicita.

Cuando el titular de un dibujo o modelo comunitario nombre a un representante, debe indicarse el nombre del representante. Si el representante ya consta, bastará con indicar su número de identificación. En caso de nombrar a un nuevo representante al solicitar la renovación, debe facilitarse su nombre y dirección tal y como establece el artículo 1, apartado 1, letra e), del REDC.

El pago puede constituir, por sí mismo, una solicitud de renovación válida, a condición de que dicho pago llegue a la Oficina dentro de plazo y contenga el nombre de quien realiza el pago, el número de registro del dibujo o modelo comunitario y la mención «renovación». En tal caso, no es necesario cumplir otras formalidades (véanse las *Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos), Parte A, Normas generales, Sección 3, Pago de tasas, costas y recargos*).

## 5.3 Lengua del procedimiento

Artículo 80, letra b), del REDC

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 al artículo 68, 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.

## 5.4 Tasas

Artículo 13, apartado 3, del RCD Artículo 22, apartado 2, letras a) y b), del REDC Artículo 7, apartado 1, del RTDC Anexo al RTDC, puntos 11 y 12
--

Las tasas que se deberán abonar por la renovación de un dibujo o modelo comunitario son las siguientes:

- una tasa de renovación que, en caso de varios dibujos o modelos incluidos en un registro múltiple, será proporcional al número de dibujos o modelos a que afecte la renovación;
- cualquier recargo aplicable por demora en el abono de la tasa de renovación o en la presentación de la solicitud de renovación.

El importe de la tasa de renovación, por dibujo o modelo, tanto si está incluido en un registro múltiple como si no, se especifica a continuación:

- por el primer plazo de renovación: 90 EUR
- por el segundo plazo de renovación: 120 EUR
- por el tercer plazo de renovación: 150 EUR
- por el cuarto plazo de renovación: 180 EUR

La tasa deberá abonarse en un plazo de seis meses, que finalizará el último día del mes en que expire el plazo de la protección (véase el apartado 5.5, *infra*).

La tasa podrá abonarse en un plazo adicional de seis meses posteriores al último día del mes en que venza el plazo de protección, a condición de que se abone un recargo adicional del 25 % sobre el importe total de la tasa de renovación (véase apartado 5.5.2 *infra*).

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.

Las tasas abonadas antes del inicio del primer plazo de seis meses no se tendrán en cuenta y se reembolsarán.

## 5.5 Plazos

Artículo 13, del RCD Artículos 22, apartado 2; y 58, apartado 1, del REDC
--

### 5.5.1. Periodo de seis meses antes de la expiración para la renovación (período básico)

Tanto la solicitud de renovación como la tasa de renovación deben presentarse en un plazo de seis meses, que finalizará el último día del mes en que expire el plazo de protección (en lo sucesivo, denominado «plazo ordinario»).

Si el plazo venciese un día en que la Oficina no esté abierta para la recepción de documentos o en que el correo ordinario no se distribuya en Alicante, se prorrogará hasta el primer día siguiente en que la Oficina esté abierta para la recepción de dicha entrega y se distribuya el correo ordinario. En el artículo 58, apartados 2 y 4, del REDC se contemplan otras excepciones.

Por ejemplo, si un dibujo o modelo comunitario tiene una fecha de presentación del 01/04/2013, el último día del mes en que venza el plazo de protección será el 30/04/2018. Por lo tanto, la solicitud y la tasa de renovación deberán presentarse y abonarse entre el 01/11/2017 y el 30/04/2018 o, en caso de que estas fechas caigan en sábado, domingo o cualquier día en que la Oficina esté cerrada o no reciba correo ordinario, el siguiente día hábil en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario.

### 5.5.2 Período de gracia de seis meses después de la expiración (período de gracia)

Si no se cumple con el plazo límite especificado, la solicitud de renovación podrá presentarse fuera de plazo y la tasa de renovación podrá abonarse en un plazo adicional (en lo sucesivo, denominado «período de gracia») de seis meses, que empezará a contar a partir del último día del mes en que venza el plazo ordinario, a condición de que se abone un recargo adicional del 25 % sobre el importe total de la tasa de renovación dentro del período de gracia (véase artículo 13.3 del RCD). Por lo tanto, la renovación se realizará con éxito únicamente si el pago de todas las tasas (tasas de renovación y recargo aplicado en caso de demora en el pago) llega a la Oficina dentro del período de gracia.

