



REGLAMENTO (UE) 2015/2424, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos).

(DOUE L 341, de 24 de diciembre de 2015)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 118, párrafo primero,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, codificado en 2009 como Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, creó un sistema de protección de marcas específico de la Unión Europea que prevé la protección de las marcas a escala de la Unión, de forma paralela a la protección que se ofrece a nivel de los Estados miembros en virtud de los sistemas nacionales de marcas armonizados por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, codificada como Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(2) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa exige una actualización de la terminología del Reglamento (CE) nº 207/2009. Así, han de sustituirse los términos «marca comunitaria» por «marca de la Unión Europea» (en lo sucesivo, «marca de la Unión»). Para expresar mejor la realidad de la labor que realiza la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), su denominación debe sustituirse por la de «Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea» (en lo sucesivo, la «Oficina»).

(3) Consecutivamente a su Comunicación de 16 de julio de 2008, titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa», la Comisión llevó a cabo una evaluación completa del funcionamiento global del sistema de marcas en el conjunto de Europa, en la que examinaba el sistema de la Unión y los sistemas nacionales, y la interrelación entre ambos.

(4) En sus Conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) nº 207/2009 y la Directiva 2008/95/CE.

(5) La experiencia adquirida desde la creación del sistema de la marca comunitaria ha demostrado que las empresas de la Unión y de terceros países han aceptado el sistema, que ha pasado a constituir un complemento provechoso y viable y una alternativa a la protección de las marcas a nivel de los Estados miembros.

(6) No obstante, las marcas nacionales siguen siendo necesarias para aquellas empresas que no deseen la protección de sus marcas a escala de la Unión, o que no puedan obtener protección en toda la Unión, mientras que no encuentran obstáculos para obtenerla a



www.civil-mercantil.com

nivel nacional. Debe dejarse a la discreción de cada persona que busque la protección de una marca la decisión de obtenerla únicamente mediante una marca nacional en uno o varios Estados miembros, o únicamente mediante una marca de la Unión, o mediante ambas a la vez.

(7) Si bien la evaluación del funcionamiento global del sistema de la marca comunitaria confirmó que muchos aspectos de dicho sistema, entre ellos los principios fundamentales en los que se asienta, han resistido al paso del tiempo y continúan respondiendo a las necesidades y expectativas de las empresas, en su Comunicación de 24 de mayo de 2011 titulada «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», la Comisión llegaba a la conclusión de que es necesario modernizar el sistema de marcas en la Unión, mejorando, en conjunto, su eficacia, eficiencia y coherencia y adaptándolo a la era de internet.

(8) Paralelamente a la mejora y modificación del sistema de la marca de la Unión, resulta oportuna una mayor armonización de las disposiciones legales y las prácticas nacionales en materia de marcas y su armonización y puesta en conformidad con el sistema de la marca de la Unión en la medida necesaria para crear, hasta donde resulte posible, condiciones de igualdad en lo que respecta al registro y la protección de las marcas en toda la Unión.

(9) A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca de la Unión. Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

(10) Actualmente el Reglamento (CE) nº 207/2009 no ofrece el mismo grado de protección a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que otros instrumentos del Derecho de la Unión. Resulta, por tanto, necesario aclarar los motivos de denegación absolutos en lo que respecta a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas y garantizar que dichos motivos de denegación sean totalmente coherentes con la legislación de la Unión y el Derecho nacional aplicables que establecen la protección de esos derechos de propiedad intelectual. Por razones de coherencia con otras disposiciones legislativas de la Unión, procede ampliar el alcance de dichos motivos de denegación absolutos, de manera que incluyan asimismo las denominaciones tradicionales protegidas de los vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.

(11) A fin de mantener la firme protección de los derechos que comportan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas a nivel de la Unión y nacional, procede aclarar que esos derechos permiten a cualquier persona autorizada en virtud del Derecho aplicable oponerse a la solicitud de registro posterior de una marca de la Unión, con independencia de que tales derechos constituyan o no, asimismo, motivos de denegación que el examinador deba tomar en consideración de oficio.

(12) Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la eficacia de los derechos conferidos por una marca de la Unión debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la



www.civil-mercantil.com

Unión. Ello se ajusta al artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994.

(13) La utilización por una empresa de un signo idéntico o similar a un nombre comercial, de modo que se establezca un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los productos o servicios de dicha empresa, puede generar confusión en cuanto al origen comercial de esos productos o servicios. Por consiguiente, debe entenderse que también existe violación de marca de la Unión cuando el signo se utilice como nombre comercial o designación similar siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios.

(14) Al objeto de velar por la seguridad jurídica y la plena coherencia con la legislación específica de la Unión, resulta oportuno establecer que el titular de una marca de la Unión pueda prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en publicidad comparativa, cuando tal publicidad sea contraria a lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(15) Con el fin de reforzar la protección que confiere una marca y combatir con mayor eficacia la falsificación de una manera conforme con las obligaciones internacionales de la Unión en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular el artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) relativo a la libertad de tránsito y, por lo que respecta a los medicamentos genéricos, la «Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública» adoptada por la Conferencia Ministerial de la OMC de Doha el 14 de noviembre de 2001, el titular de una marca de la Unión debe poder impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en la Unión sin que sean despachadas a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de mercancías que provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca idéntica o esencialmente idéntica a la marca de la Unión registrada con respecto a esas mercancías.

(16) A tal efecto, debe permitirse a los titulares de marcas de la Unión impedir la entrada de mercancías infractoras y su inclusión en cualquier régimen aduanero, incluidos el tránsito, el transbordo, el depósito, las zonas francas, el almacenamiento temporal, el perfeccionamiento activo o la admisión temporal, incluso cuando tales mercancías no estén destinadas a comercializarse en la Unión. Al realizar los controles aduaneros, las autoridades aduaneras deben hacer uso, también a petición de los titulares de derechos, de las facultades y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. En particular, las autoridades aduaneras deben llevar a cabo los controles pertinentes sobre la base de criterios de análisis de riesgo.

(17) A fin de conciliar la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos conferidos por una marca con la necesidad de evitar que se obstaculice el libre flujo de intercambios comerciales de mercancías legítimas, el derecho del titular de una marca de la Unión debe extinguirse en caso de que, durante el procedimiento ulterior incoado ante el tribunal de marcas de la Unión que sea competente para dictar una resolución sobre el fondo, de si se ha violado o no la marca de la Unión, el declarante o el titular de las mercancías puede probar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final.

(18) El artículo 28 del Reglamento (UE) nº 608/2013 dispone que el titular de un derecho es responsable por daños y perjuicios ante el titular de las mercancías cuando, entre



www.civil-mercantil.com

otros particulares, se compruebe, con posterioridad, que las mercancías en cuestión no vulneran un derecho de propiedad intelectual.

(19) Deben adoptarse medidas adecuadas con objeto de garantizar el tránsito fluido de los medicamentos genéricos.

Con respecto a la denominación común internacional (DCI) como denominación mundialmente reconocida para las sustancias activas en los preparados farmacéuticos, es fundamental tener debidamente en cuenta las limitaciones existentes que afectan a los derechos conferidos por la marca de la Unión. En consecuencia, el titular de una marca de la Unión no debe tener el derecho de impedir a un tercero que introduzca mercancías en la Unión si no son despachadas a libre práctica por razón de similitudes entre la DCI del ingrediente activo del medicamento y la marca.

(20) Al objeto de combatir más eficazmente la falsificación, los titulares de marcas de la Unión deben poder prohibir la colocación en las mercancías de una marca infractora, así como los actos preparatorios previos a dicha colocación.

(21) Los derechos exclusivos conferidos por una marca de la Unión no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas de la Unión en caso de conflictos en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca de la Unión al objeto de designar los productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca de la Unión o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión.

(22) A fin de garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos, y sin perjuicio del principio conforme al cual la marca posterior no puede hacerse valer frente a la marca anterior, resulta oportuno y necesario disponer que los titulares de marcas de la Unión no puedan oponerse al uso de una marca posterior cuando esta última se haya adquirido en un momento en el que la marca anterior no podía hacerse valer frente a la marca posterior.

(23) Por razones de equidad y de seguridad jurídica, el uso de una marca de la Unión en una forma que difiera en algún elemento que no altere el carácter distintivo de esta tal como haya sido registrada debe ser suficiente para preservar los derechos conferidos, con independencia de que la marca esté o no registrada asimismo en la forma en que se use.

(24) Habida cuenta de la gradual disminución y del insignificante número de solicitudes de marcas de la Unión presentadas a las oficinas centrales de la propiedad industrial de los



www.civil-mercantil.com

Estados miembros y a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux ha de ser posible presentar las solicitudes de marca de la Unión únicamente a la Oficina.

(25) La protección de la marca de la Unión se otorga en relación con productos o servicios específicos cuya naturaleza y número determinan el grado de protección ofrecida al titular de la marca. Resulta, por tanto, esencial establecer normas que regulen la designación y la clasificación de los productos y servicios en el Reglamento (CE) nº 207/2009, así como garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, exigiendo que el solicitante identifique los productos y servicios para los que se solicita la protección de una marca con la suficiente claridad y precisión, de modo que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan, sobre la base de la mera solicitud, determinar el alcance de la protección que se solicita. El uso de términos genéricos debe entenderse que incluye solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal del término. Los titulares de marcas de la Unión que, en razón de la práctica anterior de la Oficina, están registradas para la totalidad del título de una clase de la clasificación de Niza deben tener la posibilidad de adaptar sus listas de productos y servicios, de modo que el contenido del Registro satisfaga los requisitos de claridad y precisión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(26) Es conveniente racionalizar el actual régimen de búsqueda de marcas de la Unión y de marcas nacionales evitando retrasos innecesarios a la hora de registrar una marca de la Unión, así como flexibilizar en mayor grado dicho régimen por lo que respecta a las necesidades y preferencias de los usuarios, haciendo también opcional la búsqueda de marcas de la Unión. Las búsquedas opcionales de marcas de la Unión y de marcas nacionales deben complementarse facilitando motores de búsqueda universales, rápidos y potentes, que el público pueda utilizar gratuitamente en el marco de la cooperación entre la Oficina y las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux.

(27) Para complementar las disposiciones vigentes en materia de marcas comunitarias colectivas y subsanar el actual desequilibrio entre los sistemas nacionales y el sistema de la marca de la Unión, es necesario añadir una serie de disposiciones específicas destinadas a proteger las marcas de certificación de la Unión Europea (en lo sucesivo, «marcas de certificación de la Unión»), que permitan a las entidades o los organismos de certificación autorizar a los participantes en el sistema de certificación a utilizar la marca como signo en relación con los productos o servicios que cumplen los requisitos de certificación.

(28) La experiencia adquirida con la aplicación del actual sistema de la marca de la Unión ha puesto de manifiesto el potencial de mejora de algunos aspectos procedimentales. Deben adoptarse, pues, determinadas medidas dirigidas a simplificar y acelerar los procedimientos, cuando resulte oportuno, y a reforzar, cuando se requiera, la seguridad y la previsibilidad jurídicas.

(29) Por razones de seguridad jurídica y para ofrecer una mayor transparencia, conviene definir con claridad todas las funciones de la Oficina, incluidas aquellas que no guardan relación con la gestión del sistema de marcas de la Unión.

(30) Con objeto de promover la convergencia de las prácticas y desarrollar herramientas comunes, es necesario establecer un marco apropiado para la cooperación entre la Oficina y las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la



www.civil-mercantil.com

Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que defina ámbitos clave de cooperación y permita a la Oficina coordinar proyectos comunes pertinentes de interés para la Unión y los Estados miembros y financiar dichos proyectos hasta un importe máximo. Esas actividades de cooperación deben redundar en beneficio de las empresas que recurran a los sistemas de marcas en Europa. Los proyectos, y en particular las bases de datos con fines de búsqueda y consulta, deben proporcionar a los usuarios del régimen de la Unión establecido en el presente Reglamento una serie de herramientas adicionales, integradas y eficientes que sean gratuitas para cumplir los requisitos específicos que se derivan del carácter unitario de la marca de la Unión.

(31) En la medida adecuada, procede adaptar determinados principios relativos a la gobernanza de la Oficina al enfoque común sobre los organismos descentralizados de la UE, adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en julio de 2012.

(32) En aras de una mayor seguridad jurídica y transparencia, es necesario actualizar algunas disposiciones relativas a la organización y el funcionamiento de la Oficina.

(33) Es deseable facilitar que los litigios se resuelvan de manera amistosa, rápida y eficiente, confiando a la Oficina el establecimiento de un centro de mediación cuyos servicios pueda utilizar cualquier persona con el fin de conseguir la resolución amistosa por mutuo acuerdo de litigios relacionados con marcas de la Unión y dibujos y modelos comunitarios.

(34) La creación del sistema de la marca de la Unión ha tenido como consecuencia un incremento de las cargas financieras que soportan las oficinas centrales de la propiedad industrial y otras autoridades de los Estados miembros. Los costes adicionales se relacionan con el tratamiento de un mayor número de procedimientos de oposición y nulidad en los que están involucradas marcas de la Unión o iniciados por titulares de dichas marcas, con las actividades de concienciación en relación con el sistema de la marca de la Unión, y con actividades que tienen por objetivo garantizar el respeto de los derechos que confieren las marcas de la Unión. Es por lo tanto apropiado velar por que la Oficina compense parte de los costes sufragados por los Estados miembros debido a la función que desempeñan a la hora de garantizar el buen funcionamiento del sistema de la marca de la Unión. El pago de esa compensación debe estar sujeto a la presentación por los Estados miembros de los datos estadísticos oportunos. Dicha compensación debe darse en tal medida que no provoque un déficit presupuestario para la Oficina.

(35) En aras de una saneada gestión financiera, conviene evitar la acumulación por la Oficina de excedentes presupuestarios importantes. Ello debe entenderse sin perjuicio de que la Oficina mantenga una reserva financiera con la que poder cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y el desempeño de sus funciones. Únicamente debe recurrirse a esa reserva para garantizar la continuidad de las funciones de la Oficina especificadas en el presente Reglamento.

(36) Dada la importancia esencial que tienen para el funcionamiento del sistema de la marca de la Unión los importes de las tasas que se han de abonar a la Oficina y su relación complementaria con los sistemas de marcas nacionales, es necesario establecer directamente dichos importes en forma de anexo en el Reglamento (CE) nº 207/2009. Los importes de las tasas deben fijarse a un nivel que garantice: en primer lugar, que los ingresos que suministran sean suficientes para que el presupuesto de la Oficina esté equilibrado; en segundo lugar, que el sistema de la marca de la Unión y los sistemas de marcas nacionales coexistan y se

complementen, teniendo en cuenta asimismo el tamaño del mercado cubierto por la marca de la Unión y las necesidades de las pequeñas y medianas empresas; y en tercer lugar, que los derechos de los titulares de marcas de la Unión se apliquen de manera eficiente.

(37) El Reglamento (CE) nº 207/2009 faculta a la Comisión para adoptar medidas de ejecución de dicho Reglamento.

Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las competencias atribuidas a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009 deben adaptarse a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Como consecuencia de ello, es también necesario incorporar al texto del Reglamento (CE) nº 207/2009 determinadas normas actualmente contenidas en los Reglamentos (CE) nº 2868/95, (CE) nº 2869/95 y (CE) nº 216/96 de la Comisión. El Reglamento (CE) nº 2868/95 debe por lo tanto ser modificado en consecuencia, y el Reglamento (CE) nº 2869/95 debe ser derogado.

(38) En la medida en que las competencias atribuidas a la Comisión con arreglo al Reglamento (CE) nº 207/2009 deben adaptarse al artículo 290 del TFUE, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(39) A fin de garantizar que la Oficina examine y registre las solicitudes de marca de la Unión de manera efectiva, eficiente y rápida utilizando procedimientos que sean transparentes, exhaustivos, justos y equitativos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE que precisen los pormenores relativos a los procedimientos para formular y examinar una oposición y a aquellos procedimientos que rigen la modificación de una solicitud.

(40) A fin de garantizar que una marca de la Unión pueda ser objeto de una declaración de caducidad o nulidad de manera efectiva y eficiente mediante procedimientos transparentes, exhaustivos, justos y equitativos, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE que especifiquen los procedimientos de caducidad y nulidad.

(41) A fin de permitir una revisión eficiente, eficaz y completa de las resoluciones de la Oficina por parte de las salas de recurso mediante un procedimiento transparente, riguroso, justo y equitativo que atienda a los principios establecidos en el Reglamento (CE) nº 207/2009, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE que especifiquen el contenido formal de la notificación de recurso, el procedimiento para la presentación y examen de un recurso, el contenido formal y la forma de las resoluciones de la sala de recurso y el reembolso de las tasas de recurso.

(42) A fin de garantizar un funcionamiento fluido, efectivo y eficiente del sistema de la marca de la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE que especifiquen los requisitos referentes a los pormenores de los procedimientos orales y las disposiciones detalladas para practicar las diligencias de instrucción, las disposiciones detalladas en materia de notificación, los medios de comunicación y los formularios que han de utilizar las partes en los procedimientos, las normas que rijan el cálculo y duración de los plazos, los procedimientos de revocación de una

resolución o de cancelación de una inscripción en el registro, las disposiciones detalladas para reanudar los procedimientos y los pormenores en materia de representación ante la Oficina.

(43) A fin de garantizar una organización eficaz y eficiente de las salas de recurso, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE que precisen los pormenores sobre la organización de las salas de recurso.

(44) A fin de garantizar el registro efectivo y eficiente de las marcas internacionales de manera totalmente acorde con las normas del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE que precisen los pormenores sobre los procedimientos referentes a la formulación y el examen de una oposición, incluidas las necesarias comunicaciones que han de hacerse a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como los pormenores del procedimiento referente a los registros internacionales que se fundamentan en una solicitud de base o un registro de base relativo a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía.

(45) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución respecto de la precisión de los datos relativos a las solicitudes, peticiones, certificados, reclamaciones, normas, notificaciones y cualquier otro documento sujeto a los correspondientes requisitos de procedimiento establecidos por el presente Reglamento, así como respecto de los tipos máximos de los gastos imprescindibles para los procedimientos en que se haya efectivamente incurrido, los pormenores relativos a las publicaciones en el Boletín de Marcas de la Unión Europea y en el Diario Oficial de la Oficina, las disposiciones detalladas para el intercambio de información entre la Oficina y las autoridades nacionales, las disposiciones detalladas relativas a las traducciones de los documentos justificativos en los procedimientos escritos, los tipos exactos de resoluciones que han de ser adoptadas por un único miembro de las divisiones de oposición o anulación, los pormenores sobre la obligación de notificación conforme al Protocolo de Madrid y los requisitos detallados referentes a la solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(46) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(47) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitió su dictamen el 11 de julio de 2013.

(48) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 207/2009 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1.



www.civil-mercantil.com

El Reglamento (CE) nº 207/2009 se modifica como sigue:

1) En el título, se sustituye «marca comunitaria» por «marca de la Unión Europea».

2) Los términos «marca comunitaria» se sustituyen por «“marca de la Unión Europea” (“marca de la Unión”)» en el artículo 1, apartado 1, y en el resto del Reglamento se sustituyen por «marca de la Unión», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

3) Los términos «tribunal de marcas comunitarias» se sustituyen por «tribunal de marcas de la Unión Europea» («tribunal de marcas de la Unión»), introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

4) Los términos «marcas comunitarias colectivas» se sustituyen por «“marcas colectivas de la Unión Europea” (“marcas colectivas de la Unión”)», en el artículo 66, apartado 1, y en el resto del Reglamento se sustituyen por «marcas colectivas de la Unión», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

5) A lo largo de todo el Reglamento, salvo en los casos contemplados en los puntos 2, 3 y 4, los términos «Comunidad», «Comunidad Europea» y «Comunidades Europeas» se sustituyen por «Unión», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

6) A lo largo de todo el Reglamento, el término «presidente de la Oficina» y todas las referencias a dicho presidente se sustituyen por «director ejecutivo de la Oficina/director ejecutivo», según proceda, introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

7) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2. *Oficina.*

1. Se crea una Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la “Oficina”).

2. Todas las referencias en el Derecho de la Unión a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) se entenderán hechas a la Oficina.».

8) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4. *Signos que pueden constituir una marca de la Unión.*

Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.».

9) En el artículo 7, el apartado 1 se modifica como sigue:

a) la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) signos constituidos exclusivamente por:

- i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,
- ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,
- iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;»;

b) las letras j) y k) se sustituyen por el texto siguiente:

«j) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

k) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;»;

c) se añaden las letras siguientes:

«l) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;

m) las marcas que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, o que reproduzcan dicha denominación en sus elementos esenciales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.».

10) El artículo 8 se modifica como sigue:

a) se inserta el apartado siguiente:

«4 bis. Mediando oposición de cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o una indicación geográfica, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas:

i) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o el Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre posteriormente,

ii) la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior.»;

b) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:



«5. Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.».

11) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9. *Derechos conferidos por la marca de la Unión.*

1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. Sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará asimismo facultado para impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan



www.civil-mercantil.com

productos en la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca de la Unión registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

El derecho del titular de una marca de la Unión en virtud del párrafo primero se extinguirá en caso de que, durante el procedimiento para determinar si se ha violado la marca de la Unión, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, el declarante o el titular de los productos pueda demostrar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en cuestión en el país de destino final.»

12) Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 9 bis. *Derecho a prohibir los actos preparatorios en relación con el uso de embalaje u otros soportes.*

Cuando exista riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de una marca de la Unión en virtud del artículo 9, apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos cuando se realicen en el tráfico económico:

a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca de la Unión en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca;

b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.

Artículo 9 ter. *Fecha a partir de la cual se pueden oponer derechos frente a terceros.*

1. Los derechos conferidos por la marca de la Unión solo se podrán oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca.

2. Podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca de la Unión en el caso de que, tras la publicación del registro de la marca, dichos actos quedasen prohibidos en virtud de dicha publicación.

