

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1431, DE LA COMISIÓN, de 18 de mayo, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea.**

*(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 17, apartado 5 ter, su artículo 26, apartado 4, su artículo 30, apartado 2, su artículo 33, apartado 4, su artículo 34, apartado 5, su artículo 39, apartado 5, su artículo 44, apartado 9, su artículo 45, apartado 3, su artículo 48, apartado 3, párrafo segundo, su artículo 48 bis, apartado 1, su artículo 49, apartado 8, su artículo 50, apartado 5, su artículo 67, apartado 3, su artículo 74 ter, apartado 3, su artículo 85, apartado 1 bis, párrafo primero, su artículo 89, apartado 4, su artículo 90, apartado 3, su artículo 113, apartado 6, su artículo 119, apartado 10, su artículo 132, apartado 2, párrafo segundo, su artículo 147, apartado 9, su artículo 148 bis, apartado 2, su artículo 149, apartado 2, su artículo 153 bis, apartado 6, su artículo 154, apartado 8, su artículo 158, apartado 4, su artículo 159, apartado 10, y su artículo 161, apartado 6,

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 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 adapta los poderes otorgados a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para conformarse al nuevo marco jurídico resultante de dicha adaptación, es preciso adoptar determinadas normas por medio de actos delegados y de ejecución. Las nuevas normas deben sustituir a las normas existentes, establecidas en el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, y tienen por objeto la aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

(3) En aras de la claridad, la seguridad jurídica y la eficiencia, y con el fin de facilitar la presentación de solicitudes de marca de la Unión, es de suma importancia especificar de forma clara y exhaustiva las indicaciones obligatorias y facultativas que deben figurar en una solicitud de marca de la Unión, evitando al mismo tiempo cargas administrativas innecesarias.

(4) El Reglamento (CE) n.º 207/2009 ya no exige la representación gráfica de una marca, siempre que la representación permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y precisión el objeto de la protección. Por consiguiente, a fin de garantizar la seguridad jurídica, es necesario afirmar claramente que el objeto preciso del derecho exclusivo conferido por el registro se define por la representación. Cuando proceda, la representación debe complementarse con una indicación del tipo de la marca de que se trate y, en los casos apropiados, puede complementarse también con una descripción del signo. Tal indicación o descripción debe concordar con la representación.



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

(5) Por otra parte, a fin de garantizar la coherencia en el proceso de presentación de una solicitud de marca de la Unión, y con el fin de mejorar la eficacia de las búsquedas de anterioridad, conviene fijar los principios generales a los que debe ajustarse la representación de cada marca, así como establecer normas y requisitos específicos para la representación de algunos tipos de marcas con arreglo a su naturaleza y características específicas.

(6) La introducción de alternativas técnicas a la representación gráfica, en consonancia con las nuevas tecnologías, se deriva de la necesidad de modernización y permite adaptar el procedimiento de registro a los avances técnicos. Al mismo tiempo, deben establecerse las especificaciones técnicas para la presentación de una representación de la marca, incluidas las presentadas por vía electrónica, a fin de garantizar que el sistema de marcas de la UE siga siendo interoperable con el sistema establecido por el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (Protocolo de Madrid). De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 207/2009, y para lograr una mayor flexibilidad y una rápida adaptación a los avances tecnológicos, se deben otorgar al director ejecutivo de la Oficina los poderes para establecer las especificaciones técnicas de las marcas presentadas por vía electrónica.

(7) Conviene simplificar el procedimiento con el fin de reducir las cargas administrativas de la presentación y tramitación de las reivindicaciones de antigüedad y prioridad. Por consiguiente, ya no debería ser necesario presentar copias certificadas de la solicitud o del registro anteriores. Además, ya no procede exigir a la Oficina que incluya en el expediente una copia de la solicitud anterior de marca de la Unión en el caso de una reivindicación de prioridad.

