



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/1430, DE LA COMISIÓN, de 18 de mayo, que complementa el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga los Reglamentos (CE) n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96 de la Comisión.**

*(DOUE L 205, de 8 de agosto de 2017)*

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, y en particular su artículo 42 bis, su artículo 43, apartado 3, su artículo 57 bis, su artículo 65 bis, su artículo 77, apartado 4, su artículo 78, apartado 6, su artículo 79, apartado 5, su artículo 79 ter, apartado 2, su artículo 79 quater, apartado 5, su artículo 80, apartado 3, su artículo 82 bis, apartado 3, su artículo 93 bis, su artículo 136 ter, su artículo 154 bis, apartado 3, y su artículo 156, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, codificado por el Reglamento (CE) n.º 207/2009, creó un sistema específico de la Unión que prevé la protección de las marcas que deben obtenerse a escala de la Unión mediante la presentación de una solicitud en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Oficina»).

(2) El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009, armoniza los poderes otorgados en dicho Reglamento a la Comisión con los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para adaptarse al nuevo marco jurídico resultante de esta armonización, es preciso adoptar determinadas normas por medio de actos delegados y de ejecución. Las nuevas normas deben aplicarse en lugar de las normas vigentes que se establecen en los Reglamentos (CE) n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96 de la Comisión y su finalidad debe ser la aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009. Procede, por tanto, derogar los Reglamentos (CE) n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96.

(3) Las normas de procedimiento sobre la oposición deben garantizar la rapidez, eficiencia y eficacia del examen y el registro de las solicitudes de marca de la Unión por parte de la Oficina mediante un procedimiento transparente, riguroso, justo y equitativo. A fin de reforzar la seguridad jurídica y la claridad, dichas normas de oposición deben tener en cuenta la ampliación de los motivos de denegación relativos que establece el Reglamento (CE) n.º 207/2009, en particular en lo que se refiere a los requisitos de admisibilidad y justificación del procedimiento de oposición, y deben adaptarse para reflejar mejor la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y codificar las prácticas de la Oficina.

(4) Para conseguir un sistema de marcas más flexible, coherente y moderno en la Unión y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad jurídica, conviene reducir la carga administrativa que soportan las partes en los procedimientos inter partes, flexibilizando los requisitos relativos a la justificación de los derechos anteriores en los casos en que el contenido de las pruebas pertinentes sea accesible en línea desde una fuente reconocida por la Oficina, así como la exigencia de presentar las pruebas en la lengua del procedimiento.

(5) En aras de la claridad y la seguridad jurídica, es importante especificar los requisitos para modificar una solicitud de marca de la Unión de manera clara y exhaustiva.

(6) Las normas de procedimiento que rigen la caducidad y la declaración de nulidad de una marca de la Unión deben garantizar la posibilidad de declarar la caducidad o nulidad de una marca de la Unión de manera efectiva y eficiente mediante procedimientos transparentes, exhaustivos, justos y equitativos. En aras de un mayor grado de claridad, coherencia, eficacia y seguridad jurídica, las normas de procedimiento que rigen la caducidad y la declaración de nulidad de una marca de la Unión deben armonizarse con las aplicables al procedimiento de oposición, conservando solamente las diferencias necesarias debido a la naturaleza específica del procedimiento de caducidad y de declaración de nulidad. Por añadidura, las solicitudes de cesión de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente no autorizado deben seguir el mismo itinerario procesal que el procedimiento de nulidad, sirviendo así en la práctica de alternativa a la declaración de nulidad de la marca.

(7) Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, salvo disposición en contrario, la Oficina dispone de poderes discrecionales a la hora de examinar las pruebas presentadas fuera de plazo y destinadas a justificar una oposición o a acreditar el uso efectivo de la marca anterior en el marco de un procedimiento de oposición o de nulidad. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, los límites correspondientes de dicha facultad discrecional deben reflejarse con precisión en las normas que rigen el procedimiento de oposición o de declaración de nulidad de las marcas de la Unión.

(8) Para que pueda lograrse una revisión efectiva, eficiente y, en el ámbito de aplicación del recurso definido por las partes, completa de las resoluciones adoptadas por la Oficina en primera instancia mediante un procedimiento de recurso transparente, exhaustivo, justo e imparcial adaptado a la naturaleza específica de la legislación sobre propiedad intelectual y que tenga en cuenta los principios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 207/2009, conviene reforzar la seguridad jurídica y la previsibilidad mediante la clarificación y concreción de las normas y de las garantías procesales de las partes, en particular cuando el demandado hace uso de su derecho a presentar un recurso.

(9) A fin de garantizar una organización eficaz y eficiente de las salas de recurso, el presidente, los presidentes de sala y sus miembros, en el ejercicio de sus respectivas funciones conferidas por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 y por el presente Reglamento, deben tener la obligación de garantizar un alto nivel de calidad y coherencia en las resoluciones adoptadas de manera independiente por las salas de recurso, así como la eficacia del procedimiento de recurso.

(10) A fin de garantizar la independencia del presidente, los presidentes de sala y los miembros de las salas de recurso, como establece el artículo 136 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el consejo de administración debe tener en cuenta el artículo anterior cuando adopte normas de ejecución adecuadas para dar efecto al Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes, de conformidad con el artículo 110 del citado Estatuto.

(11) Para aumentar la transparencia y previsibilidad del procedimiento de recurso, el reglamento de procedimiento de las salas de recurso, que actualmente se recoge en los Reglamentos (CE) n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96, debe reunirse en un solo texto e interconectarse adecuadamente con las normas de procedimiento aplicables a las instancias de la Oficina cuyas resoluciones estén sujetas a recurso.

[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

(12) En aras de la claridad y la seguridad jurídica, es necesario codificar y aclarar determinadas normas procesales que rigen el procedimiento oral, en particular en lo que respecta a la lengua de este procedimiento. Asimismo, conviene alcanzar una mayor eficacia y flexibilidad mediante la introducción de la posibilidad de participar en los procedimientos orales por medios técnicos y la sustitución de las actas de los procedimientos orales por su grabación.

(13) Para racionalizar en mayor medida el procedimiento y hacerlo más coherente, es conveniente determinar la estructura y el formato básicos de las pruebas presentadas ante la Oficina en todos los procedimientos, así como las consecuencias de la no presentación de las pruebas con arreglo a dicha estructura y dicho formato.

(14) Con el fin de modernizar el sistema de marcas en la Unión adaptándolo a la era de internet, también es preciso establecer una definición de «medios electrónicos» en el contexto de las notificaciones y para las formas de notificación que no estén obsoletas.

(15) En aras de la eficiencia, la transparencia y la facilidad de uso, la Oficina debe facilitar formularios normalizados en todas las lenguas oficiales de la Oficina para las comunicaciones en los procedimientos entablados ante ella, que podrán cumplimentarse en línea.

(16) Asimismo, para lograr un mayor grado de claridad, coherencia y eficacia, debe introducirse una disposición sobre la suspensión de los procedimientos de oposición, caducidad, nulidad y recurso, que establezca la duración máxima de una suspensión solicitada por ambas partes.

(17) Las normas por las que se rigen el cómputo y la duración de los plazos, el procedimiento para la revocación de una resolución o la cancelación de una inscripción en el Registro, las disposiciones detalladas para reanudar el procedimiento y los pormenores de la representación ante la Oficina deben garantizar un funcionamiento fluido, eficaz y eficiente del sistema de marcas de la Unión.

(18) Es preciso garantizar el registro efectivo y eficiente de las marcas internacionales de una manera totalmente acorde con las normas del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

(19) Las normas establecidas en el presente Reglamento complementan las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 207/2009 que han sido modificadas por el Reglamento (UE) 2015/2424 con efecto a partir del 1 de octubre de 2017. Procede, por lo tanto, aplazar la aplicabilidad de dichas normas hasta esa fecha.

(20) No obstante la derogación de los Reglamentos (CE) n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96, algunas de sus disposiciones deben seguir aplicándose a determinados procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha antes mencionada, hasta la conclusión de los mismos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

## TÍTULO 1

### Disposiciones generales

**Artículo 1. Objeto.**

El presente Reglamento establece normas en las que se especifican:

- a) los pormenores del procedimiento para la presentación y el examen de una oposición al registro de una marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Oficina»);
- b) los pormenores del procedimiento que regula la modificación de una solicitud de marca de la Unión;
- c) los pormenores que rigen la caducidad y la declaración de nulidad de una marca de la Unión, así como la cesión de una marca de la Unión registrada a nombre de un agente no autorizado;
- d) el contenido formal del escrito de recurso y el procedimiento para la presentación y el examen de un recurso, el contenido formal y la forma de las resoluciones de la sala de recurso y el reembolso de la tasa de recurso, los detalles sobre la organización de las salas de recurso y las condiciones en las que las resoluciones sobre los recursos deben ser adoptadas por un solo miembro;
- e) las disposiciones detalladas del procedimiento oral y de la instrucción;
- f) las modalidades detalladas de la notificación por parte de la Oficina y las normas relativas a los medios de comunicación con la Oficina;
- g) los pormenores relativos al cómputo y la duración de los plazos;
- h) el procedimiento para la revocación de una resolución o la cancelación de una inscripción en el Registro de marcas de la Unión;
- i) las disposiciones detalladas para la reanudación de los procedimientos entablados ante la Oficina;
- j) las condiciones y el procedimiento para el nombramiento de un representante común; las condiciones en las que los empleados y los representantes autorizados deben presentar un poder, así como el contenido de dicho poder y las condiciones en las que una persona podrá ser dada de baja de la lista de representantes autorizados;
- k) los pormenores del procedimiento relativo a los registros internacionales basados en una solicitud de base o un registro de base relativo a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, así como el procedimiento para la presentación y el examen de una oposición a un registro internacional.

## TÍTULO II

### Procedimiento de oposición y prueba del uso

#### **Artículo 2.** *Escrito de oposición.*

1. Podrá presentarse un escrito de oposición sobre la base de uno o más derechos u otras marcas anteriores a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, siempre y cuando los titulares o las personas autorizadas que presenten el escrito con arreglo al artículo 41 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 tengan facultad para hacerlo para todas las marcas anteriores o derechos anteriores. En caso de que una marca anterior tenga más de un titular (cotitularidad), o cuando un derecho anterior pueda ser ejercido por más de una persona, podrá presentarse un escrito de oposición con arreglo al artículo 41 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 por una parte o la totalidad de los titulares o personas autorizadas.

2. El escrito de oposición deberá incluir:

- a) el número de expediente de la solicitud contra la que se presenta la oposición y el nombre del solicitante de la marca de la Unión;

b) una identificación clara de la marca anterior o del derecho anterior en el que se base la oposición, a saber:

i) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior a tenor del artículo 8, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el número de expediente o el número de registro de la marca anterior, la indicación de si la marca anterior está registrada o la solicitud de registro de esa marca, así como la indicación de los Estados miembros, incluido, en su caso, el Benelux, en o para los que esté protegida la marca anterior o, en su caso, la indicación de que se trata de una marca de la Unión,

ii) en el caso de que la oposición se base en una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la indicación del Estado miembro en el que la marca es notoriamente conocida, así como una representación de la marca,

iii) en el caso de que la oposición se base en la inexistencia del consentimiento del titular de la marca tal como se contempla en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la indicación del territorio en que la marca anterior esté protegida, la representación de la marca y, cuando proceda, la indicación de si la marca anterior es una solicitud o un registro, en cuyo caso se facilitará el número de presentación o de registro,

iv) en el caso de que la oposición se base en una marca u otro signo anterior a tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la indicación del tipo o la naturaleza, una representación de la marca anterior o del signo anterior y la indicación de si existe el derecho a la marca anterior o al signo anterior, en virtud de la legislación aplicable, en el conjunto de la Unión o en uno o varios Estados miembros y, en su caso, la indicación de dichos Estados miembros,

v) en el caso de que la oposición se base en una denominación de origen o indicación geográfica anterior contemplada en el artículo 8, apartado 4 bis del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la indicación de su naturaleza, una representación de la anterior denominación de origen o indicación geográfica y la indicación de si está protegida en toda la Unión o en uno o varios Estados miembros y, en su caso, la indicación de dichos Estados miembros;

c) los motivos en los que se base la oposición por medio de una declaración en el sentido de que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 8, apartados 1, 3, 4, 4 bis o 5 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 en relación con cada una de las marcas anteriores o derechos anteriores aducidos por la parte que presenta la oposición;

d) en el caso de una solicitud o un registro de marca anterior, la fecha de presentación y, si está disponible, la fecha de registro y la fecha de prioridad de la marca anterior;

e) en el caso de derechos anteriores con arreglo al artículo 8, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la fecha de la solicitud de registro o, si no está disponible, la fecha a partir de la cual se concede la protección;

f) en el caso de una solicitud o un registro de marca anterior, una representación de la marca anterior tal como se ha registrado o solicitado; si se trata de una marca anterior en color, la representación deberá ser en color;

g) la indicación de los productos o servicios en los que se base cada uno de los motivos de la oposición;

h) por lo que respecta a la parte que presenta oposición:

i) la identificación de la parte que presente oposición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión,

ii) en el caso de que la parte que presente oposición hubiera designado a un representante, o si la representación es obligatoria en virtud del artículo 92, apartado 2, del



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Reglamento (CE) n.º 207/2009, el nombre y la dirección profesional del representante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431,

iii) en el caso de que presente oposición un licenciario o una persona facultada con arreglo a la legislación pertinente de la Unión o al Derecho nacional aplicable a ejercer un derecho anterior, una declaración en este sentido, así como las indicaciones relativas a la autorización o a la facultad para presentar la oposición;

i) la indicación de los productos o servicios contra los que se dirija la oposición; en ausencia de tal indicación, se considerará que la oposición se dirige contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión contra la que se presenta la oposición.

