



www.civil-mercantil.com

REGLAMENTO (UE) 2017/1001, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea.

(DOUE L 154, de 16 de junio de 2017)

[El presente Reglamento entrará en vigor el 5 de julio de 2017. Se aplicará a partir del 1 de octubre de 2017.]*

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) n.º 207/2009 del Consejo ha sido modificado en varias ocasiones y de forma sustancial. En aras de la claridad y la racionalidad, conviene proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2) El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, codificado en 2009 como Reglamento (CE) n.º 207/2009, creó un sistema de protección de marcas específico de la Unión 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.

(3) Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Unión y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Unión. Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Unión, sin consideración de fronteras.

(4) Para proseguir los objetivos de la Unión mencionados, resulta necesario prever un régimen de la Unión sobre marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas de la Unión que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión. El principio de la unicidad de la marca de la Unión así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.



www.civil-mercantil.com

(5) La aproximación de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas. Para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad económica en el conjunto del mercado interior, son necesarias marcas reguladas por un Derecho de la Unión único, directamente aplicable en cada Estado miembro.

(6) 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.

(7) El Derecho de marcas de la Unión, no obstante, no sustituye al Derecho de marcas de los Estados miembros. En efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas de la Unión.

(8) 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 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.

(9) Los derechos sobre una marca de la Unión solo pueden adquirirse por el registro, y este debe ser denegado, en particular, en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores.

(10) 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.

(11) La protección otorgada por la marca de la Unión, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de protección.

(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 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 garantizar la protección que confiere una marca y combatir con 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) n.º 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) n.º 608/2013 dispone que el titular de un derecho es responsable por daños y perjuicios ante el titular de las mercancías cuando, entre 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 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) Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca de la Unión no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.

(23) 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.

(24) Solo está justificado proteger las marcas de la Unión y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas



www.civil-mercantil.com

efectivamente.

(25) 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.

(26) La marca de la Unión debe tratarse como un objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe. La marca debe poderse ceder, debe poder darse como garantía a un tercero o ser objeto de licencias.

(27) El derecho de marcas creado por el presente Reglamento requiere, para cada marca, medidas administrativas de ejecución a nivel de la Unión. Por consiguiente, conservando al mismo tiempo la estructura institucional existente en la Unión y el equilibrio de poderes, es indispensable prever una Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Oficina») independiente en el plano técnico y dotada de autonomía jurídica, administrativa y financiera suficiente. Para ello resulta necesario y apropiado que la Oficina tenga la forma de un organismo de la Unión con personalidad jurídica que ejerza los poderes que le confiere el presente Reglamento, en el marco del Derecho de la Unión y sin menoscabo de las competencias ejercidas por las instituciones de la Unión.

(28) 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 dicho Reglamento, 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 de la Oficina anterior al 22 de junio de 2012, están registradas para la totalidad del título de una clase de la clasificación establecida 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, 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.

(29) Con el fin de evitar retrasos innecesarios a la hora de registrar una marca de la Unión es conveniente racionalizar el actual régimen de búsqueda de marcas de la Unión y de marcas nacionales, así como flexibilizar en mayor grado dicho régimen por lo que respecta a las necesidades y preferencias de los usuarios. 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.

(30) Conviene garantizar a las partes afectadas por las resoluciones de la Oficina una protección jurídica adaptada a la particularidad del Derecho de marcas. A tal efecto debe



www.civil-mercantil.com

preverse la posibilidad de interponer recurso contra las resoluciones de las diferentes instancias de decisión de la Oficina. Una sala de recurso de la Oficina debe pronunciarse sobre los recursos. Contra las resoluciones de las salas de recurso debe ser posible, a su vez, interponer recurso ante el Tribunal General, que será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

(31) Para garantizar la protección de las marcas de la Unión, resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas de la Unión.

(32) Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas de la Unión produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Unión, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas de la Unión. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las disposiciones que deben aplicarse a todas las acciones judiciales relativas a las marcas de la Unión serán las del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(33) Conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca de la Unión y en marcas nacionales paralelas. A tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deben buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del Reglamento (UE) n.º 1215/2012.

(34) 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 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.

(35) 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 o modelos comunitarios.

(36) 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



www.civil-mercantil.com

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.

(37) Para asegurar la plena autonomía e independencia de la Oficina, se considera necesario dotarla de un presupuesto autónomo, cuyos ingresos estarán compuestos principalmente por el producto de las tasas percibidas de los usuarios del sistema. No obstante, el procedimiento presupuestario de la Unión continúa aplicándose en lo referente a las posibles subvenciones con cargo al presupuesto general de la Unión. Por otra parte, conviene que la verificación de cuentas sea realizada por el Tribunal de Cuentas.

(38) 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.

(39) 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 presente Reglamento. 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.

(40) 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 con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que precisen los pormenores relativos a los procedimientos para formular y examinar una oposición y a los procedimientos que rigen la modificación de una solicitud.

(41) 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 con arreglo al artículo 290 del TFUE que especifiquen los procedimientos de caducidad y nulidad.



www.civil-mercantil.com

(42) 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 presente Reglamento, 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.

(43) 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 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.

(44) 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.

(45) 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, que se adoptó en Madrid el 27 de junio de 1989 (en lo sucesivo, «Arreglo de Madrid»), deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos 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.

(46) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(47) 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



www.civil-mercantil.com

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 Arreglo 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) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(48) 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.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Marca de la Unión.

1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán «marca de la Unión Europea» (en lo sucesivo, «marca de la Unión»).

2. La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.

Artículo 2. Oficina.

1. Se crea una Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, 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.

Artículo 3. Capacidad jurídica.

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



CAPÍTULO II

Derecho de marcas

SECCIÓN 1 DEFINICIÓN DE LA MARCA DE LA UNIÓN Y OBTENCIÓN DE UNA MARCA DE LA UNIÓN

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 (en lo sucesivo, 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.

Artículo 5. *Titulares de marcas de la Unión.*

Podrán ser titulares de marcas de la Unión las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público.

Artículo 6. *Modo de adquisición de la marca de la Unión.*

La marca de la Unión se adquirirá por el registro.

Artículo 7. *Motivos de denegación absolutos.*

1. Se denegará el registro de:

- a) los signos que no sean conformes al artículo 4;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- e) 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;
- f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París»);

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;

j) las marcas 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;

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, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una 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, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.

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

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

Artículo 8. Motivos de denegación relativos.

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

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

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

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



www.civil-mercantil.com

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

- i) las marcas de la Unión,
- ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,
- iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
- iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Unión;

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;
c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

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

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

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

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.

6. 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:



www.civil-mercantil.com

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 ulteriormente,

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

SECCIÓN 2 EFECTOS DE LA MARCA DE LA UNIÓN

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.

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 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) n.º 608/2013, 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.

Artículo 10. *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 11. *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.

Artículo 12. *Reproducción de la marca de la Unión en un diccionario.*

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



www.civil-mercantil.com

Artículo 13. *Prohibición de utilización de la marca de la Unión registrada a nombre de un agente o de un representante.*

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

Artículo 14. *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:

- 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.

Artículo 15. *Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión.*

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.

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

Artículo 16. *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 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, 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.



www.civil-mercantil.com

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.

Artículo 17. *Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas.*

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

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

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

SECCIÓN 3 USO DE LA MARCA DE LA UNIÓN

Artículo 18. *Uso de la marca de la Unión.*

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

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.

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

SECCIÓN 4 LA MARCA DE LA UNIÓN COMO OBJETO DE PROPIEDAD

Artículo 19. *Asimilación de la marca de la Unión a la marca nacional.*

1. Salvo que se disponga de otro modo en los artículos 20 a 28, 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:



www.civil-mercantil.com

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

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

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

Artículo 20. Cesión.

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

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

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

4. A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el Registro y se publicará.

5. 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.

6. 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 207, apartado 2.



www.civil-mercantil.com

7. Cuando no se cumplan las condiciones aplicables al registro de una cesión, tal como se establecen en los apartados 1, 2 y 3 o en los actos de ejecución a que se refiere el apartado 6, 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.

8. 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.

9. Los apartados 5 a 8 se aplicarán también a las solicitudes de marcas de la Unión.

10. 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.

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

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

13. Todos los documentos que deban notificarse al titular de la marca de la Unión, de conformidad con el artículo 98, se dirigirán a la persona registrada en calidad de titular.

Artículo 21. *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 60, 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 (en lo sucesivo, «tribunales de marcas de la Unión») a que se refiere el artículo 123, en lugar de una demanda de reconversión por nulidad sobre la base del artículo 128, apartado 1.

Artículo 22. *Derechos reales.*

1. La marca de la Unión podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

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



www.civil-mercantil.com

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

Artículo 23. Ejecución forzosa.

1. La marca de la Unión podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.

2. En materia de procedimiento de ejecución forzosa sobre una marca de la Unión, la competencia exclusiva pertenecerá a los tribunales y a las autoridades del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 19.

3. A instancia de parte, la ejecución forzosa se inscribirá en el Registro y se publicará.

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

Artículo 24. Procedimiento de insolvencia.

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

Sin embargo, cuando el deudor sea una compañía de seguros o una entidad de crédito tal como se definen en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, respectivamente, el único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una marca de la Unión será el abierto en el Estado miembro en el que hayan sido autorizadas dichas compañías o entidades.

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

3. Cuando una marca de la Unión quede incluida en un procedimiento de insolvencia, este hecho, a petición de la autoridad nacional competente, se hará constar este hecho en el registro y se publicará en el Boletín de marcas de la Unión a que se refiere el artículo 116.

Artículo 25. Licencia.

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

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

- a) a su duración;
- b) a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
- c) a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda;

www.civil-mercantil.com

d) al territorio en el cual pueda fijarse la marca, o
e) a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciario.

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

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

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

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

Artículo 26. Procedimiento de inscripción de licencias y otros derechos en el Registro.

1. El artículo 20, apartados 5 y 6, y las normas adoptadas en virtud del mismo, y el artículo 20, apartado 8, se aplicarán *mutatis mutandis* al registro de un derecho real o de la cesión de un derecho real según se contempla en el artículo 22, apartado 2, a la ejecución forzosa, según se contempla en el artículo 23, apartado 3, a la inclusión en un procedimiento de insolvencia conforme a lo previsto en el artículo 24, apartado 3, y al registro o a la cesión de una licencia a que se refiere el artículo 25, 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 licenciario cuya licencia esté inscrita en el Registro;
- c) licencia limitada a una sola parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca;
- d) licencia limitada a una parte de la Unión;
- e) licencia temporal.



www.civil-mercantil.com

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 22 a 25, 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.