(8) Tras la supresión del requisito de representación gráfica de una marca, algunos tipos de marcas pueden representarse en formato electrónico y, en consecuencia, su publicación utilizando medios convencionales ya no es adecuada. Con el fin de garantizar la publicación de toda la información relativa a una solicitud, lo cual es necesario por razones de transparencia y seguridad jurídica, el acceso a la representación de la marca mediante un enlace al registro electrónico de la Oficina debe reconocerse como una forma válida de representación del signo a efectos de publicación.

(9) Por las mismas razones, la Oficina debe poder expedir certificados de registro en los que la reproducción de la marca se sustituya por un enlace electrónico. Además, para los certificados expedidos después del registro, y para responder a las solicitudes presentadas en un momento en que las indicaciones del registro pueden haber cambiado, es conveniente prever la posibilidad de expedir versiones actualizadas del certificado en las que se indiquen las entradas posteriores pertinentes en el registro.

(10) La experiencia práctica adquirida en la aplicación del sistema anterior puso de manifiesto la necesidad de aclarar determinadas disposiciones, en particular las que se refieren a las cesiones parciales y a las renunciaciones parciales, con el fin de garantizar la claridad y la seguridad jurídica.

(11) Para garantizar la seguridad jurídica, manteniendo al mismo tiempo cierta flexibilidad, es necesario establecer el contenido mínimo del reglamento de uso de las marcas colectivas de la Unión y de las marcas de certificación de la Unión presentadas en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009, con el fin de que los operadores del mercado puedan beneficiarse de este nuevo tipo de protección de las marcas.



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

(12) Deben especificarse los tipos máximos de los gastos de representación en que haya incurrido la parte ganadora en el procedimiento ante la Oficina, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que la otra parte no puede hacer un uso indebido de la obligación de sufragar los gastos por razones tácticas.

(13) En aras de la eficiencia, procede autorizar las publicaciones de la Oficina por medios electrónicos.

(14) Es preciso garantizar un intercambio de información efectivo y eficiente entre la Oficina y las autoridades de los Estados miembros en el contexto de la cooperación administrativa, teniendo debidamente en cuenta las restricciones a las que está sujeta la consulta de los expedientes.

(15) Los requisitos relativos a las solicitudes de transformación deben garantizar una interacción fluida y efectiva entre el sistema de marcas de la Unión y los sistemas nacionales.

(16) A fin de simplificar los procedimientos ante la Oficina, debe contemplarse la posibilidad de limitar la presentación de traducciones a aquellas partes de los documentos pertinentes para el procedimiento. A tal efecto, la Oficina debe poder exigir una prueba de que la traducción se ajusta al original solo en caso de duda.

(17) Por razones de eficiencia, determinadas resoluciones de la Oficina relativas a las oposiciones o solicitudes de caducidad o de declaración de nulidad de una marca de la Unión deben ser adoptadas por un único miembro.

(18) A raíz de la adhesión de la Unión al Protocolo de Madrid, los requisitos detallados que rigen los procedimientos relativos al registro internacional de marcas deben ser plenamente conformes con las normas de dicho Protocolo.

(19) Las normas detalladas establecidas en el presente Reglamento se refieren a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 207/2009 que han sido modificadas por el Reglamento (UE) 2015/2424 con efectos a partir del 1 de octubre de 2017. Procede, por lo tanto, aplazar la aplicabilidad de dichas normas hasta esa misma fecha. Al mismo tiempo, determinados procedimientos iniciados antes de dicha fecha deben seguir rigiéndose, hasta su conclusión, por las disposiciones específicas del Reglamento (CE) n.º 2868/95.