En el ejemplo anterior, el período de gracia durante el cual se puede presentar la solicitud de renovación junto con el abono de la tasa de renovación más el recargo se cuenta desde el día siguiente al 30/04/2018, es decir, desde el 01/05/2018, y finaliza el 31/10/2018 o, en caso de que el 31/10/2018 caiga en sábado, domingo o cualquier otro día en que la Oficina esté cerrada o no reciba correo postal, el siguiente día hábil en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo postal. Esto será de aplicación incluso si, en el ejemplo anterior, el 30/04/2018 fuese sábado o domingo; la norma sobre el cumplimiento de un plazo límite con respecto a la Oficina y la ampliación hasta el siguiente día hábil solo será de aplicación una vez y hasta el final del primer plazo, y no hasta el primer día del siguiente plazo.

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.

## 5.6 Formas de pago

Artículo 5, del RTDC
----------------------

Las formas de pago aceptadas son transferencia bancaria, tarjeta de crédito (solo en caso de que la solicitud se realice por vía electrónica mediante el módulo de renovación electrónica) y el abono en cuentas corrientes de la Oficina. No se aceptan pagos mediante cheque. Las tasas y costes deben abonarse en euros.

Si el titular de un dibujo o modelo comunitario tiene una cuenta corriente en la Oficina, la tasa se adeudará automáticamente de su cuenta tras la presentación de la solicitud de renovación. Salvo que se especifiquen instrucciones distintas, la tasa de renovación se adeudará en el último día del plazo límite de seis meses que establece el artículo 13, apartado 3, del RCD, es decir, el último día del mes en que venza el plazo de protección.

En caso de demora de la presentación de solicitud de renovación (véase el apartado 5.5.2 *supra*), el adeudo se realizará, salvo que se especifiquen instrucciones distintas, con efecto a partir del día de presentación de la solicitud, y se aplicará una sobretasa.

En caso de presentar la solicitud mediante un representante profesional según lo que dispone el artículo 78, del RCD, en representación del titular del dibujo o modelo comunitario, y si este tiene una cuenta corriente en la Oficina, la tasa de renovación se adeudará en la cuenta corriente del representante.

El abono también podrá ser efectuado por las personas especificadas en el apartado 5.1 *supra*.

El pago mediante adeudo en una cuenta corriente cuya titularidad corresponda a terceros requiere la autorización expresa del titular de la cuenta corriente para llevar a cabo el adeudo de la tasa en cuestión en dicha cuenta. En estos casos, la Oficina comprobará que se ha obtenido dicha autorización. De lo contrario, se enviará una carta al solicitante de la renovación para solicitar la presentación de la autorización para proceder al adeudo en la cuenta del tercero. En estos casos, se considerará que el abono se ha efectuado en la fecha en que la Oficina recibe la autorización.

En caso de que las tasas (tasas de renovación y, en su caso, el recargo por demora en el pago) hayan sido abonadas pero el dibujo o modelo comunitario registrado no haya sido renovado (es decir, en aquellos casos en que la tasa se haya abonado con posterioridad al vencimiento del período de gracia, el importe abonado sea inferior a la tasa normal más el recargo por demora en el pago o en la presentación de la solicitud de renovación o no se hayan subsanado otras irregularidades determinadas; véase el apartado 6.2.2 *infra*), se reembolsarán las tasas en cuestión).

## **6. Procedimiento ante la Oficina**

### **6.1 Competencia**

Artículo 104, del RCD

El Departamento de Apoyo a las Operaciones es responsable de tramitar las solicitudes de renovación e introducirlas en el Registro.

### **6.2 Examen de los requisitos formales**

El examen de la solicitud de renovación se limita a las siguientes formalidades.

#### **6.2.1 Cumplimiento de plazos**

(a) Previo a la expiración del plazo ordinario

Artículo 13, del RCD

Artículo 22, apartado 3, del REDC

Artículo 5; artículo 6, apartado 1, del RTDC

Si la solicitud de renovación ha sido presentada y la tasa de renovación abonada en el plazo ordinario, la Oficina registrará la renovación, siempre y cuando se cumplan el resto de las condiciones establecidas en el RCD y el REDC.

Si no se ha presentado la solicitud antes del vencimiento del plazo ordinario, pero la Oficina ha recibido el abono de la tasa de renovación con las indicaciones mínimas (nombre de la persona que solicita la renovación y número de registro del dibujo o modelo comunitario renovado), dicho abono constituirá una solicitud válida y no será necesario cumplir otras formalidades.

Sin embargo, si no se ha presentado la solicitud, pero se ha abonado la tasa de renovación sin las indicaciones mínimas (nombre de la persona que solicita la renovación y número de registro del dibujo o modelo comunitario renovado), la Oficina pedirá al titular del modelo o dibujo que presente la solicitud de renovación y abone, en su caso, el recargo por demora en la solicitud de renovación. Se le enviará una carta a la mayor brevedad tras la recepción de la tasa, de forma que la solicitud pueda quedar presentada antes de que el recargo por demora sea de aplicación.