Artículo 27. Oponibilidad frente a terceros.

1. Los actos jurídicos relativos a la marca de la Unión que se contemplan en los artículos 20, 22 y 25 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos.

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

3. La oponibilidad frente a terceros de los actos jurídicos contemplados en el artículo 23 se regirá por el derecho del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 19.

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

Artículo 28. La solicitud de marca de la Unión como objeto de propiedad.

Los artículos 19 a 27 serán aplicables a las solicitudes de marca de la Unión.

Artículo 29. 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 26, 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 26, apartado 5.

CAPÍTULO III

La solicitud de marca de la Unión

SECCIÓN 1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR

Artículo 30. *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.

Artículo 31. *Condiciones que deberá cumplir la solicitud.*

1. La solicitud de marca de la Unión deberá contener:

- a) una instancia para el registro de marca de la Unión;
- b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
- c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
- d) una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).

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.



www.civil-mercantil.com

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 207, apartado 2.

Artículo 32. Fecha de presentación.

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 31, apartado 1, a condición de que abone la tasa de depósito en el plazo de un mes desde la presentación de los documentos mencionados.

Artículo 33. 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 (en lo sucesivo, «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



www.civil-mercantil.com

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 18, del artículo 47, apartado 2, del artículo 58, apartado 1, letra a), y del artículo 64, 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.

SECCIÓN 2 PRIORIDAD

Artículo 34. *Derecho de prioridad.*

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



www.civil-mercantil.com

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

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

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

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

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 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*.

Artículo 35. 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



www.civil-mercantil.com

el apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 207, 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.

Artículo 36. *Efecto del derecho de prioridad.*

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

Artículo 37. *Valor de la presentación nacional de la solicitud.*

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

SECCIÓN 3 PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN

Artículo 38. *Prioridad de exposición.*

1. El solicitante del registro de una marca de la Unión que hubiera presentado con esa marca productos o servicios en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida con arreglo al Convenio relativo a las exposiciones internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972, siempre que presente la solicitud en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada, podrá prevalerse, a partir de esta fecha, de un derecho de prioridad con arreglo al artículo 36. La reivindicación de prioridad deberá presentarse junto con la solicitud de marca de la Unión.

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.

3. La prioridad de exposición concedida en un Estado miembro o en un tercer país no ampliará el plazo de prioridad a que se refiere el artículo 34.

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 207, apartado 2.

SECCIÓN 4 ANTIGÜEDAD DE MARCAS NACIONALES



www.civil-mercantil.com

Artículo 39. *Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales en una solicitud de marca de la Unión o con posterioridad a la presentación de la solicitud.*

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

2. 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.

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

4. 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.

5. 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.

6. 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 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 207, apartado 2.

7. 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



www.civil-mercantil.com

apartado 6, siempre y cuando la Oficina pueda obtener la información preceptiva de otras fuentes.

Artículo 40. *Reivindicación de la antigüedad de una marca nacional después de registrada una marca de la Unión.*

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

2. 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 39, apartado 6.

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 39, apartados 3, 4, 5 y 7.

CAPÍTULO IV

Procedimiento de registro

SECCIÓN 1 EXAMEN DE LA SOLICITUD

Artículo 41. *Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud.*

1. La Oficina examinará:

- a) si la solicitud de marca de la Unión cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación con arreglo al artículo 32;
- b) si la solicitud de marca de la Unión satisface las condiciones y requisitos a que se refiere el artículo 31, apartado 3.
- c) si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido.

2. Si la solicitud de marca de la Unión no satisface los requisitos del apartado 1, la Oficina invitará al solicitante a que en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.



www.civil-mercantil.com

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

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

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

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

7. Si no satisfacen las condiciones relativas a la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional, ya no podrá invocarse para la solicitud ese derecho de reivindicación.

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.

Artículo 42. Examen relativo a los motivos de denegación absolutos.

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

2. 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.

SECCIÓN 2 BÚSQUEDA

Artículo 43. 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 (en lo sucesivo, «informe de búsqueda de la Unión») en el que se señalarán las marcas de la Unión o solicitudes de marca de la Unión



www.civil-mercantil.com

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 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 153 (en lo sucesivo, «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 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.

SECCIÓN 3 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

Artículo 44. *Publicación de la solicitud.*

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 46, siempre que no sea desestimada con arreglo al artículo 42. 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

2. Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada con arreglo al artículo 42, la resolución desestimatoria se publicará cuando sea definitiva.

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 49, apartado 3, se aplicarán *mutatis mutandis* cuando el solicitante solicite una corrección.

4. El artículo 46, 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 207, apartado 2.

SECCIÓN 4 OBSERVACIONES DE TERCEROS Y OPOSICIÓN

Artículo 45. *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.

Artículo 46. *Oposición.*

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

a) en los casos del artículo 8, apartados 1 y 5, los titulares de las marcas anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;

b) en los casos del artículo 8, apartado 3, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado;

c) en los casos del artículo 8, apartado 4, los titulares de las marcas o de los signos

anteriores contemplados en dicho apartado, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

d) en los casos del artículo 8, apartado 6, las personas autorizadas en virtud de la legislación de la Unión o del Derecho nacional aplicable a ejercer tales derechos.

2. Podrá también presentarse oposición al registro de la marca, en las condiciones fijadas en el apartado 1, en caso de publicación de una solicitud modificada con arreglo a la segunda frase del artículo 49, apartado 2.

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

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

Artículo 47. Examen de la oposición.

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

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca 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.

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

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

5. Si del examen de la oposición resultara que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la 2 marca de la Unión se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.

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

Artículo 48. Delegación de poderes.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 208 que precisen los pormenores del procedimiento para la presentación y examen de una oposición establecido en los artículos 46 y 47.



www.civil-mercantil.com

SECCIÓN 5 RETIRADA, LIMITACIÓN, MODIFICACIÓN Y DIVISIÓN DE LA SOLICITUD

Artículo 49. *Retirada, limitación y modificación de la solicitud.*

1. El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca de la Unión o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitación se publicarán también.

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

3. La Comisión será competente para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 208 que precisen los pormenores del procedimiento que regula la modificación de la solicitud.

Artículo 50. *División de la solicitud.*

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

2. La declaración de división no será admisible:

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

b) antes de que la Oficina establezca la fecha de presentación a que se refiere el artículo 32 y durante el plazo de oposición previsto en el artículo 46, apartado 1.

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

4. 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.

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

6. Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas las tasas pagadas en relación con la solicitud inicial antes de la fecha de recepción por la Oficina de la declaración de división

www.civil-mercantil.com

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

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

8. Cuando una declaración de división se refiera a una solicitud que ya se haya publicado con arreglo al artículo 44, 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 207, apartado 2.

SECCIÓN 6 REGISTRO

Artículo 51. Registro.

1. Cuando la solicitud se ajuste a lo establecido en el presente Reglamento y si en el plazo señalado en el artículo 46, 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 111, 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 207, apartado 2.

CAPÍTULO V

Vigencia, renovación, modificación y división de la marca de la Unión

Artículo 52. Vigencia del registro.



www.civil-mercantil.com

La vigencia del registro de la marca de la Unión será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 53, por periodos de diez años.

Artículo 53. 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.

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.

www.civil-mercantil.com

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.

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.

Artículo 54. Modificación.

1. La marca de la Unión no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando este se renueve.

2. No obstante, si la marca de la Unión incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.

3. La 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 207, apartado 2.

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 46 y 47 y las normas adoptadas de conformidad con el artículo 48 se aplicarán a la publicación del registro de la modificación.

Artículo 55. 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 54,



www.civil-mercantil.com

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 207, 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, 2 y 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.

Artículo 56. División del registro.

1. El titular de la marca de la Unión podrá dividir el registro declarando que algunos de los productos o servicios incluidos en el registro inicial serán objeto de uno o más registros divisionales. Los productos o servicios del registro divisional no podrán coincidir con los productos o servicios que se mantengan en el registro inicial o estén contenidos en otros registros divisionales.

2. La declaración de división no será admisible:

a) si, en el caso de que se haya presentado en la Oficina una solicitud de caducidad o nulidad contra el registro inicial, dicha declaración tiene el efecto de producir una división entre los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud de caducidad o nulidad, hasta que la resolución de la división de anulación sea ya definitiva o hasta que concluya el procedimiento de otra manera;

b) si, en el caso de que se haya presentado una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad en una acción ante un tribunal de marcas de la Unión, dicha declaración tiene el efecto de producir una división entre los productos y servicios contra los que se presenta esta demanda de reconversión, hasta que no se haya inscrito en el registro la mención de la resolución del tribunal de marcas de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, apartado 6.

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.



www.civil-mercantil.com

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

5. La división tendrá efectos en la fecha de inscripción en el registro.

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

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

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 207, apartado 2.

CAPÍTULO VI

Renuncia, caducidad y nulidad

SECCIÓN 1 RENUNCIA

Artículo 57. Renuncia.

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

2. La renuncia se declarará por escrito a la Oficina por el titular de la marca. Solo tendrá efectos una vez inscrita 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 63, 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



www.civil-mercantil.com

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.

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 207, apartado 2.

SECCIÓN 2 CAUSAS DE CADUCIDAD

Artículo 58. *Causas de caducidad.*

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

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;

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

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

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

SECCIÓN 3 CAUSAS DE NULIDAD

Artículo 59. *Causas de nulidad absoluta.*

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



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

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

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

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

Artículo 60. Causas de nulidad relativa.

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

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

b) cuando exista una marca contemplada en el artículo 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;

c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;

d) cuando exista una designación de origen o una indicación geográfica anterior contemplada en el artículo 8, apartado 6, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

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.

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

a) un derecho al nombre;

b) un derecho a la imagen;

c) un derecho de autor;

d) un derecho de propiedad industrial.

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

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en el apartado 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca de la Unión o presentado demanda de



www.civil-mercantil.com

reconvencción en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvencción fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Será aplicable el artículo 59, apartado 3.

Artículo 61. *Caducidad por tolerancia.*

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.

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

SECCIÓN 4 EFECTOS DE LA CADUCIDAD Y DE LA NULIDAD

Artículo 62. *Efectos de la caducidad y de la nulidad.*

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

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

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

a) a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad;

b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución; sin



www.civil-mercantil.com

embargo, podrá reclamarse por razones de equidad la restitución de cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.