(20) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre Normas de Ejecución.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

## TÍTULO I

### Disposiciones generales

#### **Artículo 1.** *Objeto.*

El presente Reglamento establece normas en las que se especifican:



- a) los datos que deben figurar en una solicitud de marca de la Unión que se presente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Oficina»);
- b) la documentación necesaria para reivindicar la prioridad de una solicitud anterior y para reivindicar la antigüedad, y los elementos de prueba que deberán presentarse a efectos de la reivindicación de la prioridad de exposición;
- c) los datos que deben figurar en la publicación de una solicitud de marca de la Unión;
- d) el contenido de una declaración de división de una solicitud, el modo en que la Oficina tiene que tramitar dicha declaración, así como los datos que deben figurar en la publicación de la solicitud divisional;
- e) el contenido y la forma del certificado de registro;
- f) el contenido de la declaración de división de un registro y el modo en que la Oficina tiene que tramitar dicha declaración;
- g) los datos que deben figurar en las solicitudes de modificación y para el cambio de nombre o dirección;
- h) el contenido de la solicitud de registro de una cesión, la documentación necesaria para establecer una cesión, y el modo de tramitar las solicitudes de cesiones parciales;
- i) los datos que deben figurar en una declaración de renuncia y la documentación requerida para establecer el acuerdo de un tercero;
- j) los datos que deben figurar en el reglamento de uso de una marca colectiva de la Unión y los que rigen el uso de una marca de certificación de la Unión;
- k) los tipos máximos de los gastos imprescindibles para los procedimientos en que se haya incurrido efectivamente;
- l) determinados pormenores relativos a las publicaciones en el Boletín de Marcas de la Unión Europea y en el Diario Oficial de la Oficina.
- m) las disposiciones detalladas del modo en que la Oficina y las autoridades de los Estados miembros han de intercambiar información entre sí y abrir expedientes de consulta;
- n) los datos que deben figurar en las solicitudes de transformación y en la publicación de una solicitud de transformación;
- o) la medida en que los documentos justificativos que se utilicen en los procedimientos escritos ante la Oficina puedan presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión, la necesidad de facilitar una traducción y los requisitos exigidos a las traducciones;
- p) las resoluciones que deben ser adoptadas por un solo miembro de la división de oposición y de la división de anulación;
- q) en lo que respecta al registro internacional de marcas:
  - i) el formulario que debe utilizarse para presentar una solicitud internacional;
  - ii) los hechos y resoluciones de nulidad que deben notificarse a la Oficina Internacional y el momento oportuno para dicha notificación;
  - iii) los requisitos pormenorizados relativos a las solicitudes de extensión territorial posteriores al registro internacional;
  - iv) los datos que deben figurar en una reivindicación de antigüedad para un registro internacional y los detalles de la información que se ha de notificar a la Oficina Internacional;
  - v) los datos que deben figurar en la notificación de oficio de denegación provisional de protección que deba enviarse a la Oficina Internacional;
  - vi) los datos que deben figurar en la concesión o denegación definitiva de la protección;
  - vii) los datos que deben figurar en la notificación de anulación;
  - viii) los datos que deben figurar en las solicitudes de transformación de un registro internacional y en la publicación de dichas solicitudes;
  - ix) los datos que deben figurar en una solicitud de transformación.