3. El tribunal que conozca de un asunto no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.».

13) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12. *Limitación de los efectos de una marca de la Unión.*

1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:



www.civil-mercantil.com

- a) de su nombre o su dirección, cuando el tercero sea una persona física;
- b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio;
- c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

14) En el artículo 13, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.»

15) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 13 bis. *Derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca.*

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54, apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del presente Reglamento.

2. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada nacional posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, o al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. Cuando el titular de una marca de la Unión no esté facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de dicha marca de la Unión anterior en las acciones por violación que ejerza.»

16) En el artículo 15, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«A efectos del párrafo primero, también tendrán la consideración de uso:

- a) el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada a nombre del titular;
- b) la colocación de la marca de la Unión en los productos o en su embalaje en la Unión solo con fines de exportación.»

17) En el artículo 16, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«1. Salvo que se disponga de otro modo en los artículos 17 a 24, la marca de la Unión, en cuanto objeto de propiedad, se considerará, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión, una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro:».

18) El artículo 17 se modifica como sigue:

- a) se suprime el apartado 4;
- b) se insertan los apartados siguientes:

«5 bis. Toda solicitud de registro de una cesión contendrá información que permita identificar la marca de la Unión, el nuevo titular, los productos y los servicios a los que se refiera la cesión, así como documentos por los que se establezca debidamente la cesión de conformidad con los apartados 2 y 3. La solicitud podrá además contener, cuando sea aplicable, información que permita identificar al representante o al nuevo titular.

5 ter. La Comisión adoptará actos de ejecución en que se especifique:

- a) los datos que deben figurar en la solicitud de registro o cesión;
- b) el tipo de documentación necesaria para establecer una cesión, teniendo en cuenta los acuerdos otorgados por el titular registrado y por el cesionario;
- c) los pormenores sobre la manera de tramitar las solicitudes de cesiones parciales, velando por que no se superpongan los bienes y servicios del registro restante y del nuevo registro, y por que se cree para el nuevo registro un expediente aparte, con un nuevo número de registro.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.

5 quater. Cuando no se cumplan las condiciones aplicables al registro de una cesión, tal como se establecen en los apartados 1 a 3 o en los actos de ejecución a que se refiere el apartado 5 ter, la Oficina notificará las irregularidades al solicitante. Si las irregularidades no se subsanasen en el plazo que fije la Oficina, esta denegará la solicitud de registro de la cesión.

5 quinquies. Se podrá presentar una única solicitud de registro de cesión para dos o más marcas, siempre que en cada caso se trate del mismo titular inscrito y del mismo cesionario.

5 sexies. Los apartados 5 bis a 5 quinquies se aplicarán también a las solicitudes de marcas de la Unión.

5 septies. En caso de cesión parcial, toda solicitud de registro de una cesión presentada por el titular original que esté pendiente en relación con el registro original se considerará pendiente en relación con el registro restante y con el nuevo registro. En caso de que esa solicitud esté sujeta al pago de tasas y de que estas hayan sido abonadas por el titular original, el nuevo titular no estará obligado a abonar recargo alguno con respecto a tal solicitud.».



www.civil-mercantil.com

19) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 18. *Cesión de una marca registrada a nombre de un agente.*

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

2. El titular podrá presentar una solicitud de cesión según lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, bien:

a) a la Oficina, de conformidad con el artículo 53, apartado 1, letra b), en lugar de una solicitud de declaración de nulidad;

b) a uno de los tribunales de marcas de la Unión Europea (“tribunales de marcas de la Unión”) a que se refiere el artículo 95, en lugar de una demanda de reconversión por nulidad sobre la base del artículo 100, apartado 1.».

20) El artículo 19 se modifica como sigue:

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

«2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 o la cesión de dichos derechos se inscribirán en el Registro y se publicarán.»;

b) se añade el apartado siguiente:

«3. Toda inscripción en el Registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 se cancelará o modificará a instancia de parte.».

21) En el artículo 20, se añade el apartado siguiente:

«4. Toda inscripción en el Registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 se cancelará o modificará a instancia de parte.».

22) En el artículo 22, se añade el apartado siguiente:

«6. Toda inscripción en el Registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 se cancelará o modificará a instancia de parte.».

23) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 22 bis. *Procedimiento de inscripción de licencias y otros derechos en el Registro.*

1. El artículo 17, apartados 5 bis y 5 ter, y las normas adoptadas en virtud del mismo, y el artículo 17, apartado 5 quinquies, se aplicarán mutatis mutandis al registro de un derecho real o de la cesión de un derecho real según se contempla en el artículo 19, apartado 2, a la ejecución forzosa, según se contempla en el artículo 20, apartado 3, a la inclusión en un



www.civil-mercantil.com

procedimiento de insolvencia conforme a lo previsto en el artículo 21, apartado 3, y al registro o a la cesión de una licencia a que se refiere el artículo 22, apartado 5, supeditado a lo siguiente:

a) el requisito relativo a la identificación de los productos y servicios a los que se refiera la cesión no se aplicará con respecto a las solicitudes de registro de un derecho real, de una ejecución forzosa o de un procedimiento de insolvencia;

b) el requisito relativo a los documentos que demuestren la cesión no se aplicará en caso de que sea el titular de la marca de la Unión quien formule la solicitud.

2. Hasta que no se haya abonado la tasa correspondiente, no se considerará presentada la solicitud de registro de los derechos a que se refiere el apartado 1.

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

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

Cuando se presente una solicitud de inscripción de licencia según las modalidades indicadas en las letras c), d) y e) del párrafo primero, en dicha solicitud se indicarán los productos y servicios, la parte de la Unión y el plazo para los que se conceda la licencia.

4. Cuando no se cumplan las condiciones de inscripción previstas en los artículos 19, a 22, en los apartados 1 y 3 del presente artículo, y en las demás normas adoptadas en virtud del presente Reglamento, la Oficina comunicará al solicitante las irregularidades observadas. Si estas no se subsanan en el plazo fijado por la Oficina, esta denegará la solicitud de inscripción.

5. Los apartados 1 y 3 se aplicarán mutatis mutandis a las solicitudes de marca de la Unión.».

24) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 24 bis. *Procedimiento para la cancelación o modificación de la inscripción en el Registro de licencias y otros derechos.*

1. Toda inscripción en el registro realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 bis, apartado 1, se cancelará a petición de una de las personas interesadas.

2. La solicitud incluirá el número de registro de la marca de la Unión de que se trate y los pormenores del derecho cuya anulación o modificación se solicita que conste en el registro.

3. Hasta que no se haya abonado la tasa correspondiente, no se considerará presentada la solicitud de anulación del derecho registrado.



www.civil-mercantil.com

4. La solicitud irá acompañada de documentos que demuestren que el derecho registrado ya no existe o que el licenciatario o el titular de otro derecho consiente en la cancelación o modificación de la inscripción en el registro.

5. En el caso de que no se cumplan los requisitos de cancelación de la inscripción, la Oficina comunicará al solicitante la irregularidad. Si no se subsanase dicha irregularidad en el plazo que fije la Oficina, esta denegará la solicitud de cancelación de la inscripción.

6. Los apartados 1 a 5 del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a las inscripciones efectuadas en los expedientes con arreglo al artículo 22 bis, apartado 5.»

25) El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 25. *Presentación de la solicitud.*

1. Toda solicitud de marca de la Unión se presentará a la Oficina.

2. La Oficina facilitará de inmediato al solicitante un recibo en el que figurará al menos el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el número de documentos y la fecha en que estos se reciban. Dicho recibo podrá emitirse por medios electrónicos.»

26) El artículo 26 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).»;

b) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La solicitud de marca de la Unión estará sujeta al abono de la tasa de depósito, que comprenderá una clase de productos y servicios y, en su caso, de una o varias tasas por clase por cada clase de productos y servicios que superen la primera clase; estará sujeta asimismo, en su caso, al abono de la tasa de búsqueda.

3. Además de los requisitos mencionados en los apartados 1 y 2, la solicitud de marca de la Unión deberá cumplir los requisitos formales establecidos en el presente Reglamento y en los actos de ejecución adoptados con arreglo a este. Si tales requisitos prevén que la marca se reproduzca en formato electrónico, el director ejecutivo podrá determinar los formatos y el tamaño máximo del correspondiente archivo electrónico.»;

c) se añade el apartado siguiente:

«4. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en la solicitud. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.»

27) El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 27. *Fecha de presentación.*



www.civil-mercantil.com

La fecha de presentación de una solicitud de marca de la Unión será aquella en la que el solicitante presente a la Oficina los documentos que contengan la información especificada en el artículo 26, apartado 1, a condición de que abone la tasa de depósito en el plazo de un mes desde la presentación de los documentos mencionados.».

28) El artículo 28 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 28. *Denominación y clasificación de los productos y servicios.*

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de una marca se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (la “clasificación de Niza”).

2. El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter genérico que figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza u otros términos genéricos, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión indicados en el presente artículo.

4. La Oficina rechazará una solicitud respecto a indicaciones o términos poco claros o imprecisos cuando el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fije la Oficina a tal efecto.

5. Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

6. Cuando el solicitante solicite el registro de más de una clase, agrupará los productos y servicios con arreglo a las clases de la clasificación de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase a la que el grupo de productos o servicios pertenezca y figurará en el orden de las clases.

7. Los productos y servicios no se considerarán semejantes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la clasificación de Niza, ni se considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.

8. Los titulares de marcas de la Unión solicitadas antes del 22 de junio de 2012 que estén registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza, podrán declarar que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase considerada, siempre que los productos o servicios así designados estuvieran comprendidos en la lista



alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración se presentará a la Oficina a más tardar el 24 de septiembre de 2016, e indicará, de forma clara, precisa y específica, los productos y servicios, aparte de los claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del título de la clase, a los que se extendía inicialmente la intención del titular. La Oficina tomará las medidas adecuadas para modificar el registro en consecuencia. La posibilidad de presentar una declaración conforme al párrafo primero del presente apartado se entenderá sin perjuicio de la aplicación del artículo 15, del artículo 42, apartado 2, del artículo 51, apartado 1, letra a), y del artículo 57, apartado 2.

Se considerará que las marcas de la Unión respecto de las cuales no se presente declaración dentro del plazo a que se refiere el párrafo segundo hacen referencia, a partir de la expiración de dicho plazo, únicamente a los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.

9. En caso de que se modifique el registro, los derechos exclusivos conferidos por la marca de la Unión en virtud del artículo 9 no impedirán que un tercero siga utilizando la marca para productos o servicios siempre que el uso de la marca para dichos productos o servicios:

- a) haya comenzado antes de que se modificara el registro, y
- b) no suponga una vulneración de los derechos del titular conforme al tenor literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.

Asimismo, la modificación de la lista de productos o servicios registrados no concederá al titular de la marca de la Unión el derecho a oponerse o a solicitar la nulidad de una marca posterior siempre y cuando:

- a) la marca posterior ya esté en uso, o ya se haya solicitado su registro, para productos o servicios antes de que se modificara el registro, y
- b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no haya vulnerado, o no habría vulnerado, los derechos del titular conforme al tenor literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.».

29) El artículo 29 se modifica como sigue:

- a) en el apartado 5, se añaden las frases siguientes:

«El director ejecutivo, cuando sea necesario, solicitará a la Comisión que considere la posibilidad de investigar si el Estado mencionado en la primera frase concede trato de reciprocidad. Si la Comisión comprobare que se concede trato de reciprocidad de conformidad con la primera frase, publicará una comunicación a tal efecto en el Diario Oficial de la Unión Europea.»;

- b) se añaden los apartados siguientes:

«6. El apartado 5 se aplicará a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea la comunicación que determine que se concede trato de reciprocidad, a menos que en dicha comunicación se señale una fecha anterior a partir de la cual sea aplicable. Dejará de aplicarse a partir de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea una comunicación de la Comisión en la que se haga constar que el trato de



www.civil-mercantil.com

reciprocidad ha dejado de concederse, a menos que en dicha comunicación se señale una fecha anterior a partir de la cual sea aplicable.

7. Las comunicaciones contempladas en los apartados 5 y 6 se publicarán asimismo en el Diario Oficial de la Oficina.».

30) El artículo 30 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 30. *Reivindicación de prioridad.*

1. Las reivindicaciones de prioridad deberán presentarse junto con la solicitud de marca de la Unión y deberán incluir la fecha, el número y el país de la solicitud anterior. La documentación en apoyo de las reivindicaciones de prioridad deberá presentarse dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen el tipo de documentación que deberá presentarse para reclamar la prioridad de una solicitud anterior de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.

3. El director ejecutivo podrá decidir que la documentación que el solicitante presente en apoyo de la reivindicación de prioridad conste de menos elementos que los exigidos con arreglo a las especificaciones adoptadas de conformidad con el apartado 2, siempre y cuando la Oficina pueda obtener la información preceptiva de otras fuentes.».

31) El artículo 33 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, se añade la frase siguiente:

«La reivindicación de prioridad deberá presentarse junto con la solicitud de marca de la Unión.»;

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

«2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad al amparo del apartado 1 deberá presentar pruebas de que los productos o servicios han sido objeto de exposición con la marca solicitada dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación.»;

c) se añade el apartado siguiente:

«4. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen el tipo y los elementos de prueba que deberán presentarse a efectos de reivindicación de la prioridad de exposición de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

32) El artículo 34 se modifica como sigue:

a) se inserta el apartado siguiente:

«1 bis. Las reivindicaciones de antigüedad deberán presentarse junto con la solicitud de marca de la Unión o dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud, e incluirá el Estado o Estados miembros en o para los que la marca está registrada, el número y la fecha de presentación del registro correspondiente, y los productos y servicios para los cuales esté registrada la marca. Cuando se reivindique en la solicitud la antigüedad de una o varias marcas anteriores registradas, la documentación en apoyo de la reivindicación de antigüedad deberá presentarse dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación. Si el solicitante desea reivindicar la antigüedad con posterioridad a la presentación de la solicitud, la documentación en apoyo de la reivindicación de antigüedad se presentará a la Oficina dentro de un plazo de tres meses a partir de la recepción de la reivindicación de antigüedad.»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La antigüedad reivindicada para la marca de la Unión se extinguirá cuando se declare la nulidad de la marca anterior cuya antigüedad se reivindique, o su caducidad. En caso de que se declare la caducidad de la marca anterior, la antigüedad se extinguirá siempre que la declaración de caducidad surta efecto antes de la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca de la Unión.»;

c) se añaden los apartados siguientes:

«4. La Oficina comunicará a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o al servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate la reivindicación efectiva de antigüedad.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen el tipo de documentación que debe presentarse a efectos de reivindicación de la antigüedad de una marca nacional o una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, de conformidad con el apartado 1 bis del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.

6. El director ejecutivo podrá decidir que la información adicional y la documentación que el solicitante presente en apoyo de la reivindicación de antigüedad conste de menos elementos que los exigidos con arreglo a las especificaciones adoptadas de conformidad con el artículo 5, siempre y cuando la Oficina pueda obtener la información preceptiva de otras fuentes.».

33) El artículo 35 se modifica como sigue:

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

«2. Las reivindicaciones de antigüedad presentadas de conformidad con el apartado 1 del presente artículo incluirán el número de registro de la marca comercial de la Unión, el nombre y dirección de su titular, el Estado o Estados miembros en o para los que la marca anterior está registrada, el número y la fecha de presentación del correspondiente registro, los productos y servicios para los que se haya registrado la marca y aquellos para los que se reivindique la antigüedad, y la documentación justificativa tal como se establece en las normas adoptadas en virtud del artículo 34, apartado 5.»;



www.civil-mercantil.com

b) se añaden los siguientes apartados:

«3. En el caso de que no se cumplan los requisitos para la reivindicación de antigüedad, la Oficina comunicará las irregularidades al propietario de la marca de la Unión. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo que fije la Oficina, esta denegará la reivindicación.

4. Se aplicará el artículo 34, apartados 2, 3, 4 y 6.».

34) El artículo 36 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) si la solicitud de marca de la Unión satisface las condiciones y requisitos a que se refiere el artículo 26, apartado 3.»;

b) en el apartado 2, las palabras «en los plazos establecidos» se sustituyen por las palabras «en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación»;

c) en el apartado 5, se añaden las frases siguientes:

«A falta de otros criterios para determinar qué clases se pretende cubrir, la Oficina deberá tener en cuenta las clases en el orden de la clasificación. Se considerará retirada la solicitud respecto a aquellas clases por las que no se hayan abonado las tasas por clase, o se haya hecho solo parcialmente.»;

d) se añade el apartado siguiente:

«8. En caso de que el incumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado 1, letras b) y c), afecte únicamente a algunos de los productos o servicios, la Oficina denegará la solicitud o se perderá el derecho de prioridad o de antigüedad, solo por lo que respecta a tales productos y servicios.».

35) El artículo 37 se modifica como sigue:

a) se suprime el apartado 2;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones. A tal efecto, la Oficina notificará al solicitante los motivos por los que se deniega el registro y especificará un plazo durante el cual puede retirar o modificar la solicitud o presentar sus observaciones. Cuando el solicitante no subsane los motivos por los que se denegó el registro, la Oficina denegará el registro en su totalidad o en parte.».

36) El artículo 38 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 38. *Informe de búsqueda.*

1. La Oficina redactará, a petición del solicitante de la marca de la Unión al presentar la solicitud, un informe de búsqueda de la Unión Europea (el “informe de búsqueda de la Unión”) en el que se señalarán las marcas de la Unión o solicitudes de marca de la Unión anteriores cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse, en virtud del artículo 8, al registro de la marca de la Unión solicitada.

2. Si, en el momento de presentación de la solicitud de marca de la Unión, el solicitante pide que las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros elaboren un informe de búsqueda y si se ha abonado la tasa de búsqueda correspondiente en el plazo previsto para el pago de la tasa de depósito, la Oficina transmitirá sin demora una copia de la presentación de la solicitud de marca de la Unión al servicio central de la propiedad industrial de cada Estado miembro que haya notificado a la Oficina su decisión de efectuar, para las solicitudes de marca de la Unión, una búsqueda en sus correspondientes registros de marcas.

3. Cada una de las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros a que se refiere el apartado 2 del presente artículo comunicará un informe de búsqueda que bien hará referencia a cualesquiera marcas nacionales anteriores, solicitudes de marcas nacionales o marcas registradas con arreglo a convenios internacionales, que tengan efectos en el Estado miembro o los Estados miembros afectados, cuya existencia se haya descubierto y que pudieran oponerse, en virtud del artículo 8, al registro de la marca de la Unión solicitada, o bien declarará que la búsqueda no puso de manifiesto tales derechos.

4. La Oficina, previa consulta al consejo de administración previsto en el artículo 124 (el “consejo de administración”), establecerá el contenido y modalidades para dichos informes.

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

6. La Oficina transmitirá al solicitante de marca de la Unión el informe de búsqueda solicitado de la marca de la Unión y cualquier informe de búsqueda nacional solicitado recibido.

7. Al publicar la solicitud de marca de la Unión, la Oficina informará a los titulares de todas las marcas de la Unión anteriores o de solicitudes de marcas de la Unión citadas en el informe de búsqueda de la Unión de la publicación de la solicitud de marca de la Unión. Esto último se aplicará con independencia de si el solicitante pidió recibir el informe de búsqueda de la Unión, salvo que el titular de un registro previo o de una solicitud pida no recibir la notificación.».

37) El artículo 39 se modifica como sigue:

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

«1. Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca de la Unión, se publicará la solicitud a efectos de lo dispuesto en el artículo 41, siempre que no sea desestimada con arreglo al artículo 37. La publicación de la solicitud se entenderá sin perjuicio de la información previamente puesta a disposición del público de otro modo, de conformidad con el presente Reglamento o con los actos adoptados en virtud del presente Reglamento.»;



www.civil-mercantil.com

b) se añaden los apartados siguientes:

«3. Cuando la publicación de la solicitud contenga un error imputable a la Oficina, esta, de oficio o a instancia del solicitante, corregirá dicho error y publicará la corrección.

Las normas adoptadas de conformidad con el artículo 43, apartado 3, se aplicarán mutatis mutandis cuando el solicitante solicite una corrección.

4. El artículo 41, apartado 2, también se aplicará cuando la corrección se refiera a la lista de productos o servicios o a la representación de la marca.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los datos que deben figurar en la publicación de la solicitud. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

38) El artículo 40 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 40. *Observaciones de terceros.*

1. Toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones o entidades que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina observaciones escritas precisando los motivos, en virtud de los artículos 5 y 7, por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca.

Las personas y agrupaciones o entidades a que se refiere el párrafo primero no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

2. Las observaciones de terceros deberán presentarse antes de que concluya el plazo de oposición o, en caso de que se formule oposición contra la marca, antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición.

3. La presentación mencionada en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de la Oficina a reabrir, en su caso, el examen de los motivos absolutos por iniciativa propia en cualquier momento antes del registro.

4. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificarán al solicitante, que podrá formular comentarios al respecto.».

39) El artículo 41 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, se añade la letra siguiente:

«d) en los casos del artículo 8, apartado 4 bis, las personas autorizadas en virtud de la legislación de la Unión o del Derecho nacional aplicable a ejercer tales derechos.»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La oposición se formulará en escrito motivado. Solo se considerará debidamente presentada una vez abonada la tasa de oposición.»;

c) se añade el apartado siguiente:

«4. En el plazo que fije la Oficina, quien haya formulado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y argumentos.».

40) En el artículo 42, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

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

41) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 42 bis. *Delegación de poderes.*

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 163 bis que precisen los pormenores del procedimiento para la presentación y examen de una oposición establecido en los artículos 41 y 42.».

42) En el artículo 43, se añade el apartado siguiente:

«3. La Comisión será competente para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 bis que precisen los pormenores del procedimiento que regula la modificación de la solicitud.».