**3.** En el caso de que la oposición se base en más de una marca anterior o derecho anterior, será de aplicación el apartado 2, para cada una de las marcas, signos, denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

**4.** El escrito de oposición también podrá incluir una declaración motivada sobre los motivos, los hechos y las alegaciones en los que se base la oposición, así como las pruebas acreditativas pertinentes.

#### **Artículo 3. *Uso de las lenguas en el procedimiento de oposición.***

La parte que presente oposición o el solicitante, antes de la fecha en que se considere que comienza la fase contradictoria del procedimiento de oposición con arreglo al artículo 6, apartado 1, podrá informar a la Oficina de que el solicitante y la parte que presenta oposición han acordado una lengua diferente para el procedimiento de oposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 119, apartado 7, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. Cuando el escrito de oposición no haya sido presentado en esa lengua, el solicitante podrá pedir que la parte oponente presente una traducción a dicha lengua. Dicha solicitud deberá ser recibida por la Oficina a más tardar en la fecha en que se considere que comienza la fase contradictoria del procedimiento de oposición. La Oficina fijará un plazo para que la parte oponente presente una traducción. En caso de que no se haya presentado la traducción o se haya presentado tarde, la lengua de procedimiento, determinada de conformidad con el artículo 119 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 (en lo sucesivo, «lengua de procedimiento»), no se modificará.

#### **Artículo 4. *Información a las partes del procedimiento de oposición.***

El escrito de oposición y cualquier documento presentado por la parte oponente, así como todas las comunicaciones dirigidas por la Oficina a una de las partes antes de la conclusión sobre la admisibilidad, serán enviados por la Oficina a la otra parte con el fin de informarle de la presentación de la oposición.

#### **Artículo 5. *Admisibilidad de la oposición.***

**1.** En el caso de que no se haya abonado la tasa de oposición dentro del plazo de oposición establecido en el artículo 41, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la oposición se considerará no presentada. En el caso de que se haya abonado la tasa de oposición después del vencimiento del plazo establecido, se devolverá a la parte oponente.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

2. En el caso de que el escrito de oposición se haya presentado después de que venza el plazo de oposición, la Oficina no admitirá la oposición.

3. En el caso de que el escrito de oposición se haya presentado en una lengua que no sea una de las lenguas de la Oficina según lo dispuesto en el artículo 119, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, o si no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, letras a), b) o c), del presente Reglamento, y si estas irregularidades no han sido subsanadas antes de que venza el plazo de oposición, la Oficina no admitirá la oposición.

4. En el caso de que la parte oponente no envíe la traducción requerida con arreglo al artículo 119, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, no se admitirá la oposición. En el caso de que la parte oponente envíe una traducción incompleta, la parte del escrito de oposición que no haya sido traducida no se tendrá en cuenta en el examen de la admisibilidad.

5. En el caso de que el escrito de oposición no cumpla las disposiciones del artículo 2, apartado 2, letras d) a h), la Oficina informará de ello a la parte oponente y la invitará a subsanar las irregularidades observadas en un plazo de dos meses. En el caso de que no se subsanen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina no admitirá la oposición.

6. La Oficina comunicará al solicitante cualquier conclusión, con arreglo al apartado 1, según la cual el escrito de oposición se tenga por no presentado y cualquier resolución mediante la que se deniegue la oposición por los motivos de inadmisibilidad recogidos en los apartados 2, 3, 4 o 5. En caso de que se deniegue la oposición en su totalidad por inadmisibilidad con arreglo a los apartados 2, 3, 4 o 5, antes de la notificación del artículo 6, apartado 1, no se adoptará resolución alguna sobre las costas.

**Artículo 6.** *Inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición y cierre previo del procedimiento.*

1. En el caso de que la oposición se considere admisible con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, la Oficina enviará una comunicación a las partes mediante la cual les informará de que la fase contradictoria del procedimiento de oposición se considerará iniciada dos meses después de la recepción de dicha comunicación. Este plazo podrá ampliarse hasta un total de veinticuatro meses si ambas partes solicitan una prórroga antes de que venza el plazo de dos meses.

2. En el caso de que, en el plazo mencionado en el apartado 1, la solicitud se retire o se limite a productos o servicios contra los que no se dirija la oposición, o si se informa a la Oficina de un acuerdo entre las partes, o si se rechaza la solicitud en un procedimiento paralelo, se cerrará el procedimiento de oposición.

3. En el caso de que, en el plazo mencionado en el apartado 1, el solicitante limite la solicitud mediante la supresión de algunos de los productos o servicios contra los que se dirige la oposición, la Oficina invitará a la parte oponente a declarar, dentro de un plazo que ella misma determinará, si mantiene su oposición y, en caso afirmativo, contra cuáles de los productos o servicios restantes. En el caso de que la parte oponente retire la oposición a raíz de la limitación, se cerrará el procedimiento de oposición.

4. En caso de que, antes del vencimiento del plazo establecido en el apartado 1, se cierre el procedimiento de oposición con arreglo a los apartados 2 o 3, no se tomará resolución alguna sobre las costas.

5. Si, antes de que expire el plazo establecido en el apartado 1, se cierra el procedimiento de oposición a raíz de la retirada de la solicitud o de su restricción con arreglo al apartado 2, o a raíz de la retirada de la oposición de conformidad con el apartado 3, se reembolsará la tasa de oposición.

**Artículo 7. Justificación de la oposición.**

1. La Oficina brindará a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que fundamenten su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya se haya presentado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4. Con este fin, la Oficina fijará un plazo que no podrá ser inferior a dos meses, a partir de la fecha en que se considere que comienza la fase contradictoria del procedimiento de oposición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1.

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

a) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, que no sea una marca de la Unión, prueba de su presentación o registro mediante:

i) una copia del certificado de presentación o documento equivalente emitido por la administración ante la que se presentó la solicitud de marca, si la marca todavía no está registrada, o

ii) en el caso de que la marca anterior esté registrada, copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación que demuestre que el plazo de protección de la marca va más allá del plazo mencionado en el apartado 1 y de cualquier prórroga de dicho plazo, o documentos equivalentes emitidos por la administración que procedió al registro de la marca;

b) en el caso de que la oposición se base en una marca notoriamente conocida a tenor del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, prueba de que dicha marca es notoriamente conocida en el territorio en cuestión para los productos o servicios indicados de conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra g), del presente Reglamento;

c) en el caso de que la oposición se base en la inexistencia del consentimiento del titular de la marca tal como se contempla en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, prueba de la propiedad de la parte oponente y de su relación con el agente o representante;

d) en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior a tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, prueba del uso de ese derecho en el tráfico económico de alcance no únicamente local, así como la prueba de su adquisición, existencia continuada y ámbito de protección que incluya, en caso de que se aduzca el derecho anterior con arreglo a la legislación de un Estado miembro, una identificación clara del contenido del



Derecho nacional alegado mediante la aportación de publicaciones de las disposiciones pertinentes o la jurisprudencia;

e) en el caso de que la oposición se base en una denominación de origen o indicación geográfica anterior a tenor del artículo 8, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, prueba de su adquisición, existencia continuada y ámbito de protección que incluya, en caso de que la anterior denominación de origen o indicación geográfica se invoque al amparo de la legislación de un Estado miembro, una identificación clara del contenido del Derecho nacional alegado mediante la aportación de publicaciones de las disposiciones pertinentes o la jurisprudencia;

f) en el caso de que la oposición se base en una marca de renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, además de la prueba a que se refiere la letra a) del presente apartado, prueba de que la marca goza de renombre en la Unión o en el Estado miembro de que se trate para los productos o servicios indicados con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra g), del presente Reglamento, así como prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien sería perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

**3.** En el caso de que los elementos de prueba relativos a la presentación o registro de los derechos anteriores a que se refiere el apartado 2, letra a), o, en su caso, el apartado 2, letras d) o e), o los elementos de prueba relativos al contenido de la legislación nacional pertinente, sean accesibles en línea a partir de una fuente reconocida por la Oficina, la parte que presente oposición podrá aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente.

**4.** Todo certificado de presentación, registro o renovación o documentos equivalentes a que se refiere el apartado 2, letras a), d) o e), así como las disposiciones de la legislación nacional aplicable que regulan la adquisición de derechos y su ámbito de protección a que se refiere el apartado 2, letras d) y e), incluidos los elementos de prueba accesibles en línea a que se hace referencia en el apartado 3, se redactarán en la lengua del procedimiento o irán acompañados de una traducción a dicha lengua. La parte oponente deberá presentar la traducción, por iniciativa propia, dentro del plazo determinado para la presentación del documento original. Cualesquiera otras pruebas presentadas por la parte oponente para justificar la oposición estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. No se tendrán en cuenta las traducciones presentadas después del vencimiento del plazo fijado.

**5.** La Oficina no tendrá en cuenta las observaciones escritas, ni parcialmente ni en su totalidad, que no hayan sido presentadas o que no hayan sido traducidas a la lengua del procedimiento dentro del plazo establecido por ella de conformidad con el apartado 1.

#### **Artículo 8. Examen de la oposición.**

**1.** En el caso de que, dentro del plazo establecido en el artículo 7, apartado 1, la parte oponente no haya aportado pruebas, o si las pruebas aportadas son manifiestamente irrelevantes o manifiestamente insuficientes para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 2, para ninguno de los derechos anteriores se denegará la oposición por infundada.

2. En el caso de que la oposición no sea desestimada con arreglo al apartado 1, la Oficina comunicará la presentación de la parte oponente al solicitante y la invitará a presentar sus observaciones dentro del plazo que determine la Oficina.

3. En el caso de que el solicitante no presente observaciones, la Oficina se pronunciará sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponga.

4. Las observaciones presentadas por el solicitante se comunicarán a la parte oponente, que será invitada, si la Oficina lo considerara necesario, a responder dentro del plazo por ella fijado.

5. En el caso de que, vencido el plazo mencionado en el artículo 7, apartado 1, la parte oponente presente hechos o pruebas que complementen hechos o pruebas pertinentes presentados durante ese plazo y guarden relación con el mismo requisito establecido en el artículo 7, apartado 2, la Oficina ejercerá su facultad discrecional con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 para decidir si acepta estos hechos o pruebas complementarios. A tal efecto, la Oficina deberá tener en cuenta, en particular, la fase del procedimiento y si los hechos o las pruebas pueden ser, a primera vista, pertinentes para la solución del asunto y si existen motivos válidos para la presentación fuera de plazo de los hechos o de las pruebas.

6. La Oficina invitará al solicitante a presentar observaciones adicionales en respuesta si lo considera adecuado en esas circunstancias.

7. En el caso de que la oposición no haya sido denegada con arreglo al apartado 1 y las pruebas presentadas por la parte oponente no basten para justificar la oposición conforme a lo dispuesto en el artículo 7, respecto de ninguno de los derechos anteriores, dicha oposición será desestimada por infundada.

8. El artículo 6, apartados 2 y 3, se aplicará *mutatis mutandis* después de la fecha en que se considere que comienza la fase contradictoria del procedimiento de oposición. En el caso de que un solicitante desee retirar o limitar la solicitud objeto de oposición, deberá hacerlo mediante un documento separado.

9. Cuando proceda, la Oficina podrá invitar a las partes a limitar sus observaciones a cuestiones concretas, en cuyo caso les permitirá plantear las demás cuestiones en una fase posterior del procedimiento. La Oficina no tendrá obligación de informar a una parte de la posibilidad de presentar determinados hechos o pruebas pertinentes que dicha parte haya omitido presentar previamente.

#### **Artículo 9. Oposiciones múltiples.**

1. En el caso de que se hayan presentado varias oposiciones con respecto a la misma solicitud de registro de una marca de la Unión, la Oficina podrá examinarlas en un mismo bloque de procedimientos. Posteriormente, podrá decidir examinar dichas oposiciones por separado.

2. En el caso de que el examen preliminar de una o varias oposiciones revele que la marca de la Unión cuya solicitud de registro se ha presentado podría incumplir los requisitos para el registro con respecto a la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

se solicite el registro, la Oficina podrá suspender los demás procedimientos de oposición relativos a dicha solicitud. La Oficina informará a las partes oponentes afectadas por la suspensión de las resoluciones pertinentes adoptadas en el marco de los procedimientos en curso.

3. Una vez que una resolución por la que se deniega la solicitud con arreglo al apartado 1 haya adquirido firmeza, las oposiciones cuyos procedimientos hayan sido suspendidos de conformidad con el apartado 2 se considerarán sobreeséidas y las partes oponentes afectadas serán informadas en consecuencia. Se considerará que esta disposición constituye un caso de sobreesimiento del asunto a tenor del artículo 85, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

4. La Oficina reembolsará el 50% de la tasa de oposición abonada por cada parte oponente cuya oposición se considere sobreeséida de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, a condición de que la suspensión del procedimiento relativo a dicha oposición tenga lugar antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento.

#### **Artículo 10. Prueba del uso.**

1. La petición de la prueba del uso de una marca anterior, en virtud del artículo 42, apartados 2 o 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, será admisible si se presenta en forma de solicitud incondicional en un escrito separado, dentro del plazo determinado por la Oficina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del presente Reglamento.

2. En caso de que el solicitante haya presentado una solicitud de prueba del uso de una marca anterior que cumpla los requisitos del artículo 42, apartados 2 o 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la Oficina invitará a la parte oponente a aportar la prueba exigida en el plazo que ella determine. Si la parte oponente no aporta prueba alguna o causa justificativa para la falta de uso antes de que venza el plazo o las pruebas aportadas son manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, la Oficina denegará la oposición en la medida en que se basa en esa marca anterior.