## TÍTULO II

### Procedimiento de solicitud

#### **Artículo 2.** *Contenido de la solicitud.*

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

- a) una solicitud de registro de la marca como marca de la Unión;
- b) el nombre y la dirección del solicitante, así como el Estado en el que dicho solicitante tenga su domicilio o su sede o un establecimiento. Las personas físicas se designarán por su nombre y apellidos. Las personas jurídicas, así como las entidades jurídicas a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberán indicarse según su denominación oficial, que incluirá la forma jurídica de la entidad y que se podrá abreviar de manera usual. El número de identificación nacional de la empresa también puede especificarse si se conoce. La Oficina podrá exigir al solicitante que presente números de teléfono u otros datos de contacto para la comunicación por vía electrónica, tal como establezca el director ejecutivo. En principio, no se deberá mencionar más de una dirección por solicitante. Cuando se indiquen varias direcciones, únicamente se tomará en consideración la primera, a no ser que el solicitante designe otra como dirección para notificaciones. Cuando la Oficina ya haya asignado un número de identificación, bastará con que el solicitante indique dicho número y el nombre del solicitante;
- c) una lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. Dicha lista podrá seleccionarse, en su totalidad o en parte, de una base de datos de términos aceptables establecida por la Oficina;
- d) una representación de la marca, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento;
- e) si el solicitante hubiera designado a un representante, el nombre y la dirección profesional del representante o el número de identificación, con arreglo a la letra b); si el representante tuviera más de una dirección profesional o si se designaran dos o más representantes con distintas direcciones profesionales, únicamente la primera se tendrá en cuenta como dirección para notificaciones a menos que en la solicitud se indique qué dirección debe utilizarse a tal fin;
- f) cuando la prioridad de una solicitud anterior se reivindique con arreglo al artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, una declaración en tal sentido en la que se indique la fecha de dicha solicitud y el país en el que se presentó o para el que se presentó;
- g) cuando se reivindique la prioridad de exposición en virtud del artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, una declaración en tal sentido en la que se indique el nombre de la exposición y la fecha de la primera presentación de los productos o servicios;
- h) cuando se reivindique, junto con la solicitud, la antigüedad de una o varias marcas anteriores registradas en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los países del Benelux o registradas con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, una declaración en tal sentido, en la que se indique el Estado o los Estados miembros en los cuales, o para los cuales, la marca anterior está registrada, la fecha a partir de la cual sea efectivo el registro correspondiente, el número de este registro y los productos o los servicios para los cuales esté registrada la marca. Esta declaración también podrá presentarse en el plazo al que se hace referencia en el artículo 34, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;



i) cuando proceda, la indicación de que la solicitud se refiere al registro de una marca colectiva de la Unión con arreglo al artículo 66 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 o al registro de una marca de certificación de la Unión en virtud del artículo 74 bis del Reglamento (CE) n.º 207/2009;

j) una indicación de la lengua en que se ha presentado la solicitud y de la segunda lengua en virtud del artículo 119, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;

k) la firma del solicitante o del representante del solicitante de conformidad con el artículo 63, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión;

l) cuando proceda, la petición del informe de búsqueda al que se hace referencia en el artículo 38, apartados 1 o 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

2. En la solicitud se podrá incluir una reivindicación de que el signo ha adquirido carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, así como una indicación de si esta reivindicación debe entenderse como principal o subsidiaria. Dicha reivindicación también podrá presentarse en el plazo estipulado en el artículo 37, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

3. La solicitud de una marca colectiva de la Unión o de una marca de certificación de la Unión podrá incluir su reglamento de uso. Cuando dicho reglamento no se incluya en la solicitud, deberá presentarse en el período mencionado en el artículo 67, apartado 1, y en el artículo 74 ter, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

4. En caso de que haya varios solicitantes, en la solicitud podrá indicarse la designación de un solicitante o de un representante como representante común.

### **Artículo 3. Representación de la marca.**

1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

2. La representación de la marca definirá el objeto del registro. En los casos en que la representación vaya acompañada de una descripción con arreglo al apartado 3, letras d), e), f), inciso ii), y h), o al apartado 4, la descripción deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.

3. Cuando la solicitud se refiera a cualquiera de los tipos de marcas enumerados en las letras a) a j), deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2, el tipo de la marca y su representación coincidirán entre sí, como sigue:

a) en el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de ambos (marca denominativa), la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo en escritura y disposición normales, sin características gráficas o color;

b) en el caso de una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color (marca figurativa), incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos



verbales y figurativos, la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores;

c) en el caso de una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia (marca de forma), la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes;

d) en el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no forman parte del objeto del registro deberán ser ignorados visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos;

e) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente (marca de patrón), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición. La representación podrá ir acompañada de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente;

f) en el caso de una marca de color,

i) cuando la marca esté compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido;

ii) cuando la marca esté constituida exclusivamente por una combinación de colores sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido; podrá añadirse también una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores;

g) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical;

h) en el caso de una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya, (marca de movimiento), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición; en aquellos casos en los que se utilicen imágenes fijas, estas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia;

i) en el caso de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya, (marca multimedia), la marca estará representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido;

j) en el caso de una marca compuesta por elementos con características holográficas (marca holograma), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.