SECCIÓN 5 PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD Y DE NULIDAD ANTE LA OFICINA

Artículo 63. *Solicitud de caducidad o de nulidad.*

1. Podrá presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión:

a) en los casos definidos en los artículos 58 y 59, por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal;

b) en los casos definidos en el artículo 60, apartado 1, por las personas contempladas en el artículo 46, apartado 1;

c) en los casos definidos en el artículo 60, apartado 2, por los titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha disposición o por las personas facultadas a ejercer los derechos en cuestión en virtud de la legislación de la Unión o del Derecho del Estado miembro correspondiente.

2. La solicitud se presentará en escrito motivado. Solo se tendrá por presentada una vez se haya pagado la tasa.

3. La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando la Oficina o un tribunal de marcas de la Unión, tal como se contempla en el artículo 123, haya resuelto entre las 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.

Artículo 64. *Examen de la solicitud.*

1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

2. A instancia del titular de la marca 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 47, 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.

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

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

5. Si del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad resultara que hubiera tenido que denegarse el registro de la marca para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, se declararán caducados los derechos del titular de la marca de la Unión o se declarará la nulidad de la marca para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, se desestimará la solicitud de caducidad o de nulidad.

6. Se inscribirá en el Registro una mención de la resolución de la Oficina sobre la solicitud de caducidad o de nulidad cuando sea definitiva.

Artículo 65. *Delegación de poderes.*

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 208 que precisen los pormenores de los procedimientos que rigen la caducidad y nulidad de una marca de la Unión contemplados en los artículos 63 y 64, así como la cesión de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente mencionado en el artículo 21.

CAPÍTULO VII

Procedimiento de recurso

Artículo 66. *Resoluciones que admiten recurso.*

1. Las resoluciones de cualquiera de las instancias de decisión de la Oficina enumeradas en el artículo 159, 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 68. La presentación del recurso tendrá efecto suspensivo.

2. Una resolución que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las partes solo podrá recurrirse con la resolución final, a no ser que la propia resolución contemple la posibilidad de un recurso independiente.

Artículo 67. *Personas admitidas para interponer el recurso y como partes en el procedimiento.*

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

Artículo 68. *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.

Artículo 69. *Revisión de las resoluciones en los casos ex parte.*

1. Cuando la parte que haya presentado el recurso sea la única parte en el procedimiento y la instancia cuya resolución se impugne tuviera el recurso por admisible y fundado, esta deberá estimarlo.

2. Si no se estimara el recurso en el plazo de un mes después de recibido el escrito motivado, deberá remitirse inmediatamente el recurso a la sala de recurso sin pronunciamiento sobre el fondo.

Artículo 70. *Examen del recurso.*

1. Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinará si se puede estimar.

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

Artículo 71. *Resolución sobre el recurso.*

1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

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

3. Las resoluciones de la sala de recurso solo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 72, 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.

Artículo 72. *Recurso ante el Tribunal de Justicia.*

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



www.civil-mercantil.com

2. El recurso se fundará en incompetencia, en vicio sustancial de forma, en violación del TFUE, violación del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

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

4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones.

5. El recurso ante el Tribunal 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.

Artículo 73. Delegación de poderes.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 208, actos delegados que especifiquen:

a) el contenido formal del escrito de recurso a que se refiere el artículo 68 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 71;

c) el reembolso de la tasa de recurso mencionada en el artículo 68.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones específicas sobre marcas colectivas de la Unión y marcas de certificación de la Unión

SECCIÓN 1 MARCAS COLECTIVAS DE LA UNIÓN

Artículo 74. Marcas colectivas de la Unión.

1. Podrán constituir «marcas colectivas de la Unión Europea» (en lo sucesivo, «marcas colectivas de la Unión») las marcas de la Unión así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas colectivas de la Unión las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas colectivas de la Unión con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que



www.civil-mercantil.com

puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

3. Lo dispuesto en los capítulos 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.

Artículo 75. *Reglamentos que rigen el uso de la marca colectiva de la Unión.*

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.

2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el artículo 74, apartado 2, autorizará a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación titular de la marca.

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 207, apartado 2.

Artículo 76. *Desestimación de la solicitud.*

1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca de la Unión previstos en los artículos 41 y 42, la solicitud de marca colectiva de la Unión se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 74 o 75 o si el reglamento de uso fuere contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca colectiva 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 ser algo distinto de una marca colectiva.

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

Artículo 77. *Observaciones de terceros.*

Cuando se dirijan a la Oficina observaciones escritas sobre una marca colectiva de la Unión con arreglo al artículo 45, 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 76.

www.civil-mercantil.com

Artículo 78. *Uso de la marca.*

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

Artículo 79. *Modificación del reglamento de uso de la marca colectiva de la Unión.*

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

2. La mención de la modificación no accederá al registro cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 75 o implique un motivo de desestimación de los señalados en el artículo 76.

3. También podrán formularse, de conformidad con el artículo 77, observaciones escritas relativas al reglamento de uso modificado.

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

Artículo 80. *Ejercicio de la acción por violación de marca.*

1. Las disposiciones del artículo 25, apartados 3 y 4, relativas a los derechos de los licenciatarios se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca colectiva de la Unión.

2. El titular de una marca colectiva 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 81. *Causas de caducidad.*

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 58, se declararán caducados los derechos del titular de la marca colectiva de la Unión mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca, si:

a) el titular no adoptara medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación hubiera sido, en su caso, mencionada en el registro;

b) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta pueda inducir al público a error con arreglo al artículo 76, apartado 2;

c) la modificación del reglamento de uso se hubiera mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 79, 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.



www.civil-mercantil.com

Artículo 82. *Causas de nulidad.*

Además de por las causas de nulidad señaladas en los artículos 59 y 60, se declarará la nulidad de la marca colectiva de la Unión mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si hubiera sido registrada en contra de lo dispuesto en el artículo 76, salvo si el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por las citadas disposiciones.

SECCIÓN 2 MARCAS DE CERTIFICACIÓN DE LA UNIÓN

Artículo 83. *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 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 capítulos 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 84. *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 de certificación de la Unión 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 207, apartado 2.

Artículo 85. *Desestimación de la solicitud.*

1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca de la Unión previstos en los artículos 41 y 42, la solicitud de marca de certificación de la Unión se

www.civil-mercantil.com

desestimará cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 83 y 84, 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 86. *Observaciones de terceros.*

Cuando se dirijan a la Oficina observaciones escritas sobre una marca de certificación de la Unión con arreglo al artículo 45, 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 85.

Artículo 87. *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 84 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 88. *Modificación del reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión.*

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 84 o guarden relación con alguno de los motivos de desestimación señalados en el artículo 85.

3. También podrán presentarse, de conformidad con el artículo 86, 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 89. *Cesión.*

No obstante lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, una marca de certificación de la Unión solo podrá cederse a una persona que cumpla los requisitos del artículo 83, apartado 2.

Artículo 90. *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 91. Causas de caducidad.

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 58, 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 83, apartado 2;
- b) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca de certificación de la Unión 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 de certificación de la Unión, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 85, apartado 2;
- d) la modificación del reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión se ha mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 88, 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 92. Causas de nulidad.

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 59 y 60, una marca de certificación de la Unión que esté registrada infringiendo el artículo 85 se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca de certificación de la Unión, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conforma a los requisitos del artículo 85.

Artículo 93. Conversión.

Sin perjuicio del artículo 139, 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.

CAPÍTULO IX

Disposiciones de procedimiento

SECCIÓN 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 94. 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



www.civil-mercantil.com

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 66, 67 y 68 del Reglamento. Las partes no podrán invocar ninguna imposibilidad por parte de la Oficina de comunicar la disponibilidad de procedimientos de recurso.

Artículo 95. *Examen de oficio de los hechos.*

1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios allegados y a las solicitudes presentadas por las partes. En el procedimiento de nulidad con arreglo el artículo 59, la Oficina deberá circunscribir su examen a los motivos y alegaciones presentados por las partes.

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

Artículo 96. *Procedimiento oral.*

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

2. El procedimiento oral ante los examinadores, la división de oposición y el departamento a cargo de la llevanza del registro no será público.

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

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 208 que especifiquen las disposiciones detalladas del procedimiento oral, incluidas las relativas al uso de las lenguas de conformidad con el artículo 146.



Artículo 97. Instrucción.

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

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

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

3. Si la Oficina estimara necesario que una parte, un testigo o un perito declare oralmente, invitará a la persona de que se trate a que comparezca ante ella. Para dicha citación deberá darse un plazo mínimo de un mes, a no ser que los interesados acuerden un plazo más breve.

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

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 208 que especifiquen las normas detalladas para la aplicación del presente artículo.

Artículo 98. 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.



www.civil-mercantil.com

5. La Comisión será competente para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 208 que especifiquen las normas detalladas para la notificación del presente artículo.

Artículo 99. *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 98. 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 100. *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 208 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 101. *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.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 208 que precisen los pormenores relativos al cómputo y la duración de los plazos.

Artículo 102. 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 de la Unión 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 de la Unión o la publicación del registro se aplicará el artículo 55 *mutatis mutandis*.

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

Artículo 103. 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 208 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 66 y 72, o de la posibilidad de que se corrijan los errores y equivocaciones manifiestas con arreglo al artículo 102. 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.

Artículo 104. Restitutio in integrum.

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

2. La petición se presentará por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento. El acto incumplido se cumplirá en ese plazo. La petición solo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo incumplido. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación de registro o de abonar las tasas de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el artículo 53, apartado 3, tercera frase.

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

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

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos señalados en el apartado 2 del presente artículo, en el artículo 46, apartados 1 y 3, y en el artículo 105.

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

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

8. El presente artículo no afectará al derecho de un Estado miembro a otorgar la *restitutio in integrum* por lo que respecta a los plazos previstos por el presente Reglamento que deban observarse con respecto a las autoridades de dicho Estado.

Artículo 105. Prosecución del procedimiento.

1. El solicitante o el titular de una marca de la Unión o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado un plazo frente a la Oficina, podrá obtener, previa solicitud, la continuación del procedimiento, siempre que, en el momento de presentación de dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La solicitud solo será admisible

www.civil-mercantil.com

en el plazo de dos meses a partir de la expiración del plazo incumplido. La solicitud solo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de prosecución del procedimiento.