3. Las indicaciones y la prueba del uso indicarán el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

4. Las pruebas a que se refiere el apartado 3 se presentarán de conformidad con el artículo 55, apartado 2, y con los artículos 63 y 64, y se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos, como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

5. La petición de la prueba del uso podrá presentarse al mismo tiempo que las observaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición. Estas observaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

6. En caso de que las pruebas aportadas por la parte oponente no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir a la parte oponente que presente una traducción de tales pruebas a dicha lengua, según lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

7. En caso de que, vencido el plazo a que se refiere el apartado 2, la parte oponente presente indicaciones o pruebas que complementen las indicaciones o pruebas pertinentes ya presentadas antes del vencimiento de dicho plazo y guarden relación con el mismo requisito que el que establece el apartado 3, la Oficina ejercerá su facultad discrecional con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 para decidir si acepta dichas indicaciones o pruebas complementarias. A tal efecto, la Oficina deberá tener en cuenta, en particular, la fase del procedimiento y si las indicaciones o las pruebas pueden ser, a primera vista, pertinentes para la solución del asunto y si existen motivos válidos para su presentación fuera de plazo.

### TÍTULO III

#### **Modificación de la solicitud**

##### **Artículo 11. *Modificación de la solicitud.***

1. Toda petición de modificación de una solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá incluir:

- a) el número de expediente de la solicitud;
- b) el nombre y la dirección del solicitante, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431;
- c) la indicación del elemento de la solicitud que se desee modificar y dicho elemento en su versión modificada.
- d) En el caso de que la modificación se refiera a la representación de la marca, una representación de la marca modificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

2. En el caso de que no se cumplan los requisitos para la modificación de la solicitud, la Oficina comunicará la irregularidad al solicitante y establecerá un plazo para subsanarla. En el caso de que el solicitante no subsane la irregularidad en el plazo señalado, la Oficina denegará la solicitud de modificación.

3. En el caso de que la modificación de la solicitud de marca se publique de conformidad con el artículo 43, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, se aplicarán *mutatis mutandis* los artículos 2 a 10 del presente Reglamento.

4. Un mismo solicitante podrá presentar una única petición de modificación para modificar un mismo elemento en dos o más solicitudes.

5. Los apartados 1, 2 y 4 se aplicarán *mutatis mutandis* a las solicitudes para corregir el nombre o la dirección profesional del representante designado por el solicitante.

### TÍTULO IV

#### **Caducidad y nulidad o cesión**

##### **Artículo 12. *Solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.***

1. Toda solicitud de caducidad o de declaración de nulidad que se presente ante la Oficina con arreglo al artículo 56 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá incluir:



a) el número de registro de la marca de la Unión cuya caducidad o declaración de nulidad se solicite y el nombre de su titular;

b) los motivos en los que se base la solicitud mediante una declaración en el sentido de que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 51, 52, 53, 73, 74, 74 decies o 74 undecies del Reglamento (CE) n.º 207/2009;

c) por lo que respecta al solicitante:

i) la identificación del solicitante, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431,

ii) en caso de que el solicitante haya designado un representante, o si es obligatorio contar con representación en el sentido del artículo 92, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el nombre y dirección profesional del representante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431;

d) la indicación de los productos o servicios respecto a los que se solicite la caducidad o la declaración de nulidad, en ausencia de la cual se considerará que la solicitud se dirige contra todos los productos o servicios cubiertos por la marca de la Unión impugnada.

**2.** Además de los requisitos establecidos en el apartado 1, las solicitudes de declaración de nulidad basadas en motivos relativos deberán incluir lo siguiente:

a) en el caso de una solicitud con arreglo al artículo 53, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, una identificación del derecho anterior en el que se base la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, letra b), del presente Reglamento, que se aplicará *mutatis mutandis* a dicha solicitud;

b) en el caso de una solicitud con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la indicación de la naturaleza del derecho anterior en el que se base la solicitud, su representación y la indicación de si dicho derecho anterior existe en toda la Unión o en uno o varios Estados miembros y, en este caso, la indicación de dichos Estados miembros;

c) los datos contemplados en el artículo 2, apartado 2, letras d) a g), que se aplican *mutatis mutandis* a dicha solicitud;

d) en caso de que presente la solicitud un licenciatario o una persona facultada, con arreglo a la legislación pertinente de la Unión o al Derecho nacional aplicable, a ejercer un derecho anterior, la indicación relativa a la autorización o al derecho que le faculte para presentar la solicitud.

**3.** En el caso de que la solicitud de declaración de nulidad con arreglo al artículo 53 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 se base en más de una marca anterior o derecho anterior, serán de aplicación los apartados 1, letra b), y 2 de dicho artículo para cada una de dichas marcas o derechos.

**4.** La solicitud podrá incluir una declaración motivada por la que se establezcan los hechos y alegaciones en los que se base y las pruebas en su apoyo.

**Artículo 13.** *Lenguas empleadas en el procedimiento de caducidad o de nulidad.*

El solicitante de una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad o el titular de la marca de la Unión podrán informar a la Oficina antes del vencimiento del plazo de dos meses a

partir de la recepción por parte del titular de la marca de la Unión de la comunicación contemplada en el artículo 17, apartado 1, de que se ha acordado otra lengua de procedimiento con arreglo al artículo 119, apartado 7, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. En el caso de que la solicitud no haya sido presentada en esa lengua, el titular podrá pedir que el solicitante presente una traducción a dicha lengua. Dicha solicitud deberá ser recibida por la Oficina antes de la expiración del plazo de dos meses a partir de la recepción por parte del titular de la marca de la Unión de la comunicación a que se refiere el artículo 17, apartado 1. La Oficina deberá fijar un plazo para que el solicitante presente dicha traducción. En el caso de que la traducción no se presente o se presente fuera de plazo, no se modificará la lengua del procedimiento.

**Artículo 14.** *Información a las partes sobre una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.*

La solicitud de caducidad o de declaración de nulidad y cualquier documento presentado por el solicitante, así como toda comunicación dirigida por la Oficina a una de las partes antes de que se determine la admisibilidad, deberá ser enviada por la Oficina a la otra parte al objeto de informarla de la presentación de una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.

**Artículo 15.** *Admisibilidad de la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.*

1. En el caso de que no haya sido abonada la tasa prevista en el artículo 56, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la Oficina invitará al solicitante a abonar dicha tasa dentro del plazo por ella determinado. En el caso de que no se abone la tasa exigida en el plazo señalado, la Oficina informará al solicitante de que la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad se tiene por no presentada. En el caso de que la tasa se haya pagado después del vencimiento del plazo establecido, esta se devolverá al solicitante.

2. En el caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no sea una de las lenguas de la Oficina según lo dispuesto en el artículo 119, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 o no cumpla lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, letras a) o b), o, cuando proceda, en el artículo 12, apartado 2, letras a) o b), del presente Reglamento, la Oficina denegará la solicitud por inadmisibile.

3. En el caso de que la traducción requerida con arreglo al artículo 119, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 no se presente en el plazo de un mes a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad, la Oficina denegará la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad por inadmisibile.

4. En el caso de que la solicitud no cumpla lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, letra c), o en el artículo 12, apartado 2, letras c) o d), la Oficina informará de ello al solicitante y le invitará a subsanar las irregularidades observadas en un plazo de dos meses. En el caso de que no se subsanen dichas irregularidades en el plazo señalado, la Oficina denegará la solicitud por inadmisibile.

5. La Oficina informará al solicitante y al titular de la marca de la Unión en caso de que determine, con arreglo al apartado 1, que la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad no ha sido presentada y de cualquier otra resolución de denegar por inadmisibile la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad con arreglo a los apartados 2, 3 o 4. En caso de que la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad se deniegue por inadmisibile en su totalidad,



con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4, antes de la notificación prevista en el artículo 17, apartado 1, no se adoptará resolución alguna sobre las costas.

**Artículo 16.** *Fundamentación de la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.*

1. El solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo de la solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento de caducidad o de declaración de nulidad. En particular, el solicitante aportará lo siguiente:

a) en caso de una solicitud presentada con arreglo al artículo 51, apartado 1, letras b) o c), o el artículo 52 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, los hechos, las pruebas y los argumentos en apoyo de los motivos en que se base la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad;

b) en caso de una solicitud presentada con arreglo al artículo 53, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, las pruebas exigidas por el artículo 7, apartado 2 del presente Reglamento y las disposiciones del artículo 7, apartado 3, se aplicarán *mutatis mutandis*;

c) en caso de una solicitud con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la prueba de adquisición, existencia continuada y ámbito de protección del derecho anterior, así como las pruebas que demuestren que el solicitante tiene derecho a presentar la solicitud, incluida, cuando el derecho anterior se invoque con arreglo al Derecho nacional, una identificación clara del contenido de ese Derecho nacional mediante la aportación de publicaciones de las disposiciones pertinentes o la jurisprudencia. En caso de que las pruebas relativas a la presentación o registro de un derecho anterior con arreglo al artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 o los elementos relativos al contenido de la normativa nacional pertinente sean accesibles en línea a partir de una fuente reconocida por la Oficina, el solicitante podrá presentar dichas pruebas haciendo referencia a esa fuente.

2. Las pruebas relativas a la presentación, el registro o la renovación de derechos anteriores o, en su caso, el contenido de la legislación nacional pertinente, incluidas las pruebas accesibles en línea, como se menciona en el apartado 1, letras b) y c), deberán presentarse en la lengua del procedimiento o acompañadas de una traducción a dicha lengua. La traducción deberá ser presentada de oficio por el solicitante en el plazo de un mes a partir de la presentación de las pruebas. Cualesquiera otras pruebas presentadas por el solicitante para fundamentar la solicitud o, en el caso de una solicitud de caducidad con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, por el titular de la marca de la Unión impugnada, estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. No se tendrán en cuenta las traducciones presentadas después del vencimiento del plazo fijado.

**Artículo 17.** *Examen del fondo de la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.*

1. En el caso de que la solicitud se considere admisible con arreglo al artículo 15, la Oficina enviará una comunicación a las partes mediante la cual les informará de que se ha iniciado la fase contradictoria del procedimiento de caducidad o de nulidad e invitará al titular de la marca de la Unión a presentar sus observaciones dentro de un plazo determinado.

2. En el caso de que la Oficina haya invitado a una parte, de conformidad con el artículo 57, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, a presentar sus observaciones dentro de un plazo determinado y dicha parte no formule observación alguna dentro de dicho



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

plazo, la Oficina procederá al cierre de la fase contradictoria del procedimiento y se pronunciará sobre la caducidad o nulidad con arreglo a las pruebas de que disponga.

3. En el caso de que el solicitante no haya presentado los hechos, alegaciones o pruebas necesarios para fundamentar su solicitud, la solicitud será rechazada por infundada.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62, toda observación presentada por las partes se enviará a la otra parte interesada.

5. En el caso de que el titular renuncie a la marca de la Unión objeto de una solicitud, tal como se contempla en el artículo 12, para cubrir solo los productos o servicios contra los que no se dirige la solicitud, o la marca de la Unión se anule en un procedimiento paralelo, o expire, se cerrará el procedimiento, excepto cuando se aplique el artículo 50, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 o el solicitante demuestre un interés legítimo en obtener una resolución sobre el fondo.

6. En caso de que el titular renuncie parcialmente a la marca de la Unión mediante la supresión de algunos de los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud, la Oficina invitará al solicitante a declarar, dentro de un plazo que ella misma determinará, si mantiene su solicitud y, en caso afirmativo, contra cuáles de los productos y servicios restantes. En el caso de que el solicitante retire la solicitud a la luz de la renuncia, o se informe a la Oficina de un acuerdo entre las partes, el procedimiento se terminará.

7. En el caso de que el titular desee renunciar a la marca de la Unión, deberá hacerlo mediante un documento separado.

8. El artículo 8, apartado 9, se aplicará *mutatis mutandis*.

**Artículo 18. Solicitudes múltiples de caducidad o de declaración de nulidad.**

1. En el caso de que se hayan presentado varias solicitudes de caducidad o de declaración de nulidad en relación con la misma marca de la Unión, la Oficina podrá examinarlas en un mismo bloque de procedimientos. Posteriormente, podrá decidir examinar dichas solicitudes por separado.

2. El artículo 9, apartados 2, 3 y 4, se aplicarán *mutatis mutandis*.

**Artículo 19. Prueba del uso en relación con la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.**

1. En el caso de que se trate de una solicitud de caducidad basada en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la Oficina invitará al titular de la marca de la Unión a aportar, en el plazo que ella determine, la prueba del uso efectivo de dicha marca o de las causas que justifiquen la falta de uso. En el caso de que el titular no aporte dicha prueba o las causas que justifiquen la falta de uso antes de que expire el plazo, o las pruebas o motivos alegados sean manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, se declarará la caducidad de la marca de la Unión. El artículo 10, apartados 3, 4, 6 y 7, del presente Reglamento se aplicarán *mutatis mutandis*.



2. La petición de la prueba del uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57, apartados 2 o 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 se admitirá si el titular de la marca de la Unión presenta una petición incondicional en un documento separado dentro del plazo determinado por la Oficina de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del presente Reglamento. En el caso de que el titular de la marca de la Unión haya presentado una solicitud de prueba del uso de una marca anterior o de causas justificativas de la falta de uso que cumpla los requisitos del artículo 57, apartados 2 o 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la Oficina invitará al solicitante de la declaración de nulidad a aportar las pruebas exigidas dentro de un plazo especificado por ella. En el caso de que el solicitante de la declaración de nulidad no facilite dichas pruebas o causas justificativas de la falta de uso antes de que venza el plazo o los motivos alegados sean manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, la Oficina denegará la solicitud de declaración de nulidad en la medida en que se base en dicha marca anterior. El artículo 10, apartados 3 a 7, del presente Reglamento se aplicarán *mutatis mutandis*.