43) El artículo 44 se modifica como sigue:

a) en el apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) antes de que la Oficina establezca la fecha de presentación a que se refiere el artículo 27 y durante el plazo de oposición previsto en el artículo 41, apartado 1.»;

b) se suprime el apartado 3;

c) se inserta el apartado siguiente:

«4 bis. Cuando la Oficina considere que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1 y en las normas adoptadas de conformidad con el apartado 9, letra a), pedirá al solicitante que subsane las irregularidades en el plazo que fije la Oficina. Si no se subsanasen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina denegará la declaración de división.»;

d) se añaden los apartados siguientes:



www.civil-mercantil.com

«8. Cuando una declaración de división se refiera a una solicitud que ya se haya publicado con arreglo al artículo 39, se publicará la división. Se publicará la solicitud divisional. Dicha publicación no dará lugar a un nuevo plazo para la presentación de oposiciones.

9. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen:

- a) los datos que deben figurar en una declaración de división de una solicitud hecha con arreglo al apartado 1;
- b) los pormenores sobre la manera de tramitar una declaración de división de una solicitud, garantizando que se ha creado un expediente independiente, incluido un nuevo número de solicitud, para la solicitud divisional;
- c) los datos que deben figurar en la publicación de la solicitud divisional en virtud del apartado 8.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

44) El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 45. *Registro.*

1. Cuando la solicitud se ajuste a lo establecido en el presente Reglamento y si en el plazo señalado en el artículo 41, apartado 1, no se ha formulado escrito de oposición o cuando cualquier oposición formulada no haya finalmente prosperado por retirada, desestimación u otra resolución, la marca y los datos mencionados en el artículo 87, apartado 2, se consignarán en el Registro. Dicho registro se publicará.

2. La Oficina expedirá un certificado de registro. Ese certificado se podrá expedir por medios electrónicos. La Oficina proporcionará copias certificadas o no certificadas del certificado, previo pago de una tasa, cuando dichas copias se expidan por medios no electrónicos.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que han de figurar en el certificado de registro mencionado en el apartado 2 del presente artículo y la forma de dicho certificado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

45) El artículo 47 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 47. *Renovación*

1. El registro de la marca de la Unión se renovará a petición del titular de la misma o de cualquier persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.

2. La Oficina informará al titular de la marca de la Unión y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca de la Unión acerca de la expiración del registro, al menos seis meses antes de dicha expiración. La ausencia de dicha información no acarreará responsabilidad alguna para la Oficina, ni afectará a la expiración del registro.



www.civil-mercantil.com

3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses antes de que expire el registro. La tasa básica para la renovación y, en su caso, una o más tasas por clase por cada clase de productos o servicios que superen la primera también se abonará durante dicho plazo. En su defecto, la solicitud puede presentarse y la tasa abonarse en un nuevo plazo de seis meses después de la expiración del registro, siempre que se abone durante dicho plazo una tasa adicional por pago tardío de la tasa de renovación o presentación tardía de la solicitud de renovación.

4. La solicitud de renovación deberá incluir:

- a) el nombre de la persona que solicita la renovación;
- b) el número de registro de la marca de la Unión que se haya de renovar;
- c) en caso de que la renovación únicamente se solicite para una parte de los productos y servicios registrados, la indicación de las clases o los productos y servicios para los que se solicite la renovación, o de las clases o los productos y servicios para los que no se solicite la renovación, agrupados en función de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios y figurará en el orden de las clases de la referida clasificación.

Si se realiza el pago mencionado en el apartado 3, se considerará una solicitud de renovación siempre que contenga todas las indicaciones necesarias que permitan determinar el objeto del pago.

5. Cuando la solicitud se presente o las tasas se abonen únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca de la Unión, el registro solo se renovará para los productos o los servicios de que se trate. En el caso de que las tasas abonadas sean insuficientes para cubrir todas las clases de productos y servicios para los que se solicite la renovación, el registro se renovará si resulta claro qué clase o clases se tiene la intención de cubrir. A falta de otros criterios, la Oficina tendrá en cuenta las clases en el orden de su clasificación.

6. La renovación surtirá efecto al día siguiente de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada.

7. Cuando la solicitud de renovación se presente dentro de los plazos previstos en el apartado 3, pero no se cumplan las restantes condiciones de la renovación establecidas en el presente artículo, la Oficina comunicará al solicitante las irregularidades detectadas.

8. Cuando no se presente una solicitud de renovación o se presente una vez expirado el plazo contemplado en el apartado 3, o no se paguen las tasas o se paguen una vez expirado el citado plazo, o cuando no se subsanen durante ese plazo las irregularidades a que se refiere el apartado 7, la Oficina declarará la expiración del registro e informará en consecuencia al titular de la marca de la Unión. Cuando la declaración adquiera carácter definitivo, la Oficina cancelará la marca del registro. La cancelación surtirá efecto a partir del día siguiente al de expiración del registro. En el caso de que se hayan abonado las tasas de renovación sin que se haya renovado el registro, se reembolsarán dichas tasas.

www.civil-mercantil.com

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

46) El artículo 48 se modifica como sigue:

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

«3. La solicitud de modificación deberá incluir el elemento de la marca que haya de modificarse y dicho elemento en su versión modificada.

La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en la solicitud de modificación. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.»;

b) se añaden los siguientes apartados:

«4. La solicitud no se considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa. En caso de que la tasa no haya sido abonada o solo haya sido abonada en parte, la Oficina informará de ello al solicitante. Se podrá presentar una sola solicitud para modificar el mismo elemento en dos o más registros del mismo titular. Por cada registro que haya de ser modificado se deberá abonar la tasa exigida. En caso de que no se cumplan los requisitos para la modificación del registro, la Oficina comunicará las irregularidades al solicitante. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo que fije la Oficina, esta denegará la solicitud.

5. La publicación del registro de la modificación contendrá una reproducción de la marca de la Unión 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. Los artículos 41 y 42 y las normas adoptadas de conformidad con el artículo 42 bis se aplicarán a la publicación del registro de la modificación.».

47) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 48 bis. *Cambio de nombre o de dirección.*

1. Todo cambio introducido en el nombre o dirección del titular de la marca de la Unión que no constituya una modificación de la misma, con arreglo a lo establecido en el artículo 48, apartado 2, y que no sea consecuencia de una cesión total o parcial de la marca de la Unión se inscribirá en el Registro a petición del titular.

La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en una solicitud para el cambio del nombre o la dirección con arreglo al párrafo primero del presente apartado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.

2. Se podrá presentar una sola solicitud para cambiar el nombre o la dirección en dos o más registros del mismo titular.

3. En caso de que no se cumplan los requisitos para el registro de un cambio, la Oficina comunicará las irregularidades al propietario de la marca de la Unión. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo que fije la Oficina, esta denegará la solicitud.

4. Los apartados 1 a 3 se aplicarán también al cambio del nombre o dirección del representante autorizado.

5. Los apartados 1 a 4 se aplicarán a las solicitudes de marca de la Unión. La modificación se inscribirá en los expedientes gestionados por la Oficina en relación con la solicitud de marca de la Unión.».

48) El artículo 49 se modifica como sigue:

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

«3. Si no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1 y en virtud de los actos de ejecución a que se refiere el apartado 8, o la lista de productos y servicios que formen el registro divisional coinciden con los productos y servicios que permanecen en el registro original, la Oficina pedirá al titular de la marca de la Unión que subsane las irregularidades en el plazo que determine. Cuando no se subsanen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina denegará la declaración de división.»;

b) se añade el apartado siguiente:

«8. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen:

a) los datos que deben figurar en una declaración de la división de un registro con arreglo al apartado 1;

b) los pormenores sobre la manera de tramitar una declaración de la división de un registro, garantizando que se ha creado un expediente independiente, incluido un nuevo número de registro, para el registro divisional.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

49) El artículo 50 se modifica como sigue:

a) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La renuncia se declarará por escrito a la Oficina por el titular de la marca. Solo tendrá efectos una vez inscrita en el registro. La validez de la renuncia a una marca de la Unión que se declare a la Oficina tras la presentación de una solicitud de caducidad de dicha marca con arreglo al artículo 56, apartado 1, estará supeditada a la desestimación definitiva o la retirada de la solicitud de caducidad.

3. La renuncia solo constará con el acuerdo del titular de un derecho relativo a la marca de la Unión y que conste en el registro. Si una licencia está registrada, la renuncia solo constará en el registro si el titular de la marca de la Unión acredita que informó al titular de la licencia de su intención de renunciar. La entrada de la renuncia se realizará cuando expire el plazo de tres meses desde la fecha en que el titular acredite ante la Oficina que informó al titular de la licencia de su intención de renunciar, o antes de que expire dicho plazo, en cuanto acredite que el titular de la licencia dio su consentimiento.»;

b) se añaden los apartados siguientes:

«4. En caso de que no se cumplan los requisitos aplicables a la renuncia, la Oficina comunicará las irregularidades al declarante. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo que fije la Oficina, esta denegará la inscripción de la renuncia en el registro.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en una declaración de renuncia, de conformidad con el apartado 2 del presente artículo y el tipo de documentación requerida para establecer el acuerdo de un tercero de conformidad con el apartado 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

50) En el artículo 53, el apartado 1 se modifica como sigue:

a) se añade la letra siguiente:

«d) cuando exista una designación de origen o una indicación geográfica anterior contemplada en el artículo 8, apartado 4 bis, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.»;

b) se añade el párrafo siguiente:

«Todas las condiciones a que se refiere el párrafo primero deberán cumplirse en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca de la Unión.».

51) En el artículo 54, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. El titular de una marca de la Unión que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

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

52) El artículo 56 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, letra c), las palabras «en virtud de la legislación del Estado miembro correspondiente» se sustituyen por las palabras «en virtud de la legislación de la Unión o del Derecho del Estado miembro correspondiente»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando la Oficina o un tribunal de marcas de la Unión, tal como se contempla en el artículo 95, haya resuelto entre las



www.civil-mercantil.com

mismas partes, en cuanto al fondo de una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, y esa resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada.».

53) En el artículo 57, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. A instancia del titular de la marca de la Unión, el titular de una marca de la Unión anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca de la Unión anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que el titular de dicha marca de la Unión anterior basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca de la Unión anterior haya estado registrada durante por lo menos cinco años. Si, en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión, la marca de la Unión anterior ha estado registrada durante por lo menos cinco años, el titular de la marca de la Unión anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el artículo 42, apartado 2, se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se denegará la solicitud de nulidad. Si la marca de la Unión anterior solamente ha sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales está registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.».

54) Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 57 bis. *Delegación de poderes.*

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 bis que precisen los pormenores de los procedimientos que rigen la caducidad y nulidad de una marca de la Unión contemplados en los artículos 56 y 57, así como la cesión de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente mencionado en el artículo 18.».

55) En el artículo 58, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las resoluciones de cualquiera de las instancias de decisión de la Oficina enumeradas en el artículo 130, letras a) a d) y, en su caso, f), admitirán recurso. Dichas resoluciones surtirán efecto solo a partir de la fecha de expiración del plazo de recurso mencionado en el artículo 60. La presentación del recurso tendrá efecto suspensivo.».

56) El artículo 60 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 60. *Plazo y forma del recurso.*

1. El recurso se interpondrá por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya abonado la tasa de recurso. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Se presentará un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

2. En procedimientos inter partes, el demandado podrá pedir en su respuesta una resolución por la que se anule o modifique la resolución impugnada en un punto no planteado

en el recurso. Dichas pretensiones dejarán de tener efecto si el recurrente desiste del procedimiento.».

57) Se suprime el artículo 62.

58) En el artículo 64, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Las resoluciones de la sala de recurso solo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 65, apartado 5, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal General, a partir de la fecha de desestimación de dicho recurso o de todo recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia contra la resolución del Tribunal General.».

59) El artículo 65 se modifica como sigue:

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

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso cabrá recurso ante el Tribunal General.»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.»;

c) los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«5. El recurso ante el Tribunal General se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución de la sala de recurso.

6. La Oficina deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General o, en caso de recurso contra dicha sentencia, del Tribunal de Justicia.».

60) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 65 bis. *Delegación de poderes.*

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163 bis, actos delegados que especifiquen:

a) el contenido formal del escrito de recurso a que se refiere el artículo 60 y el procedimiento para la interposición y el examen de un recurso;

b) el contenido formal y la forma de las resoluciones de la sala de recurso a que se refiere el artículo 64;

c) el reembolso de la tasa de recurso mencionada en el artículo 60.».

61) El encabezamiento del título VIII se sustituye por el texto siguiente:



www.civil-mercantil.com

«Disposiciones específicas sobre marcas colectivas de la unión y marcas de certificación de la unión».

62) Se inserta el siguiente encabezamiento de sección antes del artículo 66:

«SECCIÓN 1 MARCAS COLECTIVAS DE LA UNIÓN».

63) En el artículo 66, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Lo dispuesto en los títulos I a VII y IX a XIV se aplicará a las marcas colectivas de la Unión, salvo que se disponga de otro modo en la presente sección.».

64) El artículo 67 se modifica como sigue:

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

«1. El solicitante de una marca colectiva de la Unión deberá presentar un reglamento de uso en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación.»;

b) se añade el apartado siguiente:

«3. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en los reglamentos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

65) El artículo 69 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 69. *Observaciones de terceros.*

Cuando se dirijan a la Oficina observaciones escritas sobre una marca colectiva de la Unión con arreglo al artículo 40, dichas observaciones podrán basarse también en los motivos especiales por los cuales procede desestimar la solicitud de una marca colectiva de la Unión en virtud del artículo 68.».

66) En el artículo 71, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. También podrán formularse, de conformidad con el artículo 69, observaciones escritas relativas al reglamento de uso modificado.».

67) En el título VIII, se añade la sección siguiente:

«SECCIÓN 2 MARCAS DE CERTIFICACIÓN DE LA UNIÓN

Artículo 74 bis. *Marcas de certificación de la Unión*

1. Una marca de certificación de la Unión será una marca de la Unión que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con



www.civil-mercantil.com

excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación.

2. Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas de certificación de la Unión, a condición de que dicha persona no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica.

3. Lo dispuesto en los títulos I a VII y IX a XIV se aplicará a las marcas de certificación de la Unión, salvo que se disponga de otro modo en la presente sección.

Artículo 74 ter. Reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión.

1. El solicitante de una marca de certificación de la Unión deberá presentar un reglamento de uso de dicha marca en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación.

2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas a utilizar la marca, las características que debe certificar la marca, el procedimiento de comprobación de esas características y de supervisión del uso de la marca por parte del organismo de certificación. Dicho reglamento de uso también indicará las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en el reglamento a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.

Artículo 74 quater. Desestimación de la solicitud.

1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca de la Unión previstos en los artículos 36 y 37, la solicitud de marca de certificación de la Unión se desestimará cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 74 bis o 74 ter, o si el reglamento de uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

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

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

Artículo 74 quinquies. Observaciones de terceros.

Cuando se dirijan a la Oficina observaciones escritas sobre una marca de certificación de la Unión con arreglo al artículo 40, dichas observaciones podrán basarse también en los motivos especiales por los cuales procede desestimar la solicitud de una marca de certificación de la Unión en virtud del artículo 74 quater.

Artículo 74 sexies. Uso de la marca de certificación de la Unión.

El uso de una marca de certificación de la Unión por cualquier persona autorizada para hacerlo con arreglo al reglamento de uso mencionado en el artículo 74 ter cumplirá los requisitos del presente Reglamento, siempre que se cumplan las demás condiciones que establece el presente Reglamento respecto del uso de marcas de la Unión.

Artículo 74 septies. Modificación del reglamento de uso de la marca.

1. El titular de una marca de certificación de la Unión someterá a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2. Las modificaciones no se indicarán en el registro cuando los reglamentos de uso en su versión modificada no cumplan los requisitos del artículo 74 ter o guarden relación con alguno de los motivos de desestimación señalados en el artículo 74 quater.

3. También podrán presentarse, de conformidad con el artículo 74 quinquies, observaciones escritas relativas al reglamento de uso modificado.

4. A los fines del presente Reglamento, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de modificación.

Artículo 74 octies. Cesión.

No obstante lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, una marca de certificación de la Unión solo podrá cederse a una persona que cumpla los requisitos del artículo 74 bis, apartado 2.

Artículo 74 nonies. Legitimidad para ejercer la acción por violación de marca.

1. Únicamente podrá ejercer una acción por violación de marca el titular de una marca de certificación de la Unión o toda persona específicamente autorizada por este a tal efecto.

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

Artículo 74 decies. Causas de caducidad.

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 51, se declararán caducados los derechos del titular de la marca de certificación de la Unión mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- a) el titular deja de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 74 bis, apartado 2;
- b) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada en el registro;
- c) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 74 quater, apartado 2;

d) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 74 septies, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

Artículo 74 undecies. *Causas de nulidad.*

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 52 y 53, una marca de certificación de la Unión que esté registrada infringiendo el artículo 74 quater se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conforma a los requisitos del artículo 74 quater.

Artículo 74 duodecies. *Conversión.*

Sin perjuicio del artículo 112, apartado 2, la conversión de una solicitud de una marca de certificación de la Unión o de una marca de certificación de la Unión registrada no se realizará cuando el Derecho nacional del Estado miembro afectado no establezca el registro de marcas de garantía o de certificación con arreglo al artículo 28 de la Directiva (UE) 2015/2436.».

68) El artículo 75 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 75. *Resoluciones y comunicaciones de la Oficina.*

1. Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Dichas resoluciones solo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido presentar sus observaciones. En caso de que se lleve a cabo un procedimiento oral ante la Oficina, las resoluciones podrán pronunciarse oralmente. Posteriormente se notificarán por escrito a las partes.

2. Toda resolución, comunicación o escrito de la Oficina deberá indicar el departamento o la división de la Oficina y el nombre o nombres del funcionario o funcionarios responsables. En ellas deberá figurar la firma de dicho funcionario o funcionarios o, en lugar de la firma, el sello de la Oficina impreso o estampado. El director ejecutivo podrá autorizar el uso de otros medios de identificación del departamento o la división de la Oficina y del nombre del funcionario o funcionarios responsables, o de cualquier otra identificación distinta del sello, en el caso de que las resoluciones, comunicaciones o escritos de la Oficina se transmitan por telefax o cualesquiera otros medios técnicos de comunicación.

3. Las resoluciones de la Oficina que puedan ser objeto de recurso deberán ir acompañadas de una comunicación escrita en la que se indique que cualquier recurso debe ser presentado por escrito ante la Oficina en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución en cuestión. En dicha comunicación se informará, asimismo, a las partes de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento. Las partes no podrán invocar ninguna imposibilidad por parte de la Oficina de comunicar la disponibilidad de procedimientos de recurso.».

69) En el artículo 76, apartado 1, se añade la frase siguiente:



www.civil-mercantil.com

«En el procedimiento de nulidad con arreglo el artículo 52, la Oficina deberá circunscribir su examen a los motivos y alegaciones presentados por las partes.»

70) En el artículo 77, se añade el apartado siguiente:

«4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 bis que especifiquen las disposiciones detalladas del procedimiento oral, incluidas las relativas al uso de las lenguas de conformidad con el artículo 119.»

71) El artículo 78 se modifica como sigue:

a) en el apartado 3, se añade la frase siguiente:

«Para dicha citación deberá darse un plazo mínimo de un mes, a no ser que los interesados acuerden un plazo más breve.»;

b) se añaden los apartados siguientes:

«5. El director ejecutivo determinará los importes de los gastos que se habrán de abonar, incluidos los anticipos, en lo que respecta a las costas de la instrucción a que se refiere dicho artículo.

6. La Comisión será competente para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 bis que especifiquen las normas detalladas para la aplicación del presente artículo.»

72) El artículo 79 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 79. *Notificación.*

1. La Oficina notificará de oficio todas las resoluciones y citaciones para comparecer ante ella, así como las comunicaciones que abran un plazo o cuya notificación esté prevista por otras disposiciones del presente Reglamento o por actos adoptados en virtud del presente Reglamento, o cuya notificación haya sido ordenada por el director ejecutivo.

2. El director ejecutivo podrá determinar qué documentos, aparte de las resoluciones sujetas a un plazo para la interposición de recurso y las citaciones, deberán notificarse por correo certificado con acuse de recibo.

3. La notificación podrá realizarse por distintos medios, incluidos los electrónicos. El director ejecutivo determinará los pormenores relativos a los medios electrónicos.

4. Cuando la notificación se realice mediante escrito público, el director ejecutivo establecerá la forma en la que se haya de proceder a dicho escrito y fijará el inicio del plazo de un mes al término del cual se considerará notificado el documento.

5. La Comisión será competente para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 bis que especifiquen las normas detalladas para la aplicación del presente artículo.»

73) Se insertan los artículos siguientes:



«Artículo 79 bis. *Notificación de la pérdida de derechos.*

Si la Oficina comprobase que se ha producido una pérdida de derechos por efecto de lo dispuesto en el presente Reglamento o en los actos adoptados en virtud del presente Reglamento, sin que se haya adoptado resolución alguna, se lo comunicará al interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79. Este último podrá solicitar una resolución sobre la cuestión en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la comunicación si considera que las conclusiones de la Oficina no son correctas. La Oficina adoptará tal resolución solo cuando no esté de acuerdo con la persona que la solicita; de otro modo, la Oficina modificará sus conclusiones e informará al solicitante de la resolución.

Artículo 79 ter. *Comunicaciones dirigidas a la Oficina.*

1. Las comunicaciones dirigidas a la Oficina podrán efectuarse por medios electrónicos. El director ejecutivo determinará la medida en que dichas comunicaciones puedan presentarse por medios electrónicos y las condiciones técnicas para ello.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 163 bis, que especifiquen las normas relativas a los medios de comunicación, incluidos los electrónicos, que las partes hayan de utilizar en el procedimiento ante la Oficina, y las formas en que la Oficina los haya de poner a disposición.