Si se ha presentado la solicitud dentro del plazo ordinario pero no se ha realizado el abono de la tasa de renovación o no se ha abonado en su totalidad, la Oficina pedirá al solicitante de la renovación que abone la tasa de renovación o la cantidad restante junto con el recargo por demora en el pago.

Si una persona autorizada por el titular del dibujo o modelo comunitario presenta la solicitud de renovación, el titular del dibujo o modelo comunitario recibirá copia de la notificación.

(b) Previo a la expiración del periodo de gracia

Artículo 13, apartado 3, del RCD  
Artículo 22, apartado 4, del REDC

Si se ha presentado la solicitud dentro del período de gracia, pero no se ha realizado el abono de la tasa de renovación o no se ha abonado en su totalidad, la Oficina pedirá al solicitante de la renovación que abone la tasa de renovación o la cantidad restante junto con el recargo por demora en el pago.

La renovación se efectuará únicamente si se pagan todas las tasas (tasas de renovación y recargo aplicado en caso de demora en el pago) o se piensan pagar antes de que expire el período de gracia (véase el apartado 5.5 y 5.6 *supra*).

(c) En caso de que el titular o su representante sea titular de una cuenta corriente

La Oficina no adeudará una cuenta corriente salvo que haya una solicitud expresa de renovación. El adeudo se realizará en la cuenta de la persona que lleva a cabo la acción (el titular del dibujo o modelo comunitario, su representante o un tercero).

Si la solicitud se presenta en el plazo ordinario, la Oficina realizará el adeudo de las tasas de renovación sin recargo alguno.

Si la solicitud se presenta en el plazo adicional, la Oficina realizará el adeudo de las tasas de renovación junto con un recargo del 25 % (véase el apartado 5.4 *supra*).

## 6.2.2 Cumplimiento de los requisitos formales

Artículo 22 y artículo 40, del REDC

Si la solicitud de renovación no cumple los requisitos formales (véase apartado 5.5. Tasas y otros requisitos formales para la solicitud de renovación *supra*) pero dichas irregularidades son subsanables, la Oficina pedirá al solicitante de la renovación que las subsane en un plazo máximo de dos meses. Este plazo máximo es de aplicación incluso cuando haya vencido el plazo adicional.

Si una persona autorizada por el titular del dibujo o modelo comunitario presenta la solicitud de renovación, el titular del dibujo o modelo comunitario recibirá copia de la notificación.

En el caso de que dos personas distintas presenten una solicitud de renovación y afirmen contar con la autorización del titular del dibujo o modelo comunitario, la Oficina contactará directamente con el titular para solicitar una aclaración sobre cuál es la persona autorizada.

Si las irregularidades no se subsanan antes de la expiración de los plazos especificados, la Oficina procederá de la siguiente forma:

- Si la irregularidad consiste en que no se ha indicado qué dibujos y modelos de un registro múltiple se desean renovar, y las tasas abonadas son insuficientes

para cubrir todos los dibujos y modelos de la renovación solicitada, la Oficina determinará qué dibujos o modelos pretende cubrir la cantidad abonada. En ausencia de otro criterio para determinar cuáles desean incluirse, la Oficina procederá por orden consecutivo de los números asignados a los dibujos y modelos. La Oficina comprobará que el registro ha caducado para todos aquellos dibujos y modelos cuya tasa de renovación no ha sido abonada parcial o totalmente.

- En caso de existir otros tipos de irregularidades, la Oficina comprobará que el registro haya vencido y enviará una notificación de pérdida de derechos al titular, su representante o, si procede, al solicitante de la renovación y a cualquier persona que conste en el Registro como titular de derechos sobre el dibujo o modelo comunitario.

El titular dispondrá de un plazo de dos meses para solicitar una resolución sobre esta cuestión, según lo dispuesto en el artículo 40, apartado 2, del REDC.

Si las tasas de renovación han sido abonadas en su totalidad pero el registro no se ha renovado, dichas tasas se reembolsarán.

### **6.3 Cuestiones no sometidas a examen**

Para proceder a la renovación, no se examinarán la registrabilidad del dibujo o modelo ni la correcta clasificación de sus productos. Tampoco se reclasificarán los dibujos y modelos ya registrados de conformidad con una edición de la Clasificación de Locarno que ya no esté en vigor en el momento de la renovación. Tal reclasificación no se producirá ni siquiera a instancias del titular.