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

4. Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado 3, su representación cumplirá las normas establecidas en el apartado 1 y podrá ir acompañada de una descripción.

5. Cuando la representación se facilite en formato electrónico, el director ejecutivo de la Oficina determinará los formatos y el tamaño del archivo electrónico, así como cualesquiera otras especificaciones técnicas pertinentes.

6. Cuando la representación no se presente por medios electrónicos, la marca deberá reproducirse en hoja aparte separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud. La hoja en la que se reproduzca la marca deberá contener todas las visiones o imágenes pertinentes y sus dimensiones se limitarán al formato DIN A4 (29,7 cm de alto y 21 cm de ancho). Se dejará en toda su superficie un margen mínimo de 2,5 cm.

7. Si la correcta orientación de la marca no resulta evidente, se indicará con la mención «parte superior» en cada reproducción.

8. La reproducción de la marca será de calidad tal que pueda:

- a) reducirse a un tamaño no inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o
- b) ampliarse a un tamaño no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto.

9. La presentación de una muestra o un modelo no constituirá una representación adecuada de la marca.

#### **Artículo 4. Reivindicación de prioridad.**

1. Cuando la prioridad de una o varias solicitudes anteriores se reclame junto con la solicitud, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, los solicitantes deberán indicar el número de expediente de la solicitud anterior y presentar una copia de la misma en el plazo de tres meses desde la fecha de presentación. En dicha copia deberá constar la fecha de presentación de la solicitud anterior.

2. Si la lengua de la solicitud anterior para la que se reclama la prioridad no es una de las lenguas de la Oficina, el solicitante deberá facilitar a la Oficina, si esta así se lo requiere, una traducción de la solicitud anterior a una de las lenguas de la Oficina utilizada como primera o segunda lengua de la solicitud en el plazo fijado por la Oficina.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán *mutatis mutandis* cuando la reivindicación de prioridad se refiera a uno o varios registros anteriores.

#### **Artículo 5. Prioridad de exposición.**

Cuando se reclame la prioridad de exposición junto con la solicitud, de conformidad con el artículo 33, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el solicitante deberá presentar, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación, un certificado expedido con motivo de la exposición por la autoridad responsable de la protección de la propiedad industrial de la exposición. Dicho certificado deberá atestiguar que la marca fue utilizada para los productos o servicios mencionados en la solicitud. También deberá indicar el día de la inauguración de la exposición y la fecha de la primera utilización pública de la marca si no coincide con el día de





inauguración de la exposición. El certificado deberá ir acompañado de una identificación de la utilización real de la marca, debidamente certificada por la autoridad.

**Artículo 6.** *Reivindicación de la antigüedad de una marca nacional antes del registro de la marca de la Unión.*

Cuando la antigüedad de una marca anterior registrada según lo establecido en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, se reivindique con arreglo al artículo 34, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, el solicitante presentará una copia del registro pertinente en un plazo de tres meses a partir de la recepción por parte de la Oficina de la reivindicación de antigüedad.