#### **Artículo 20. Solicitud de cesión.**

1. En el caso de que el titular de la marca solicite, de conformidad con el artículo 18, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la cesión en lugar de la de declaración de nulidad, las disposiciones de los artículos 12 a 19 del presente Reglamento se aplicarán *mutatis mutandis*.

2. En el caso de que la Oficina o un tribunal de marcas de la Unión conceda total o parcialmente la cesión solicitada con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y la sentencia o resolución haya adquirido carácter firme, la Oficina velará por que la cesión total o parcial de la marca de la Unión se inscriba en el Registro y se publique.

### TÍTULO V

#### **Recursos**

#### **Artículo 21. Escrito de recurso.**

1. Todo escrito de recurso interpuesto con arreglo al artículo 60, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá incluir lo siguiente:

a) el nombre y la dirección de la parte recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431;

b) en el caso de que la parte recurrente haya nombrado un representante, el nombre y la dirección profesional del representante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431;

c) en el caso de que sea obligatoria la representación de la parte recurrente en virtud del artículo 92, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el nombre y la dirección profesional del representante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431;

d) una identificación clara e inequívoca de la resolución objeto de recurso, en la que se indique la fecha en que haya sido dictada y el número de expediente del procedimiento al que se refiera la resolución objeto de recurso;



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

e) en el caso de que la resolución objeto de recurso solo sea impugnada en parte, una identificación clara e inequívoca de los productos o servicios para los cuales se impugne la resolución objeto de recurso.

2. En el caso de que el escrito de recurso se presente en una lengua oficial de la Unión Europea distinta de la lengua del procedimiento, la parte recurrente deberá presentar una traducción de dicho escrito en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la resolución objeto de recurso.

3. En el caso de que, en un procedimiento ex parte, la resolución objeto de recurso se haya adoptado en una lengua oficial distinta de la lengua del procedimiento, la parte recurrente podrá presentar el escrito de recurso en la lengua del procedimiento o bien en la lengua en la que se haya adoptado la resolución objeto de recurso; en ambos casos, la lengua empleada para el escrito de recurso será la lengua del procedimiento de recurso y no será de aplicación el apartado 2.

4. Tan pronto como el escrito de recurso se haya presentado en el marco de un procedimiento inter pares, se notificará a la parte demandada.

#### **Artículo 22. Escrito motivado.**

1. El escrito en el que se expongan los motivos del recurso presentado con arreglo a la cuarta frase del artículo 60, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá incluir una identificación clara e inequívoca de lo siguiente:

a) el procedimiento de recurso a que se hace referencia, indicando el correspondiente número de recurso o la resolución objeto de recurso de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 21, apartado 1, letra d), del presente Reglamento;

b) los motivos del recurso para el cual se solicita la anulación de la resolución impugnada en la medida determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, letra e), del presente Reglamento;

c) los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de los motivos aducidos, presentados de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 55, apartado 2.

2. El escrito motivado se presentará en la lengua del procedimiento de recurso como se determine con arreglo al artículo 21, apartados 2 y 3. En el caso de que el escrito motivado se presente en otra lengua oficial de la Unión, la parte recurrente deberá aportar la traducción del escrito en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del escrito original.

#### **Artículo 23. Admisibilidad del recurso.**

1. La sala de recurso denegará el recurso por inadmisibile en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) en el caso de que el escrito de recurso no se haya interpuesto en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución objeto de recurso;

b) en el caso de que el recurso no cumpla los artículos 58 y 59 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 o lo establecido en el artículo 21, apartado 1, letra d), y apartados 2 y 3, del presente Reglamento, a menos que dichas irregularidades se subsanen en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución objeto de recurso;



c) en el caso de que el escrito de recurso no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 21, apartado 1, letras a), b), c) y e), y la parte recurrente, a pesar de haber sido informada por la sala de recurso, no haya subsanado las irregularidades en el plazo especificado por la sala de recurso en este sentido;

d) en el caso de que no se haya presentado el escrito motivado en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución objeto de recurso;

e) en el caso de que el escrito motivado no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 22, apartado 1, letras a) y b), y la parte recurrente, a pesar de haber sido informada al respecto por la sala de recurso, no haya subsanado las irregularidades en el plazo especificado por la sala de recurso a tal efecto o no haya presentado la traducción del escrito motivado en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del escrito original, de conformidad con el artículo 22, apartado 2.

2. En el caso de que el recurso pueda ser inadmisibile, el presidente de la sala de recurso a la que se haya asignado el caso de conformidad con el artículo 35, apartado 1, podrá solicitar a la sala de recurso que se pronuncie sin demora sobre la admisibilidad del recurso antes de la notificación a la parte demandada del escrito de recurso o del escrito motivado, según el caso.

3. La sala de recurso declarará un recurso no presentado si la tasa de recurso se abona después del vencimiento del plazo establecido en el artículo 60, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009. En tal caso, se aplicará el apartado 2 del presente artículo.

#### **Artículo 24. Escrito de contestación.**

1. En los procedimientos inter partes, la parte demandada podrá presentar un escrito de contestación dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación del escrito motivado de la parte recurrente. En circunstancias excepcionales, este plazo podrá ampliarse a petición motivada de la parte demandada.

2. La respuesta deberá incluir el nombre y domicilio de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 y deberá cumplir, *mutatis mutandis*, las condiciones establecidas en el artículo 21, apartado 1, letras b), c) y d), en el artículo 22, apartado 1, letras a) y c), y en el artículo 22, apartado 2, del presente Reglamento.

#### **Artículo 25. Adhesión al recurso.**

1. En el caso de que la parte demandada pretenda obtener una resolución por la que se anule o modifique la resolución impugnada en un punto no planteado en el recurso, con arreglo al artículo 60, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, esa adhesión al recurso deberá interponerse en el plazo establecido para presentar una contestación de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del presente Reglamento.

2. La adhesión al recurso deberá presentarse en un escrito separado del escrito de contestación.

3. La adhesión al recurso habrá de incluir el nombre y la dirección de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 y deberá cumplir *mutatis mutandis* los requisitos establecidos en el artículo 21, apartado 1, letras b) a e), y el artículo 22 del presente Reglamento.

4. La adhesión al recurso se declarará inadmisibile en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) en caso de que no se haya presentado dentro del plazo establecido en el apartado 1;
- b) en el caso de que no se haya presentado en cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 o en el artículo 21, apartado 1, letra d);
- c) en el caso de que no se cumplan los requisitos a que se refiere el apartado 3 y la parte demandada, a pesar de haber sido informada por la sala de recurso, no haya subsanado dichas irregularidades en el plazo especificado por la sala de recurso a tal efecto o no haya presentado la traducción de la adhesión al recurso y del correspondiente escrito motivado en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del escrito original.

5. La parte recurrente será invitada a presentar observaciones sobre la adhesión al recurso de la parte demandada en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación a la parte recurrente. Este plazo podrá ser ampliado por la sala de recurso previa petición motivada de la parte recurrente. Lo dispuesto en el artículo 26 se aplicará *mutatis mutandis*.

**Artículo 26.** *Escrito de réplica y escrito de dúplica en los procedimientos inter partes.*

1. Previa petición motivada de la parte recurrente presentada en un plazo de dos semanas a partir de la notificación del escrito de contestación, la sala de recurso podrá autorizar a la parte recurrente en virtud del artículo 63, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 que complete la motivación mediante una réplica en un plazo fijado por dicha sala.

2. En ese caso, la sala de recurso también deberá autorizar a la parte demandada a complementar la respuesta mediante escrito de dúplica en un plazo fijado por dicha sala.

**Artículo 27.** *Examen del recurso.*

1. En los procedimientos ex parte, y con respecto a los productos o servicios que formen parte del objeto del recurso, la sala de recurso, en aplicación del artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, procederá de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 en caso de que formule un motivo de denegación de la solicitud de marca que no haya sido ya aducido en la resolución objeto de recurso en aplicación de dicha disposición.

2. En los procedimientos inter partes, el examen del recurso y, en su caso, la adhesión al recurso se limitarán a los motivos aducidos en el escrito motivado y, en su caso, en la adhesión al recurso. Los elementos de Derecho no aducidos por las partes solamente serán examinados por la sala de recurso solo si se refieren a requisitos de procedimiento fundamentales o si es necesario resolverlos con el fin de garantizar una correcta aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, teniendo en cuenta los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes.

3. El examen del recurso deberá incluir las siguientes reivindicaciones o solicitudes a condición de que se hayan formulado en el escrito motivado del recurso o, en su caso, en la



adhesión al recurso y a condición de que se hayan invocado en el momento oportuno en el procedimiento ante la instancia de la Oficina en la que se adoptó la decisión objeto de recurso:

- a) carácter distintivo adquirido por el uso, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, y en el artículo 52, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- b) reconocimiento de la marca anterior en el mercado adquirido mediante el uso, a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- c) prueba del uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y en el artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

4. De conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la sala de recurso únicamente podrá aceptar hechos y pruebas presentados por primera vez ante ella cuando tales hechos o pruebas cumplan los siguientes requisitos:

- a) que, a primera vista, puedan ser relevantes para la resolución del asunto, y
- b) que no hayan sido aportados en el momento oportuno por causas justificadas, en particular cuando meramente completen las pruebas pertinentes que ya habían sido presentadas a su debido tiempo, o si se presentan para impugnar las conclusiones formuladas o examinadas por la primera instancia de oficio en la resolución objeto de recurso.

5. La sala de recurso deberá, a más tardar en su resolución sobre el recurso y, en su caso, sobre la adhesión al recurso, pronunciarse sobre las peticiones de limitación, división o renuncia parcial de la marca impugnada formuladas durante el procedimiento de recurso por el solicitante o por el titular de conformidad con los artículos 43, 44 o 50 del Reglamento (CE) n.º 207/2009. En el caso de que la sala de recurso acepte la limitación, división o renuncia parcial, se informará de ello sin demora al departamento a cargo del registro y a los departamentos encargados de procedimientos paralelos relativos a la misma marca.

**Artículo 28. Comunicaciones emitidas por la sala de recurso.**

1. Las comunicaciones emitidas por la sala de recurso en el marco del examen del recurso o con el fin de facilitar una solución amistosa de los litigios deberán ser elaboradas por el ponente y firmadas por el ponente en nombre de la sala de recurso, con el consentimiento del presidente de dicha sala.

2. Cuando una sala de recurso envíe una comunicación a las partes en relación con su dictamen provisional sobre las cuestiones de hecho y de Derecho, deberá indicar que no está vinculada por dicha comunicación.

**Artículo 29. Observaciones sobre cuestiones de interés general.**

La sala de recurso podrá, por iniciativa propia o a petición escrita y motivada del director ejecutivo de la Oficina, invitar a dicho director ejecutivo a presentar sus comentarios sobre las cuestiones de interés general que se planteen en el marco de los procedimientos instruidos en dicha sala. Las partes podrán presentar sus observaciones con respecto a los comentarios del director ejecutivo.



**Artículo 30.** *Reapertura del examen de los motivos absolutos.*

1. En el caso de que, en un procedimiento *ex parte*, la sala de recurso considere que puede aplicarse un motivo de denegación absoluto a los productos o servicios a que se refiere la solicitud de marca que no formen parte del objeto del recurso, informará al examinador competente para examinar dicha solicitud, que podrá decidir la reapertura del examen conforme al artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 con respecto a dichos productos o servicios.

2. En el caso de que la resolución de la división de oposición sea objeto de recurso, la sala de recurso podrá, por medio de una resolución provisional motivada y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, suspender el procedimiento de recurso y remitir la solicitud impugnada al examinador competente para examinar dicha solicitud con la recomendación de reabrir el examen de conformidad con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, si considera que un motivo de denegación absoluto se aplicará a la totalidad o parte de los productos o servicios a que se refiere la solicitud de marca.

3. En el caso de que la solicitud impugnada haya sido remitida en aplicación del apartado 2, el examinador informará a la sala de recurso, sin demora, de si el examen de la solicitud impugnada ha sido o no reabierto. En el caso de que el examen haya sido reabierto, el procedimiento de recurso quedará suspendido hasta que el examinador haya adoptado su resolución y, si se deniega la solicitud en su totalidad o en parte, hasta que la resolución del examinador a este efecto haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

**Artículo 31.** *Examen del recurso con carácter prioritario.*

1. Previa solicitud motivada de la parte recurrente o de la parte demandada y tras oír a la otra parte, la sala de recurso podrá decidir, en atención a la urgencia y a las circunstancias particulares del caso, examinar el recurso con carácter prioritario, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 23 y 26, incluido lo dispuesto sobre los plazos.

2. La solicitud de examen del recurso como una cuestión de prioridad podrá presentarse en cualquier momento en el curso del procedimiento de recurso. Se presentará en un documento separado e irá acompañada de pruebas que justifiquen la urgencia y las circunstancias particulares del caso.

**Artículo 32.** *Contenido formal de la resolución de la sala de recurso.*

La resolución de la sala de recurso deberá incluir:

- a) la indicación de que ha sido emitida por las salas de recurso;
- b) la fecha en la que se haya adoptado la resolución;
- c) los nombres de las partes y de sus representantes;
- d) el número del recurso a que se refiere y una identificación de la resolución objeto de recurso de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 21, apartado 1, letra d);
- e) la indicación de la composición de la sala de recurso;
- f) el nombre y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39, apartado 5, la firma del presidente y de los miembros que hayan participado en la adopción de la resolución, incluida la

indicación de quién actuó como ponente en el caso, o si la resolución ha sido adoptada por un solo miembro, el nombre y la firma del miembro que la haya adoptado;

g) el nombre y la firma del secretario o, en su caso, del miembro de la secretaría que firme en nombre del secretario;

h) un resumen de los hechos y las alegaciones que hayan presentado las partes;

i) una declaración de las razones por las que se ha adoptado la resolución;

j) el fallo de la sala de recurso, incluida, si fuere necesario, la resolución relativa a las costas.