Artículo 79 quater. *Plazos*

1. Los plazos se establecerán por años, meses, semanas o días enteros. El cómputo se iniciará el día posterior a la fecha en la que se produzca el hecho de referencia. La duración de los plazos no será inferior a un mes ni superior a seis meses.

2. El director ejecutivo determinará, antes del inicio de cada año civil, los días en los que la Oficina no vaya a estar abierta para la recepción de documentos o en los que no se vaya a efectuar la distribución del correo ordinario en la localidad en la que aquella esté situada.

3. En caso de que se produzca una interrupción general en la distribución del correo en el Estado miembro en el que la Oficina esté situada o de que se produzca una interrupción efectiva de la conexión de la Oficina con los medios de comunicación electrónicos admitidos, el director ejecutivo determinará la duración del período de interrupción.

4. En el caso de que circunstancias excepcionales, tales como catástrofes naturales o huelgas, interrumpan o interfieran una comunicación adecuada entre las partes en el procedimiento y la Oficina y viceversa, el director ejecutivo podrá determinar, para las partes que tengan su domicilio o su sede en el Estado miembro considerado o que hayan designado un representante con domicilio profesional en dicho Estado miembro, la prórroga de todos los plazos que de otro modo expirarían el día en que sobrevinieron tales circunstancias o después de esa fecha, según él mismo establezca, hasta una fecha que él mismo determinará. A la hora de determinar tal fecha, el director ejecutivo valorará el momento en que cesen las circunstancias excepcionales. En caso de que la sede de la Oficina se viera afectada por las circunstancias mencionadas, la decisión del director ejecutivo establecerá su aplicabilidad a todas las partes en el procedimiento.



www.civil-mercantil.com

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 163 bis que precisen los pormenores relativos al cómputo y la duración de los plazos.

Artículo 79 quinquies. *Corrección de errores y equivocaciones manifiestas.*

1. La Oficina deberá corregir, de oficio o a instancia de parte, los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las equivocaciones manifiestas en sus resoluciones, así como los errores técnicos en el registro de una marca o en la publicación del registro que le sean imputables.

2. Cuando el titular requiera la corrección de errores en el registro de una marca o la publicación del registro se aplicará el artículo 48 bis mutatis mutandis.

3. Las correcciones de errores en el registro de una marca y la publicación del registro de la marca serán publicadas por la Oficina.».

74) El artículo 80 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 80. *Revocación de las resoluciones.*

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

2. La cancelación o revocación a que se refiere el apartado 1, las efectuará, de oficio o a instancia de una de las partes en el procedimiento, el órgano que haya efectuado la inscripción o adoptado la resolución. La cancelación de la inscripción en el registro o la revocación de la resolución se decidirán en el plazo de un año a partir de la fecha de inscripción en el registro o de adopción de la resolución, una vez oídas las partes en el procedimiento, así como los posibles titulares de derechos sobre la marca de la Unión en cuestión que estén inscritos en el registro. La Oficina llevará un registro de todas las cancelaciones o revocaciones.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 bis que especifiquen el procedimiento para la revocación de una resolución o para la cancelación de una inscripción en el registro.

4. El presente artículo se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de interponer recurso conforme a los artículos 58 y 65, o de la posibilidad de que se corrijan los errores y equivocaciones manifiestas con arreglo al artículo 79 quinquies. En caso de que se haya interpuesto recurso contra una resolución de la Oficina que contenga un error, el procedimiento correspondiente quedará sin objeto en el momento en que la Oficina revoque dicha resolución con arreglo a lo previsto en el apartado 1 del presente artículo. En este último caso se devolverá la tasa por recurso al recurrente.».

75) El artículo 82 se modifica como sigue:

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

«2. El presente artículo no será aplicable a los plazos previstos en el artículo 27, en el artículo 29, apartado 1, en el artículo 33, apartado 1, en el artículo 36, apartado 2, en el artículo 41, apartados 1 y 3, en el artículo 47, apartado 3, en el artículo 60, en el artículo 65, apartado 5, en el artículo 81, apartado 2, y en el artículo 112, como tampoco a los plazos previstos en el apartado 1 del presente artículo, ni al plazo para la reivindicación de antigüedad con arreglo al artículo 34 tras la presentación de la solicitud.»;

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

«4. En caso de que la Oficina estime la solicitud, las consecuencias de la inobservancia del plazo se considerarán no producidas. Si se ha dictado una resolución entre la expiración del plazo incumplido y la solicitud de continuación del procedimiento, el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto omitido revisará la resolución y, en caso de que sea suficiente el cumplimiento del acto omitido por sí solo, modificará su resolución. Si, a raíz de la revisión, la Oficina concluye que la resolución inicial no necesita ser modificada, la confirmará por escrito.».

76) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 82 bis. *Interrupción del procedimiento.*

1. El procedimiento ante la Oficina será interrumpido:

a) en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante o del titular de una marca de la Unión, o de la persona facultada por el Derecho nacional para representar al anterior. En la medida en que los citados hechos no afecten al poder de un representante designado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, solo se interrumpirá el procedimiento a instancia de dicho representante;

b) en caso de que, por motivos jurídicos, el solicitante o el titular de una marca de la Unión no puedan proseguir el procedimiento ante la Oficina como consecuencia de haberse emprendido acciones contra su patrimonio;

c) en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica del representante del solicitante o del titular de una marca de la Unión, o de que, por motivos jurídicos, dicho representante se vea imposibilitado para continuar el procedimiento ante la Oficina como consecuencia de haberse emprendido acciones contra su patrimonio.

2. El procedimiento ante la Oficina se reanudará en cuanto se haya acreditado la identidad de la persona autorizada para continuarlo.

3. La Comisión será competente para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 bis que especifiquen las normas detalladas para la aplicación del presente artículo.».

77) El artículo 83 se sustituye por el texto siguiente:

Artículo 83. *Referencia a los principios generales.*

En ausencia de normas de procedimiento en el presente Reglamento, o en los actos adoptados en virtud del presente Reglamento, la Oficina atenderá a los principios de Derecho procesal generalmente admitidos en los Estados miembros.».

78) El artículo 85 se modifica como sigue:

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

«1. Re caerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119, apartado 6, también recaerán en la parte vencida todos los gastos sufragados por la otra parte que hayan sido imprescindibles para los procedimientos, incluidos los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un representante según se define en el artículo 93, apartado 1, sin exceder las tarifas fijadas para cada categoría de gastos en el acto de ejecución adoptado con arreglo al apartado 1 bis del presente artículo. Las tasas que deberá abonar la parte vencida se limitarán a las tasas sufragadas por la otra parte en concepto de oposición, de solicitud de caducidad o de declaración de nulidad de la marca de la Unión y en concepto de recurso.»;

b) se añade el siguiente apartado:

«1 bis. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen los tipos máximos de los gastos imprescindibles para los procedimientos en que haya efectivamente incurrido la parte vencedora. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.

Al especificar dicho importe en relación con los gastos de desplazamiento y estancia, la Comisión tendrá en cuenta la distancia entre el lugar de residencia o de actividad profesional de la parte, el representante o el testigo o perito, y el lugar en los que se celebra el procedimiento oral y la fase del procedimiento en la que se ha incurrido en gastos, y, por lo que respecta a los gastos de representación en el sentido del artículo 93, apartado 1, la necesidad de garantizar que la obligación de sufragar los gastos no puede ser objeto de uso indebido por razones tácticas por la otra parte. Los gastos de estancia se calcularán con arreglo al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes de la Unión, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 del Consejo.

La parte vencida soportará las costas de una sola parte que formule oposición y, cuando proceda, de un solo representante.»

c) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. La división de oposición o la división de anulación o la sala de recurso fijarán la cuantía de los gastos que deban devolverse en virtud de los apartados 1 a 5 del presente artículo cuando estos consistan únicamente en las tasas pagadas a la Oficina y los gastos de representación. En todos los demás casos, el secretario de la sala de recurso o un miembro del personal de la división de oposición o de la división de anulación fijará, previa solicitud, la cuantía de los gastos que deban reembolsarse. La solicitud solo será admisible durante los dos meses siguientes a la fecha en que la resolución para la que se solicita la fijación de los gastos sea definitiva e irá acompañada de una factura y de las pruebas justificativas. Para los gastos de representación de conformidad con el artículo 93, apartado 1, será suficiente la garantía del representante de que se ha incurrido en esos gastos. En relación con los demás gastos, será suficiente con que se establezca su verosimilitud. Cuando el importe de los gastos se fije de conformidad con lo dispuesto en la primera frase del presente apartado, los gastos de representación se abonarán en el nivel establecido en el acto adoptado en virtud del apartado 1 bis del presente artículo con independencia de que se haya incurrido efectivamente en ellos.»;



www.civil-mercantil.com

d) se añade el apartado siguiente:

«7. La resolución motivada que fije los gastos podrá revisarse en virtud de una resolución de la división de oposición o de la división de anulación o de la sala de recurso en respuesta a una solicitud presentada en el plazo de un mes a partir de la notificación de reparto de gastos. No se considerará presentada la solicitud hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la cuantía de los gastos. La división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso, según proceda, dictarán una resolución sobre la solicitud de revisión de la resolución que fije los gastos sin procedimiento oral.».

79) En el artículo 86, apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

«Cada Estado miembro designará una única autoridad responsable de comprobar la autenticidad de la resolución a que se refiere el apartado 1 y comunicará sus datos de contacto a la Oficina, al Tribunal de Justicia y a la Comisión. Dicha autoridad adjuntará en la resolución la orden de ejecución de esta, sin más formalidad que la comprobación de la autenticidad de la resolución.».

80) El artículo 87 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 87. *Registro de marcas de la Unión.*

1. La Oficina llevará un registro de marcas de la Unión y lo mantendrá actualizado.

2. En él se harán constar las siguientes indicaciones en relación con las solicitudes y registros de marcas de la Unión:

- a) la fecha de presentación de la solicitud;
- b) el número de expediente de la solicitud;
- c) la fecha de publicación de la solicitud;
- d) el nombre y la dirección del solicitante;
- e) el nombre y la dirección profesional del representante, siempre que no se trate de un representante de los mencionados en la primera frase del artículo 92, apartado 3;
- f) una representación de la marca, con indicación de su naturaleza; y, cuando proceda, una descripción de la marca;
- g) la mención de los productos y servicios correspondientes, por sus nombres;
- h) los pormenores de las reivindicaciones de prioridad, de conformidad con el artículo 30;
- i) los pormenores de las reivindicaciones de prioridad de exposición, de conformidad con el artículo 33;
- j) los pormenores de las reivindicaciones de antigüedad de una marca registrada anterior a que se refiere el artículo 34;
- k) la mención de que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, la marca ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de esta;
- l) la indicación, si ha lugar, de que se trata de una marca colectiva;
- m) la indicación, si ha lugar, de que se trata de una marca de certificación;
- n) la lengua en la que se haya presentado la solicitud y la segunda lengua que el solicitante haya indicado en su solicitud, de conformidad con el artículo 119, apartado 3;
- o) la fecha de inscripción de la marca en el Registro y el número de registro;



p) la mención, cuando corresponda, de que la solicitud es fruto de una transformación de un registro internacional que designe a la Unión, con arreglo al artículo 161 del presente Reglamento, junto con la fecha del registro internacional, con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid, o la fecha de inscripción de la extensión territorial a la Unión, efectuada con posterioridad al registro internacional con arreglo al artículo 3 ter, apartado 2, del Protocolo de Madrid y, cuando proceda, la fecha de prioridad del registro internacional.

3. En el Registro se inscribirán también los datos siguientes, cada uno de ellos con su fecha de inscripción:

- a) toda modificación del nombre, dirección o nacionalidad del titular de una marca de la Unión, o del Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento;
- b) toda modificación del nombre o la dirección profesional del representante, siempre que no se trate de un representante de los mencionados en la primera frase del artículo 92, apartado 3;
- c) en caso de que se designe a un nuevo representante, su nombre y dirección profesional;
- d) toda modificación de la marca con arreglo a lo dispuesto en los artículos 43 y 48 y toda corrección de errores;
- e) la mención de las modificaciones de los reglamentos de uso de la marca colectiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71;
- f) los pormenores de las reivindicaciones de antigüedad de una marca registrada anterior a que se refiere el artículo 34, de conformidad con el artículo 35;
- g) las cesiones totales o parciales, de conformidad con el artículo 17;
- h) la constitución o cesión de un derecho real con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, y la naturaleza de ese derecho real;
- i) toda ejecución forzosa con arreglo al artículo 20 y todo procedimiento de insolvencia con arreglo al artículo 21;
- j) la concesión o cesión de una licencia con arreglo al artículo 22 y, en su caso, el tipo de licencia;
- k) la renovación de un registro con arreglo al artículo 47, la fecha en que surta efecto así como cualquier restricción con arreglo al artículo 47, apartado 4;
- l) la mención de la expiración de un registro, con arreglo al artículo 47;
- m) la declaración de retirada o renuncia del titular de la marca con arreglo a los artículos 43 y 50, respectivamente;
- n) la fecha de presentación y los pormenores de cualquier oposición con arreglo al artículo 41, de cualquier solicitud con arreglo al artículo 56, de una demanda de reconvencción por caducidad o por nulidad con arreglo al artículo 100, apartado 4, o de un recurso con arreglo al artículo 60;
- o) la fecha y contenido de la resolución sobre toda oposición, sobre toda demanda de reconvencción con arreglo al artículo 57, apartado 6, o al artículo 100, apartado 6, tercera frase, o sobre todo recurso con arreglo al artículo 64;
- p) la mención de la recepción de una petición de transformación con arreglo al artículo 113, apartado 2;
- q) la cancelación de la inscripción de un representante efectuada con arreglo al apartado 2, letra e), del presente artículo;
- r) la anulación de la antigüedad de una marca nacional;
- s) la modificación o cancelación del Registro de las inscripciones referidas en las letras h), i) y j) del presente apartado;



t) la sustitución de la marca de la Unión por un registro internacional con arreglo al artículo 157;

u) la fecha y número de todo registro internacional basado en una solicitud de marca de la Unión que haya dado lugar al registro como marca de la Unión con arreglo al artículo 148, apartado 1;

v) la fecha y número de todo registro internacional basado en la marca de la Unión con arreglo al artículo 148, apartado 2;

w) la división de una solicitud con arreglo al artículo 44 y la división de un registro con arreglo al artículo 49, junto con los elementos a los que se hace referencia en el apartado 2 del presente artículo en relación con el registro divisional, así como la lista de los productos y servicios del registro inicial tras la modificación;

x) la revocación de una resolución o la cancelación de una inscripción en el Registro con arreglo al artículo 80, cuando dicha revocación o cancelación se refiera a una resolución o inscripción que haya sido publicada;

y) la mención de las modificaciones de los reglamentos de uso de la marca de certificación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74 septies.

4. El director ejecutivo podrá disponer que se inscriban en el Registro menciones distintas de las previstas en los apartados 2 y 3 del presente artículo, a reserva de lo dispuesto en el artículo 123, apartado 4.

5. El Registro podrá llevarse de forma electrónica. La Oficina recopilará, organizará, publicará y conservará los datos indicados en los apartados 2 y 3, incluidos los datos personales correspondientes, para los fines establecidos en el artículo 9. Mantendrá el Registro fácilmente accesible para consulta pública.

6. Se notificará al titular de una marca de la Unión toda modificación producida en el Registro.

7. La Oficina expedirá extractos certificados o no certificados del Registro previa solicitud y pago de una tasa.

8. Los datos relativos a las inscripciones contempladas en los apartados 2 y 3, incluidos los correspondientes datos personales, serán objeto de tratamiento para los siguientes fines:

a) la administración de las solicitudes o registros descritos en el presente Reglamento y en los actos que se adopten en virtud del mismo;

b) el mantenimiento de un registro público para su consulta y para información de las autoridades públicas y los operadores económicos, a fin de que puedan ejercer los derechos que les confiere el presente Reglamento y tener conocimiento de la existencia de derechos anteriores de terceros, y

c) la elaboración de informes y estadísticas que permitan a la Oficina optimizar sus operaciones y mejorar el funcionamiento del sistema.

9. Todos los datos, incluidos los datos personales, correspondientes a las inscripciones a que se refieren los apartados 2 y 3 se considerarán de interés público y podrán ser consultados por cualquiera. Por razones de seguridad jurídica, las inscripciones del Registro se conservarán indefinidamente.».

81) Se insertan los artículos siguientes:



www.civil-mercantil.com

«Artículo 87 bis. *Base de datos.*

1. Además de la obligación de llevar un Registro a efectos del artículo 87, la Oficina recopilará y conservará en una base de datos electrónica todos los datos facilitados por los solicitantes u otras partes en procedimientos contemplados en el presente Reglamento o en actos adoptados en virtud del mismo.

2. La base de datos electrónica podrá contener datos personales, además de los incluidos en el Registro con arreglo al artículo 87, en la medida en que así lo exijan el presente Reglamento o actos adoptados en virtud del mismo. La recopilación, conservación y tratamiento de tales datos se harán con los siguientes fines:

- a) la administración de las solicitudes o registros descritos en el presente Reglamento y en los actos que se adopten en virtud del mismo;
- b) el acceso a la información necesaria para llevar a cabo los procedimientos correspondientes con más facilidad y eficiencia;
- c) la comunicación con los solicitantes y otras partes en los procedimientos;
- d) la elaboración de informes y estadísticas que permitan a la Oficina optimizar sus operaciones y mejorar el funcionamiento del sistema.

3. El director ejecutivo determinará las condiciones de acceso a la base de datos electrónica y el modo en que se pueda acceder mediante lectura mecánica a su contenido, excluidos los datos personales a que se refiere el apartado 2 del presente artículo pero incluidos los enumerados en el artículo 87, así como las tarifas por dicho acceso.

4. Los datos personales a que se refiere el apartado 2 serán de acceso restringido y no podrán hacerse públicos sin el consentimiento expreso del interesado.

5. Todos los datos se conservarán indefinidamente. No obstante, el interesado podrá solicitar la supresión de la base de datos de cualquiera de sus datos personales una vez transcurridos 18 meses a partir de la expiración de la marca o la finalización del correspondiente procedimiento inter partes. El interesado tendrá derecho en todo momento a obtener la corrección de los datos inexactos o erróneos.

Artículo 87 ter. *Acceso en línea a las resoluciones.*

1. Las resoluciones de la Oficina estarán disponibles en línea para información y consulta públicas, en aras de una mayor transparencia y previsibilidad. Cualquier parte en el procedimiento que haya desembocado en la adopción de la resolución podrá solicitar la supresión de cualquier dato personal incluido en esta.

2. La Oficina podrá facilitar acceso en línea a las resoluciones judiciales que guarden relación con sus funciones dictadas por órganos jurisdiccionales nacionales y de la Unión, a fin de aumentar la información pública sobre cuestiones de propiedad intelectual y favorecer prácticas convergentes. La Oficina respetará, en lo que se refiere a los datos personales, las condiciones de la primera publicación.».

82) El artículo 88 se modifica como sigue:

- a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:



www.civil-mercantil.com

«4. Cuando se abran los expedientes para consulta pública conforme al apartado 2 o 3 del presente artículo, podrán excluirse de ellos los documentos que guarden relación con una exclusión o recusación con arreglo al artículo 137, los proyectos de resoluciones y de dictámenes y cualquier otro documento interno utilizado para preparar resoluciones y dictámenes, así como aquellas partes del expediente por cuya confidencialidad haya manifestado especial interés la parte afectada antes de que se solicitara la inspección de los expedientes, a menos que la consulta de tales partes del expediente esté justificada por intereses legítimos superiores de la parte que solicita la consulta.»;

b) se añaden los apartados siguientes:

«5. La consulta pública de expedientes de solicitud de marcas de la Unión y de marcas de la Unión registradas se llevará a cabo con el documento original, con copias de los mismos o con medios técnicos de almacenamiento, si los expedientes se conservasen de esa forma. El director ejecutivo decidirá los medios de consulta pública.

6. Cuando se lleve a cabo la consulta pública de expedientes según lo dispuesto en el apartado 7, hasta que no se haya abonado la tasa correspondiente, no se considerará presentada la solicitud de consulta pública. Cuando la consulta de los medios técnicos de almacenamiento se realice en línea, no habrá que abonar tasa alguna.

7. La consulta tendrá lugar en los locales de la Oficina. Previa solicitud, la consulta pública se realizará mediante la expedición de copias de los documentos presentados. La expedición de tales copias estará sujeta al pago de una tasa. Asimismo, la Oficina expedirá previa solicitud copias certificadas o no de la solicitud de marca de la Unión previo pago de una tasa.

8. Los expedientes conservados por la Oficina relativos a registros internacionales que designen a la Unión podrán consultarse previa solicitud desde la fecha de publicación mencionada en el artículo 152, apartado 1, de conformidad con las condiciones establecidas en los apartados 1, 3 y 4 del presente artículo.

9. A reserva de las restricciones previstas en el apartado 4, la Oficina, previa solicitud y pago de una tasa, podrá comunicar datos incluidos en cualquier expediente de solicitud o de registro de una marca de la Unión. No obstante, la Oficina podrá exigir que se haga uso de la posibilidad de consulta del propio expediente, si lo considera oportuno por la cantidad de información que se hubiera de facilitar.».

83) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 88 bis. *Conservación de los expedientes.*

1. La Oficina conservará los expedientes de todo procedimiento relativo a una solicitud o un registro de marca de la Unión. El director ejecutivo establecerá las modalidades de conservación de dichos expedientes.

2. En el caso de que se conserven los expedientes en formato electrónico, los expedientes electrónicos, o sus copias de seguridad, se conservarán por un tiempo ilimitado. Los documentos originales presentados por las partes en el procedimiento, y que constituyan la



www.civil-mercantil.com

base de dichos expedientes electrónicos, se destruirán transcurrido un plazo a partir de la fecha de recepción; el director ejecutivo determinará dicho plazo.