**Artículo 7.** *Contenido de la publicación de una solicitud.*

La publicación de la solicitud deberá incluir:

- a) el nombre y la dirección del solicitante;
- b) en su caso, el nombre y la dirección profesional del representante designado por el solicitante, siempre que no se trate de un representante con arreglo a la primera frase del artículo 92, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. Si hubiera varios representantes con la misma dirección profesional, únicamente se publicará el nombre y la dirección profesional del representante que se cite en primer lugar, seguidos de las palabras «y otros». Si hubiera dos o más representantes con distintas direcciones profesionales, únicamente se publicará la dirección para notificaciones señalada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del presente Reglamento. Cuando se designe a una asociación de representantes con arreglo al artículo 74, apartado 8, del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, solo se publicarán el nombre y la dirección profesional de la asociación;
- c) la representación de la marca, junto con los elementos y las descripciones a que se refiere el artículo 3, cuando proceda. Cuando la representación se haya facilitado en forma de archivo electrónico, podrá accederse a ella mediante un enlace a dicho archivo;
- d) la lista de los productos y servicios, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación de Niza, con cada grupo precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que el grupo de productos o servicios pertenezca, y presentados en el orden de las clases de dicha clasificación;
- e) la fecha de presentación y el número de expediente;
- f) cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de prioridad presentada por el solicitante en virtud del artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- g) cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de la prioridad por exposición presentada por el solicitante en virtud del artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- h) cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de la antigüedad, presentada por el solicitante en virtud del artículo 34 del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- i) cuando proceda, una declaración con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, de que la marca ha adquirido un carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma;
- j) cuando proceda, una declaración de que la solicitud es para una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión;
- k) una indicación de la lengua en la que se haya presentado la solicitud y la segunda lengua que haya indicado el solicitante en virtud del artículo 119, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;



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

l) cuando proceda, una declaración de que la solicitud es consecuencia de la transformación de un registro internacional que designe a la Unión de conformidad con el artículo 161, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, así como la fecha del registro internacional con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o la fecha en la que se inscribió en el registro internacional la extensión territorial a la Unión, efectuada con posterioridad al registro internacional con arreglo al artículo 3 ter, apartado 2, del Protocolo de Madrid y, si procede, la fecha de prioridad del registro internacional.

**Artículo 8. División de la solicitud.**

1. Una declaración de la división de la solicitud con arreglo al artículo 44 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 presente Reglamento;
- c) la lista de los productos o servicios objeto de la solicitud divisional o, cuando se persiga la división en más de una solicitud divisional, la lista de los productos y servicios correspondientes a cada una de las solicitudes divisionales;
- d) la lista de los productos o servicios que se mantengan en la solicitud inicial.

2. La Oficina creará un expediente separado para cada solicitud divisional, que consistirá en una copia completa del expediente de la solicitud original, la declaración de división y la correspondencia relativa. La Oficina asignará un número de solicitud nuevo a cada solicitud divisional.

3. La publicación de cada solicitud divisional incluirá las indicaciones y elementos establecidos en el artículo 7.

### TÍTULO III

#### Procedimiento de registro

**Artículo 9. Certificado de registro.**

El certificado de registro expedido de conformidad con el artículo 45, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 contendrá las indicaciones en el Registro enumeradas en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y una declaración que certifique que tales inscripciones han sido inscritas en el Registro. Cuando la representación de la marca se facilite en forma de archivo electrónico, podrá accederse a la inscripción en cuestión mediante un enlace a dicho archivo. El certificado deberá completarse, en su caso, por un extracto que muestre las indicaciones que deben consignarse en el Registro, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, y una declaración que certifique que tales inscripciones han sido inscritas en el Registro.

**Artículo 10. Contenido de la solicitud de modificación de un registro.**

Una solicitud de modificación del registro, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberá incluir:



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

- a) el número de registro de la marca de la Unión Europea;
- b) el nombre y la dirección del titular de la marca de la Unión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del presente Reglamento;
- c) una indicación del elemento de la representación de la marca de la Unión que deberá modificarse, y dicho elemento en su versión modificada, de conformidad con el artículo 48, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- d) una representación de la marca de la Unión modificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento.

**Artículo 11.** *Declaración de división de un registro.*

1. Una declaración de división de un registro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberá incluir:

- a) el número de registro de la marca de la Unión;
- b) el nombre y la dirección del titular de la marca de la Unión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del presente Reglamento;
- c) la lista de productos o servicios que formen el registro divisional o, cuando se persiga la división en más de un registro divisional, la lista de los productos o servicios correspondientes a cada uno de los registros divisionales;
- d) la lista de los productos o servicios que se mantengan en el registro inicial.