### **6.4 Modificación**

Artículo 12, apartado 2, del REDC

En principio, puesto que no puede modificarse la representación de un dibujo o modelo comunitario tras la presentación de la solicitud, no se aceptará la presentación de nuevas perspectivas ni la eliminación de ciertas perspectivas durante la renovación.

Los demás cambios que no supongan una modificación de la representación del dibujo o modelo comunitario en sí (cambios de nombre, dirección, etc.), y que el titular desee hacer constar en el Registro en el momento de la renovación, deben ser comunicados a la Oficina de acuerdo con los procedimientos aplicables (véanse las Directrices relativas a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados, Sección 10). Dichos cambios se incluirán en los datos registrados en la renovación solo si se introducen en el Registro antes de la fecha de expiración del registro del dibujo o modelo comunitario.

### **6.5 Restitución de derechos**

Artículo 67, del RCD  
Artículo 15 del anexo al RTDC

Una parte de un procedimiento entablado ante la Oficina puede recuperar sus derechos (*restitutio in integrum*) si no ha sido posible cumplir con el plazo respecto a la

Oficina, pese a haber obrado con toda la diligencia exigida por las circunstancias, siempre que el incumplimiento del plazo tenga como consecuencia directa, en virtud de lo previsto en los Reglamentos, la pérdida de un derecho o de un medio de recurso.

La restitución de derechos solo podrá obtenerse previa solicitud ante la Oficina y se aplicará la tasa correspondiente (200 EUR).

La solicitud debe efectuarse en un plazo de dos meses a partir del cese del impedimento y nunca más de un año tras la expiración del plazo límite no cumplido. El acto omitido debe completarse en ese mismo período.

En caso de no presentar la solicitud de renovación o de no abonar la tasa de renovación, el plazo límite de un año comienza el día en que vence el plazo de protección (plazo básico), y no en la fecha de expiración del siguiente plazo de seis meses (plazo adicional).

## **7. Inscripción en el registro**

Artículo 13, apartado 4, del RCD  
Artículo 40; artículo 22, apartado 6; artículo 69, apartado 3, letra m); artículo 69, apartado 5; artículo 71, del REDC

Si la solicitud de renovación cumple con todos los requisitos, la renovación se inscribirá en el Registro.

La Oficina notificará al titular del dibujo o modelo comunitario o a su representante acerca de la renovación del dibujo o modelo, su inscripción en el Registro y la fecha a partir de la cual será efectiva la renovación.

En caso de determinar que el registro ha expirado, la Oficina informará al titular o representante del dibujo o modelo comunitario, así como a cualquier otra persona que conste en el registro como titular de derechos sobre el dibujo o modelo comunitario, sobre la expiración y su cancelación en el Registro.

El titular tendrá un plazo de dos meses para solicitar una resolución sobre este asunto, según lo dispuesto en el artículo 40, apartado 2, del REDC.

## **8. Fecha en que surte efectos la renovación o expiración**

Artículo 13, apartado 4, del RCD  
Artículo 22, apartado 6; y artículo 56, del REDC

La renovación entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de expiración de la inscripción vigente.

Si el dibujo o modelo comunitario ha expirado y ha sido cancelado en el Registro, la cancelación entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de expiración de la inscripción vigente.



## 9. Renovación de registros internacionales de dibujos y modelos que designan a la Unión Europea

Artículo 17 del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (el «Acta de Ginebra»).

Artículo 12, del RCD

Los registros internacionales que designan a la Unión Europea están protegidos durante un período de tiempo inicial de cinco años desde la fecha del registro internacional, y pueden renovarse por períodos adicionales de cinco años hasta un total de 25 años desde la fecha del registro.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 11, letra a), del anexo al RTDC, las tasas de renovación individuales de un registro internacional que designa a la Unión Europea son, por dibujo o modelo, las siguientes:

- por el primer plazo de renovación: 31 EUR
- por el segundo plazo de renovación: 31 EUR
- por el tercer plazo de renovación: 31 EUR
- por el cuarto plazo de renovación: 31 EUR.

Las renovaciones internacionales deben tramitarse directamente en la Oficina Internacional de la OMPI con arreglo a las disposiciones contenidas en el artículo 17 del Acta de Ginebra (artículo 22 *bis*, del REDC). La Oficina no tramitará solicitudes de renovación ni abonos de tasas relativos a registros internacionales.

La Oficina Internacional gestiona en su totalidad el procedimiento de renovación de marcas internacionales: envía la notificación de renovación, recibe las tasas de renovación e inscribe la renovación en el Registro Internacional. En el caso de renovaciones de registros internacionales que designan a la Unión Europea, la Oficina Internacional también cursa su correspondiente notificación a la Oficina.