3. En caso de que determinados expedientes o partes de expedientes se conserven en formato no electrónico, los documentos o elementos de prueba que formen parte de tales expedientes se conservarán durante cinco años como mínimo a partir del final del año en que la solicitud sea rechazada o retirada o se considere retirada, en que se produzca la expiración completa del registro de la marca de la Unión de conformidad con el artículo 47, se registre la renuncia completa a la marca de la Unión de conformidad con el artículo 50, o se suprima completamente del Registro la marca de la Unión de conformidad con el artículo 57, apartado 6, o el artículo 100, apartado 6.».

84) El artículo 89 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 89. *Publicaciones periódicas.*

1. La Oficina publicará periódicamente:

a) un boletín de marcas de la Unión que contendrá publicaciones de solicitudes y de inscripciones que se hayan hecho en el Registro, así como las demás indicaciones relativas a solicitudes o registros de marcas de la Unión cuya publicación sea preceptiva con arreglo al presente Reglamento o a los actos adoptados en virtud del mismo;

b) un diario oficial de la Oficina que contendrá las comunicaciones y las informaciones de carácter general que emanen del director ejecutivo, así como cualquier otra información relativa al presente Reglamento y a su aplicación.

Las publicaciones a que se refieren las letras a) y b) del párrafo primero podrán efectuarse por medios electrónicos.

2. El Boletín de Marcas de la Unión Europea se publicará en la forma y con la frecuencia que determine el director ejecutivo.

3. El Diario Oficial de la Oficina se publicará en las lenguas de la Oficina. No obstante, el director ejecutivo podrá decidir que determinados datos se publiquen en el Diario Oficial de la Oficina en las lenguas oficiales de la Unión.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen:

a) la fecha que se considere la fecha de publicación en el Boletín de Marcas de la Unión Europea;

b) la forma de publicar inscripciones relativas al registro de una marca que no contenga modificaciones respecto a la publicación de la solicitud;

c) las formas en que las ediciones del Diario Oficial de la Oficina se pondrán a disposición del público.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

85) El artículo 90 se modifica como sigue:

www.civil-mercantil.com

- a) el párrafo primero se numera como apartado 1;
- b) se añaden los apartados siguientes:

«2. La Oficina no cobrará tasas por comunicar información o la apertura de expedientes de consulta.

3. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen las disposiciones detalladas del modo en que la Oficina y las autoridades de los Estados miembros han de intercambiar información entre sí y abrir expedientes de consulta, teniendo en cuenta las restricciones a las que está sometida la consulta de expedientes relativos a solicitudes o registro de marcas de la Unión, con arreglo al artículo 88, cuando esté abierta a terceros. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.»

- 86) En el artículo 92, los apartados 2 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3 del presente artículo, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo deberán hacerse representar ante la Oficina con arreglo al artículo 93, apartado 1, en todos los procedimientos establecidos por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de marca de la Unión.

3. Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo podrán actuar ante la Oficina por medio de un empleado. El empleado de alguna persona jurídica de las contempladas en el presente apartado podrá actuar también para otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas a aquella, aunque esas otras personas jurídicas no tengan domicilio, sede ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo. El empleado que actúe en nombre de una persona en el sentido del presente apartado deberá, a petición de la Oficina, o, cuando corresponda, de la parte en el procedimiento, presentar a la Oficina un poder firmado para su inclusión en el expediente.

4. Cuando varios solicitantes o terceros actúen conjuntamente, se designará un representante común.»

- 87) El artículo 93 se modifica como sigue:

- a) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1. La representación de personas físicas o jurídicas ante la Oficina solo podrá ser asumida:

- a) por un abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y que posea su domicilio profesional en el Espacio Económico Europeo, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas;

- b) por los representantes autorizados inscritos en una lista que lleve a tal efecto la Oficina.



www.civil-mercantil.com

A petición de la Oficina o, cuando corresponda, de la otra parte en el procedimiento, los representantes ante la Oficina depositarán en ella un poder firmado, para su inclusión en el expediente.

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

a) posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo;

b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en el Espacio Económico Europeo;

c) esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o ante la oficina central de la propiedad industrial de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Cuando, en el Estado de que se trate, tal facultad no esté subordinada al requisito de una cualificación profesional específica, las personas que soliciten su inscripción en la lista de la Oficina y que actúen en materia de marcas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o aquellas oficinas centrales de la propiedad industrial, deberán haber ejercido con carácter habitual durante al menos cinco años. Sin embargo, se dispensará de esta condición relativa al ejercicio de la profesión a las personas cuya cualificación profesional para ostentar la representación, en materia de marcas, de personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o aquellas oficinas centrales de la propiedad industrial, esté oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado de que se trate.»;

b) los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente:

«4. El director ejecutivo podrá conceder una excepción:

a) del requisito establecido en el apartado 2, letra c), segunda frase, si el solicitante presenta la prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida;

b) del requisito establecido en el apartado 2, letra a), cuando se trate de profesionales altamente cualificados, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el apartado 2, letras b) y c).

5. Se podrá dar de baja de la lista de representantes autorizados a las personas que lo soliciten o que dejen de estar facultadas para ejercer de representantes. Las modificaciones introducidas en la lista de representantes autorizados se publicarán en el Diario Oficial de la Oficina.».

88) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 93 bis. *Delegación de poderes.*

La Comisión estará facultada para adoptar, mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 163 bis:

a) las condiciones y el procedimiento para el nombramiento de un representante común a que se refiere el artículo 92, apartado 4;



www.civil-mercantil.com

b) las condiciones en las que los empleados mencionados en el artículo 92, apartado 3, y los representantes autorizados a que se refiere el artículo 93, apartado 1, presentarán en la Oficina un poder firmado para asumir la representación y el contenido de dicho poder;

c) el reglamento de ejecución definirá las circunstancias en que se podrá dar de baja a una persona de la lista de representantes autorizados mencionada en el artículo 93, apartado 5.».

89) En el título X, el título de la sección 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Aplicación de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil».

90) El artículo 94 se modifica como sigue:

a) el título se sustituye por el texto siguiente:

«Aplicación de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil»;

b) en el apartado 1, la referencia al «Reglamento (CE) nº 44/2001» se sustituye por «las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;

c) se añade el apartado siguiente:

«3. Las referencias del presente Reglamento al Reglamento (CE) nº 44/2001 incluirán, cuando corresponda, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, hecho el 19 de octubre de 2005.».

91) En el artículo 96, letra c), las palabras «artículo 9, apartado 3, segunda frase» se sustituyen por las palabras «artículo 9 ter, apartado 2».

92) En el artículo 99, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. En las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), la excepción de caducidad de la marca de la Unión, presentada por una vía que no sea la demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que la marca de la Unión puede caducar por falta de uso efectivo en el momento en que se interpuso la acción.».

93) El artículo 100 se modifica como sigue:

a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. El tribunal de marcas de la Unión ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión, no procederá a examinar dicha demanda de reconvención hasta que el interesado o el propio tribunal hayan comunicado a la Oficina la fecha de presentación de esa demanda. La Oficina inscribirá esa información en el Registro. Si se hubiera presentado ya ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión con anterioridad a la interposición de la demanda de reconvención, la



www.civil-mercantil.com

Oficina comunicará este hecho al tribunal, que suspenderá el procedimiento de conformidad con el artículo 104, apartado 1, hasta que la resolución sobre la solicitud adquiera carácter definitivo o se retire la solicitud.»;

b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. Cuando un tribunal de marcas de la Unión haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvenición por caducidad o por nulidad de una marca de la Unión, el tribunal o cualquiera de las partes en el procedimiento nacional remitirá sin demora copia de la resolución a la Oficina. La Oficina o cualquier otra parte interesada podrá solicitar información acerca de ese envío. La Oficina inscribirá en el Registro la mención de la resolución, y adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a su parte dispositiva.».

94) En el artículo 101, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Respecto de todas las cuestiones en materia de marcas no reguladas por el presente Reglamento, los tribunales de marcas de la Unión correspondientes podrán aplicar el Derecho nacional vigente.».

95) En el artículo 102, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El tribunal de marcas de la Unión podrá dictar asimismo las medidas o las providencias previstas en la legislación aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso.».

96) Se suprimen el título «Sección 4. Disposición transitoria» y el artículo 108.

97) El artículo 113 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 113. *Presentación, publicación y transmisión de la petición de transformación.*

1. Una petición de transformación se presentará en la Oficina en el plazo señalado con arreglo al artículo 112, apartados 4, 5 o 6, e incluirá una indicación de los motivos de transformación con arreglo al artículo 112, apartado 1, letras a) o b), los Estados miembros respecto a los cuales se solicita la transformación y los productos y servicios sometidos a transformación. Cuando se solicite la transformación al no haberse obtenido la renovación del registro, el plazo de tres meses establecido en el artículo 112, apartado 5, empezará a correr a partir del día siguiente al último día en que puede presentarse la solicitud de renovación con arreglo al artículo 47, apartado 3. No se tendrá por presentada la petición de transformación en tanto no se haya abonado la tasa de transformación.

2. Cuando la petición de transformación se refiera a una solicitud de marca de la Unión que ya haya sido publicada o cuando la petición de transformación se refiera a una marca de la Unión, constará en el Registro la recepción de dicha petición y la petición de transformación se publicará.

3. La Oficina comprobará si la transformación solicitada cumple las condiciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 112, apartados 1, 2, 4, 5 y 6, y del apartado 1 del presente artículo, así como las condiciones formales que se especifiquen en el acto de



www.civil-mercantil.com

ejecución adoptado en virtud del apartado 6 del presente artículo. En el caso de que no se cumplan las condiciones aplicables a la petición, la Oficina notificará las irregularidades al solicitante. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo que fije la Oficina, esta desestimaré la petición de transformación. Cuando sea de aplicación el artículo 112, apartado 2, la Oficina rechazará la petición de transformación por inadmisibles únicamente en relación con aquellos Estados miembros para los cuales quede excluida la transformación con arreglo a dicha disposición. En el caso de que no se haya abonado la tasa de transformación en el plazo de tres meses con arreglo al artículo 112, apartados 4, 5 y 6, la Oficina comunicará al solicitante que la petición de transformación no se considera presentada.

4. En el caso de que la Oficina o un tribunal de marcas de la Unión haya denegado la solicitud de marca de la Unión o haya declarado la nulidad absoluta de una marca de la Unión en referencia a la lengua de un Estado miembro, se excluirá la transformación con arreglo al artículo 112, apartado 2, para todos los Estados miembros en los que dicha lengua sea lengua oficial. En el caso de que la Oficina o un tribunal de marcas de la Unión haya denegado la solicitud de marca de la Unión o haya declarado la nulidad absoluta de una marca de la Unión por motivos que resulten de aplicación en toda la Unión o debido a una marca de la Unión anterior o a otro derecho de propiedad industrial de la Unión, se excluirá la transformación con arreglo al artículo 112, apartado 2, para todos los Estados miembros.

5. Cuando la petición de transformación cumpla los requisitos que figuran en el apartado 3 del presente artículo, la Oficina transmitirá la petición de transformación y los datos mencionados en el artículo 84, apartado 2, a las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, en los que la petición se haya considerado admisible. La Oficina informará al solicitante de la fecha de transmisión.

6. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen:

a) los datos que deben figurar en una petición de transformación de una solicitud de marca de la Unión o de marca de la Unión registrada en una solicitud de marca nacional con arreglo al apartado 1;

b) los datos que deben figurar en la publicación de la petición de transformación en virtud del apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

98) En el artículo 114, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La solicitud de marca de la Unión o de marca de la Unión registrada, transmitida con arreglo al artículo 113, no podrá someterse a requisitos formales de Derecho nacional distintos de, o adicionales a, los señalados en el presente Reglamento o en los actos adoptados en virtud del presente Reglamento.».

99) En el artículo 115, apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«La Oficina será una agencia de la Unión.».

100) En el artículo 116, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Oficina podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios o a otro personal no contratado por la Oficina. El consejo de administración adoptará una decisión que establezca las normas aplicables al destino de expertos nacionales a la Oficina en comisión de servicios.».

101) En el artículo 117, las palabras «a la Oficina» se sustituyen por «a la Oficina y su personal».

102) El artículo 119 se modifica como sigue:

a) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

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

b) se inserta el apartado siguiente:

«5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5:

a) toda solicitud, o declaración relativa a una solicitud, de marca de la Unión podrá presentarse en la lengua utilizada para presentar la solicitud de la marca de la Unión en cuestión o en la segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud;

b) toda solicitud de, o declaración relativa a, una marca de la Unión registrada podrá presentarse en una de las lenguas de la Oficina.

Con todo, cuando la solicitud se presente utilizando cualquier formulario facilitado por la Oficina a que se refiere el artículo 79 ter, apartado 2, dichos formularios podrán utilizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, siempre que el formulario se cumplimente en una de las lenguas de la Oficina, al menos en lo que se refiere a los elementos de texto.»;

c) en el apartado 6, párrafo segundo, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

«La traducción deberá presentarse en un plazo de un mes a partir de la fecha en que finalice el plazo de oposición o de la fecha de presentación de la solicitud de declaración de caducidad o nulidad.»;

d) se añaden los apartados siguientes:

«8. Sin perjuicio de los apartados 4 y 7, y salvo que se disponga otra cosa, en procedimientos escritos en la Oficina, cualquier parte podrá utilizar cualquier lengua de la Oficina. Si la lengua elegida no fuera la lengua de procedimiento, las partes deberán presentar una traducción a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del documento original. Cuando el solicitante de una marca de la Unión sea la única parte en el procedimiento ante la Oficina y la lengua utilizada para presentar la solicitud de marca de la Unión no sea una de las lenguas de la Oficina, la traducción también podrá presentarse en la segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud.

9. El director ejecutivo establecerá la forma en que deban certificarse las traducciones.



www.civil-mercantil.com

10. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen:

- a) la medida en que los documentos justificativos que se utilicen en los procedimientos escritos en la Oficina puedan presentarse en una lengua de la Unión y la necesidad de facilitar una traducción;
- b) los requisitos exigidos a las traducciones que se presenten en la Oficina.

Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.»

103) En el artículo 120, apartado 1, las palabras «el reglamento de ejecución» se sustituyen por las palabras «un acto adoptado en virtud del presente Reglamento».

104) Se suprime el artículo 122.

105) El artículo 123 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 123. *Transparencia.*

1. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo se aplicará a los documentos en poder de la Oficina.

2. El consejo de administración adoptará normas detalladas de aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001.

3. Las decisiones adoptadas por la Oficina en aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 podrán ser objeto de reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo o ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las condiciones previstas, respectivamente, en los artículos 228 y 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

4. El tratamiento de los datos personales por parte de la Oficina se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.»

106) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 123 bis. *Normas de seguridad aplicables a la protección de la información clasificada y de la información sensible no clasificada.*

La Oficina aplicará los principios de seguridad contenidos en las normas de seguridad de la Comisión para la protección de la información clasificada de la Unión (ICUE) y de la información sensible no clasificada, con arreglo a lo dispuesto en las Decisiones (UE, Euratom) 2015/443 y 2015/444 de la Comisión. Los principios de seguridad se harán extensivos, entre otras, a las disposiciones relativas al intercambio, el tratamiento y el almacenamiento de la citada información.»

107) En el título XII, se inserta la sección siguiente:

«SECCIÓN 1 BIS FUNCIONES DE LA OFICINA Y COOPERACIÓN PARA FOMENTAR LA CONVERGENCIA



Artículo 123 ter. *Funciones de la Oficina.*

1. La Oficina desempeñará las siguientes funciones:

- a) administrar y promover el sistema de marcas de la Unión establecido en el presente Reglamento;
- b) administrar y promover el sistema de dibujos y modelos de la Unión establecido en el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo;
- c) promover la convergencia de prácticas y herramientas en el ámbito de las marcas y los dibujos y modelos, en cooperación con las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux;
- d) las funciones a que se refiere el Reglamento (UE) nº 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo;
- e) las funciones encomendadas en virtud de la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. La Oficina cooperará con las instituciones, autoridades, organismos, oficinas de la propiedad industrial, organizaciones internacionales y no gubernamentales en relación con las funciones que se le confieren en el apartado 1.

3. La Oficina podrá prestar servicios de mediación con carácter voluntario, con el fin de ayudar a las partes a alcanzar un arreglo amistoso.

Artículo 123 quater. *Cooperación para fomentar la convergencia de prácticas y herramientas.*

1. La Oficina, las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux cooperarán entre sí para fomentar la convergencia de prácticas y herramientas en el ámbito de las marcas y los dibujos y modelos.

Sin perjuicio del apartado 3, esta cooperación incluirá, en particular, los siguientes ámbitos de actividad:

- a) desarrollo de normas comunes de evaluación;
- b) creación de bases de datos y portales comunes o interconectados con fines de consulta, búsqueda y clasificación a escala de la Unión;
- c) suministro e intercambio continuo de datos e información, incluso a efectos de alimentación de las bases de datos y portales a que se refiere la letra b);
- d) establecimiento de normas y prácticas comunes, a fin de garantizar la interoperabilidad de los procedimientos y sistemas en toda la Unión y mejorar su coherencia, eficiencia y eficacia;
- e) intercambio de información sobre derechos y procedimientos en materia de propiedad industrial, así como apoyo mutuo a los servicios de asistencia y centros de información;
- f) intercambio de conocimientos técnicos y de asistencia en relación con los ámbitos contemplados en las letras a) a e).

2. Sobre la base de una propuesta del director ejecutivo, el consejo de administración definirá y coordinará proyectos de interés para la Unión y los Estados miembros en relación con los ámbitos mencionados en los apartados 1 y 6, e invitará a las oficinas centrales de la



propiedad industrial de los Estados miembros y a la Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux a que participen en dichos proyectos.

En la definición del proyecto se establecerán las obligaciones y responsabilidades específicas de cada oficina de la propiedad industrial participante de los Estados miembros, de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux y de la Oficina. La Oficina consultará a representantes de los usuarios en especial en las fases de definición de los proyectos y evaluación de sus resultados.

3. Las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux podrán optar por no participar, restringir o suspender temporalmente su cooperación en los proyectos a que se refiere el párrafo primero del apartado 2.

Cuando recurran a las posibilidades ofrecidas por el párrafo primero, las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux presentarán a la Oficina una declaración escrita en la que expliquen los motivos de su decisión.

4. Las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, una vez que se hayan comprometido a participar en determinados proyectos, participarán de manera efectiva en los proyectos contemplados en el apartado 2, sin perjuicio del apartado 3, con el fin de garantizar su desarrollo, funcionamiento, interoperabilidad y actualización.

5. La Oficina proporcionará ayuda financiera a los proyectos mencionados en el apartado 2, en la medida necesaria para garantizar, a efectos del apartado 4, la participación efectiva de las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux en dichos proyectos. Esa ayuda financiera podrá canalizarse a través de subvenciones y contribuciones en especie. El importe total de la financiación no superará el 15 % de los ingresos anuales de la Oficina. Los beneficiarios de las subvenciones serán las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. Las subvenciones podrán otorgarse sin convocatoria de propuestas, de conformidad con las normas financieras aplicables a la Oficina y con los principios aplicables a los procedimientos de concesión de subvenciones contenidos en el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Reglamento Delegado (UE) nº 1268/2012 de la Comisión .

6. La Oficina y las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán entre sí con carácter voluntario para promover un mayor conocimiento del sistema de marcas y la lucha contra la falsificación. Esta cooperación incluirá, en particular, proyectos encaminados a implantar las normas y las prácticas establecidas y a organizar actividades educativas y de formación. El apoyo financiero para esos proyectos formará parte del importe total de la financiación a que se refiere el apartado 5. Se aplicarán, mutatis mutandis, los apartados 2 a 5.»

108) En el título XII, las secciones 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«SECCIÓN 2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 124. *Funciones del consejo de administración.*



1. Sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Comité presupuestario en la sección 5, el consejo de administración desempeñará las siguientes funciones:

a) sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 128, apartado 4, letra c), adoptar el programa de trabajo anual de la Oficina correspondiente al año siguiente, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión, y transmitir el programa de trabajo anual adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión;

b) sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 128, apartado 4, letra e), y teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión, adoptar, previo intercambio de pareceres entre el director ejecutivo y la comisión pertinente del Parlamento Europeo, un programa estratégico plurianual para la Oficina, que incluya la estrategia de cooperación internacional de esta, y transmitir el programa estratégico plurianual adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión;

c) sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 128, apartado 4, letra g), adoptar el informe anual y transmitir el informe anual adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas;

d) sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 128, apartado 4, letra h), adoptar el plan plurianual en materia de política de personal;

e) ejercer las competencias que se le atribuyen en virtud del artículo 123 quater, apartado 2;

f) ejercer las competencias que se le atribuyen en virtud del artículo 139, apartado 5;

g) adoptar normas sobre prevención y gestión de conflictos de intereses en la Oficina;

h) de conformidad con el apartado 2, ejercer, respecto del personal de la Oficina, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen aplicable a otros agentes a la autoridad facultada para proceder a las contrataciones (en lo sucesivo, las “competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos”);

i) adoptar las disposiciones oportunas para la aplicación del Estatuto de los funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios;

j) elaborar las listas de candidatos mencionadas en el artículo 129, apartado 2;

k) garantizar un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones que se deriven de los informes de auditoría interna o externa y las evaluaciones a que se refiere el artículo 165 bis, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

l) ser consultado antes de la adopción de las directrices relativas al examen que la Oficina ha de llevar a cabo y en los demás casos previstos en el presente Reglamento;

m) presentar dictámenes y solicitar información al director ejecutivo y a la Comisión, cuando lo considere necesario.

2. El consejo de administración adoptará, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios y en el artículo 142 del Régimen aplicable a otros agentes, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a otros agentes, por la que se deleguen en el director ejecutivo las competencias correspondientes de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen las condiciones de suspensión de dicha delegación de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

El director ejecutivo estará autorizado a subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración podrá, mediante resolución, suspender temporalmente la delegación de las competencias de la



www.civil-mercantil.com

autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto del director ejecutivo.