2. La Oficina creará un expediente separado para el registro divisional, que consistirá en una copia completa del expediente de registro inicial, incluida la declaración de división y la correspondencia relativa. La Oficina asignará un nuevo número de registro al registro divisional.

**Artículo 12.** *Contenido de una solicitud para el cambio del nombre o de la dirección del titular de una marca de la Unión.*

Una solicitud para el cambio del nombre o la dirección del titular de una marca de la Unión registrada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberá incluir:

- a) el número de registro de la marca de la Unión Europea;
- b) el nombre y la dirección del titular de la marca, tal como figuren en el registro, a no ser que un número de identificación ya haya sido atribuido por la Oficina a su titular, en cuyo caso bastará con que el solicitante indique este número y el nombre del titular;
- c) la indicación del nuevo nombre o de la nueva dirección del titular de la marca de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del presente Reglamento.

Las letras b) y c) del párrafo primero se aplicarán *mutatis mutandis* a los efectos de una solicitud de cambio de nombre o dirección del solicitante de una marca de la Unión. Dicha solicitud contendrá también el número de solicitud.

#### TÍTULO IV

##### Cesión

**Artículo 13.** *Solicitud de registro de una cesión.*



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

1. Toda solicitud de registro de una cesión, de conformidad con el artículo 17, apartados 5 bis, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberá incluir:

- a) el número de registro de la marca de la Unión Europea;
- b) los datos sobre el nuevo titular con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del presente Reglamento;
- c) en el caso de que no todos los productos o servicios registrados estén incluidos en la cesión, los datos de los productos o servicios a los que se refiera la cesión;
- d) pruebas que establezcan debidamente la cesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- e) en su caso, el nombre y la dirección profesional del representante del nuevo titular, que se deberán indicar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del presente Reglamento.

2. Las letras b) a e) del apartado 1 se aplicarán *mutatis mutandis* a los efectos de una solicitud para el registro de cesión de una solicitud de marca de la Unión.

3. A efectos del apartado 1, letra d), será suficiente como prueba de la cesión cualquiera de los siguientes:

- a) la firma de la solicitud de registro de la cesión por el titular registrado o por un representante de dicho titular, y por el cesionario o por un representante del citado cesionario;
- b) cuando presente la solicitud el titular registrado o su representante, una declaración firmada por el cesionario o su representante de que acepta el registro de la transferencia;
- c) cuando la solicitud de registro sea presentada por el cesionario, una declaración firmada por el titular registrado o por el representante de dicho titular, de que el titular registrado da su aprobación al registro del cesionario;
- d) la firma de un impreso o documento de cesión cumplimentado, según lo establecido en el artículo 65, apartado 1, letra e), del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, por el titular registrado o por un representante de dicho titular y por el cesionario o por un representante de dicho cesionario.

#### **Artículo 14. Tramitación de solicitudes de cesión parcial.**

1. En caso de que la solicitud de registro de cesión solo se refiera a algunos de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, el solicitante deberá distribuir los productos o servicios que figuren en el registro original entre el registro restante y la solicitud de cesión parcial de modo que los productos y servicios que permanecen en el registro y los del nuevo registro no se superpongan.

2. La Oficina creará un expediente separado para el nuevo registro, que consistirá en una copia completa del expediente de registro original, la solicitud de registro de la cesión parcial y la correspondencia relativa. La Oficina asignará un nuevo número de registro al nuevo registro.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán *mutatis mutandis* a los efectos de una solicitud para el registro de cesión de una solicitud de marca de la Unión. La Oficina asignará un nuevo número de solicitud a la nueva solicitud de marca de la Unión.