**Artículo 33. Reembolso de la tasa de recurso.**

Se reembolsará la tasa de recurso mediante resolución de la sala de recurso en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) si el recurso se tiene por no presentado de conformidad con la segunda frase del artículo 60, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;

b) si la instancia decisoria de la Oficina que haya adoptado la resolución impugnada concede la revisión con arreglo al artículo 61, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 o revoca la resolución impugnada en aplicación del artículo 80 del Reglamento (CE) n.º 207/2009;

c) si, a raíz de la reapertura del procedimiento de examen en el sentido del artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, previa recomendación de la sala de recurso con arreglo al artículo 30, apartado 2, del presente Reglamento, la solicitud impugnada ha sido denegada mediante resolución definitiva del examinador y, en consecuencia, el recurso ha quedado sin objeto;

d) si la sala de recurso considera dicho reembolso justo en razón de la existencia de un vicio sustancial de procedimiento.

**Artículo 34. Revisión y revocación de la resolución objeto de recurso.**

1. En el caso de que, en un procedimiento ex parte, el recurso no sea denegado en virtud del artículo 23, apartado 1, la sala de recurso remitirá el escrito de recurso y el escrito motivado a la instancia de la Oficina que haya adoptado la resolución impugnada en el sentido del artículo 61 del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

2. En caso de que la instancia de la Oficina que haya adoptado la resolución objeto de recurso decida conceder la revisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, informará de ello sin demora a la sala de recurso.

3. En caso de que la instancia de la Oficina que haya adoptado la resolución objeto de recurso haya iniciado el procedimiento para la revocación de la resolución objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, informará de ello a la sala de recurso sin demora a los efectos del artículo 71 del presente Reglamento. Informará asimismo a la sala de recurso sin demora sobre el resultado final de este procedimiento.

**Artículo 35. Asignación de un recurso a una sala y designación de un ponente.**

1. Tan pronto como se haya presentado el escrito de recurso, el presidente de las salas asignará el asunto a una sala de recurso con arreglo a criterios objetivos determinados por el

Presídium de las salas de recurso a que se refiere el artículo 136, apartado 4, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

2. Para cada asunto asignado a una sala de recurso conforme al apartado 1, su presidente designará a un miembro de esa sala de recurso, o bien al presidente, como ponente.

3. Si un asunto queda bajo la autoridad de un solo miembro en virtud del artículo 36, apartado 1, la sala de recurso que se encargue del asunto designará al ponente como miembro único de conformidad con el artículo 135, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

4. En el caso de que una resolución de una sala de recurso sobre un asunto haya sido anulada o modificada por una sentencia final del Tribunal General o, en su caso, del Tribunal de Justicia, el presidente de las salas de recurso deberá, a fin de cumplir con la sentencia de conformidad con el artículo 65, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, reasignar el asunto con arreglo al apartado 1 del presente artículo a una sala de recurso, que no incluirá a los miembros que habían adoptado la resolución anulada, excepto en caso de que el asunto se remita a la sala de recurso ampliada («sala ampliada») o en caso de que la resolución anulada haya sido adoptada por la sala ampliada.

5. Cuando se interpongan varios recursos contra una misma resolución, serán examinados en el mismo procedimiento. En caso de que se interpongan recursos relacionados con las mismas partes contra resoluciones distintas referentes a la misma marca o tengan otros elementos de hecho o de Derecho en común, dichos recursos podrán examinarse en un procedimiento común con el consentimiento de las partes.

**Artículo 36. Asuntos que son competencia de un solo miembro.**

1. La sala de recurso encargada del asunto podrá designar a un solo miembro, en el sentido del artículo 135, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 a efectos de las siguientes resoluciones:

- a) las resoluciones a que se refiere el artículo 23;
- b) las resoluciones sobre el cierre del procedimiento de recurso tras la retirada, denegación, renuncia o anulación de la marca impugnada o anterior;
- c) las resoluciones por las que se cierre el procedimiento de recurso tras la retirada de la oposición, la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad o el recurso;
- d) las resoluciones relativas a medidas de conformidad con el artículo 79 quinquies, apartado 1, y el artículo 80, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, y siempre que la corrección o, en su caso, la revocación de la resolución sobre el recurso afecte a una resolución adoptada por un solo miembro;
- e) las resoluciones a que se refiere el artículo 81, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- f) las resoluciones a que se refiere el artículo 85, apartados 3, 4 y 7, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- g) las resoluciones sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas en procedimientos ex parte por los motivos establecidos en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, que sean manifiestamente infundadas o manifiestamente fundadas.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

2. En caso de que el miembro único considere que no se cumplen o han dejado de cumplirse las condiciones contempladas en el apartado 1 o en el artículo 135, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el miembro único devolverá el asunto a la sala de recurso en su composición de tres miembros presentando un proyecto de resolución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 del presente Reglamento.

**Artículo 37. Remisión a la sala ampliada.**

1. Sin perjuicio de la facultad de remisión de un asunto a la sala ampliada en aplicación del artículo 135, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la sala de recurso remitirá a la sala ampliada el asunto que se le haya asignado si estima que debe apartarse de una interpretación de la legislación aplicable pronunciada en una resolución previa de la sala ampliada o si observa que las salas de recurso han adoptado resoluciones divergentes sobre una cuestión de Derecho que pueda incidir en el resultado del caso.

2. Todas las resoluciones relativas a la remisión de recursos a la sala ampliada deberán exponer las razones por las cuales la sala de recurso remitente o, en su caso, el Presidium de las salas de recurso considera que está justificada y deberán comunicarse a las partes y publicarse en el Diario Oficial de la Oficina.

3. La sala ampliada devolverá sin demora el asunto a la sala de recurso a la que haya sido asignado en primer lugar si considera que no se cumplen o han dejado de cumplirse las condiciones para la remisión original.

4. Las solicitudes de dictamen motivado sobre una cuestión de Derecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128, apartado 4, letra I), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 podrán remitirse a la sala ampliada por escrito, indicarán las cuestiones de Derecho cuya interpretación se solicita y también podrán formular la opinión del director ejecutivo sobre las distintas interpretaciones posibles, así como sobre sus consecuencias jurídicas y prácticas. La solicitud deberá publicarse en el Diario Oficial de la Oficina.

5. En caso de que una sala de recurso tenga que pronunciarse, en un asunto entablado ante ella, sobre la misma cuestión de Derecho que se haya planteado ya en la remisión del asunto a la sala ampliada de conformidad con el artículo 135, apartado 3, o el artículo 128, apartado 4, letra I), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, suspenderá el procedimiento hasta que la sala ampliada haya adoptado su resolución o emitido su dictamen motivado.

6. Las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que puedan demostrar un interés en la resolución de un asunto recurrido o en una solicitud de dictamen motivado ante la sala ampliada, podrán presentar observaciones escritas en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Oficina de la resolución de remisión o, en su caso, la solicitud de un dictamen motivado. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la sala ampliada y cargarán con sus propias costas.

**Artículo 38. Cambios en la composición de las salas.**

1. En caso de que, después de un procedimiento oral, cambie la composición de una sala de recurso con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, todas las partes del procedimiento serán informadas de que, previa solicitud de una de las partes, se celebrará una nueva vista

oral ante la sala de recurso en su nueva composición. Asimismo, se celebrará una nueva vista oral si el nuevo miembro así lo solicita y a condición de que los demás miembros de la sala de recurso hayan dado su consentimiento.

2. El nuevo miembro de la sala estará vinculado, al igual que los demás, por las resoluciones provisionales ya adoptadas.

**Artículo 39. Deliberación, votaciones y firma de las resoluciones.**

1. El ponente presentará a los demás miembros de la sala de recurso un proyecto de la resolución que deba tomarse, y establecerá un plazo razonable para presentar oposición o solicitar modificaciones.

2. La sala de recurso se reunirá para deliberar sobre la resolución que deba adoptarse, en el caso de que se ponga de manifiesto que no todos los miembros de la sala son de la misma opinión. Solo participarán en la deliberación los miembros de la sala; no obstante, el presidente de la sala de que se trate podrá autorizar a otros agentes, tales como secretarios o intérpretes, a que asistan a dicha deliberación. Las deliberaciones serán secretas.

3. Cuando se delibere entre los miembros de la sala, el ponente será el primero en exponer su opinión y el presidente, el último, a menos que el ponente sea él mismo.

4. Si fuera necesario proceder a una votación, se seguirá el mismo orden, excepto que el presidente será el último en votar. No se permitirán las abstenciones.

5. Todos los miembros de la sala de recurso que adopte la resolución deberán firmarla. Sin embargo, si la sala ya ha adoptado una resolución final y un miembro no puede actuar, dicho miembro no será sustituido y el presidente firmará la resolución en nombre del miembro. En caso de que el presidente no pueda actuar, el miembro más antiguo de la sala de recurso de conformidad con el artículo 43, apartado 1, firmará la resolución en nombre del presidente.

6. Los apartados 1 a 5 no serán de aplicación en caso de que una resolución deba ser adoptada por un solo miembro de conformidad con el artículo 135, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y el artículo 36, apartado 1, del presente Reglamento. En estos casos, las resoluciones irán firmadas por el miembro único.

**Artículo 40. Presidente de la sala de recurso.**

Cada sala de recurso estará presidida por un presidente, que desempeñará las siguientes funciones:

- a) designar a un miembro de la sala de recurso, o a sí mismo, como ponente para cada asunto asignado a la sala de recurso de conformidad con el artículo 35, apartado 2;
- b) designar, en nombre de la sala de recurso, al ponente como miembro único de conformidad con el artículo 135, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- c) solicitar a la sala de recurso que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de conformidad con el artículo 23, apartado 2, del presente Reglamento;
- d) dirigir el examen preparatorio del asunto llevado a cabo por el ponente de conformidad con el artículo 41 del presente Reglamento;
- e) presidir las vistas orales y la instrucción, así como firmar sus respectivas actas.



**Artículo 41. Ponente de la sala de recurso.**

1. El ponente realizará un estudio preliminar del recurso que se le asigne, preparará el asunto para su examen y deliberación por parte de la sala de recurso y redactará la resolución que ha de adoptar la sala de recurso.

2. En ese sentido, el ponente deberá, en caso necesario y bajo la dirección del presidente de la sala de recurso, desempeñar las siguientes funciones:

- a) invitar a las partes a que presenten sus observaciones de conformidad con el artículo 63, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- b) decidir sobre las solicitudes de prórroga de plazos y, en su caso, establecer plazos a tenor de lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1, el artículo 25, apartado 5, y el artículo 26 del presente Reglamento, y sobre las suspensiones de conformidad con el artículo 71;
- c) preparar las comunicaciones de conformidad con el artículo 28 y la audiencia oral;
- d) firmar las actas de los procedimientos orales y la instrucción.

**Artículo 42. Secretaría.**

1. Se creará una secretaría de las salas de recurso. Dicha secretaría se encargará principalmente de la recepción, transmisión, conservación y notificación de todos los documentos relativos al procedimiento instruido en las salas de recurso, así como de la constitución de los correspondientes expedientes.

2. La secretaría estará dirigida por un secretario. El secretario desempeñará las funciones mencionadas en el presente artículo, bajo la autoridad del presidente de las salas de recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.

3. El secretario velará por que se respeten todas las condiciones formales y los plazos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 207/2009, en el presente Reglamento o en las resoluciones del Presídium de las salas de recurso adoptadas de conformidad con el artículo 136, apartado 4, letras c) y d), del Reglamento (CE) n.º 207/2009. A tal efecto, la secretaría desempeñará las siguientes funciones:

- a) firmar las resoluciones adoptadas por las salas de recurso en relación con los recursos;
- b) redactar y firmar las actas de los procedimientos orales y de la instrucción;
- c) presentar, por iniciativa propia o a petición de la sala de recurso, dictámenes motivados a la sala de recurso sobre los requisitos de procedimiento y de forma, en particular sobre las irregularidades con arreglo al artículo 23, apartado 2, del presente Reglamento;
- d) presentar el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, del presente Reglamento, ante la instancia de la Oficina que haya adoptado la resolución impugnada;
- e) ordenar, en nombre de la sala de recurso, en los casos a que se refiere el artículo 33, letras a) y b), del presente Reglamento, el reembolso de la tasa de recurso.

4. El secretario, por delegación del presidente de las salas de recurso, desempeñará las siguientes funciones:

a) asignar los asuntos con arreglo al artículo 35, apartados 1 y 4;  
b) aplicar, de conformidad con el artículo 136, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, las resoluciones del Presídium de las salas de recurso relativas al desarrollo de los procedimientos instruidos en las salas.

5. El secretario podrá, por delegación del Presídium de las salas de recurso a propuesta del presidente de las salas de recurso, desempeñar otras tareas relativas al desarrollo del procedimiento de recurso ante las salas de recurso y a la organización de su trabajo.

6. El secretario podrá delegar a un miembro de la secretaría las tareas a que se hace referencia en el presente artículo.

7. En caso de impedimento del secretario en el sentido del artículo 43, apartado 4, o si su puesto estuviera vacante, el presidente de las salas de recurso nombrará a un miembro de la secretaría que ejercerá las funciones de secretario en su ausencia.