Artículo 125. Composición del consejo de administración.

1. El consejo de administración estará integrado por un representante de cada Estado miembro, dos representantes de la Comisión y un representante del Parlamento Europeo, así como sus respectivos suplentes.

2. Los miembros del consejo de administración podrán, con sujeción al reglamento interno, estar asistidos por asesores o expertos.

Artículo 126. Presidencia del consejo de administración.

1. El consejo de administración elegirá a un presidente y a un vicepresidente de entre sus miembros. El vicepresidente sustituirá de oficio al presidente en caso de impedimento de este último.

2. La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de cuatro años. Este mandato será renovable una vez. Sin embargo, si, estando su mandato vigente, perdiesen su condición de miembros del consejo de administración, el mandato expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 127. Reuniones

1. El consejo de administración se reunirá por convocatoria de su presidente.

2. El director ejecutivo participará en las deliberaciones, a no ser que el consejo de administración lo decida de otro modo.

3. El consejo de administración celebrará reuniones ordinarias al menos una vez al año. Además, se reunirá por iniciativa de su presidente o a petición de la Comisión o de un tercio de los Estados miembros.

4. El consejo de administración adoptará su reglamento interno.

5. El consejo de administración tomará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros. Sin embargo, las decisiones cuya adopción corresponda al consejo de administración en virtud del artículo 124, apartado 1, letras a) y b), el artículo 126, apartado 1, y el artículo 129, apartados 2 y 4, requerirán una mayoría de dos tercios de sus miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un solo voto.

6. El consejo de administración podrá invitar a observadores para que asistan a las reuniones.

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

SECCIÓN 3 DIRECTOR EJECUTIVO



www.civil-mercantil.com

Artículo 128. *Funciones del director ejecutivo.*

1. La Oficina será gestionada por el director ejecutivo. El director ejecutivo dará cuenta de su gestión al consejo de administración.

2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, del consejo de administración y del Comité presupuestario, el director ejecutivo será independiente en el ejercicio de sus funciones, y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo.

3. El director ejecutivo será el representante legal de la Oficina.

4. El director ejecutivo asumirá, en particular, las siguientes funciones, que podrán delegarse:

a) tomar todas las medidas necesarias, incluida la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la Oficina;

b) aplicar las decisiones adoptadas por el consejo de administración;

c) elaborar un proyecto de programa de trabajo anual con estimación de los recursos humanos y financieros correspondientes a cada actividad, y someterlo a la consideración del consejo de administración, previa consulta a la Comisión;

d) presentar propuestas al consejo de administración con arreglo al artículo 123 quater, apartado 2;

e) elaborar un proyecto de programa estratégico plurianual, que incluya la estrategia de la Oficina en materia de cooperación internacional, y someterlo a la consideración del consejo de administración, previa consulta a la Comisión y tras un intercambio de pareceres con la comisión pertinente del Parlamento Europeo;

f) ejecutar el programa de trabajo anual y el programa estratégico plurianual e informar al consejo de administración acerca de su ejecución;

g) elaborar el informe anual sobre las actividades de la Oficina y someterlo a la aprobación del consejo de administración;

h) preparar un proyecto de plan plurianual de personal y someterlo a la consideración del consejo de administración, previa consulta a la Comisión;

i) preparar un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los informes de auditoría internos o externos y las evaluaciones, así como hacer un seguimiento de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF, e informar de los avances realizados a la Comisión y al consejo de administración dos veces al año;

j) proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, mediante controles efectivos y, si se detectaran irregularidades, mediante la recuperación de las cantidades indebidamente abonadas, y, en su caso, imponer sanciones administrativas y financieras eficaces, proporcionadas y disuasorias;

k) preparar una estrategia de lucha contra el fraude para la Oficina y someterla a la aprobación del Comité presupuestario;

l) a fin de garantizar una aplicación uniforme del presente Reglamento, dirigirse, en su caso, a la sala de recurso ampliada (la "Gran Sala") para que esta se pronuncie sobre cuestiones de Derecho, en particular si las salas de recurso han dictado resoluciones divergentes al respecto;

m) preparar las previsiones de ingresos y gastos de la Oficina y ejecutar el presupuesto;

n) ejercer las competencias que le haya conferido el consejo de administración en relación con el personal, de conformidad con el artículo 124, apartado 1, letra h);

o) ejercer las competencias que le hayan sido conferidas en virtud del artículo 26, apartado 3, el artículo 29, apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el artículo 75, apartado 2, el artículo 78, apartado 5, los artículos 79, 79 ter, y 79 quater, el artículo 87, apartado 4, el artículo 87 bis, apartado 3, el artículo 88, apartado 5, los artículos 88 bis y 89, el artículo 93, apartado 4, el artículo 119, apartado 9, el artículo 144, los artículos 144 bis, apartado 1, 144 ter, apartado 2, y 144 quater, con arreglo a los criterios establecidos en el presente Reglamento y en los actos adoptados en virtud del presente Reglamento.

5. Asistirán al director ejecutivo uno o varios directores ejecutivos adjuntos. En caso de ausencia o de impedimento del director ejecutivo, el director ejecutivo adjunto o uno de los directores ejecutivos adjuntos le sustituirá siguiendo el procedimiento fijado por el consejo de administración.

Artículo 129. Nombramiento y cese del director ejecutivo y prórroga del mandato.

1. El director ejecutivo será contratado como agente temporal de la Oficina con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 bis del Régimen aplicable a los otros agentes.

2. El director ejecutivo será nombrado por el Consejo, por mayoría simple, a partir de una lista de candidatos propuesta por el consejo de administración, tras un procedimiento de selección abierto y transparente. Antes de su nombramiento, se podrá invitar al candidato seleccionado por el consejo de administración a que haga una declaración ante la comisión competente del Parlamento Europeo y responda a las preguntas formuladas por sus miembros. A efectos de la celebración del contrato con el director ejecutivo, la Oficina estará representada por el presidente del consejo de administración.

El director ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del Consejo a propuesta del consejo de administración.

3. El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes de que concluya ese período, el consejo de administración procederá a una evaluación en la que se analizarán la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la Oficina.

4. El Consejo, teniendo en cuenta la evaluación a que se refiere el apartado 3, podrá prorrogar el mandato del director ejecutivo una vez y por un plazo máximo de cinco años.

5. Un director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá participar en otro procedimiento de selección para el mismo puesto una vez finalizado el período total de su mandato.

6. El director ejecutivo adjunto o los directores ejecutivos adjuntos serán nombrados o destituidos de sus funciones conforme a lo previsto en el apartado 2, previa consulta al director ejecutivo y, en su caso, al director ejecutivo electo. La duración del mandato del director ejecutivo adjunto será de cinco años. El Consejo, previa consulta al director ejecutivo, podrá prorrogarlo una vez y por un plazo máximo de cinco años.»

109) El artículo 130 se modifica como sigue:



www.civil-mercantil.com

a) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) el departamento a cargo de la llevanza del Registro;»;

b) se añade la letra siguiente:

«f) toda otra unidad o persona designada por el director ejecutivo al efecto.».

110) En el artículo 131, la referencia a los «artículos 36, 37 y 68» se sustituye por «artículos 36, 37, 68 y 74 quater».

111) En el artículo 132, el apartado 2 se modifica como sigue:

a) la tercera frase se sustituye por el texto siguiente:

«Las resoluciones sobre cuestiones de costes o de procedimiento serán adoptadas por un solo miembro.»;

b) se añade el siguiente párrafo:

«La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen los tipos exactos de resoluciones que deban ser adoptadas por un solo miembro. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

112) El artículo 133 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 133. *Departamento a cargo de la llevanza del registro.*

1. El departamento a cargo de la llevanza del registro tendrá competencia para adoptar las resoluciones relativas a las inscripciones en el registro.

2. Será asimismo competente para llevar la lista de representantes autorizados a que se refiere el artículo 93, apartado 2.

3. Las resoluciones del departamento serán adoptadas por un único miembro.».

113) El artículo 134 se modifica como sigue:

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

«1. Las divisiones de anulación tendrán competencia para resolver sobre lo siguiente:

a) las solicitudes de declaración de caducidad o de nulidad de una marca de la Unión;

b) las solicitudes de cesión de una marca de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.»;

b) en el apartado 2, la tercera frase se sustituye por el texto siguiente:

«Las resoluciones sobre cuestiones de costes o de procedimiento, en virtud del artículo 132, apartado 2, serán adoptadas por un solo miembro.».

114) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 134 bis. *Competencia general.*

Las resoluciones que se deriven del presente Reglamento y que no sean competencia de un examinador, una división de oposición, una división de anulación ni el departamento a cargo de la llevanza del registro serán adoptadas por cualquier funcionario o unidad designados al efecto por el director ejecutivo.».

115) El artículo 135 se modifica como sigue:

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

«1. Las salas de recurso tendrán competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas con arreglo a los artículos 131 a 134 bis.»;

b) en el apartado 2, las palabras «se adoptarán en composición de sala ampliada» se sustituyen por las palabras «serán adoptadas por la Gran Sala»;

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Para determinar los casos especiales en los que sea competente la Gran Sala, deberá tenerse en cuenta la dificultad jurídica de las cuestiones de Derecho, la importancia del asunto o las circunstancias particulares que lo justifiquen. Dichos asuntos podrán remitirse a la Gran Sala:

a) por el órgano de las salas de recurso a que se refiere el artículo 136, apartado 4, letra a), o bien b) por la sala que lleve el asunto.»;

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

«4. La Gran Sala será asimismo competente para emitir dictámenes motivados sobre las cuestiones de Derecho que le plantee el director ejecutivo en virtud del artículo 128, apartado 4, letra l).»;

e) en el apartado 5, se suprime la última frase.

116) El artículo 136 se sustituye por el texto siguiente:

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

1. El presidente de las salas de recurso y los presidentes de cada sala serán nombrados por un período de cinco años con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 129 para el nombramiento del director ejecutivo. Durante su mandato no podrán ser relevados de sus funciones, salvo por motivos graves y mediante resolución adoptada a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancia de la institución que los nombró.



www.civil-mercantil.com

2. El mandato del presidente de las salas de recurso podrá renovarse una vez por un período adicional de cinco años, o hasta la edad de jubilación si esta se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluación positiva de su actuación por parte del consejo de administración.

3. El mandato de los presidentes de las salas podrá renovarse por períodos adicionales de cinco años, o hasta la edad de jubilación si esta se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluación positiva de su actuación por parte del consejo de administración, y previa consulta al presidente de las salas de recurso.

4. El presidente de las salas de recurso tendrá las siguientes competencias de gestión y organización:

- a) presidir el Presídium de las salas de recurso (el "Presídium"), encargado de definir las normas y organizar el trabajo de las salas;
- b) velar por la ejecución de las resoluciones del Presídium;
- c) asignar los asuntos a las diferentes salas sobre la base de criterios objetivos determinados por el Presídium;
- d) comunicar al director ejecutivo las necesidades de gastos de las salas con vistas a elaborar las previsiones de gastos.

El presidente de las salas de recurso presidirá la Gran Sala.

5. Los miembros de las salas de recurso serán nombrados por un período de cinco años por el consejo de administración. Su mandato podrá renovarse por períodos adicionales de cinco años, o hasta la edad de jubilación si esta se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluación positiva de su actuación por parte del consejo de administración, y previa consulta al presidente de las salas de recurso.

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

7. El presidente de las salas de recurso, los presidentes de cada sala y los miembros de las salas de recurso serán independientes. No estarán sujetos en sus decisiones a instrucción alguna.

8. Las resoluciones dictadas por la Gran Sala sobre los recursos o los dictámenes relativos a cuestiones de Derecho que le plantee el director ejecutivo con arreglo al artículo 135 vincularán a las instancias decisorias de la Oficina a que se refiere el artículo 130.

9. El presidente de las salas de recurso, los presidentes de cada sala y los miembros de las salas de recurso no podrán ser examinadores, ni miembros de las divisiones de oposición, el departamento a cargo de la llevanza del registro o las divisiones de anulación.».

117) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 136 bis. *Presídium de las salas de recurso y Gran Sala.*



1. El Presídium estará compuesto por el presidente de las salas de recurso, que ostentará la presidencia de este órgano, por los presidentes de sala y por miembros de las salas elegidos para cada año civil por y entre el conjunto de los miembros de esas salas con excepción del presidente de las salas de recurso y los presidentes de las salas. El número de miembros así elegidos corresponderá a la cuarta parte de todos los miembros de las salas, exceptuados el presidente de las salas de recurso y el presidente de las salas, y esa cifra se redondeará al alza si fuera necesario.

2. La Gran Sala a que se refiere el artículo 135, apartado 2, estará compuesta por nueve miembros entre los cuales deberán figurar el presidente de las salas de recurso, los presidentes de las salas, el ponente designado antes de remitir, en su caso, el asunto a la Gran Sala y los miembros elegidos por turno de una lista integrada por todos los miembros de las salas de recurso con excepción del presidente de las salas de recurso y los presidentes de las salas.».

118) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 136 ter. *Delegación de poderes.*

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 163 bis que precisen los pormenores sobre la organización de las salas de recurso, entre ellos el establecimiento y el papel del Presídium, la composición de la Gran Sala y las normas sobre los recursos que se le presenten, así como las condiciones en que deban adoptarse las resoluciones por un miembro único, de conformidad con el artículo 135, apartados 2 y 5.».

119) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 137 bis. *Centro de mediación*

1. A efectos del artículo 123 ter, apartado 3, la Oficina podrá establecer un centro de mediación (el "Centro").

2. Cualquier persona física o jurídica podrá hacer uso de los servicios del Centro de forma voluntaria, con el fin de resolver de forma amistosa las controversias, sobre la base del presente Reglamento o del Reglamento (CE) no 6/2002, por mutuo acuerdo.

3. Las partes recurrirán a la mediación mediante una petición conjunta. La petición únicamente se considerará presentada una vez que se haya abonado la tasa exigida. El director ejecutivo fijará la cantidad que deba abonarse de conformidad con el artículo 144, apartado 1.

4. En caso de litigios sobre procedimientos en curso ante las divisiones de oposición, las divisiones de anulación o ante las salas de recurso de la Oficina, podrá presentarse una petición conjunta de mediación en cualquier momento posterior a una formulación de oposición, una solicitud de declaración de caducidad o de nulidad o un recurso contra resoluciones de las divisiones de oposición o de anulación.

5. Los procedimientos en cuestión se suspenderán, y los plazos, con excepción del plazo para abonar las tasas aplicables, quedarán interrumpidos hasta la fecha en que se



www.civil-mercantil.com

presente una petición conjunta de mediación. Los plazos se reanudarán a partir de la fecha en que se reanude el procedimiento.

6. Se requerirá a las partes a nombrar conjuntamente a un mediador de la lista contemplada en el apartado 12, que haya declarado que domina la lengua de la mediación de que se trate. En caso de que las partes no nombren a un mediador en el plazo de 20 días a partir del requerimiento, se considerará que la mediación ha fracasado.

7. Las partes convendrán con el mediador las disposiciones detalladas de la mediación en los acuerdos de mediación.

8. El mediador concluirá los procedimientos de mediación en cuanto las partes alcancen un acuerdo, o una de ellas declare que desea poner fin a la mediación o el mediador establezca que no han conseguido alcanzar un acuerdo.

9. El mediador lo comunicará a las partes y a la instancia pertinente de la Oficina en cuanto se concluyan los procedimientos de mediación.

10. Los debates y las negociaciones producidos en el marco de la mediación serán confidenciales para todas las personas implicadas, en particular para el mediador, las partes y sus representantes. Toda la documentación y la información presentada durante la mediación se mantendrá separada del expediente, y no formará parte del mismo ni de ningún otro procedimiento ante la Oficina.

11. La mediación se realizará en una de las lenguas oficiales de la Unión convenida entre las partes. En caso de que la mediación se refiera a litigios pendientes ante la Oficina, la mediación será realizada en la lengua de los procedimientos de la Oficina, salvo que las partes lo convengan de otro modo.

12. La Oficina elaborará una lista de mediadores que ayudarán a las partes a resolver los litigios. Los mediadores deberán ser independientes y contar con las competencias y la experiencia adecuadas. La lista incluirá tanto a los mediadores empleados por la Oficina como a los no empleados por la misma.

13. Los mediadores serán imparciales en el ejercicio de sus funciones y en el momento de ser nombrados declararán cualquier conflicto de intereses real o percibido. Los miembros de las instancias decisorias de la Oficina enumerados en el artículo 130 no tomarán parte en la mediación relativa a un asunto en el que:

- a) hayan tenido alguna participación previa en los procedimientos sometidos a mediación;
- b) tengan algún interés personal en dichos procedimientos, o
- c) hayan participado previamente como representantes de una de las partes.

14. Los mediadores no tomarán parte como miembros de las instancias decisorias de la Oficina enumerados en el artículo 130 en procedimientos reanudados como consecuencia del fracaso de la mediación.

15. La Oficina podrá cooperar con otros organismos reconocidos encargados de mediación nacionales o internacionales.».

www.civil-mercantil.com

120) El artículo 138 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 138. *Comité presupuestario*

1. El Comité presupuestario ejercerá las competencias que se le atribuyen en la presente sección.

2. Se aplicarán al Comité presupuestario los artículos 125 y 126, y el artículo 127, apartados 1 a 4, y apartado 5 en lo que se refiera a la elección de su presidente y vicepresidente, y apartados 6 y 7, mutatis mutandis.

3. El Comité presupuestario tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros. Sin embargo, los acuerdos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del artículo 140, apartado 3, y del artículo 143 requerirán mayoría de dos tercios de sus miembros. En ambos casos, cada miembro tendrá un solo voto.»

121) El artículo 139 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 139. *Presupuesto.*

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

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

3. Los ingresos comprenderán, sin perjuicio de otros ingresos, el producto de las tasas pagaderas en virtud del anexo I del presente Reglamento, el producto de las tasas pagaderas en virtud del Reglamento (CE) nº 6/2002, el producto de las tasas pagaderas en virtud del Protocolo de Madrid contemplado en el artículo 145 del presente Reglamento para un registro internacional que designe a la Unión, así como otros pagos realizados a las Partes contratantes del Protocolo de Madrid, el producto de las tasas pagaderas en virtud del Acta de Ginebra contemplada en el artículo 106 quater del Reglamento (CE) nº 6/2002, para un registro internacional que designe a la Unión, así como otros pagos realizados a las Partes contratantes del Acta de Ginebra, y, en la medida necesaria, una subvención consignada en una línea presupuestaria específica de la sección "Comisión" en el presupuesto general de la Unión.

4. Anualmente la Oficina compensará los gastos en que hayan incurrido las oficinas centrales de propiedad intelectual de los Estados miembros, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux y toda autoridad competente que nombren los Estados miembros como resultado de las funciones específicas que ejerzan como partes funcionales del sistema de la marca de la Unión, en el contexto de los siguientes servicios y procedimientos:

a) procedimientos de oposición y nulidad ante las oficinas centrales de propiedad intelectual de los Estados miembros y ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux que impliquen a marcas de la Unión;

b) suministro de información sobre el funcionamiento del sistema de marcas de la Unión por medio de servicios de asistencia y centros de información;



www.civil-mercantil.com

c) ejecución de marcas de la Unión, incluidas las medidas adoptadas con arreglo al artículo 9, apartado 4.

5. La compensación general de los gastos contemplados en el apartado 4 corresponderá al 5 % de los ingresos anuales de la Oficina. Sin perjuicio del párrafo tercero del presente apartado, a propuesta de la Oficina y previa consulta al Comité presupuestario, el consejo de administración determinará la clave de reparto basándose en los siguientes indicadores justos, equitativos y pertinentes:

a) el número anual de solicitudes de marca de la Unión procedentes de solicitantes de cada Estado miembro;

b) el número anual de solicitudes de marca nacional procedentes de solicitantes de cada Estado miembro;

c) el número anual de oposiciones y solicitudes de declaración de nulidad presentadas por titulares de marcas de la Unión en cada Estado miembro;

d) el número anual de casos presentados ante tribunales de marcas de la Unión designados por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 95.

Para poder sufragar los gastos que contempla el apartado 4, los Estados miembros deberán presentar a la Oficina, a más tardar el 31 de marzo de cada año, los datos estadísticos que prueben las cifras a que se refieren las letras a) a d) del párrafo primero del presente apartado correspondientes al año anterior, que se incluirán en la propuesta que ha de dirigirse al consejo de administración.

Por motivos de equidad, los gastos en que incurran los organismos mencionados en el apartado 4 en cada Estado miembro se considerará que corresponden como mínimo al 2 % de las compensaciones totales contempladas en el presente apartado.

6. La obligación de la Oficina de compensar los gastos a que se refiere el apartado 4 en que se incurra en un determinado año se aplicará únicamente en la medida en que en ese año no se produzcan déficits presupuestarios.

7. En el supuesto de que se produzca un excedente presupuestario, y sin perjuicio del apartado 10, a propuesta de la Oficina y previa consulta al Comité presupuestario, el consejo de administración podrá aumentar el porcentaje establecido en el apartado 5 hasta un máximo del 10 % de los ingresos totales de la Oficina.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 a 7 y 10 del presente artículo, y en los artículos 123 ter y 123 quater, en caso de que durante más de cinco años consecutivos se generen excedentes importantes, el Comité presupuestario, a propuesta de la Oficina y de conformidad con los programas estratégicos anuales y plurianuales que contempla el artículo 124, apartado 1, letras a) y b), decidirá por mayoría de dos tercios la transferencia al presupuesto de la Unión de un excedente generado a partir del 23 de marzo de 2016.

9. La Oficina remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, dos veces al año, un informe sobre su situación financiera, incluidas las transacciones financieras realizadas en virtud de los artículos 123 quater, apartados 5 y 6, y 139, apartados 5 y 7. Sobre la base de dicho informe, la Comisión examinará la situación financiera de la Oficina.



www.civil-mercantil.com

10. La Oficina mantendrá un fondo de reserva con el que poder cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y el desempeño de sus funciones.».

122) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 141 bis. *Lucha contra el fraude.*

1. A fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales en virtud del Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Oficina se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y adoptará las disposiciones adecuadas aplicables a todo su personal, utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas estará facultado para auditar, sobre la base de documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido de la Oficina fondos de la Unión.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, de conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 y en el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en conexión con una subvención o un contrato financiado por la Oficina.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de cooperación celebrados con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, convenios o decisiones de subvención de la Oficina contendrán disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF a efectuar tales auditorías e investigaciones, de conformidad con sus competencias respectivas.

5. El Comité presupuestario adoptará una estrategia de lucha contra el fraude que guarde proporción con el riesgo existente, teniendo presente la relación coste-beneficio de las medidas que deban aplicarse.

123) El artículo 144 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 144. *Tasas, tarifas y plazos.*

1. El director ejecutivo fijará la cuantía de las tasas que deban abonarse por todo servicio que preste la Oficina distinto de los contemplados en el anexo I, así como por el Boletín de Marcas de la Unión Europea, el Diario Oficial de la Oficina y cualquier otra publicación de la Oficina. Las tarifas se establecerán en euros y se publicarán en el Diario Oficial de la Oficina. La cuantía cobrada en cada ocasión no excederá de lo necesario para cubrir los costes del servicio concreto prestado por la Oficina.

2. Las tasas y tarifas respecto de las cuales el presente Reglamento no especifique fecha de vencimiento deberán abonarse en la fecha de recepción de la petición del servicio al que se imputa la tasa o tarifa.



www.civil-mercantil.com

Previa aprobación del Comité presupuestario, el director ejecutivo podrá determinar cuáles de los servicios mencionados en el párrafo primero no se han de supeditar al pago previo de las tasas o tarifas correspondientes.».

124) Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 144 bis. *Pago de tasas y tarifas*

1. Las tasas y tarifas debidas a la Oficina se pagarán mediante transferencia a una cuenta bancaria de la Oficina. Previa aprobación del Comité presupuestario, el director ejecutivo podrá establecer qué métodos de pago concretos podrán utilizarse, distintos de los que contempla el párrafo primero, en particular mediante depósito en cuentas corrientes de la Oficina.

Lo que se determine con arreglo al párrafo segundo se publicará en el Diario Oficial de la Oficina.

Todos los pagos se efectuarán en euros, incluidos los que se hagan mediante otros métodos establecidos con arreglo al párrafo segundo.

2. En cada pago se mencionará el nombre de la persona que efectúe el pago y se incluirá la información necesaria para que la Oficina pueda determinar inmediatamente la finalidad del pago. Se proporcionarán, en particular, los datos siguientes:

a) cuando se abone la tasa por solicitud, la finalidad del pago, esto es “tasa por solicitud”;

b) cuando se abone la tasa de oposición, el número de expediente de la solicitud y el nombre del solicitante de la marca de la Unión contra el que se formule oposición, así como la finalidad del pago, esto es “tasa de oposición”;

c) cuando se abonen la tasa por caducidad y la tasa por nulidad, el número de registro y el nombre del titular de la marca de la Unión contra la que se formule la solicitud, así como la finalidad del pago, esto es “tasa por caducidad” o “tasa por nulidad”.

3. Cuando la finalidad del pago que contempla el apartado 2 no pueda establecerse inmediatamente, la Oficina pedirá a la persona que efectúe el pago que notifique por escrito esa finalidad dentro del plazo que especifique. Cuando la persona no cumpla esta disposición dentro del plazo, se considerará que el pago no se ha efectuado. Se devolverá el importe abonado.

Artículo 144 ter. *Fecha en la que se considerará efectuado el pago.*

1. En los casos contemplados en el artículo 144 bis, apartado 1, párrafo primero, la fecha en la que se considerará efectuado el pago a la Oficina será la fecha en que el importe del pago o de la transferencia se ingrese efectivamente en una cuenta bancaria de la Oficina.

2. Cuando puedan utilizarse los medios de pago mencionados en el artículo 144 bis, apartado 1, párrafo segundo, el director ejecutivo fijará la fecha en la que dichos pagos deben considerarse efectuados.

3. Cuando, en virtud de los apartados 1 y 2, el pago de una tasa no se considere efectuado hasta después de vencido el plazo, se considerará que se ha respetado el plazo si se demuestra a la Oficina que las personas que efectuaron el pago en un Estado miembro,



www.civil-mercantil.com

dentro del plazo en que se debería haber efectuado, dieron debidamente orden a la entidad bancaria de transferir el importe del pago, y abonaron una sobretasa del 10 % de la tasa o tasas correspondientes, sin que pueda ser superior a 200 EUR. No se abonará sobretasa alguna cuando la orden bancaria en cuestión se haya dado a más tardar 10 días antes del vencimiento del plazo fijado para el pago.

4. La Oficina podrá pedir a la persona que haya efectuado el pago que demuestre la fecha en que dio la orden a la entidad bancaria como contempla el apartado 3 y, en su caso, que abone la sobretasa correspondiente dentro del plazo que fije. Cuando la persona incumpla esa petición o las pruebas sean insuficientes, o cuando no se abone a su debido tiempo la sobretasa solicitada, se considerará que no se ha respetado el plazo fijado para el pago.

Artículo 144 quater. *Pagos insuficientes y devolución de importes insignificantes.*

1. Se considerará que se ha respetado el plazo para el pago solo si se ha abonado a su debido tiempo el importe íntegro de la tasa. Cuando no se abonen íntegramente las tasas, el importe pagado se devolverá una vez venza el plazo fijado para el pago.

2. Sin embargo, en la medida en que sea factible en el tiempo que quede antes de que venza el plazo, la Oficina podrá dar a la persona que efectúe el pago la oportunidad de abonar el importe que falte o, cuando se considere justificado, pasar por alto cualquier pequeño importe que falte por abonar sin perjuicio de los derechos de la persona que efectúa el pago.

3. Previa aprobación del Comité presupuestario, el director ejecutivo podrá renunciar al cobro forzoso de todo importe adeudado, cuando se trate de un importe muy reducido o su cobro sea demasiado incierto.

4. Cuando para cubrir una tasa o tarifa se pague un importe excesivo, no se devolverá el exceso cuando se trate de un importe muy reducido y la parte de que se trate no haya solicitado expresamente la devolución.

Previa aprobación del Comité presupuestario, el director ejecutivo podrá determinar el importe por debajo del cual no se reembolsará cantidad alguna abonada en exceso en concepto de tasas o tarifas.

Lo que se determine con arreglo al párrafo segundo se publicará en el Diario Oficial de la Oficina.».

125) En el artículo 145, las palabras «sus reglamentos de aplicación» se sustituyen por las palabras «los actos adoptados en virtud del presente Reglamento».

126) El artículo 147 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, se inserta la frase siguiente después de la primera frase:

«La Oficina informará al solicitante que haya presentado la solicitud internacional de la fecha en la que la Oficina reciba los documentos constitutivos de la solicitud internacional.»;

b) los apartados 3 a 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«3. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid para la presentación de solicitudes internacionales, el



www.civil-mercantil.com

solicitante podrá proporcionar una traducción de la lista de productos o de servicios, o cualesquiera otros elementos textuales que formen parte de la solicitud internacional, en la lengua en la que deba presentarse la solicitud internacional a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 2. Cuando la solicitud no vaya acompañada de esa traducción, el solicitante autorizará a la Oficina a incluir la traducción en la solicitud internacional. Cuando aún no se haya redactado la traducción en el transcurso del procedimiento de registro para la marca de la Unión en la que se basa la solicitud internacional, la Oficina dispondrá sin demora lo necesario para la traducción.

4. La presentación de una solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa a la Oficina. Cuando el registro internacional haya de basarse en una marca de la Unión una vez que esta se registre, la tasa deberá abonarse en la fecha de registro de la marca de la Unión. La solicitud no se considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa. En caso de que la tasa no haya sido abonada, la Oficina informará de ello al solicitante. Cuando se trate de un expediente electrónico, la Oficina podrá autorizar a la Oficina Internacional a recaudar la tasa en su nombre.

5. Cuando el examen de la solicitud internacional revele alguna de las irregularidades siguientes, la Oficina instará al solicitante a subsanarlas dentro del plazo que fije para ello:

- a) la solicitud internacional no se ha presentado utilizando el formulario indicado en el apartado 1 y no contiene todas las indicaciones e información que exige el formulario;
- b) la lista de productos y servicios incluida en la solicitud internacional no está prevista en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base de marca de la Unión o en la marca de base de la Unión;
- c) la marca sujeta a la solicitud internacional no es idéntica a la marca que figura en la solicitud de base de marca de la Unión o en la marca de base de la Unión;
- d) una indicación en la solicitud internacional relativa a la marca, distinta de una declaración de renuncia a un derecho exclusivo o de una reivindicación de color, no aparece también en la solicitud de base de marca de la Unión o en la marca de base de la Unión;
- e) cuando se reivindique un color en la solicitud internacional como característica distintiva de la marca, la solicitud de base de marca de la Unión o la marca de base de la Unión no son del mismo color o colores, o
- f) según las indicaciones que figuran en el formulario internacional, el solicitante no puede optar a presentar solicitudes internacionales a través de la Oficina, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, inciso ii), del Protocolo de Madrid.

6. Cuando el solicitante no haya autorizado a la Oficina a incluir la traducción contemplada en el apartado 3, o cuando de otro modo no esté claro en qué lista de productos y servicios debe basarse la solicitud internacional, la Oficina instará al solicitante a hacer constar las indicaciones necesarias dentro del plazo que fije para ello.»;

c) se añaden los apartados siguientes:

«7. De no subsanarse las irregularidades que contempla el apartado 5, o si las indicaciones necesarias señaladas en el apartado 6 no se incluyen dentro del plazo fijado por la Oficina, esta se negará a remitir la solicitud internacional a la Oficina internacional.

8. La Oficina remitirá la solicitud internacional a la Oficina internacional, junto con el certificado previsto en el artículo 3, apartado 1, del Protocolo de Madrid, en cuanto la solicitud



www.civil-mercantil.com

internacional reúna los requisitos establecidos en el presente artículo, el acto de ejecución adoptado con arreglo al apartado 9 del presente artículo y el artículo 146 del presente Reglamento.

9. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen el formulario exacto, con sus elementos, que debe utilizarse para presentar solicitudes internacionales con arreglo al apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

127) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 148 bis. *Notificación de la nulidad de la solicitud de base o del registro de base.*

1. En un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la Oficina notificará a la Oficina Internacional los hechos y las resoluciones que afecten a la validez de la solicitud o el registro de marca de la Unión en que se haya basado el registro internacional.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen los hechos y resoluciones objeto de la obligación de notificación, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Protocolo de Madrid así como el momento oportuno de dichas notificaciones. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2, del presente Reglamento.».

128) El artículo 149 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 149. *Solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional.*

1. Toda solicitud de extensión territorial presentada con posterioridad a un registro internacional de conformidad con el artículo 3 ter, apartado 2, del Protocolo de Madrid se podrá presentar a través de la Oficina. La solicitud deberá presentarse en la lengua en la que se haya presentado la solicitud internacional en aplicación del artículo 147 del presente Reglamento. Contendrá indicaciones que justifiquen el derecho a hacer designaciones, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, inciso ii), y con el artículo 3 ter, apartado 2, del Protocolo de Madrid. La Oficina informará al solicitante de la ampliación territorial de la fecha en que se haya recibido la solicitud de extensión territorial.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen los requisitos detallados relativos a la solicitud de extensión territorial con arreglo al apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.

3. Cuando la solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional no cumpla los requisitos del apartado 1 y del acto de ejecución adoptado con arreglo al apartado 2, la Oficina instará al solicitante a subsanar las irregularidades detectadas, dentro del plazo que fije para ello. Cuando no se subsanen las irregularidades dentro del plazo fijado por la Oficina, esta se negará a remitir la solicitud a la Oficina internacional. La Oficina no se negará a transmitir la solicitud a la Oficina Internacional antes de que el solicitante haya tenido ocasión de subsanar cualquier irregularidad detectada en la solicitud.



www.civil-mercantil.com

4. La Oficina remitirá la solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional a la Oficina internacional en cuanto se cumplan los requisitos que contempla el apartado 3.».

129) El artículo 153 se sustituye por los artículos siguientes:

«Artículo 153. *Reivindicación de antigüedad en las solicitudes internacionales.*

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

2. La documentación, tal como se especifique en el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 34, apartado 5, en apoyo de la reivindicación de antigüedad se presentará dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional notifique a la Oficina el registro internacional. A este respecto, será aplicable el artículo 34, apartado 6.

3. Cuando el titular del registro internacional deba estar representado ante la Oficina con arreglo al artículo 92, apartado 2, la notificación contemplada en el apartado 2 del presente artículo contendrá el nombramiento del representante en el sentido del artículo 93, apartado 1.

4. Cuando la Oficina considere que la reivindicación de antigüedad contemplada en el apartado 1 del presente artículo no cumple lo dispuesto en el artículo 34 o no cumple los demás requisitos que prevé este artículo, instará al solicitante a subsanar las irregularidades. Cuando los requisitos indicados en la primera frase no se cumplan en el plazo fijado por la Oficina, se perderá el derecho de antigüedad respecto de ese registro internacional. Cuando las irregularidades se refieran únicamente a algunos de los productos y servicios, el derecho de antigüedad se perderá solamente en la medida en que se refiera a esos productos y servicios.

5. La Oficina comunicará a la Oficina Internacional toda declaración de pérdida del derecho de antigüedad con arreglo al apartado 4. También comunicará a la Oficina Internacional toda retirada o restricción de la reivindicación de antigüedad.

6. Se aplicará el artículo 34, apartado 4, a menos que el derecho de antigüedad se declare perdido con arreglo al apartado 4 del presente artículo.».

130) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 153 bis. *Reivindicación de antigüedad ante la Oficina.*

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



www.civil-mercantil.com

2. Cuando se reivindique la antigüedad antes de la fecha a que se refiere el apartado 1, se considerará que la Oficina ha recibido la reivindicación en esa fecha.

3. La reivindicación de antigüedad con arreglo al apartado 1 del presente artículo reunirá los requisitos que contempla el artículo 35 y contendrá información que permita su examen según esos requisitos.

4. Cuando no se cumplan los requisitos que rigen la reivindicación de antigüedad que contempla el apartado 3 y que se especifican en el acto de ejecución adoptado con arreglo al apartado 6, la Oficina instará al titular del registro internacional a subsanar esas irregularidades. Si las irregularidades no se subsanasen en el plazo que fije la Oficina, esta denegará la reivindicación.

5. Cuando la Oficina haya aceptado la reivindicación de antigüedad, o la haya retirado o anulado, lo comunicará a la Oficina Internacional.

6. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en una reivindicación de antigüedad, de conformidad con el apartado 1 del presente artículo y los pormenores de la información que deba notificarse de conformidad con el apartado 5 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

131) El artículo 154 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 154. *Denominación de productos y servicios y examen como motivo de denegación absoluto.*

1. Los registros internacionales que designen a la Unión estarán sujetos al examen de su conformidad con el artículo 28, apartados 2 a 4, y de los motivos de denegación absolutos, siguiendo el mismo procedimiento que las solicitudes de marcas de la Unión.

2. Cuando conforme al artículo 28, apartado 4, o al artículo 37, apartado 1, del presente Reglamento, el registro internacional que designe a la Unión no pueda ser objeto de protección para la totalidad o una parte de los productos y servicios para los que haya sido registrado por la Oficina Internacional, la Oficina cursará de oficio a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional de conformidad con el artículo 5, apartados 1 y 2, del Protocolo de Madrid.

3. Cuando el titular de un registro internacional deba estar representado ante la Oficina con arreglo al artículo 92, apartado 2, la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo contendrá una invitación a nombrar un representante en el sentido del artículo 93, apartado 1.

4. La notificación de denegación provisional estará motivada y especificará un plazo dentro del cual el titular del registro internacional podrá presentar sus observaciones y, en su caso, nombrar a un representante. El plazo comenzará a transcurrir el día en que la Oficina dicte la denegación provisional.

5. Cuando la Oficina advierta que la solicitud internacional que designe a la Unión no contiene la indicación de una segunda lengua, según lo dispuesto en el artículo 161 ter del

presente Reglamento, la Oficina cursará de oficio a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 2, del Protocolo de Madrid.

6. Cuando el titular de un registro internacional deje de subsanar dentro del plazo los motivos por los que se denegó la protección o, en su caso, no haya nombrado representante ni indicado una segunda lengua, la Oficina denegará la protección total o parcialmente para los productos o servicios para los que se haya efectuado el registro internacional. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca de la Unión. La decisión podrá recurrirse de conformidad con los artículos 58 a 65.

7. Cuando, al comenzar el plazo de oposición a que hace referencia el artículo 156, apartado 2, la Oficina no haya cursado de oficio la notificación de denegación provisional con arreglo al apartado 2 del presente artículo, enviará una declaración a la Oficina Internacional indicando que ha finalizado el examen de motivos de denegación absolutos con arreglo al artículo 37 del Reglamento, pero que el registro internacional puede ser todavía objeto de oposición o de observaciones por parte de terceros. Esta declaración provisional se hará sin perjuicio del derecho de la Oficina a reabrir de oficio el examen de motivos de denegación absolutos en cualquier momento antes de que la declaración definitiva de concesión de protección haya sido formulada.

8. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen los datos que deben figurar en la notificación de oficio de denegación de protección que deba enviarse a la Oficina Internacional y de las notificaciones definitivas que deban remitirse a la Oficina Internacional en relación con la concesión definitiva o la denegación de la protección. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

132) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 154 bis. *Marcas colectivas y de certificación.*

1. Cuando un registro internacional se fundamente en una solicitud de base o un registro de base relativo a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, el registro internacional que designe a la Unión deberá gestionarse como marca colectiva de la Unión o como marca de certificación de la Unión, según proceda.

2. El titular del registro internacional presentará directamente a la Oficina el reglamento de uso de la marca, según lo dispuesto en los artículos 67 y 74 ter, en un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que la Oficina Internacional notifique a la Oficina el registro internacional.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 163 bis que precisen los pormenores del procedimiento relativo a los registros internacionales basados en las solicitudes de base o registros de base relacionados con una marca colectiva, un certificado de marca o una garantía de marca.».

133) El artículo 155 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, se añade el texto siguiente:



www.civil-mercantil.com

«, siempre que una solicitud de informe de búsqueda con arreglo al artículo 38, apartado 1, se presente a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación.»;

b) en el apartado 2, se añade el texto siguiente:

«, siempre que una solicitud de informe de búsqueda con arreglo al artículo 38, apartado 2, se presente a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación y que la tasa de búsqueda se abone en ese mismo plazo.»;

c) en el apartado 4, se añade el texto siguiente:

«Lo anterior se aplicará tanto si el titular del registro internacional solicitó recibir el informe de búsqueda de la Unión como si no lo hizo, salvo que el titular de un registro previo o de una solicitud previa solicite no recibir la notificación.».

134) El artículo 156 se modifica como sigue:

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

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

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

«4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 bis que especifiquen el procedimiento para la formulación y examen de las oposiciones, incluidas las comunicaciones necesarias que deban dirigirse a la Oficina Internacional.».

135) En el artículo 158, se añaden los apartados siguientes:

«3. Cuando, de conformidad con el artículo 57 o el artículo 100 del presente Reglamento y el presente artículo, los efectos de un registro internacional designado por la Unión se declaren nulos por medio de una resolución definitiva, la Oficina lo notificará a la Oficina Internacional con arreglo al artículo 5, apartado 6, del Protocolo de Madrid.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en la notificación que deba remitirse a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

136) Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 158 bis. *Efecto jurídico del registro de cesiones.*

La inscripción del cambio de titularidad de un registro internacional en el Registro Internacional surtirá los mismos efectos que la inscripción de una cesión en el registro con arreglo al artículo 17.



www.civil-mercantil.com

Artículo 158 ter. *Efecto jurídico del registro de licencias y otros derechos.*

La inscripción de una licencia o de una restricción del derecho de disposición del titular en relación con un registro internacional en el Registro Internacional surtirá los mismos efectos que la inscripción en el registro de un derecho real, una ejecución forzosa, un procedimiento de insolvencia o una licencia, con arreglo a los artículos 19, 20, 21 y 22, respectivamente.

Artículo 158 quater. *Examen de las solicitudes de registro de cesiones, licencias o restricciones del derecho de disposición del titular.*

La Oficina transmitirá a la Oficina Internacional las solicitudes de registro de un cambio de titularidad, una licencia o una restricción del derecho de disposición del titular, la modificación o anulación de una licencia o la supresión de una restricción del derecho de disposición del titular que le hayan sido presentadas, siempre que vayan acompañadas de la correspondiente prueba de cesión, licencia, restricción del derecho de disposición o de que la licencia ya no existe o ha sido modificada, o de que se ha suprimido la restricción del derecho de disposición.».

137) El artículo 159 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) en designación de un Estado miembro parte en el Protocolo de Madrid, siempre que en la fecha en que se solicitara la transformación fuera posible designar a dicho Estado miembro directamente con arreglo al Protocolo de Madrid. Se aplicarán los artículos 112, 113 y 114 del presente Reglamento.»;

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

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

c) se añaden los apartados siguientes:

«4. Las peticiones de transformación de un registro internacional que designe a la Unión en una solicitud de marca registrada nacional incluirá la información y las indicaciones que señala el artículo 113, apartado 1.

5. Cuando se solicite la transformación con arreglo al presente artículo y al artículo 112, apartado 5, del presente Reglamento, al no haberse obtenido la renovación del registro internacional, la petición que contempla el apartado 4 del presente artículo contendrá una indicación al respecto, así como la fecha en la que expiró la protección. El plazo de tres meses establecido en el artículo 112, apartado 5, del presente Reglamento, empezará a contar el día



www.civil-mercantil.com

después del último día en que aún pueda efectuarse la renovación con arreglo al artículo 7, apartado 4, del Protocolo de Madrid.