2. El presente artículo no será aplicable a los plazos previstos en el artículo 32, en el artículo 34, apartado 1, en el artículo 38, apartado 1, en el artículo 41, apartado 2, en el artículo 46, apartados 1 y 3, en el artículo 53, apartado 3, en el artículo 68, en el artículo 72, apartado 5, en el artículo 104, apartado 2, y en el artículo 139, 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 39 tras la presentación de la solicitud.

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

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.

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

Artículo 106. 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 120, 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 208 que especifiquen las normas detalladas para la aplicación del presente artículo.

Artículo 107. 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.



www.civil-mercantil.com

Artículo 108. *Fin de las obligaciones financieras.*

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

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

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

SECCIÓN 2 COSTAS

Artículo 109. *Reparto de gastos.*

1. Re caerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 146, apartado 7, 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 120, apartado 1, sin exceder las tarifas fijadas para cada categoría de gastos en el acto de ejecución adoptado con arreglo al apartado 2 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.

2. 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 207, 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 120, 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) n. 259/68 del Consejo (en lo sucesivo, «Estatuto de los funcionarios» y «Régimen aplicable a otros agentes», respectivamente).

www.civil-mercantil.com

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

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

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

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

6. Cuando las partes convengan ante la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso, en un acuerdo de liquidación de gastos distinto del que se dispone en los apartados 1 a 5, la sala o la división correspondiente tomarán nota de tal acuerdo.

7. 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 6 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 120, 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 de ejecución adoptado en virtud del apartado 2 del presente artículo con independencia de que se haya incurrido efectivamente en ellos.

8. 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.

Artículo 110. Ejecución de las resoluciones que fijen la cuantía de los gastos.

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



www.civil-mercantil.com

2. La ejecución forzosa se regirá por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar. 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.

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

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

SECCIÓN 3 INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y A LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo 111. *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 119, 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 35;
- i) los pormenores de las reivindicaciones de prioridad de exposición, de conformidad con el artículo 38;
- j) los pormenores de las reivindicaciones de antigüedad de una marca registrada anterior a que se refiere el artículo 39;
- 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 146, 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 204 del presente



www.civil-mercantil.com

Reglamento, junto con la fecha del registro internacional, con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Arreglo 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 Arreglo 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 119, 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 49 y 54 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 79;
- f) los pormenores de las reivindicaciones de antigüedad de una marca registrada anterior a que se refiere el artículo 39, de conformidad con el artículo 40;
- g) las cesiones totales o parciales, de conformidad con el artículo 20;
- h) la constitución o cesión de un derecho real con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, y la naturaleza de ese derecho real;
- i) toda ejecución forzosa con arreglo al artículo 23 y todo procedimiento de insolvencia con arreglo al artículo 24;
- j) la concesión o cesión de una licencia con arreglo al artículo 25 y, en su caso, el tipo de licencia;
- k) la renovación de un registro con arreglo al artículo 53, la fecha en que surta efecto así como cualquier restricción con arreglo al artículo 53, apartado 4;
- l) la mención de la expiración de un registro, con arreglo al artículo 53;
- m) la declaración de retirada o renuncia del titular de la marca con arreglo a los artículos 49 y 57, respectivamente;
- n) la fecha de presentación y los pormenores de cualquier oposición con arreglo al artículo 46, de cualquier solicitud con arreglo al artículo 63, de una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad con arreglo al artículo 128, apartado 4, o de un recurso con arreglo al artículo 68;
- o) la fecha y contenido de la resolución sobre toda oposición, sobre toda demanda de reconversión con arreglo al artículo 64, apartado 6, o al artículo 128, apartado 6, tercera frase, o sobre todo recurso con arreglo al artículo 71;
- p) la mención de la recepción de una petición de transformación con arreglo al artículo 140, 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;



www.civil-mercantil.com

t) la sustitución de la marca de la Unión por un registro internacional con arreglo al artículo 197;

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 185, apartado 1;

v) la fecha y número de todo registro internacional basado en la marca de la Unión con arreglo al artículo 185, apartado 2;

w) la división de una solicitud con arreglo al artículo 50 y la división de un registro con arreglo al artículo 56, 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 103, 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 de la Unión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88.

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 149, 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 apartado 8. 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



www.civil-mercantil.com

consultados por cualquiera. Por razones de seguridad jurídica, las inscripciones del Registro se conservarán indefinidamente.

Artículo 112. Base de datos.

1. Además de la obligación de llevar un Registro a efectos del artículo 111, 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 111, 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 111, 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 de la Unión 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 113. 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.



www.civil-mercantil.com

Artículo 114. Consulta pública.

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

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

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

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 169, 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.

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 190, 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.



www.civil-mercantil.com

Artículo 115. 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 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 53, se registre la renuncia completa a la marca de la Unión de conformidad con el artículo 57, o se suprima completamente del Registro la marca de la Unión de conformidad con el artículo 64, apartado 6, o el artículo 128, apartado 6.

Artículo 116. 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



www.civil-mercantil.com

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 207, apartado 2.

Artículo 117. Cooperación administrativa.

1. Salvo disposiciones en contrario del presente Reglamento o de las legislaciones nacionales, la Oficina y las jurisdicciones u otras autoridades competentes de los Estados miembros se asistirán mutuamente, previa solicitud, facilitándose información o expedientes. Cuando la Oficina remita los expedientes a las jurisdicciones, a las fiscalías o a los servicios centrales de la propiedad industrial, la comunicación no estará sometida a las restricciones establecidas en el artículo 114.

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 114, cuando esté abierta a terceros. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 207, apartado 2.

Artículo 118. Intercambio de publicaciones.

1. La Oficina y los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros intercambiarán entre ellos, previa solicitud, para sus propias necesidades y gratuitamente, uno o varios ejemplares de sus respectivas publicaciones.

2. La Oficina podrá celebrar acuerdos que se refieran al intercambio o al envío de publicaciones.

SECCIÓN 4 REPRESENTACIÓN

Artículo 119. Principios generales relativos a la representación.

1. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3 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 120, apartado 1, en todos los procedimientos establecidos por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de marca de la Unión.



www.civil-mercantil.com

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.

Artículo 120. Representación profesional.

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.

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.



www.civil-mercantil.com

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

4. El 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*.

Artículo 121. Delegación de poderes.

La Comisión estará facultada para adoptar, mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 208:

a) las condiciones y el procedimiento para el nombramiento de un representante común a que se refiere el artículo 119, apartado 4;

b) las condiciones en las que los empleados mencionados en el artículo 119, apartado 3, y los representantes autorizados a que se refiere el artículo 120, 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 120, apartado 5.

CAPÍTULO X

Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas de la Unión

SECCIÓN 1 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

Artículo 122. 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.

1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas de la Unión y de solicitudes de marca de la Unión, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales, las disposiciones de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

2. En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124:

a) no serán aplicables los artículos 4 y 6, los puntos 1, 2, 3 y 5 del artículo 7, ni el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012;

b) los artículos 25 y 26 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 serán aplicables dentro de los límites previstos en el artículo 125, apartado 4, del presente Reglamento;

c) las disposiciones del capítulo II del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 que se apliquen a las personas domiciliadas en un Estado miembro se aplicarán también a las personas que, sin estar domiciliadas en un Estado miembro, tengan en él un establecimiento.

3. Las referencias del presente Reglamento al Reglamento (UE) n.º 1215/2012 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.

SECCIÓN 2 LITIGIOS EN MATERIA DE VIOLACIÓN Y DE VALIDEZ DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN

Artículo 123. *Tribunales de marcas de la Unión Europea.*

1. Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

2. El Estado miembro afectado comunicará sin demora a la Comisión cualquier cambio que se produzca relativo al número, a la denominación o a la competencia territorial de los tribunales incluidos en de tribunales de marcas de la Unión Europea comunicada por el Estado Miembro a la Comisión de conformidad con el artículo 95, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

3. La Comisión notificará a los Estados miembros la información contemplada en el apartado 2 que se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Artículo 124. *Competencia en materia de violación y de validez.*

Los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca de la Unión;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;

d) para las demandas de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128.



www.civil-mercantil.com

Artículo 125. Competencia internacional.

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (EU) n.º 1215/2012 aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

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

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

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

a) se aplicará el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 si las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas de la Unión Europea;

b) se aplicará el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 si el demandado compareciera ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea.

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.

Artículo 126. Alcance de la competencia.

1. El tribunal de marcas de la Unión Europea cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartados 1 a 4, será competente para pronunciarse sobre:

a) los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro;

b) los hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2, cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.

2. El tribunal de marcas de la Unión Europea cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartado 5, será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

Artículo 127. Presunción de validez - Defensas en cuanto al fondo.

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

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

3. En las acciones citadas en el artículo 124, letras a) y c), la excepción de caducidad de la marca de la Unión, presentada por una vía que no sea la demanda de reconversión, 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.

Artículo 128. Demanda de reconversión.

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

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

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

4. El tribunal de marcas de la Unión ante el que se haya presentado una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión, no procederá a examinar dicha demanda de reconversión 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 reconversión, la Oficina comunicará este hecho al tribunal, que suspenderá el procedimiento de conformidad con el artículo 132, apartado 1, hasta que la resolución sobre la solicitud adquiera carácter definitivo o se retire la solicitud.

5. Serán aplicables las disposiciones del artículo 64, apartados 2 a 5.

6. Cuando un tribunal de marcas de la Unión haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconversión 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.

7. El tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se presente una demanda de reconversión por caducidad o por nulidad, podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca de la Unión y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconversión. Se aplicará el artículo 132, apartado 3.



www.civil-mercantil.com

Artículo 129. Derecho aplicable.

1. Los tribunales de marcas de la Unión Europea aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

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.

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

Artículo 130. Sanciones.

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

2. 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.

Artículo 131. Medidas provisionales y cautelares.

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

2. Los tribunales de marcas de la Unión Europea cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartados 1, 2, 3 o 4, tendrán competencia para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el capítulo III del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 sean aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.

Artículo 132. Normas específicas en materia de conexión de causas.

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión ya se



www.civil-mercantil.com

hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibiere demanda por caducidad o nulidad, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal de marcas de la Unión Europea. Sin embargo, si una de las partes lo solicitara en el procedimiento ante el tribunal de marcas de la Unión Europea, el tribunal, previa audiencia de las otras partes en dicho procedimiento, podrá suspender el procedimiento. En tal caso, la Oficina reanudará el procedimiento pendiente ante ella.

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

Artículo 133. *Competencia de los tribunales de marcas de la Unión Europea de segunda instancia - Recurso de casación.*

1. Las resoluciones de los tribunales de marcas de la Unión Europea de primera instancia dictadas en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el artículo 124, podrán recurrirse ante los tribunales de marcas de la Unión Europea de segunda instancia.