8. Los miembros de la secretaría estarán dirigidos por el secretario.

**Artículo 43. Orden de antigüedad y sustitución de los miembros y presidentes.**

1. La antigüedad en el cargo de los presidentes y los miembros se calculará en función de la fecha de su entrada en funciones, tal como se especifica en el acto del nombramiento o, en su defecto, será determinada por el consejo de administración de la Oficina. En caso de que exista igualdad de antigüedad en el cargo, el orden de antigüedad se determinará por la edad. Los presidentes y miembros cuyo mandato sea renovado conservarán su rango de antigüedad anterior.

2. En caso de impedimento de un presidente de sala, este será sustituido siguiendo el criterio de antigüedad, con arreglo al apartado 1, por el miembro con más antigüedad de la sala o, si no está disponible ningún miembro de dicha sala, por el que tenga más antigüedad de entre el resto de miembros de las salas.

3. En caso de impedimento de un miembro de una sala de recurso, este será sustituido siguiendo el criterio de antigüedad, con arreglo al apartado 1, por el miembro de más edad de la sala o, si no está disponible ningún miembro de dicha sala, por el que tenga más antigüedad de entre el resto de miembros de las salas.

4. A efectos de los apartados 2 y 3, se considerará que existe impedimento de los presidentes y miembros de las salas de recurso en caso de permisos, enfermedad, obligaciones a las que no sea posible sustraerse y las causas de exclusión a que se refieren el artículo 137 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y el artículo 35, apartado 4, del presente Reglamento. Asimismo, se considerará que existe impedimento del presidente si este actúa con carácter interino como presidente de las salas de recurso, con arreglo al artículo 47, apartado 2, del presente Reglamento. En caso de que esté vacante el puesto de presidente o miembro, sus respectivas funciones serán ejercidas con carácter interino en virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente artículo relativos a la sustitución.

5. Todo miembro que considere que está impedido para actuar informará sin dilación al presidente de la sala correspondiente. Todo presidente que considere que está impedido para



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

actuar informará sin dilación a la vez a su suplente designado con arreglo al apartado 2 y al presidente de las salas de recurso.

**Artículo 44. Exclusión y recusación.**

1. Antes de que la sala de recurso adopte una resolución con arreglo al artículo 137, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, se invitará al presidente o al miembro interesado a presentar observaciones sobre la posible existencia de una causa de exclusión o recusación.

2. Cuando una sala tenga conocimiento de una posible causa de exclusión o recusación que no proceda directamente de un miembro ni de ninguna parte personada en el procedimiento con arreglo al artículo 137, apartado 3, se aplicará lo dispuesto en el artículo 137, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

3. El procedimiento quedará suspendido hasta que se haya adoptado una resolución sobre las medidas que deben adoptarse de conformidad con el artículo 137, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

**Artículo 45. Sala ampliada.**

1. La lista de nombres de todos los miembros de las salas de recurso con excepción del presidente de las salas de recurso y de los presidentes de sala para la rotación de los miembros de la sala ampliada a que se refiere el artículo 136 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, se elaborará siguiendo el orden de antigüedad establecido con arreglo al artículo 43, apartado 1, del presente Reglamento. En caso de que un recurso haya sido remitido a la sala ampliada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 135, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la sala ampliada incluirá al ponente designado antes de la remisión.

2. El artículo 40 se aplicará al presidente de las salas de recurso, que actúa en calidad de presidente de la sala ampliada. El artículo 41 se aplicará al ponente de la sala ampliada.

3. En caso de impedimento del presidente de las salas de recurso para actuar como presidente de la sala ampliada, será sustituido en esta función y, en su caso, como ponente de la sala ampliada, siguiendo el criterio de antigüedad determinado de conformidad con el artículo 43, apartado 1, por el presidente de sala con mayor antigüedad. En caso de impedimento de un miembro de la sala ampliada, este será sustituido por otro miembro de las salas de recurso designado conforme a lo dispuesto en el artículo 136 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y en el apartado 1 del presente artículo. Los apartados 4 y 5 del artículo 43 del presente Reglamento se aplicarán *mutatis mutandis*.

4. La sala ampliada no podrá deliberar ni votar sobre los asuntos y los procedimientos orales no se instruirán en la sala ampliada a menos que estén presentes siete de sus miembros, incluidos su presidente y el ponente.

5. Los apartados 1 y 5 del artículo 39 se aplicarán a la deliberación y votación de la sala ampliada. En caso de empate, el presidente dispondrá de voto de calidad.



6. El artículo 32 se aplicará a las resoluciones de la sala ampliada y *mutatis mutandis* a sus dictámenes motivados a tenor del artículo 128, apartado 4, letra l), del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

**Artículo 46.** *Presídium de las salas de recurso.*

1. El Presídium de las salas de recurso desempeñará las siguientes funciones:

- a) decidir sobre la constitución de las salas de recurso;
- b) determinar los criterios objetivos para la asignación de los asuntos a las salas de recurso y resolver cualquier litigio relativo a la aplicación de dichos criterios;
- c) a propuesta del presidente de las salas de recurso, establecer las necesidades de gasto de las salas con vistas a elaborar la previsión de gastos de la Oficina;
- d) establecer su reglamento interno;
- e) establecer normas para el tratamiento de la exclusión y recusación de los miembros de conformidad con el artículo 137 del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- f) disponer las instrucciones de trabajo para la secretaría;
- g) adoptar cualquier otra medida con el fin de ejercer sus funciones de establecimiento de normas y de organización del trabajo de las salas de recurso conforme al artículo 135, apartado 3, letra a), y al artículo 136, apartado 4, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

2. Las deliberaciones del Presídium únicamente serán válidas si están presentes al menos dos tercios de sus miembros, incluido su presidente y la mitad de los presidentes de sala, redondeados al alza si es necesario. Las resoluciones del Presídium se adoptarán mediante votación por mayoría. En caso de empate, el presidente dispondrá de voto de calidad.

3. Las resoluciones que adopte el Presídium en virtud del artículo 43, apartado 1, el artículo 45, apartado 1, y el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo se publicarán en el Diario Oficial de la Oficina.

**Artículo 47.** *Presidente de las salas de recurso.*

1. En caso de impedimento del presidente de las salas de recurso en el sentido de lo dispuesto en el artículo 43, apartado 4, sus competencias de gestión y organización conferidas en virtud del artículo 136, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 serán ejercidas siguiendo el criterio de antigüedad, determinado con arreglo al artículo 43, apartado 1, del presente Reglamento, por el presidente de sala con mayor antigüedad.

2. En caso de que esté vacante el cargo de presidente de las salas de recurso, las funciones de presidente serán ejercidas con carácter interino, siguiendo el criterio de antigüedad, determinado con arreglo al artículo 43, apartado 1, del presente Reglamento, por el presidente de sala con mayor antigüedad.

**Artículo 48.** *Aplicabilidad de las disposiciones relativas a otros procedimientos a los procedimientos de recurso.*

Salvo que se disponga otra cosa en el presente título, las disposiciones relativas a los procedimientos entablados en la instancia de la Oficina que haya adoptado la resolución objeto de recurso serán aplicables *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso.



## TÍTULO VI

### Procedimiento oral e instrucción

#### **Artículo 49.** *Citación a procedimiento oral.*

1. Se citará a las partes para que comparezcan en el procedimiento oral contemplado en el artículo 77 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y se les informará de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo.

2. Al expedir la citación, la Oficina pedirá, en caso necesario, que las partes aporten toda la información y documentación pertinentes antes de la audiencia. La Oficina podrá invitar a las partes a centrarse en una o varias cuestiones específicas durante el procedimiento oral. También podrá ofrecer a las partes la posibilidad de intervenir en el procedimiento oral por videoconferencia u otros medios técnicos.

3. Si no comparece al procedimiento oral ante la Oficina una de las partes debidamente citadas, el procedimiento podrá continuar sin dicha parte.

4. La Oficina velará por que el asunto esté listo para ser objeto de resolución al final del procedimiento oral, a menos que lo impidan motivos especiales.

#### **Artículo 50.** *Lenguas del procedimiento oral.*

1. El procedimiento oral discurrirá en la lengua del procedimiento, salvo que las partes acuerden recurrir a otra lengua oficial de la Unión.

2. En el procedimiento oral, la Oficina podrá comunicar en otra lengua oficial de la Unión y, previa solicitud, podrá autorizar a una de las partes a hacer lo mismo, a condición de que se facilite interpretación simultánea hacia la lengua de procedimiento. Los costes de la interpretación simultánea correrán a cargo de la parte que haya presentado la solicitud o, en su caso, de la Oficina.

#### **Artículo 51.** *Declaración oral de las partes, testigos o peritos y diligencia.*

1. En caso de que la Oficina considere necesario dar audiencia a la declaración oral de las partes, testigos o peritos, o proceder a diligencias de comprobación, adoptará una resolución provisional a tal efecto en la que se indiquen los medios mediante los cuales pretende obtener pruebas, los hechos pertinentes que hayan de ser probados, así como la fecha, hora y lugar en que se vaya a proceder a la audiencia o a la práctica de esa diligencia. Si una de las partes solicitase la declaración oral de testigos o peritos, la Oficina establecerá en su resolución el plazo dentro del cual dicha parte deberá poner en conocimiento de la Oficina los nombres y direcciones de los testigos o peritos.

2. La citación de las partes, testigos o peritos para prestar declaración deberá incluir:

a) un extracto de la resolución mencionada en el apartado 1, en el que se indique especialmente la fecha, hora y lugar en que vaya a procederse a la audiencia ordenada, así como los hechos sobre los que vaya a oírse a las partes, testigos y peritos;



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

b) los nombres de las partes en el procedimiento y la mención de los derechos que los testigos y peritos pueden aducir de acuerdo con lo previsto en el artículo 54, apartados 2 a 5.

Asimismo, la citación ofrecerá a los testigos o peritos citados la posibilidad de intervenir en el procedimiento oral por videoconferencia u otros medios técnicos.

3. El artículo 50, apartado 2, se aplicará *mutatis mutandis*.

**Artículo 52. Designación y dictámenes de los peritos.**

1. La Oficina decidirá la forma en que deberán presentarse los informes de los peritos.

2. El mandato del perito incluirá:

- a) una descripción precisa de su misión;
- b) el plazo que se le fije para presentar su informe pericial;
- c) los nombres de las partes en el procedimiento;
- d) la indicación de los derechos que el perito pueda aducir en virtud del artículo 54, apartados 2, 3 y 4.

3. En caso de que se designe a un perito, el informe pericial se presentará en la lengua del procedimiento o junto con una traducción a dicha lengua. Se entregará a las partes copia del informe por escrito y de la traducción, en su caso.

4. Las partes podrán oponerse al nombramiento de un perito por incompetencia o por los mismos motivos de recusación de un examinador o de un miembro de una división o de una sala de recurso con arreglo al artículo 137, apartados 1 y 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. Toda objeción al nombramiento de un perito deberá presentarse en la lengua del procedimiento o acompañada de una traducción a dicha lengua. La instancia correspondiente de la Oficina resolverá sobre la recusación.

**Artículo 53. Actas de los procedimientos orales.**

1. Se redactarán actas de los procedimientos orales y de las diligencias de obtención de pruebas orales, que incluirán:

- a) el número del asunto al que se refiere el procedimiento oral y la fecha de la vista oral;
- b) los nombres de los funcionarios de la Oficina, de las partes y sus representantes, así como de los testigos y peritos presentes;
- c) los documentos presentados y las solicitudes realizadas por las partes;
- d) los medios empleados para la aportación u obtención de pruebas;
- e) cuando proceda, los fallos o resoluciones adoptados por la Oficina.

2. Las actas se incluirán en el expediente de la correspondiente solicitud o registro de marca de la Unión. Se notificarán a las partes.

3. En el caso de que se grabe el procedimiento oral o la instrucción ante la Oficina, la grabación sustituirá a las actas y el apartado 2 se aplicará *mutatis mutandis*.



**Artículo 54. Costas de la instrucción en los procedimientos orales.**

1. La Oficina podrá supeditar la instrucción al depósito en dicha Oficina, por la parte que la hubiere solicitado, de una suma cuyo importe se calculará sobre la base de una estimación de las costas.

2. Los testigos y peritos que, habiendo sido citados por la Oficina, comparezcan ante ella, tendrán derecho al reembolso de los gastos razonables de desplazamiento y estancia en los casos en que se efectúen dichos gastos. La oficina podrá concederles un anticipo para estos gastos.

3. Los testigos que tengan derecho a reembolso en virtud del apartado 2 tendrán derecho además a una indemnización apropiada por lucro cesante; los peritos tendrán derecho a honorarios por su trabajo. La indemnización se abonará a los testigos y peritos después del cumplimiento de sus deberes o de su función, en caso de que la Oficina haya citado a los testigos y peritos por propia iniciativa.

4. El director ejecutivo establecerá los importes y anticipos sobre los gastos que habrán de abonarse en aplicación de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, y se publicarán en el Diario Oficial de la Oficina. Los importes se calcularán sobre la misma base prevista en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecidos por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo y en su anexo VII.

5. La responsabilidad de los importes adeudados o pagados en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 a 4 recaerá en:

- a) la Oficina cuando esta, por propia iniciativa, haya convocado a los testigos o peritos;
- b) la parte interesada, en el caso de que dicha parte haya solicitado que los testigos o peritos testifiquen o se pronuncien verbalmente, sin perjuicio de la resolución sobre reparto y fijación de gastos en virtud de lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y en el artículo 18 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. Dicha parte deberá restituir a la Oficina todo anticipo que haya sido abonado debidamente.

**Artículo 55. Examen de las pruebas escritas.**

1. La Oficina examinará las pruebas incluidas u obtenidas en cualquier procedimiento que se sustancie ante ella, en la medida necesaria para adoptar una resolución en el procedimiento de que se trate.