6. A la petición de transformación que contempla el apartado 4 del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones del artículo 113, apartados 3 y 5.

7. Las peticiones de transformación de un registro internacional que designe a la Unión en una designación de un Estado miembro parte en el Protocolo de Madrid incluirá las indicaciones y elementos que señalan los apartados 4 y 5.

8. A la petición de transformación que contempla el apartado 7 del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones del artículo 113, apartado 3. La Oficina denegará asimismo la petición de transformación cuando se incumplan las condiciones para designar al Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid, tanto en la fecha de la designación de la Unión como en la fecha en que se haya recibido la petición de transformación o, con arreglo a la última frase del artículo 113, apartado 1, cuando se considere recibida por la Oficina.

9. Cuando la petición de transformación que contempla el apartado 7 cumpla los requisitos del presente Reglamento y las normas adoptadas con arreglo a este, la Oficina la transmitirá sin demora a la Oficina Internacional. La Oficina informará al titular del registro internacional de la fecha de transmisión.

10. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen:

a) los datos que deben figurar en las solicitudes de transformación mencionadas en los apartados 4 y 7;

b) los datos que deben figurar en la publicación de la solicitud de transformación en virtud del apartado 3. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

138) En el artículo 161, se añaden los apartados siguientes:

«3. Para que se considere transformación de un registro internacional cancelado por la Oficina Internacional a petición de la oficina de origen con arreglo al artículo 9 quinquies del Protocolo de Madrid, la solicitud de una marca de la Unión deberá contener una indicación al respecto. La indicación deberá hacerse al presentar la solicitud.

4. Cuando durante el examen efectuado con arreglo al artículo 36, apartado 1, letra b), la Oficina observe que la solicitud no se presentó dentro de los tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional canceló el registro internacional, o cuando los productos y servicios para los que se ha de registrar la marca de la Unión no están contenidos en la lista de productos y servicios para la que se registró el registro internacional respecto de la Unión, la Oficina instará al solicitante a subsanar las irregularidades.

5. Si las irregularidades a que se refiere el apartado 4 no se subsanan dentro del plazo que fije la Oficina, se perderá el derecho a la fecha del registro internacional o la extensión territorial y, en su caso, la prioridad del registro internacional.

6. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen los datos que deben figurar en la solicitud de transformación con arreglo al apartado 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.».

139) Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 161 bis. *Comunicación con la Oficina Internacional.*

La comunicación con la Oficina Internacional se hará de la manera y en el formato convenido entre la Oficina Internacional y la Oficina, y preferentemente por medios electrónicos. Toda referencia a formularios se entenderá que incluye formularios disponibles en formato electrónico.

Artículo 161 ter. *Régimen lingüístico.*

A los efectos de aplicar el presente Reglamento, y las normas adoptadas con arreglo a este, a los registros internacionales que designen a la Unión, la lengua de presentación de la solicitud internacional será la lengua del procedimiento en el sentido del artículo 119, apartado 4, y la segunda lengua indicada en la solicitud internacional será la segunda lengua en el sentido del artículo 119, apartado 3.».

140) Se suprime el artículo 162.

141) El artículo 163 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 163. *Procedimiento de comité.*

1. La Comisión estará asistida por el Comité sobre normas de ejecución. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.»

142) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 163 bis. *Ejercicio de la delegación.*

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 42 bis, el artículo 43, apartado 3, los artículos 57 bis y 65 bis, el artículo 77, apartado 4, el artículo 78, apartado 6, el artículo 79, apartado 5, el artículo 79 ter, apartado 2, el artículo 79 quater, apartado 5, el artículo 80, apartado 3, el artículo 82 bis, apartado 3, los artículos 93 bis y 136 ter, el artículo 154 bis, apartado 3, y el artículo 156, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período indefinido a partir del 23 de marzo de 2016. Reviste especial importancia que la Comisión observe su práctica habitual y lleve a cabo consultas con expertos, incluidos los de los Estados miembros, antes de adoptar dichos actos delegados.

3. La delegación de poderes mencionada en el apartado 2 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 42 bis, el artículo 43, apartado 3, los artículos 57 bis y 65 bis, el artículo 77, apartado 4, el artículo 78, apartado 6, el artículo 79, apartado 5, el artículo 79 ter, apartado 2, el artículo 79 quater, apartado 5, el artículo 80, apartado 3, el artículo 82 bis, apartado 3, los artículos 93 bis y 136 ter, el artículo 154 bis, apartado 3, y el artículo 156, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

143) Se suprime el artículo 164.

144) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 165 bis. *Evaluación y revisión.*

1. A más tardar el 24 de marzo de 2021 y a continuación cada cinco años, la Comisión evaluará la aplicación del presente Reglamento.

2. La evaluación examinará el marco jurídico de la cooperación entre la Oficina, de un lado, y las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, de otro, prestando especial atención al mecanismo de financiación establecido en el artículo 123 quater. La evaluación sopesará además el impacto, la eficacia y la eficiencia de la Oficina y de sus métodos de trabajo. La evaluación examinará, en particular, la posible necesidad de modificar el mandato de la Oficina, y las repercusiones financieras de cualquiera de esas modificaciones.

3. La Comisión remitirá el informe de evaluación, junto con sus conclusiones basadas en el mismo, al Parlamento Europeo, al Consejo y al consejo de administración. Se publicarán los resultados de la evaluación.

4. En evaluaciones alternas se hará balance de los resultados alcanzados por la Oficina a la vista de sus objetivos, mandato y funciones.».

145) Se inserta el anexo establecido en el anexo I del presente Reglamento.

Artículo 2.

El Reglamento (CE) nº 2868/95 se modifica como sigue:



www.civil-mercantil.com

- 1) Se suprime la regla 1, apartado 3.
- 2) Se suprime la regla 2.
- 3) Se suprime la regla 4.
- 4) Se suprime la regla 5.
- 5) Se suprime la regla 5 bis.
- 6) La regla 9, apartado 3, se modifica como sigue:
 - a) en la letra a), las palabras «Reglas 1, 2 y 3» se sustituyen por las palabras «Reglas 1 y 3 y en el artículo 28 del Reglamento»;
 - b) en la letra b), la referencia a «la Regla 4 b)» se sustituye por la referencia a «el artículo 26, apartado 2, del Reglamento».
- 7) Se suprime la regla 11, apartado 2.
- 8) Se suprime la regla 12, letra k).
- 9) Se suprime el título IV.
- 10) En la regla 62, apartado 2, las palabras «en la Comunidad» se sustituyen por las palabras «en el Espacio Económico Europeo».
- 11) En la regla 71, apartado 1, las palabras «en la Comunidad» se sustituyen por las palabras «en el Espacio Económico Europeo».
- 12) Se suprime la regla 76, apartado 2.
- 13) Se modifica la regla 78 como sigue:
 - a) en el apartado 2, letra c), las palabras «en la Comunidad» se sustituyen por las palabras «en el Espacio Económico Europeo»;
 - b) en los apartados 2, letra b), y 3 y 5, las palabras «Estado miembro» y «Estados miembros» se sustituyen por las palabras «Estado miembro del Espacio Económico Europeo» y «Estados miembros del Espacio Económico Europeo».
- 14) Se suprime la regla 84.
- 15) Se suprime la regla 87.
- 16) En el título XI, se suprime la parte K.
- 17) Se suprime la regla 112, apartado 2.

**Artículo 3.**

Queda derogado el Reglamento (CE) nº 2869/95.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al Reglamento (CE) nº 207/2009 con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 4.

El presente Reglamento entrará en vigor el 23 de marzo de 2016.

Los siguientes apartados del artículo 1 del presente Reglamento se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2017:

apartados 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24; apartado 26 en la medida en que haga referencia al apartado 1, letra d), y al apartado 3 del artículo 26 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 29; apartado 30 en la medida en que haga referencia a los apartados 1 y 3 del artículo 30 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 31 en la medida en que haga referencia a los apartados 1 y 2 del artículo 33 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 32 en la medida en que haga referencia a los apartados 1 bis, 4 y 6 del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartados 33 y 34; apartado 35 en la medida en que haga referencia al apartado 3 del artículo 37 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 37 en la medida en que haga referencia al apartado 1, segunda frase, y a los apartados 3 y 4 del artículo 39 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 43 en la medida en que haga referencia a los apartados 2, 3, 4 bis y 8 del artículo 44 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 46 en la medida en que haga referencia al apartado 5, tercera frase, del artículo 48 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 47 en la medida en que haga referencia al apartado 1, párrafo primero, y a los apartados 2 a 5 del artículo 48 bis del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 48 en la medida en que haga referencia al apartado 3 del artículo 49 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 49 en la medida en que haga referencia a los apartados 2, 3 y 4 del artículo 50 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartados 61, 62 y 63; apartado 64 en la medida en que haga referencia al apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 67 con excepción del apartado 3 del artículo 74 ter del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 68; apartado 71 en la medida en que haga referencia a los apartados 3 y 5 del artículo 78 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 72 en la medida en que haga referencia a los apartados 1 a 4 del artículo 79 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 73 con excepción del apartado 2 del artículo 79 ter del Reglamento (CE) nº 207/2009 y del apartado 5 del artículo 79 quater del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 74 en la medida en que haga referencia a los apartados 1, 2 y 4 del artículo 80 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 75 en la medida en que haga referencia al apartado 2 del artículo 82 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 76 en la medida en que haga referencia a los apartados 1 y 2 del artículo 82 bis del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 77; apartado 78 en la medida en que haga referencia a los apartados 1, 6 y 7 del artículo 85 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 80 en la medida en que haga referencia a la letra m) del apartado 2 y a la letra y) del apartado 3 del artículo 87 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 84 en la medida en que haga referencia a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 89 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 97 con excepción del apartado 6 del artículo 113 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 98; apartado 102 en la medida en que haga referencia a los apartados 5, 5 bis, 6, 8 y 9 del artículo 119 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 103; apartado 108 en la medida en que haga referencia a la letra o) del apartado 4 del artículo 128 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 111 en la medida en que haga referencia a la tercera frase del apartado 2 del artículo 132 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartados 113 y 125; apartado 126 en la medida en que



www.civil-mercantil.com

haga referencia a los apartados 1 y 3 a 8 del artículo 147 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 127 en la medida en que haga referencia al apartado 1 del artículo 148 bis del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 128 en la medida en que haga referencia a los apartados 1, 3 y 4 del artículo 149 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 129 en la medida en que haga referencia al artículo 153 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 130 en la medida en que haga referencia a los apartados 1 a 5 del artículo 153 bis del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 132; apartado 135 en la medida en que haga referencia al apartado 3 del artículo 158 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 136; apartado 137 en la medida en que haga referencia a los apartados 4 a 9 del artículo 159 del Reglamento (CE) nº 207/2009; apartado 138 en la medida en que haga referencia a los apartados 3 a 5 del artículo 161 del Reglamento (CE) nº 207/2009; y apartado 139.

El artículo 1, apartado 108, del presente Reglamento, en la medida que haga referencia a los artículos 124, apartado 1, letra f), y 128, apartado 4, letra n), del Reglamento (CE) nº 207/2009, se aplicará a partir de la fecha en la que entre en vigor la decisión prevista en el artículo 124, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009, o doce meses después de la fecha indicada en el párrafo segundo del presente artículo, según cual sea la más cercana. Hasta esa fecha, los poderes mencionados en el artículo 124, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) nº 207/2009, los ejercerá el director ejecutivo.

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

Hecho en Estrasburgo, el 16 de diciembre de 2015.

*Por el Parlamento Europeo
El Presidente
M. SCHULZ*

*Por el Consejo
El Presidente
N. SCHMIT*

ANEXO I

Se inserta el anexo siguiente:

«ANEXO I

IMPORTE DE LAS TASAS

A. Las tasas que deben abonarse a la Oficina en virtud del presente Reglamento serán las siguientes (en euros):

1. Tasa básica para la solicitud de una marca individual de la Unión (artículo 26, apartado 2):

1 000 EUR.

2. Tasa básica para la solicitud de una marca individual de la Unión por medios electrónicos (artículo 26, apartado 2):

850 EUR.

3. Tasa para la segunda clase de productos y servicios de una marca individual de la Unión (artículo 26, apartado 2):



www.civil-mercantil.com

50 EUR.

4. Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda de dos de una marca individual de la Unión (artículo 26, apartado 2):

150 EUR.

5. Tasa básica para la solicitud de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 26, apartado 2, y artículo 66, apartado 3, o artículo 74 bis, apartado 3):

1 800 EUR.

6. Tasa básica para la solicitud de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 26, apartado 2, y artículo 66, apartado 3, o artículo 74 bis, apartado 3):

1 500 EUR.

7. Tasa para la segunda clase de productos y servicios de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 26, apartado 2, y artículo 66, apartado 3, o artículo 74 bis, apartado 3):

50 EUR.

8. Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda de dos de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 26, apartado 2, y artículo 66, apartado 3, o artículo 74 bis, apartado 3):

150 EUR.

9. Tasa de búsqueda para una solicitud de marca de la Unión (artículo 38, apartado 2) o un registro internacional que designe a la Unión Europea (artículo 38, apartado 2, y artículo 155, apartado 2): 12 EUR multiplicado por el número de oficinas centrales de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 38, apartado 2; la Oficina publicará ese importe, y las modificaciones subsiguientes, en el Diario Oficial de la Oficina.

10. Tasa de oposición (artículo 41, apartado 3):

320 EUR.

11. Tasa básica por renovación de una marca individual de la Unión (artículo 47, apartado 3):

1 000 EUR.

12. Tasa básica por renovación de una marca individual de la Unión por medios electrónicos (artículo 47, apartado 3):



www.civil-mercantil.com

13. Tasa por renovación de la segunda clase de productos y servicios de una marca individual de la Unión (artículo 47, apartado 3):

50 EUR.

14. Tasa por renovación de cada clase de productos y servicios que exceda de dos de una marca individual de la Unión (artículo 47, apartado 3):

150 EUR.

15. Tasa básica para la solicitud de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 47, apartado 3, y artículo 66, apartado 3, o artículo 74 bis, apartado 3):

1 800 EUR.

16. Tasa básica para la solicitud de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión por medios electrónicos (artículo 47, apartado 3, y artículo 66, apartado 3, o artículo 74 bis, apartado 3):

1 500 EUR.

17. Tasa por renovación de la segunda clase de productos y servicios de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 47, apartado 3, y artículo 66, apartado 3, o artículo 74 bis, apartado 3):

50 EUR.

18. Tasa por renovación de cada clase de productos y servicios que exceda de dos de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 47, apartado 3, y artículo 66, apartado 3, o artículo 74 bis, apartado 3):

150 EUR.

19. Tasa de recargo por pago fuera de plazo de la tasa de renovación o por la presentación fuera de plazo de la solicitud de renovación (artículo 47, apartado 3): 25 % de la tasa de renovación pagada tardíamente, hasta un máximo de 1 500 EUR.

20. Tasa por el examen de la solicitud de caducidad o de nulidad (artículo 56, apartado 2):

630 EUR.

21. Tasa de recurso (artículo 60, apartado 1):

720 EUR.

22. Tasa de solicitud de restitutio in integrum (artículo 81, apartado 3):

200 EUR.

23. Tasa de petición de transformación de una solicitud de marca de la Unión o de una marca de la Unión (artículo 113, apartado 1, también en relación con el artículo 159, apartado 1):

- a) en solicitud de marca nacional;
- b) en designación de Estados miembros partes del Protocolo de Madrid:

200 EUR.

24. Tasa de continuación del procedimiento (artículo 82, apartado 1):

400 EUR.

25. Tasa de declaración de división de una marca de la Unión registrada (artículo 49, apartado 4) o de solicitud de una marca de la Unión (artículo 44, apartado 4):

250 EUR.

26. Tasa de solicitud de registro de una licencia u otro derecho sobre una marca de la Unión registrada [antes del 1 de octubre de 2017, regla 33, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 y, a partir de esa fecha, artículo 22 bis, apartado 2] o de solicitud de una marca de la Unión [antes del 1 de octubre de 2017, regla 33, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 y, a partir de esa fecha, artículo 22 bis, apartado 2]:

- a) concesión de una licencia;
- b) cesión de una licencia;
- c) constitución de un derecho real; d) transmisión de un derecho real; e) ejecución forzosa;

200 EUR por registro, si bien, cuando se presenten diversas solicitudes en una misma solicitud o simultáneamente, el importe de las tasas no podrá exceder de 1 000 EUR.

27. Tasa por cancelación del registro de una licencia u otro derecho [antes del 1 de octubre de 2017, regla 35, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2868/95 y, a partir de esa fecha, artículo 24 bis, apartado 3]: 200 EUR por cancelación, si bien, cuando se presentan diversas peticiones en la misma solicitud o simultáneamente, el importe de las tasas no podrá exceder de 1 000 EUR.

28. Tasa para la transformación de una marca de la Unión registrada (artículo 48, apartado 4):

200 EUR.

29. Tasa de expedición de una copia de solicitud de marca de la Unión (artículo 88, apartado 7), de una copia del certificado de registro (artículo 45, apartado 2) o de un extracto del registro (artículo 87, apartado 7):

- a) copia o extracto no certificados:



www.civil-mercantil.com

10 EUR;

b) copia o extracto certificados:

30 EUR.

30. Tasa de inspección de los expedientes (artículo 88, apartado 6):

30 EUR.

31. Tasa de expedición de copias de los documentos (artículo 88, apartado 7):

a) copia no certificada:

10 EUR;

b) copia certificada:

30 EUR;

recargo por página que exceda de 10:

1 EUR.

32. Tasa de comunicación de los datos contenidos en un expediente (artículo 88, apartado 9):

10 EUR.

33. Tasa de revisión de la fijación de los gastos procesales que deben reembolsarse [antes del 1 de octubre de 2017, regla 94, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 2868/95 y, a partir de esa fecha, artículo 85, apartado 7]:

34. Tasa de presentación de una solicitud internacional a la Oficina [antes del 1 de octubre de 2017, regla 147, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 2868/95 y, a partir de esa fecha, artículo 147, apartado 4]:

300 EUR.

B. Tasas que deben abonarse a la Oficina Internacional

I. Tasa individual para un registro internacional que designe a la Unión

1. El solicitante de una solicitud internacional que designe a la Unión deberá pagar a la Oficina Internacional una tasa individual para la designación de la Unión de conformidad con el artículo 8, apartado 7, del Protocolo de Madrid.

2. El titular de un registro internacional que presente una solicitud de extensión territorial que designe a la Unión realizada con posterioridad al registro internacional deberá



www.civil-mercantil.com

pagar a la Oficina Internacional una tasa individual para la designación de la Unión de conformidad con el artículo 8, apartado 7, del Protocolo de Madrid.

3. La cuantía de la tasa establecida en los apartados B.I.1 o B.I.2 será, según lo dispuesto por el director general de la OMPI con arreglo a la regla 35, apartado 2, del Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid, el equivalente en francos suizos a los siguientes importes:

a) en el caso de una marca individual: 820 EUR más, cuando proceda, 50 EUR para la segunda clase de productos y servicios, y 150 EUR para cada clase de productos y servicios contenida en el registro internacional que exceda de dos;

b) en caso de una marca colectiva o marca de certificación: 1 400 EUR más, cuando proceda, 50 EUR para la segunda clase de productos y servicios, y 150 EUR para cada clase de productos y servicios contenida en el registro internacional que exceda de dos.

II. Tasa individual por renovación de un registro internacional que designe a la Unión

1. El titular de un registro internacional que designe a la Unión deberá pagar a la Oficina Internacional, como parte de las tasas por renovación del registro internacional, una tasa individual para la designación de la Unión de conformidad con el artículo 8, apartado 7, del Protocolo de Madrid.

2. La cuantía de la tasa a que se refiere el apartado B.II.1 será, según lo dispuesto por el director general de la OMPI con arreglo a la regla 35, apartado 2, del Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid, el equivalente en francos suizos a los siguientes importes:

a) en el caso de una marca individual: 820 EUR más, cuando proceda, 50 EUR para la segunda clase de productos y servicios, y 150 EUR para cada clase de productos y servicios contenida en el registro internacional que exceda de dos;

b) en caso de una marca colectiva o marca de certificación: 1 400 EUR más, cuando proceda, 50 EUR para la segunda clase de productos y servicios, y 150 EUR para cada clase de productos y servicios contenida en el registro internacional que exceda de dos.»

ANEXO II

Tabla de correspondencias

Reglamento (CE) nº 2869/95	Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 1	-
Artículo 2	Anexo I, parte A, apartados 1 a 34
Artículo 3	Artículo 144, apartado 1
Artículo 4	Artículo 144, apartado 2
Artículo 5, apartado 1	Artículo 144 bis, apartado 1, párrafo primero
Artículo 5, apartado 2	Artículo 144 bis, apartado 1, párrafo segundo
Artículo 5, apartado 3	Artículo 144 bis, apartado 1, párrafo tercero
Artículo 6	Artículo 144 bis, apartado 1, párrafo cuarto
Artículo 7, apartado 1	Artículo 144 bis, apartado 2
Artículo 7, apartado 2	Artículo 144 bis, apartado 3
Artículo 8	Artículo 144 ter
Artículo 9	Artículo 144 quater, apartados 1 y 2

DEF.-

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com

Artículo 10	Artículo 144 quater, apartado 4
Artículo 11	Anexo I, parte B(I), apartados 1 a 3
Artículo 12	Anexo I, parte B(II), apartados 1 y 2
Artículo 13	-
Artículo 14	-
Artículo 15	-

© Unión Europea, <http://eur-lex.europa.eu/>

Únicamente se consideran auténticos los textos legislativos de la Unión Europea publicados en la edición impresa del Diario Oficial de la Unión Europea.