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

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

SECCIÓN 3 OTROS LITIGIOS RELATIVOS A MARCAS DE LA UNIÓN

Artículo 134. *Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales nacionales distintos de los tribunales de marcas de la Unión Europea.*

1. En el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes de conformidad con el artículo 122, apartado 1, las acciones que no sean las contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales que tendrían competencia territorial y de atribución si se tratara de acciones relativas a una marca nacional registrada en el Estado de que se trate.

2. Cuando, en virtud del artículo 122, apartado 1, y del apartado 1 del presente artículo, ningún tribunal tuviere competencia para conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 124 y relativa a una marca de la Unión, dicha acción podrá llevarse ante los tribunales del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

Artículo 135. *Obligación del tribunal nacional.*

El tribunal nacional que hubiere de conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 124 y relativa a una marca de la Unión, deberá considerar válida esa marca.



CAPÍTULO XI

Incidencias sobre el Derecho de los Estados miembros

SECCIÓN 1 ACCIONES CIVILES SOBRE LA BASE DE VARIAS MARCAS

Artículo 136. *Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales.*

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

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

b) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podrá suspender el juicio cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios similares, así como cuando las marcas de que se trate sean similares y válidas para productos o servicios idénticos o similares.

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

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

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

SECCIÓN 2 APLICACIÓN DEL DERECHO NACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN DEL USO DE MARCAS DE LA UNIÓN

Artículo 137. *Prohibición del uso de marcas de la Unión.*

1. Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 o al artículo 60, apartado 2, contra el uso de una marca de la Unión posterior. Ahora bien, no podrán entablarse ya acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8, apartados 2 y 4, cuando, en virtud del artículo 61, apartado 2, el titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca de la Unión.



www.civil-mercantil.com

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

Artículo 138. *Derechos anteriores de alcance local.*

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

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

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

SECCIÓN 3 TRANSFORMACIÓN EN SOLICITUD DE MARCA NACIONAL

Artículo 139. *Petición de apertura del procedimiento nacional.*

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

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

2. No habrá transformación:

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

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

3. A la solicitud de marca nacional que nazca de la transformación de una solicitud o de una 1 marca de la Unión, le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o la fecha de prioridad de esa solicitud o de esa marca y, en su caso, la antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 39 o al artículo 40.

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



www.civil-mercantil.com

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

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

7. De no presentarse la solicitud en el plazo señalado, la disposición contenida en el artículo 37 dejará de surtir efecto.

Artículo 140. *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 139, apartados 4, 5 o 6, e incluirá una indicación de los motivos de transformación con arreglo al artículo 139, 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 139, 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 53, 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 139, 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 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 139, 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 139, apartados 4, 5 o 6, la Oficina comunicará al solicitante que la petición de transformación no se considera presentada.



www.civil-mercantil.com

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 139, 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 139, 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 111, 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 207, apartado 2.

Artículo 141. Requisitos formales de la transformación.

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

2. La solicitud de marca de la Unión o de marca de la Unión registrada, transmitida con arreglo al artículo 140, 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.

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

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



CAPÍTULO XII

La Oficina

SECCIÓN 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 142. *Estatuto jurídico.*

1. La Oficina será una agencia de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. En cada uno de los Estados miembros, poseerá la capacidad jurídica más amplia que reconozcan a las personas jurídicas las legislaciones nacionales; podrá en especial adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tendrá capacidad procesal.
3. La Oficina estará representada por su director ejecutivo.

Artículo 143. *Personal.*

1. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 166 del presente Reglamento a los miembros de las salas de recurso, se aplicarán al personal de la Oficina el Estatuto de los funcionarios, el régimen aplicable a otros agentes y las normas de desarrollo de estas disposiciones adoptadas de común acuerdo por las instituciones de la Unión.
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.

Artículo 144. *Privilegios e inmunidades.*

El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión se aplicará a la Oficina y su personal.

Artículo 145. *Responsabilidad.*

1. La responsabilidad contractual de la Oficina se regirá por la ley aplicable al contrato en cuestión.
2. El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse cuando un contrato celebrado por la Oficina contenga una cláusula compromisoria en tal sentido.
3. En materia de responsabilidad no contractual, la Oficina deberá reparar, conforme a los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, los daños causados por sus servicios o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
4. El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la reparación de los daños contemplados en el apartado 3.



www.civil-mercantil.com

5. La responsabilidad personal de los agentes para con la Oficina se regulará en las disposiciones fijadas en el Estatuto de los funcionarios o en el Régimen aplicable a otros agentes.

Artículo 146. Lenguas.

1. Las solicitudes de marca de la Unión se presentarán en una de las lenguas oficiales de la Unión.

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

3. El solicitante indicará una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina de la que acepta el uso, como posible lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad.

En caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no sea lengua de la Oficina, esta se encargará de que se realice la traducción de la solicitud, como se menciona en el artículo 31, apartado 1, a la lengua indicada por el solicitante.

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

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

6. 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 100, 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.

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

Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad no fuere ni la lengua de la solicitud de marca ni la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de dicha solicitud, la parte que haya presentado la oposición o que haya solicitado la declaración de caducidad o nulidad de la marca de la Unión deberá presentar, a sus expensas, una traducción de su escrito bien en la



www.civil-mercantil.com

lengua de la solicitud de marca, siempre que esta sea una lengua de la Oficina, bien en la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de la solicitud de marca. La traducción deberá 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. En adelante, la lengua de procedimiento será aquella a la que se haya efectuado la traducción del escrito.

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

9. Sin perjuicio de los apartados 4 y 8, 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.

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

11. 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 207, apartado 2.

Artículo 147. *Publicación e inscripción en el registro.*

1. Las solicitudes de marca de la Unión, tal y como se definen en el artículo 31, apartado 1, y cualquier otra información cuya publicación prescriba el presente Reglamento o un acto adoptado en virtud del presente Reglamento, se publicarán en todas las lenguas oficiales de la Unión.

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

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

Artículo 148. *Servicios de traducción.*

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



www.civil-mercantil.com

Artículo 149. *Transparencia.*

1. El Reglamento (CE) n.º 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) n.º 1049/2001.

3. Las decisiones adoptadas por la Oficina en aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 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 TFUE.

4. El tratamiento de los datos personales por parte de la Oficina se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Artículo 150. *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.

SECCIÓN 2 FUNCIONES DE LA OFICINA Y COOPERACIÓN PARA FOMENTAR LA CONVERGENCIA

Artículo 151. *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) n.º 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) n.º 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.



www.civil-mercantil.com

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 152. *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



www.civil-mercantil.com

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) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Reglamento Delegado (UE) n.º 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.

SECCIÓN 3 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 153. *Funciones del consejo de administración.*

1. Sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Comité presupuestario en la sección 6, el consejo de administración desempeñará las siguientes funciones:

a) sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 157, 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 157, 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 157, 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 157, 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 152, apartado 2;

f) ejercer las competencias que se le atribuyen en virtud del artículo 172, 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, «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 otros agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios;

j) elaborar las listas de candidatos mencionadas en el artículo 158, 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 210, 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 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 154. 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 155. 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



www.civil-mercantil.com

su condición de miembros del consejo de administración, el mandato expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 156. 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 153, apartado 1, letras a) y b), el artículo 155, apartado 1, y el artículo 158, 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 4 DIRECTOR EJECUTIVO

Artículo 157. 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



www.civil-mercantil.com

consejo de administración, previa consulta a la Comisión;

d) presentar propuestas al consejo de administración con arreglo al artículo 152, 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 (en lo sucesivo, «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 153, apartado 1, letra h);

o) ejercer las competencias que le hayan sido conferidas en virtud del artículo 31, apartado 3, el artículo 34, apartado 5, el artículo 35, apartado 3, el artículo 94, apartado 2, el artículo 97, apartado 5, los artículos 98, 100 y 101, el artículo 111, apartado 4, el artículo 112, apartado 3, el artículo 114, apartado 5, los artículos 115 y 116, el artículo 120, apartado 4, el artículo 146, apartado 10, el artículo 178, el artículo 179, apartado 1, el artículo 180, apartado 2 y el artículo 181, 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 158. 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 otros agentes.



www.civil-mercantil.com

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.

SECCIÓN 5 APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 159. Competencia.

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

- a) los examinadores;
- b) las divisiones de oposición;
- c) el departamento a cargo de la llevanza del Registro;
- d) las divisiones de anulación;
- e) las salas de recurso;
- f) toda otra unidad o persona designada por el director ejecutivo al efecto.

Artículo 160. Examinadores.

Los examinadores tendrán competencia para adoptar en nombre de la Oficina cualesquiera resoluciones con respecto a las solicitudes de registro de marcas de la Unión, incluidos los asuntos a que se refieren los artículos 41, 42, 76 y 85, excepto cuando ello sea competencia de una división de oposición.



www.civil-mercantil.com

Artículo 161. *Divisiones de oposición.*

1. Las divisiones de oposición tendrán competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marcas de la Unión.

2. Las divisiones de oposición adoptarán sus resoluciones en composición de tres miembros. Al menos uno de ellos será jurista. Las resoluciones sobre cuestiones de costes o de procedimiento serán adoptadas por un solo miembro.

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 207, apartado 2.

Artículo 162. *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 120, apartado 2.

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

Artículo 163. *Divisiones de anulación.*

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 21.

2. Las divisiones de anulación adoptarán sus resoluciones en composición de tres miembros. Al menos uno de ellos será jurista. 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 161, apartado 2.

Artículo 164. *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.

Artículo 165. *Salas de recurso.*

1. Las salas de recurso tendrán competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas con arreglo a los artículos 160 a 164.



www.civil-mercantil.com

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

3. Para determinar los casos especiales en los que 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 166, apartado 4, letra a), o bien
- b) por la sala que lleve el asunto.

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 157, apartado 4, letra l).

5. Para determinar los casos específicos que serán competencia de un solo miembro deberá tenerse en cuenta la ausencia de dificultad de las cuestiones de derecho o de hecho planteadas, la importancia limitada del caso concreto o la ausencia de otras circunstancias particulares. La decisión de asignar un asunto a un órgano unipersonal en los casos citados la tomará la sala que trate el asunto.

Artículo 166. 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 158 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.

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 (en lo sucesivo, «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;

www.civil-mercantil.com

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 165 vincularán a las instancias decisorias de la Oficina relacionadas en el artículo 159.