2. Los documentos y demás pruebas se adjuntarán en anexos a un escrito que se numerarán consecutivamente. La presentación deberá incluir un índice que contenga, para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo:

- a) el número del anexo;
- b) una breve descripción del documento o del elemento y, si procede, el número de páginas;
- c) el número de página de la presentación en la que se menciona el documento o el elemento.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

La parte que los presente también podrá indicar, en el índice de los anexos, qué partes concretas de un documento invoca en apoyo de sus alegaciones.

3. En el caso de que el escrito o los anexos no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2, la Oficina podrá invitar a la parte que los presente a subsanar cualquier irregularidad dentro del plazo que aquella determine.

4. Si dicha irregularidad no se subsanase dentro del plazo señalado por la Oficina y esta siga sin poder determinar claramente a qué motivo o alegación se refiere un documento o elemento de prueba, dicho documento o elemento no se tendrá en cuenta.

## TÍTULO VII

### Notificaciones por parte de la oficina

**Artículo 56.** *Disposiciones generales aplicables a las notificaciones.*

1. En los procedimientos entablados ante la Oficina, esta efectuará sus notificaciones de conformidad con el artículo 75, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009; las notificaciones consistirán en la transmisión del documento que debe notificarse a las partes afectadas. La transmisión podrá realizarse facilitando el acceso electrónico a dicho documento.

2. Las notificaciones se realizarán por uno de los siguientes medios:

- a) medios electrónicos con arreglo al artículo 57;
- b) correo postal o mensajería con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58;
- c) anuncio público de conformidad con el artículo 59.

3. Cuando el destinatario haya indicado datos de contacto para comunicarse con la Oficina por medios electrónicos, esta podrá elegir entre estos medios y la notificación por correo postal o mensajería.

**Artículo 57.** *Notificación por vía electrónica.*

1. La notificación por medios electrónicos comprende las transmisiones por medios alámbricos, por radio, por medios ópticos o por otros medios electromagnéticos, incluido internet.

2. El director ejecutivo determinará los pormenores relativos a los medios electrónicos que deberán utilizarse, el modo en que estos deberán utilizarse y el plazo para la notificación por dichos medios.

**Artículo 58.** *Notificación por correo postal o mensajería.*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56, apartado 3, las resoluciones con plazo para interponer un recurso, las citaciones y otros documentos que determine el director ejecutivo se notificarán por correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo. Todas las demás notificaciones se realizarán por correo certificado o mensajería con o sin acuse de recibo, o bien por correo ordinario.



2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56, apartado 3, las notificaciones a los destinatarios que no tengan ni domicilio, ni sede ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo («EEE») y que no hayan nombrado a un representante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 92, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 se realizarán enviando por correo ordinario el documento que haya de notificarse.

3. En caso de que la notificación se efectúe por mensajería o correo certificado, ya sea con acuse de recibo o sin él, se considerará entregada al destinatario el décimo día siguiente al de su envío, salvo que la carta no hubiese llegado al destinatario o hubiese llegado en una fecha posterior. En caso de controversia, corresponderá a la Oficina constatar que la carta ha llegado a su destino o bien constatar, si fuera el caso, la fecha en que haya sido entregada al destinatario.

4. La notificación por correo certificado o mensajería se considerará efectuada aun cuando el receptor se niegue a aceptar la carta.

5. La notificación por correo ordinario se considerará efectuada el décimo día siguiente al de su envío.

**Artículo 59.** *Notificación pública mediante anuncio público.*

Si no pudiera constatarse la dirección del destinatario, o si después de al menos un intento de notificación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56, apartado 2, letras a) y b), resulta imposible, la notificación se realizará mediante anuncio público.

**Artículo 60.** *Notificación a los representantes.*

1. Si se ha designado a un representante o si el solicitante nombrado en primer lugar en una solicitud común se considera el representante común en virtud del artículo 73, apartado 1, las notificaciones se dirigirán a dicho representante designado o común.

2. En los casos en que una sola parte haya designado a varios representantes, la notificación se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. En el caso de que varias partes hayan designado a un representante común, será suficiente la notificación de un único documento al representante común.

3. Toda notificación u otra comunicación que remita la Oficina al representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si se hubiera enviado a la persona representada.

**Artículo 61.** *Irregularidades en la notificación.*

En el caso de que un documento haya llegado a su destinatario y la Oficina no puede probar que ha sido debidamente notificado o si no se han respetado las disposiciones relativas a su notificación, se considerará que el documento fue notificado en la fecha que se constatare como fecha de entrega.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**Artículo 62.** *Notificación de documentos en caso de que haya varias partes.*

Los documentos presentados por las partes se notificarán de oficio a las demás partes. Cuando el documento no contenga elementos nuevos y se hayan reunido ya los elementos necesarios para dictar resolución en el asunto, la notificación será facultativa.

TÍTULO VIII

**Comunicaciones escritas y formularios**

**Artículo 63.** *Comunicaciones dirigidas a la Oficina por escrito u otros medios.*

1. Las solicitudes de registro de una marca de la Unión, así como cualquier otra solicitud prevista en el Reglamento (CE) n.º 207/2009 y todas las demás comunicaciones dirigidas a la Oficina, se presentarán de la siguiente forma:

- a) mediante la transmisión de una comunicación por medios electrónicos, en cuyo caso la mención del nombre del remitente se considerará equivalente a la firma;
- b) mediante envío a la Oficina de un original firmado del documento de que se trate por correo postal o mensajería.

2. En los procedimientos entablados ante la Oficina, la fecha en que la Oficina reciba una comunicación se considerará la fecha de presentación.

3. En el caso de que una comunicación recibida por medios electrónicos sea incompleta o ilegible o de que la Oficina tenga dudas razonables sobre la precisión de la transmisión, la Oficina informará de ello al remitente y le invitará, en un plazo establecido por ella, a retransmitir el original o a presentarlo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, letra b). En el caso de que la solicitud se atienda en el plazo establecido, la fecha de recepción de la nueva transmisión o del original se considerará la fecha de recepción de la comunicación original. No obstante, en caso de que la irregularidad se refiera a la concesión de una fecha de presentación para una solicitud de registro de una marca, se aplicarán las disposiciones sobre la fecha de presentación. En el caso de que no se cumpla la petición en el plazo establecido, se considerará que la comunicación no ha sido recibida.

**Artículo 64.** *Anexos a las comunicaciones por correo postal o mensajería.*

1. Los anexos a las comunicaciones pueden presentarse en soportes de datos de conformidad con las especificaciones técnicas fijadas por el director ejecutivo.

2. Cuando una comunicación con anexos se presente de conformidad con el artículo 63, apartado 1, letra b), por una parte en un procedimiento que implique a más de una parte, la parte deberá presentar tantas copias de los anexos como partes haya en el procedimiento. Los anexos se actualizarán de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 55, apartado 2.

**Artículo 65.** *Formularios.*

1. La Oficina pondrá a disposición del público formularios gratuitos que podrán cumplimentarse en línea, con el fin de:



- a) presentar una solicitud de marca de la Unión, incluidas, en su caso, las solicitudes de los informes de búsqueda;
- b) presentar una oposición;
- c) solicitar la revocación de derechos;
- d) solicitar la declaración de nulidad o la cesión de una marca de la Unión;
- e) solicitar el registro de una cesión y el formulario de cesión o documento a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 3, letra d), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431;
- f) solicitar el registro de una licencia;
- g) solicitar la renovación de una marca de la Unión;
- h) interponer un recurso;
- i) autorizar a un representante mediante un poder individual o un poder general;
- j) presentar ante la Oficina una solicitud internacional o una designación posterior con arreglo al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

2. En los procedimientos entablados ante la Oficina, las partes también podrán utilizar:

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

3. La Oficina ofrecerá los formularios mencionados en el apartado 1 en todas las lenguas oficiales de la Unión.

**Artículo 66.** *Comunicaciones remitidas por los representantes.*

Toda comunicación remitida a la Oficina por un representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si procediese de la persona representada.

## TÍTULO IX

### Plazos

**Artículo 67.** *Cómputo y duración de los plazos.*

1. El cómputo de cada plazo comenzará a partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido lugar el hecho pertinente, ya sea un acto de procedimiento o el vencimiento de otro plazo. En el caso de que el acto consista en una notificación, el hecho será la recepción del documento notificado, salvo disposición en contrario.

2. En el caso de que un plazo se exprese en uno o varios años, vencerá el año siguiente, en el mes del mismo nombre y en el día del mismo número que el mes y día en que ocurrió el hecho pertinente. En el caso de que el mes correspondiente no tenga un día con el mismo número, el plazo vencerá el último día de ese mes.



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

3. En el caso de que un plazo se exprese en uno o varios meses, vencerá el día del mes siguiente que tenga el mismo número que el día en que ocurrió el hecho pertinente. En el caso de que el mes posterior correspondiente no tenga un día con el mismo número, el plazo vencerá el último día de ese mes.

4. En el caso de que un plazo se exprese en una o varias semanas, vencerá el día de la semana posterior correspondiente que tenga el mismo nombre del día en que tuvo lugar el hecho pertinente.

**Artículo 68.** *Ampliación de los plazos.*

A reserva de los plazos específicos o máximos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 207/2009, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, o el presente Reglamento, la Oficina podrá conceder la ampliación de un plazo previa solicitud motivada. La parte interesada deberá presentar dicha solicitud antes de que expire el plazo en cuestión. En el caso de que existan dos o más partes, la Oficina podrá supeditar la prórroga del plazo al consentimiento de las otras partes.

**Artículo 69.** *Vencimiento de plazos en casos especiales.*

1. Si el plazo venciese un día en que la Oficina no esté abierta para la recepción de documentos o en que, por razones distintas de las indicadas en el apartado 2, el correo ordinario no se distribuya en la localidad en que tiene su sede la Oficina, el plazo se prorrogará hasta el primer día siguiente en que la Oficina esté abierta para la recepción de dicha entrega y se distribuya el correo ordinario.

2. Si un plazo vence un día en el que se haya producido una interrupción general de la distribución del correo en el Estado miembro en que esté situada la Oficina o si, y en la medida en que el director ejecutivo haya permitido que las comunicaciones se efectúen por medios electrónicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 79 ter, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, se haya producido una interrupción real de la conexión de la Oficina con dichos medios de comunicación electrónicos, el plazo se prorrogará hasta el primer día siguiente en que la Oficina esté abierta para la recepción de documentos y en que se distribuya el correo ordinario, o hasta que se reestablezca la conexión de la Oficina a dichos medios de comunicación electrónicos.

## TÍTULO X

### Revocación de una resolución

**Artículo 70.** *Revocación de una resolución o de una inscripción en el Registro.*

1. En caso de que la Oficina determine, por sí misma o a partir de la información facilitada por las partes en el procedimiento, que una resolución o una inscripción en el Registro va a ser objeto de revocación con arreglo al artículo 80 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, informará a la parte afectada de la revocación prevista.

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



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

3. Si la parte afectada está de acuerdo con la revocación o no presenta observaciones dentro del plazo señalado, la Oficina revocará la resolución o la inscripción. Si la parte afectada discrepa con la revocación prevista, la Oficina adoptará una resolución en cuanto a la revocación.

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

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

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

## TÍTULO XI

### Suspensión del procedimiento

#### **Artículo 71.** *Suspensión del procedimiento.*

1. Por lo que respecta a los procedimientos de oposición, caducidad y declaración de nulidad y recurso, el departamento competente o la sala de recurso podrá suspender el procedimiento:

- a) de oficio, en caso de que las circunstancias del asunto aconsejen la suspensión;
- b) a petición motivada de una de las partes en un procedimiento inter partes en caso de que las circunstancias del asunto aconsejen la suspensión, teniendo en cuenta los intereses de las partes y la fase en que se encuentre el procedimiento.

2. A petición de ambas partes en un procedimiento inter partes, el servicio competente o la sala de recurso suspenderá el procedimiento durante un período, que no excederá de seis meses. Dicha suspensión podrá prorrogarse, a petición de ambas partes, hasta un máximo de dos años.

3. Todos los plazos relacionados con el procedimiento en cuestión, excepto los plazos para abonar las tasas aplicables, quedarán interrumpidos a partir de la fecha de la suspensión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137 bis, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, los plazos se recalcularán para que comiencen de nuevo a partir del día en que se reanude el procedimiento.

4. Si las circunstancias del asunto lo aconsejan, las partes podrán ser invitadas a presentar sus observaciones en relación con la suspensión o reanudación del procedimiento.

## TÍTULO XII

### Interrupción del procedimiento

#### **Artículo 72.** *Reanudación del procedimiento.*



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

1. En caso de que el procedimiento entablado ante la Oficina se haya interrumpido con arreglo al artículo 82 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, se informará a la Oficina de la identidad de la persona autorizada para proseguir el procedimiento con arreglo al artículo 82 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. La Oficina comunicará a dicha persona y a los terceros interesados que el procedimiento se reanudará a partir de la fecha que fije la Oficina.

2. Si, al cabo de tres meses desde el inicio de la interrupción del procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82 bis, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, no se hubiere informado a la Oficina de la designación de un nuevo representante, esta informará al solicitante o al titular de la marca de la Unión de que:

a) en caso de que se aplique el artículo 92, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la solicitud de marca de la Unión se tendrá por retirada si no se informa de la designación en los dos meses siguientes a la notificación de la comunicación;

b) en el caso de que no se aplique el artículo 92, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el procedimiento se reanudará con el solicitante o el titular de la marca de la Unión a partir de la fecha de notificación de dicha comunicación.

3. Los plazos vigentes en la fecha de interrupción de los procedimientos respecto del solicitante o del titular de la marca de la Unión, con excepción del plazo de pago de las tasas de renovación, volverán a correr a partir del día en que se reanude el procedimiento.