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.

Artículo 167. 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 165, 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.

Artículo 168. Delegación de poderes.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 208 que precisen los pormenores sobre la organización de las salas de recurso, entre



www.civil-mercantil.com

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 165, apartados 2 y 5.

Artículo 169. Exclusión y recusación.

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

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

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

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

Artículo 170. Centro de mediación.

1. A efectos del artículo 151, apartado 3, la Oficina podrá establecer un centro de mediación (en lo sucesivo, 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) n.º 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 178, 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 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 159 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.



www.civil-mercantil.com

14. Los mediadores no tomarán parte como miembros de las instancias decisorias de la Oficina enumerados en el artículo 159 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.

SECCIÓN 6 PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO

Artículo 171. *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 154 y 155, y el artículo 156, 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 173, apartado 3, y del artículo 177 requerirán mayoría de dos tercios de sus miembros. En ambos casos, cada miembro tendrá un solo voto.

Artículo 172. *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) n.º 6/2002, el producto de las tasas pagaderas en virtud del Arreglo de Madrid para un registro internacional que designe a la Unión, así como otros pagos realizados a las Partes contratantes del Arreglo de Madrid, el producto de las tasas pagaderas en virtud del Acta de Ginebra contemplada en el artículo 106 *quater* del Reglamento (CE) n.º 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:



www.civil-mercantil.com

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;

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 123.

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 151 y 152, 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 153, 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.



www.civil-mercantil.com

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 152, apartados 5 y 6, y 172, apartados 5 y 7 del presente artículo. Sobre la base de dicho informe, la Comisión examinará la situación financiera de la Oficina.

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.

Artículo 173. *Elaboración del presupuesto.*

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

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

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

Artículo 174. *Auditoría y control.*

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

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

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

Artículo 175. *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) n.º 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 OLAF, y adoptará las disposiciones adecuadas aplicables a todo su personal, utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.



www.civil-mercantil.com

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) n.º 883/2013 y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 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.

Artículo 176. Verificación de cuentas.

1. El 31 de marzo de cada año como muy tarde, el director ejecutivo remitirá a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Comité presupuestario y al Tribunal de Cuentas las cuentas de la totalidad de los ingresos y de los gastos de la Oficina para el ejercicio concluido. El Tribunal de Cuentas las examinará con arreglo al artículo 287 del Tratado TFUE.

2. El Comité presupuestario aprobará la gestión del director ejecutivo en la ejecución del presupuesto.

Artículo 177. Disposiciones financieras.

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

Artículo 178. 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.



www.civil-mercantil.com

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.

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.

Artículo 179. 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 180. Fecha en la que se considerará efectuado el pago.

1. En los casos contemplados en el artículo 179, 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 179, apartado 1, párrafo segundo, el director ejecutivo fijará la fecha en la que dichos pagos deben considerarse efectuados.



www.civil-mercantil.com

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, 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 181. *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*.

CAPÍTULO XIII

Registro internacional de marcas

SECCIÓN 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 182. *Aplicación de las disposiciones.*

Salvo disposición en contrario del presente capítulo, el presente Reglamento y los actos adoptados en virtud del presente Reglamento se aplicarán a las solicitudes de registro



www.civil-mercantil.com

internacional efectuadas en virtud del Arreglo de Madrid (en lo sucesivo, «solicitudes internacionales») basadas en una solicitud de marca de la Unión o en una marca de la Unión, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «registros internacionales» y «Oficina Internacional», respectivamente) que designen a la Unión.

SECCIÓN 2 REGISTRO INTERNACIONAL BASADO EN SOLICITUDES DE MARCA DE LA UNIÓN Y EN MARCAS DE LA UNIÓN

Artículo 183. *Presentación de una solicitud internacional.*

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

2. Cuando una solicitud internacional sea presentada antes de que la marca en la que se base el registro internacional haya sido registrada como marca de la Unión, el solicitante del registro internacional indicará si este ha de basarse en una solicitud o en un registro de marca de la Unión. Si el registro internacional ha de basarse en una marca de la Unión una vez que esta haya sido registrada, se considerará que la solicitud internacional se ha recibido en la Oficina en la fecha de registro de la marca de la Unión.

Artículo 184. *Forma y contenido de la solicitud internacional.*

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

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

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

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 Arreglo de Madrid, en cuanto la solicitud 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 183 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 207, apartado 2.

Artículo 185. Inscripción en los expedientes y en el registro.

1. La fecha y número de un registro internacional basado en una solicitud de marca de la Unión se deberán inscribir en el expediente de dicha solicitud. En el caso de que la solicitud



www.civil-mercantil.com

dé lugar a una marca de la Unión, se deberán inscribir en el registro la fecha y el número del registro internacional.

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

Artículo 186. *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 Arreglo 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 207, apartado 2, del presente Reglamento.

Artículo 187. *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 Arreglo 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 184 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 Arreglo 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 207, 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.

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.

Artículo 188. *Tasas internacionales.*

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



SECCIÓN 3 REGISTROS INTERNACIONALES QUE DESIGNAN A LA UNIÓN

Artículo 189. *Efectos de los registros internacionales que designan a la Unión.*

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

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

3. A efectos de la aplicación del artículo 1 del presente Reglamento, la publicación de las indicaciones del registro internacional que designa a la Unión con arreglo al artículo 190, apartado 1, sustituirá a la publicación de una solicitud de marca de la Unión, y la publicación a que se refiere el artículo 190, apartado 2, sustituirá a la publicación del registro de una marca de la Unión.

Artículo 190. *Publicación.*

1. La Oficina publicará la fecha de registro de una marca que designe a la Unión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, del Arreglo de Madrid o la fecha de la posterior extensión a la Unión con arreglo al artículo 3 *ter*, apartado 2, del Arreglo de Madrid, la lengua de presentación de la solicitud internacional y la segunda lengua indicada por el solicitante, el número del registro internacional y la fecha de publicación de este registro en la gaceta periódica de la Oficina Internacional, y una reproducción de la marca y de los números de las clases de bienes o de servicios respecto de los que se solicita la protección.

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

Artículo 191. *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 39.

2. La documentación, tal como se especifique en el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 39, apartado 6, en apoyo de la reivindicación de antigüedad se presentará



www.civil-mercantil.com

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 39, apartado 7.

3. Cuando el titular del registro internacional deba estar representado ante la Oficina con arreglo al artículo 119, apartado 2, la notificación contemplada en el apartado 2 del presente artículo contendrá el nombramiento del representante en el sentido del artículo 120, 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 39 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 39, apartado 5, a menos que el derecho de antigüedad se declare perdido con arreglo al apartado 4 del presente artículo.

Artículo 192. 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 190, 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 40.

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 40 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 207, apartado 2.

Artículo 193. *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 33, apartados 2, 3 y 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 33, apartado 4, o al artículo 42, 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 Arreglo de Madrid.

3. Cuando el titular de un registro internacional deba estar representado ante la Oficina con arreglo al artículo 119, 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 120, 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 206 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 Arreglo 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 66 a 72.

7. Cuando, al comenzar el plazo de oposición a que hace referencia el artículo 196, 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 42 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



www.civil-mercantil.com

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 207, apartado 2.

Artículo 194. 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 75 y 84, 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 208 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.

Artículo 195. Búsqueda.

1. Una vez que la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Unión, redactará un informe de búsqueda de la Unión, como se establece en el artículo 43, apartado 1, siempre que una solicitud de informe de búsqueda con arreglo al artículo 43, apartado 1, se presente a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación.

2. Tan pronto como la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Unión, remitirá copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de los Estados miembros que hayan comunicado a la Oficina su decisión de llevar a cabo una búsqueda en su propio registro de marcas, como se establece en el artículo 43, apartado 2, siempre que una solicitud de informe de búsqueda con arreglo al artículo 43, 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.

3. El artículo 43, apartados 3 a 6, se aplicará por analogía.

4. La Oficina informará a los titulares de cualesquiera marcas de la Unión anteriores o solicitudes de marca de la Unión mencionadas en el informe de búsqueda de la Unión de la publicación del registro internacional que designe a la Unión, como se establece en el artículo 190, apartado 1. Lo anterior se aplicará tanto si el titular del registro internacional solicitó recibir



www.civil-mercantil.com

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.

Artículo 196. *Oposición.*

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

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 190, apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposición, la oposición no se considerará debidamente presentada.

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

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 208 que especifiquen el procedimiento para la formulación y examen de las oposiciones, incluidas las comunicaciones necesarias que deban dirigirse a la Oficina Internacional.

Artículo 197. *Sustitución de un registro de marca de la Unión o un registro internacional.*

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

Artículo 198. *Anulación de los efectos del registro internacional.*

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

2. La solicitud de anulación de los efectos de los registros internacionales que designen a la Unión, sustituirán a las solicitudes de declaración de caducidad a que se refiere el artículo 58 o de nulidad a que se refiere el artículo 59 o el artículo 60.

3. Cuando, de conformidad con el artículo 64 o el artículo 128 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 Arreglo 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 207, apartado 2.

Artículo 199. *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 20.



www.civil-mercantil.com

Artículo 200. *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 22, 23, 24 y 25, respectivamente.

Artículo 201. *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.

Artículo 202. *Transformación de una designación de la Unión efectuada mediante un registro internacional en una solicitud de marca nacional o en una designación de Estados miembros.*

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

a) en solicitud de marca nacional con arreglo a los artículos 139, 140 y 141, o
b) en designación de un Estado miembro parte en el Arreglo de Madrid, siempre que en la fecha en que se solicitara la transformación fuera posible designar a dicho Estado miembro directamente con arreglo al Arreglo de Madrid. Se aplicarán los artículos 139, 140 y 141 del presente Reglamento.

2. A la solicitud de marca nacional o a la designación de un Estado miembro parte 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 Arreglo de Madrid o la fecha de la extensión a la Unión con arreglo al artículo 3 7, apartado 2, del Arreglo 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 191 del presente Reglamento.

3. Se deberá publicar la solicitud de transformación.

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 140, apartado 1.



www.civil-mercantil.com

5. Cuando se solicite la transformación con arreglo al presente artículo y al artículo 139, 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 139, apartado 5, del presente Reglamento, empezará a contar el día después del último día en que aún pueda efectuarse la renovación con arreglo al artículo 7, apartado 4, del Arreglo de Madrid.

6. A la petición de transformación que contempla el apartado 4 del presente artículo se aplicarán *mutatis mutandis* las disposiciones del artículo 140, 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 Arreglo 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 140, apartado 3. La Oficina denegará asimismo la petición de transformación cuando se incumplan las condiciones para designar al Estado miembro parte 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 140, 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 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 207, apartado 2.

Artículo 203. *Utilización de una marca objeto de un registro internacional.*

A efectos de la aplicación del artículo 18, apartado 1, del artículo 47, apartado 2, del artículo 58, apartado 1, letra a), y del artículo 64, apartado 2, la fecha de publicación a que se refiere el artículo 190, apartado 2, sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Unión deba ser puesta genuinamente en uso en la Unión.

Artículo 204. *Transformación.*

1. Sin perjuicio del apartado 2, las disposiciones aplicables a las solicitudes de marca de la Unión se aplicarán *mutatis mutandis* a las solicitudes de transformación de un registro



www.civil-mercantil.com

internacional en solicitud de marca de la Unión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 *quinquies* del Arreglo de Madrid.

2. Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la Unión cuyas indicaciones hayan sido publicadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 190, apartado 2, no serán de aplicación los artículos 42 a 47.

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 Arreglo 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 41, 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 207, apartado 2.

Artículo 205. *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 206. *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 146, apartado 4, y la segunda lengua indicada en la solicitud internacional será la segunda lengua en el sentido del artículo 146, apartado 3.

CAPÍTULO XIV

Disposiciones finales

Artículo 207. *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) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 208. *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 48, el artículo 49, apartado 3, los artículos 65 y 73, el artículo 96, apartado 4, el artículo 97, apartado 6, el artículo 98, apartado 5, el artículo 100, apartado 2, el artículo 101, apartado 5, el artículo 103, apartado 3, el artículo 106, apartado 3, los artículos 121 y 168, el artículo 194, apartado 3, y el artículo 196, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período indefinido a partir del 23 de marzo de 2016.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 48, el artículo 49, apartado 3, los artículos 65 y 73, el artículo 96, apartado 4, el artículo 97, apartado 6, el artículo 98, apartado 5, el artículo 100, apartado 2, el artículo 101, apartado 5, el artículo 103, apartado 3, el artículo 106, apartado 3, los artículos 121 y 168, el artículo 194, apartado 3, y el artículo 196, apartado 4, 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. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 48, el artículo 49, apartado 3, los artículos 65 y 73, el artículo 96, apartado 4, el artículo 97, apartado 6, el artículo 98, apartado 5, el artículo 100, apartado 2, el artículo 101, apartado 5, el artículo 103, apartado 3, el artículo 106, apartado 3, los artículos 121 y 168, el artículo 194, apartado 3, y el artículo 196, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 209. *Disposiciones relativas a la ampliación de la Unión.*

1. A partir de la fecha de adhesión de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia (en lo sucesivo denominados, conjuntamente, «nuevo Estado miembro»), una marca de la Unión



www.civil-mercantil.com

registrada o solicitada con arreglo al presente Reglamento antes de las fechas respectivas de adhesión se extenderá al territorio de dichos Estados miembros para tener el mismo efecto en toda la Unión.

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

3. Si se presentare una solicitud de registro de una marca de la Unión durante los seis meses previos a la fecha de adhesión, podrá presentarse oposición de conformidad con el artículo 46 en caso de que antes de la adhesión se hubiera adquirido en un nuevo Estado miembro una marca anterior u otro derecho anterior en el sentido del artículo 8, a condición de que fuese adquirida de buena fe y de que la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad o la fecha de adquisición en el nuevo Estado miembro de la marca anterior u otro derecho anterior sea previa a la fecha de presentación o, en su caso, a la fecha de prioridad de la marca de la Unión solicitada.

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

a) de conformidad con el artículo 59 si las causas de invalidez fuesen aplicables al caso tan solo por razón de la adhesión de un nuevo Estado miembro;

b) de conformidad con el artículo 60, apartados 1 y 2, si el derecho nacional previo hubiese sido registrado, solicitado o adquirido en un nuevo Estado miembro antes de la fecha de la adhesión.

5. La utilización de una marca de la Unión contemplada en el apartado 1 podrá prohibirse de conformidad con los artículos 137 y 138 en caso de que una marca anterior u otro derecho anterior hubiesen sido registrados, solicitados o adquiridos de buena fe en el nuevo Estado miembro antes de la fecha de adhesión de dicho Estado o, en su caso con una fecha de prioridad anterior a la adhesión de dicho Estado miembro.

Artículo 210. 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 152. 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.



www.civil-mercantil.com

4. En evaluaciones alternas se hará balance de los resultados alcanzados por la Oficina a la vista de sus objetivos, mandato y funciones.

Artículo 211. Derogación.

Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 207/2009.

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

Artículo 212. Entrada en vigor.

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

Se aplicará a partir del 1 de octubre de 2017.

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

Hecho en Estrasburgo, el 14 de junio de 2017.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente
A. TAJANI

Por el Consejo
La Presidenta
H. DALLI

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 31, apartado 2):

1 000 EUR

2. Tasa básica para la solicitud de una marca individual de la Unión por medios electrónicos (artículo 31, apartado 2):

850 EUR

3. Tasa para la segunda clase de productos y servicios de una marca individual de la Unión (artículo 31, apartado 2):

50 EUR

4. Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda de dos de una marca individual de la Unión (artículo 31, apartado 2):



www.civil-mercantil.com

150 EUR

5. Tasa básica para la solicitud de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 31, apartado 2, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, 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 por medios electrónicos (artículo 31, apartado 2, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, 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 31, apartado 2, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, 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 31, apartado 2, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, apartado 3):

150 EUR

9. Tasa de búsqueda para una solicitud de marca de la Unión (artículo 43, apartado 2) o un registro internacional que designe a la Unión Europea (artículo 43, apartado 2, y artículo 195, apartado 2):

12 EUR multiplicado por el número de oficinas centrales de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 43, apartado 2; la Oficina publicará ese importe, y las modificaciones subsiguientes, en el *Diario Oficial de la Oficina*.

10. Tasa de oposición (artículo 46, apartado 3):

320 EUR

11. Tasa básica por renovación de una marca individual de la Unión (artículo 53, apartado 3):

1 000 EUR

12. Tasa básica por renovación de una marca individual de la Unión por medios electrónicos (artículo 53, apartado 3):

850 EUR



www.civil-mercantil.com

13. Tasa por renovación de la segunda clase de productos y servicios de una marca individual de la Unión (artículo 53, 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 53, apartado 3):

150 EUR

15. Tasa básica por renovación de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 53, apartado 3, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, apartado 3):

1 800 EUR

16. Tasa básica por renovación de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión por medios electrónicos (artículo 53, apartado 3, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, 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 53, apartado 3, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, 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 53, apartado 3, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, 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 53, 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 63, apartado 2):

630 EUR

21. Tasa de recurso (artículo 68, apartado 1):

720 EUR

22. Tasa de solicitud de *restitutio in integrum* (artículo 104, apartado 3):



www.civil-mercantil.com

200 EUR

23. Tasa de petición de transformación de una solicitud de marca de la Unión o de una marca de la Unión (artículo 140, apartado 1, también en relación con el artículo 202, 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 105, apartado 1):

400 EUR

25. Tasa de declaración de división de una marca de la Unión registrada (artículo 56, apartado 4) o de solicitud de una marca de la Unión (artículo 50, apartado 3):

250 EUR

26. Tasa de solicitud de registro de una licencia u otro derecho sobre una marca de la Unión registrada (artículo 26, apartado 2) o de solicitud de una marca de la Unión (artículo 26, 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 (artículo 29, 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 54, apartado 4):

200 EUR

29. Tasa de expedición de una copia de solicitud de marca de la Unión (artículo 114, apartado 7), de una copia del certificado de registro (artículo 51, apartado 2) o de un extracto del registro (artículo 111, apartado 7):



www.civil-mercantil.com

a) copia o extracto no certificados:

10 EUR

b) copia o extracto certificados:

30 EUR

30. Tasa de inspección de los expedientes (artículo 114, apartado 6):

30 EUR

31. Tasa de expedición de copias de los documentos (artículo 114, 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 114, apartado 9):

10 EUR

33. Tasa de revisión de la fijación de los gastos procesales que deben reembolsarse (artículo 109, apartado 8):

100 EUR

34. Tasa de presentación de una solicitud internacional a la Oficina (artículo 184, 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



www.civil-mercantil.com

territorial que designe a la Unión realizada con posterioridad al registro internacional 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.

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 punto 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

REGLAMENTO DEROGADO Y LISTA DE SUS SUCESIVAS MODIFICACIONES

Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo

(DO L 78 de 24.3.2009, p. 1)

Acta de adhesión de 2012, anexo III, punto 2(I)

Reglamento (UE) n.º 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo Únicamente el Artículo 1

(DO L 341 de 24.12.2015, p. 21)

ANEXO III

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

REGLAMENTO (CE) N.º 207/2009	PRESENTE REGLAMENTO
Artículos 1 a 7	Artículos 1 a 7

CEF.-**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**

www.civil-mercantil.com

Artículo 8, apartados 1 a 4	Artículo 8, apartados 1 a 4
Artículo 8, apartado 4, letra a)	Artículo 8, apartado 6
Artículo 8, apartado 5	Artículo 8, apartado 5
Artículo 9	Artículo 9
Artículo 9 <i>bis</i>	Artículo 10
Artículo 9 <i>ter</i>	Artículo 11
Artículo 10	Artículo 12
Artículo 11	Artículo 13
Artículo 12	Artículo 14
Artículo 13	Artículo 15
Artículo 13 <i>bis</i>	Artículo 16
Artículo 14	Artículo 17
Artículo 15	Artículo 18
Artículo 16	Artículo 19
Artículo 17, apartados 1, 2 y 3	Artículo 20, apartados 1, 2 y 3
Artículo 17, apartado 5	Artículo 20, apartado 4
Artículo 17, apartado 5, letra a)	Artículo 20, apartado 5
Artículo 17, apartado 5, letra b)	Artículo 20, apartado 6
Artículo 17, apartado 5, letra c)	Artículo 20, apartado 7
Artículo 17, apartado 5, letra d)	Artículo 20, apartado 8
Artículo 17, apartado 5, letra e)	Artículo 20, apartado 9
Artículo 17, apartado 5, letra f)	Artículo 20, apartado 10
Artículo 17, apartado 6	Artículo 20, apartado 11
Artículo 17, apartado 7	Artículo 20, apartado 12
Artículo 17, apartado 8	Artículo 20, apartado 13
Artículo 18	Artículo 21
Artículo 19	Artículo 22
Artículo 20	Artículo 23
Artículo 21	Artículo 24
Artículo 22	Artículo 25
Artículo 22 <i>bis</i>	Artículo 26
Artículo 23	Artículo 27
Artículo 24	Artículo 28
Artículo 24 <i>bis</i>	Artículo 29
Artículo 25	Artículo 30
Artículo 26	Artículo 31
Artículo 27	Artículo 32
Artículo 28	Artículo 33
Artículo 29	Artículo 34
Artículo 30	Artículo 35
Artículo 31	Artículo 36
Artículo 32	Artículo 37
Artículo 33	Artículo 38
Artículo 34, apartado 1	Artículo 39, apartado 1
Artículo 34, apartado 1, letra a)	Artículo 39, apartado 2