## TÍTULO XIII

### Representación

#### **Artículo 73.** *Designación de un representante común.*

1. En caso de que haya más de un solicitante y en la solicitud de marca de la Unión no se designe a un representante común, el primer solicitante mencionado en la solicitud que tenga su domicilio o sede social o local industrial o comercial efectivo y real en el EEE o, en su caso, su representante si se ha designado a uno, será considerado el representante común. En el caso de que todos los solicitantes estén obligados a designar un representante autorizado, el representante autorizado que sea nombrado en primer lugar en la solicitud será considerado el representante común. Esta disposición se aplicará *mutatis mutandis* a los terceros que presenten conjuntamente oposición o una solicitud de caducidad o nulidad y a los cotitulares de una marca de la Unión.

2. Si en el curso del procedimiento se produjese una cesión de derechos a más de una persona y estas no hubiesen designado un representante común, se aplicará lo dispuesto en el apartado 1. En el caso de que no sea posible dicha designación, la Oficina invitará a dichas personas a designar a un representante común en un plazo de dos meses. Si no se atiende la petición, la Oficina procederá a designar al representante común.

#### **Artículo 74.** *Poderes.*

1. Los empleados que actúen en nombre de personas físicas o jurídicas en el sentido del artículo 92, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, así como los abogados



facultados y los representantes autorizados inscritos en las listas que lleva la Oficina con arreglo al artículo 93, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberán presentar en la Oficina un poder firmado para su inclusión en el expediente, de conformidad con el artículo 92, apartado 3, y el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, únicamente cuando la Oficina así lo requiera expresamente o cuando haya varias partes en el procedimiento en el cual el representante actúe ante la Oficina y la otra parte lo solicite expresamente.

2. Si se requiere presentar un poder firmado, con arreglo al artículo 92, apartado 3, o al artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, dicho poder podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión. Podrá otorgarse para una o más solicitudes o marcas registradas o se podrá presentar un poder general que permita al representante actuar en todos los procedimientos entablados ante la Oficina en los que la persona que ha otorgado el poder sea parte.

3. La Oficina fijará un plazo para la presentación del poder. Si no se presentase el poder a su debido tiempo, el procedimiento continuará con el representado. No se consideran efectuados aquellos actos de procedimiento realizados por el representante, con excepción de la presentación de la solicitud, que no hayan sido aprobados por la persona representada en el plazo fijado por la Oficina.

4. Los apartados 1 y 2 se aplicarán *mutatis mutandis* a los documentos de retirada de una autorización.

5. Todo representante que deje de estar autorizado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina la expiración de su poder.

6. Salvo que en el propio poder se disponga otra cosa, este no se extinguirá de oficio ante a la Oficina por el fallecimiento de la persona que lo otorgó.

7. En caso de que se comunique a la Oficina el nombramiento de un representante, se indicará el nombre y la dirección profesional del representante de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra e), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. En caso de que comparezca ante la Oficina un representante que ya haya sido designado, este deberá indicar el nombre y el número de identificación que le haya asignado la Oficina. En caso de que una parte designe a varios representantes, estos podrán actuar conjunta o separadamente, sin perjuicio de lo dispuesto en sus poderes.

8. La designación o el poder que se otorgue a una asociación de representantes se considerará que autoriza a cualquier representante que pueda acreditar que ejerce en dicha asociación.

#### **Artículo 75. Modificación de la lista de representantes autorizados.**

1. De conformidad con el artículo 93, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la inscripción del representante autorizado se cancelará de oficio:

- a) en caso de fallecimiento o de incapacidad jurídica del representante autorizado;
- b) cuando el representante autorizado deje de tener la nacionalidad de un Estado miembro del EEE, a no ser que el presidente de la Oficina haya concedido una excepción en virtud del artículo 93, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009;



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

c) cuando el representante autorizado deje de tener su domicilio profesional o de empleo en el EEE;

d) cuando el representante autorizado deje de estar facultado con arreglo a lo dispuesto en la primera frase del artículo 93, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

2. La inscripción del representante autorizado se suspenderá a iniciativa propia de la Oficina en el caso de que se haya suspendido su facultad para representar a personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o el servicio central de la propiedad intelectual de un Estado miembro conforme a lo dispuesto en el artículo 93, apartado 2, letra c), primera frase, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

3. Si han dejado de darse las circunstancias que dieron lugar a la cancelación, la persona cuya inscripción se haya cancelado volverá, previa solicitud acompañada de un certificado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 93, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, a ser incluida en la lista de representantes autorizados.

4. La Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux y el servicio central de la propiedad industrial de los Estados miembros de que se trate deberán, cuando tengan conocimiento de todas las circunstancias a que se hace referencia en los apartados 1 y 2, informar de ello sin demora a la Oficina.

#### TÍTULO XIV

##### **Procedimiento relativo al registro internacional de marcas**

###### **Artículo 76. Marcas colectivas y marcas de certificación.**

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, cuando un registro internacional que designe a la Unión se trate como marca colectiva de la Unión o como marca de certificación de la Unión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 154 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, también se expedirá una notificación de oficio de denegación provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 en los siguientes casos:

a) en el caso de que exista uno de los motivos de denegación previstos en el artículo 68, apartados 1 o 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, leído en relación con el apartado 3 de ese mismo artículo, o en el artículo 74 quater, apartados 1 o 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, leído en relación con el apartado 3 de dicho artículo;

b) cuando el reglamento de uso de la marca no haya sido presentado de conformidad con el artículo 154 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

2. La mención de las modificaciones del reglamento de uso de la marca con arreglo a lo dispuesto en los artículos 71 y 74 septies del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá publicarse en el Boletín de Marcas de la Unión.

###### **Artículo 77. Procedimiento de oposición.**

1. En el caso de que se formule oposición contra un registro internacional que designe a la Unión con arreglo al artículo 156 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el escrito de oposición deberá incluir:

- a) el número del registro internacional contra el que se formule la oposición;
- b) la mención de los productos o servicios relacionados en el registro internacional contra los que se formule la oposición;
- c) el nombre del titular del registro internacional;
- d) los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 2, letras b) a h), del presente Reglamento.

2. El artículo 2, apartados 1, 3 y 4, y los artículos 3 a 10 del presente Reglamento se aplicarán a efectos de los procedimientos de oposición relativos a registros internacionales que designen a la Unión, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) toda referencia a una solicitud de registro de marca de la Unión se entenderá como referencia a un registro internacional;
- b) toda referencia a la retirada de la solicitud de registro de marca de la Unión se entenderá como referencia a la renuncia al registro internacional en lo relativo a la Unión;
- c) toda referencia al solicitante se entenderá como referencia al titular del registro internacional.

3. Si el escrito de oposición se presenta antes de que venza el plazo de un mes a que se refiere el artículo 156, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, se considerará presentado el día siguiente al vencimiento del plazo.

4. En el caso de que el titular del registro internacional tenga la obligación de hacerse representar en los procedimientos entablados ante la Oficina con arreglo al artículo 92, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, y siempre que el titular del registro internacional no haya designado a un representante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la comunicación de la oposición al titular del registro internacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del presente Reglamento deberá incluir una solicitud de designación de un representante a efectos de lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la comunicación.

En el caso de que el titular del registro internacional no designe representante en dicho plazo, la Oficina adoptará la resolución de denegar la protección del registro internacional.

5. Se suspenderá el procedimiento de oposición cuando se curse de oficio una denegación provisional de la protección de conformidad con el artículo 154 del Reglamento (CE) n.º 207/2009. En caso de que la denegación provisional de oficio haya conducido a una resolución de denegación de la protección de la marca que haya adquirido carácter definitivo, la Oficina no dictará una resolución, reembolsará la tasa de oposición y no adoptará decisión alguna sobre el reparto de las costas.

**Artículo 78. Notificación de denegación provisional basada en una oposición.**

1. Cuando se presente un escrito de oposición contra un registro internacional ante la Oficina con arreglo al artículo 156, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, o cuando se considere que se ha presentado una oposición con arreglo al artículo 77, apartado 3, del



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

presente Reglamento, la Oficina enviará una notificación de denegación provisional de la protección basada en una oposición a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «Oficina Internacional»).

2. La notificación de la denegación provisional de la protección basada en una oposición incluirá:

- a) el número de registro internacional;
- b) la indicación de que la denegación se debe a que se ha presentado una oposición, junto con una mención a las disposiciones del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 en que se base la oposición;
- c) el nombre y la dirección de la parte que haya presentado la oposición.

3. En el caso de que la oposición se base en una solicitud o registro de marca, la notificación mencionada en el apartado 2 deberá incluir las siguientes indicaciones:

- a) la fecha de presentación, la fecha de registro y la fecha de prioridad, en su caso;
- b) el número de presentación y el número de registro, en caso de que no coincidan;
- c) el nombre y la dirección del titular;
- d) una reproducción de la marca;
- e) la lista de productos y servicios en que se base la oposición.

4. En caso de que la denegación provisional solamente afecte a parte de los productos o servicios, la notificación a que se refiere el apartado 2 deberá indicar dichos productos o servicios.

5. La Oficina comunicará a la Oficina Internacional lo siguiente:

- a) en el caso de que se haya retirado la denegación provisional como consecuencia del procedimiento de oposición, el hecho de que la marca está protegida en la Unión;
- b) en el caso de que la resolución de denegar la protección de la marca haya adquirido carácter definitivo como consecuencia de un recurso de conformidad con el artículo 58 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, o una acción con arreglo al artículo 65 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el hecho de que se deniega la protección de la marca en la Unión;
- c) en el caso de que la denegación a que se refiere la letra b) solamente afecte a parte de los productos o servicios, los productos o servicios para los cuales la marca está protegida en la Unión.

6. En el caso de que se haya emitido más de una denegación provisional para un registro internacional de conformidad con el artículo 154, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, o con el apartado 1 del presente artículo, la comunicación contemplada en el apartado 5 del presente artículo deberá hacer referencia a la denegación total o parcial de la protección de la marca con arreglo a lo dispuesto en los artículos 154 y 156 del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

#### **Artículo 79. Declaración de concesión de la protección.**

1. En el caso de que la Oficina no haya emitido la notificación de denegación provisional de oficio con arreglo al artículo 154 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y no haya recibido oposición alguna dentro del período de oposición a que hace referencia el artículo 156,



apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y no haya expedido de oficio la denegación provisional como consecuencia de las observaciones presentadas por los terceros interesados, la Oficina remitirá una declaración de concesión de protección a la Oficina Internacional en la que indicará que la marca está protegida en la Unión.

2. A efectos del artículo 151, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la declaración de concesión de protección a que se refiere el apartado 1 del presente artículo tendrá los mismos efectos que la declaración por parte de la Oficina de que se ha retirado la notificación de denegación.

## TÍTULO XV

### Disposiciones finales

#### **Artículo 80.** *Derogación.*

Quedan derogados los Reglamentos (CE) n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96. No obstante, seguirán siendo aplicables a los procedimientos en curso en los casos en que el presente Reglamento no sea aplicable, de conformidad con su artículo 81, hasta la terminación de dichos procedimientos.

#### **Artículo 81.** *Entrada en vigor y aplicación.*

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

2. Será aplicable a partir del 1 de octubre de 2017, con excepción de las siguientes disposiciones:

- a) los artículos 2 a 6 no se aplicarán a los escritos de oposición presentados con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- b) los artículos 7 y 8 no se aplicarán a los procedimientos de oposición cuya parte contradictoria se haya iniciado con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- c) el artículo 9 no se aplicará a las suspensiones presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- d) el artículo 10 no se aplicará a las peticiones de prueba del uso presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- e) el título III no se aplicará a las solicitudes de modificación presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- f) los artículos 12 a 15 no se aplicarán a las solicitudes de caducidad o de declaración de nulidad ni a las solicitudes de cesión presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- g) los artículos 16 y 17 no se aplicarán a los procedimientos cuya parte contradictoria se haya iniciado con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- h) el artículo 18 no se aplicará a las suspensiones presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- i) el artículo 19 no se aplicará a las peticiones de prueba del uso presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- j) el título V no se aplicará a los recursos presentados con anterioridad a la fecha antes mencionada;

**CEF.-**

**Revista práctica del  
Derecho CEFLegal.-**



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

k) el título VI no se aplicará a los procedimientos orales iniciados con anterioridad a la fecha antes mencionada ni a las pruebas documentales cuando el plazo para su presentación haya comenzado con anterioridad a la fecha antes mencionada;

l) el título VII no se aplicará a las notificaciones realizadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;

m) el título VIII no se aplicará a las comunicaciones recibidas ni a los formularios disponibles con anterioridad a la fecha antes mencionada;

n) el título IX no se aplicará a los plazos establecidos con anterioridad a la fecha antes mencionada;

o) el título X no se aplicará a las revocaciones de las decisiones adoptadas ni a las inscripciones en el Registro realizadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;

p) el título XI no se aplicará a las suspensiones solicitadas por las partes o impuestas por la Oficina con anterioridad a la fecha antes mencionada;

q) el título XII no se aplicará a los procedimientos interrumpidos con anterioridad a la fecha antes mencionada;

r) el artículo 73 no se aplicará a las solicitudes de marcas de la Unión recibidas con anterioridad a la fecha antes mencionada;

s) el artículo 74 no se aplicará a los representantes designados con anterioridad a la fecha antes mencionada;

t) el artículo 75 no se aplicará a las inscripciones en la lista de representantes autorizados realizadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;

u) el título XIV no se aplicará a las publicaciones realizadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;

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

Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2017.

*Por la  
Comisión  
El  
presidente  
Jean-Claude  
JUNCKER*

© 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.