CEF.-**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**

www.civil-mercantil.com

Artículo 34, apartado 2	Artículo 39, apartado 3
Artículo 34, apartado 3	Artículo 39, apartado 4
Artículo 34, apartado 4	Artículo 39, apartado 5
Artículo 34, apartado 5	Artículo 39, apartado 6
Artículo 34, apartado 6	Artículo 39, apartado 7
Artículo 35	Artículo 40
Artículo 36	Artículo 41
Artículo 37, apartado 1	Artículo 42, apartado 1
Artículo 37, apartado 3	Artículo 42, apartado 2
Artículo 38	Artículo 43
Artículo 39	Artículo 44
Artículo 40	Artículo 45
Artículo 41	Artículo 46
Artículo 42	Artículo 47
Artículo 42 <i>bis</i>	Artículo 48
Artículo 43	Artículo 49
Artículo 44, apartados 1 y 2	Artículo 50, apartados 1 y 2
Artículo 44, apartado 4	Artículo 50, apartado 3
Artículo 44, apartado 4, letra a)	Artículo 50, apartado 4
Artículo 44, apartados 5 a 9	Artículo 50, apartados 5 a 9
Artículo 45	Artículo 51
Artículo 46	Artículo 52
Artículo 47	Artículo 53
Artículo 48	Artículo 54
Artículo 48 <i>bis</i>	Artículo 55
Artículo 49	Artículo 56
Artículo 50	Artículo 57
Artículo 51	Artículo 58
Artículo 52	Artículo 59
Artículo 53	Artículo 60
Artículo 54	Artículo 61
Artículo 55	Artículo 62
Artículo 56	Artículo 63
Artículo 57	Artículo 64
Artículo 57 <i>bis</i>	Artículo 65
Artículo 58	Artículo 66
Artículo 59	Artículo 67
Artículo 60	Artículo 68
Artículo 61	Artículo 69
Artículo 63	Artículo 70
Artículo 64	Artículo 71
Artículo 65	Artículo 72
Artículo 65 <i>bis</i>	Artículo 73
Artículo 66	Artículo 74
Artículo 67	Artículo 75

CEF.-**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**

www.civil-mercantil.com

Artículo 68	Artículo 76
Artículo 69	Artículo 77
Artículo 70	Artículo 78
Artículo 71	Artículo 79
Artículo 72	Artículo 80
Artículo 73	Artículo 81
Artículo 74	Artículo 82
Artículo 74 <i>bis</i>	Artículo 83
Artículo 74 <i>ter</i>	Artículo 84
Artículo 74 <i>quater</i>	Artículo 85
Artículo 74 <i>quinquies</i>	Artículo 86
Artículo 74 <i>sexies</i>	Artículo 87
Artículo 74 <i>septies</i>	Artículo 88
Artículo 74 <i>octies</i>	Artículo 89
Artículo 74 <i>nonies</i>	Artículo 90
Artículo 74 <i>decies</i>	Artículo 91
Artículo 74 <i>undecies</i>	Artículo 92
Artículo 74 <i>duodecies</i>	Artículo 93
Artículo 75	Artículo 94
Artículo 76	Artículo 95
Artículo 77	Artículo 96
Artículo 78	Artículo 97
Artículo 79	Artículo 98
Artículo 79 <i>bis</i>	Artículo 99
Artículo 79 <i>ter</i>	Artículo 100
Artículo 79 <i>quater</i>	Artículo 101
Artículo 79 <i>quinquies</i>	Artículo 102
Artículo 80	Artículo 103
Artículo 81	Artículo 104
Artículo 82	Artículo 105
Artículo 82 <i>bis</i>	Artículo 106
Artículo 83	Artículo 107
Artículo 84	Artículo 108
Artículo 85, apartado 1	Artículo 109, apartado 1
Artículo 85, apartado 1, letra a)	Artículo 109, apartado 2
Artículo 85, apartado 2	Artículo 109, apartado 3
Artículo 85, apartado 3	Artículo 109, apartado 4
Artículo 85, apartado 4	Artículo 109, apartado 5
Artículo 85, apartado 5	Artículo 109, apartado 6
Artículo 85, apartado 6	Artículo 109, apartado 7
Artículo 85, apartado 7	Artículo 109, apartado 8
Artículo 86	Artículo 110
Artículo 87	Artículo 111
Artículo 87 <i>bis</i>	Artículo 112
Artículo 87 <i>ter</i>	Artículo 113

CEF.-**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**

www.civil-mercantil.com

Artículo 88	Artículo 114
Artículo 88 <i>bis</i>	Artículo 115
Artículo 89	Artículo 116
Artículo 90	Artículo 117
Artículo 91	Artículo 118
Artículo 92	Artículo 119
Artículo 93	Artículo 120
Artículo 93 <i>bis</i>	Artículo 121
Artículo 94	Artículo 122
Artículo 95, apartado 1	Artículo 123, apartado 1
Artículo 95, apartado 2	-
Artículo 95, apartado 3	Artículo 123, apartado 2
Artículo 95, apartado 4	Artículo 123, apartado 3
Artículo 95, apartado 5	-
Artículo 96	Artículo 124
Artículo 97	Artículo 125
Artículo 98	Artículo 126
Artículo 99	Artículo 127
Artículo 100	Artículo 128
Artículo 101	Artículo 129
Artículo 102	Artículo 130
Artículo 103	Artículo 131
Artículo 104	Artículo 132
Artículo 105	Artículo 133
Artículo 106	Artículo 134
Artículo 107	Artículo 135
Artículo 109	Artículo 136
Artículo 110	Artículo 137
Artículo 111	Artículo 138
Artículo 112	Artículo 139
Artículo 113	Artículo 140
Artículo 114	Artículo 141
Artículo 115	Artículo 142
Artículo 116	Artículo 143
Artículo 117	Artículo 144
Artículo 118	Artículo 145
Artículo 119, apartados 1 a 5	Artículo 146, apartados 1 a 5
Artículo 119, apartado 5, letra a)	Artículo 146, apartado 6
Artículo 119, apartado 6	Artículo 146, apartado 7
Artículo 119, apartado 7	Artículo 146, apartado 8
Artículo 119, apartado 8	Artículo 146, apartado 9
Artículo 119, apartado 9	Artículo 146, apartado 10
Artículo 119, apartado 10	Artículo 146, apartado 11
Artículo 120	Artículo 147
Artículo 121	Artículo 148

CEF.-**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**

www.civil-mercantil.com

Artículo 123	Artículo 149
Artículo 123 <i>bis</i>	Artículo 150
Artículo 123 <i>ter</i>	Artículo 151
Artículo 123 <i>quater</i>	Artículo 152
Artículo 124	Artículo 153
Artículo 125	Artículo 154
Artículo 126	Artículo 155
Artículo 127	Artículo 156
Artículo 128	Artículo 157
Artículo 129	Artículo 158
Artículo 130	Artículo 159
Artículo 131	Artículo 160
Artículo 132	Artículo 161
Artículo 133	Artículo 162
Artículo 134	Artículo 163
Artículo 134 <i>bis</i>	Artículo 164
Artículo 135	Artículo 165
Artículo 136	Artículo 166
Artículo 136 <i>bis</i>	Artículo 167
Artículo 136 <i>ter</i>	Artículo 168
Artículo 137	Artículo 169
Artículo 137 <i>bis</i>	Artículo 170
Artículo 138	Artículo 171
Artículo 139	Artículo 172
Artículo 140	Artículo 173
Artículo 141	Artículo 174
Artículo 141 <i>bis</i>	Artículo 175
Artículo 142	Artículo 176
Artículo 143	Artículo 177
Artículo 144	Artículo 178
Artículo 144 <i>bis</i>	Artículo 179
Artículo 144 <i>ter</i>	Artículo 180
Artículo 144 <i>quater</i>	Artículo 181
Artículo 145	Artículo 182
Artículo 146	Artículo 183
Artículo 147	Artículo 184
Artículo 148	Artículo 185
Artículo 148 <i>bis</i>	Artículo 186
Artículo 149	Artículo 187
Artículo 150	Artículo 188
Artículo 151	Artículo 189
Artículo 152	Artículo 190
Artículo 153	Artículo 191
Artículo 153 <i>bis</i>	Artículo 192
Artículo 154	Artículo 193



www.civil-mercantil.com

Artículo 154 <i>bis</i>	Artículo 194
Artículo 155	Artículo 195
Artículo 156	Artículo 196
Artículo 157	Artículo 197
Artículo 158	Artículo 198
Artículo 158 <i>bis</i>	Artículo 199
Artículo 158 <i>ter</i>	Artículo 200
Artículo 158 <i>quater</i>	Artículo 201
Artículo 159	Artículo 202
Artículo 160	Artículo 203
Artículo 161	Artículo 204
Artículo 161 <i>bis</i>	Artículo 205
Artículo 161 <i>ter</i>	Artículo 206
Artículo 163	Artículo 207
Artículo 163 <i>bis</i> , apartado 1	Artículo 208, apartado 1
Artículo 163 <i>bis</i> , apartado 2, primera frase	Artículo 208, apartado 2
Artículo 163 <i>bis</i> , apartado 2, segunda frase	Artículo 208, apartado 4
Artículo 163 <i>bis</i> , apartado 3	Artículo 208, apartado 3
Artículo 163 <i>bis</i> , apartado 4	Artículo 208, apartado 5
Artículo 163 <i>bis</i> , apartado 5	Artículo 208, apartado 6
Artículo 165	Artículo 209
Artículo 165 <i>bis</i>	Artículo 210
Artículo 166	Artículo 211
Artículo 167	Artículo 212
Anexo -I	Anexo I
Anexo I	Anexo II
Anexo II	Anexo III

© 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.