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

## TÍTULO V

### Renuncia

#### **Artículo 15.** *Renuncia.*

1. Toda declaración de renuncia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberá incluir:

- a) el número de registro de la marca de la Unión;
- b) el nombre y la dirección del titular con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del presente Reglamento;
- c) en caso de que se declare la renuncia únicamente en relación con algunos de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, la indicación de los productos o servicios para los que se haya de mantener el registro de la marca.

2. Cuando un derecho de un tercero en relación con la marca de la Unión se inscriba en el registro, una declaración por la que acepta la renuncia, firmada por el titular de dicho derecho o un representante de dicho titular, bastará como prueba del consentimiento del tercero a esta renuncia.

## TÍTULO VI

### Marcas colectivas y marcas de certificación de la Unión

#### **Artículo 16.** *Contenido del reglamento de uso de las marcas colectivas de la Unión.*

El reglamento de uso de las marcas colectivas de la Unión a que se refiere el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá incluir:

- a) el nombre del solicitante;
- b) el objeto de la asociación o el objeto para el que se haya creado la persona jurídica de Derecho público;
- c) los organismos autorizados para representar a la asociación o a la persona jurídica de Derecho público;
- d) en el caso de una asociación, las condiciones para la adhesión;
- e) la representación de la marca colectiva de la Unión;
- f) las personas autorizadas para utilizar la marca colectiva de la Unión;
- g) en su caso, las condiciones de uso de la marca colectiva de la Unión, incluidas las sanciones;
- h) los productos o servicios cubiertos por la marca colectiva de la Unión, incluida, en su caso, cualquier limitación introducida como consecuencia de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letras j), k), o l), del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- i) si procede, la autorización prevista en la segunda frase del artículo 67, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

**Artículo 17.** *Contenido del reglamento de uso de las marcas de certificación de la Unión.*



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

El reglamento de uso de las marcas de certificación de la Unión a que se refiere el artículo 74 ter del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá incluir:

- a) el nombre del solicitante;
- b) una declaración de que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 74 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- c) la representación de la marca de certificación de la Unión;
- d) los productos o servicios cubiertos por la marca de certificación de la Unión;
- e) las características de los productos o servicios que se certificarán mediante la marca de certificación de la Unión, como, por ejemplo, el material, el modo de fabricación de los productos o la prestación de los servicios, la calidad o la precisión;
- f) las condiciones de uso de la marca de certificación de la Unión, incluidas las sanciones;
- g) las personas autorizadas para utilizar la marca de certificación de la Unión;
- h) el procedimiento de comprobación de tales características y de supervisión del uso de la marca de certificación de la Unión por parte del organismo de certificación.

## TÍTULO VII

### Costas

#### **Artículo 18.** *Tipos máximos de los gastos.*

1. Los gastos a que se refiere el artículo 85, apartado 1 bis, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 correrán a cargo de la parte vencida, sobre la base de los siguientes tipos máximos:

a) cuando la parte ganadora no esté representada, los gastos de desplazamiento y estancia de dicha parte para una persona para el viaje de ida y vuelta entre el lugar de residencia o el lugar de trabajo y el lugar de celebración del procedimiento oral, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, de la forma siguiente:

i) los gastos de viaje en tren de primera clase, incluidos los suplementos de transporte habituales, cuando la distancia total por ferrocarril sea inferior o igual a 800 kilómetros o el coste del billete de avión en clase turista cuando la distancia total por ferrocarril sea superior a 800 kilómetros o el itinerario comprenda una travesía marítima;

ii) dietas diarias según lo establecido en el artículo 13 del anexo VII del Estatuto de los funcionarios de la Unión y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión, establecidos por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo;

b) los gastos de viaje de los representantes contemplados en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, aplicando las tarifas establecidas en la letra a), inciso i), del presente apartado;

c) los gastos de representación a tenor del artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, en que haya incurrido la parte vencedora, como sigue:

- i) en los procedimientos de oposición: 300 EUR;
- ii) en el marco de un procedimiento de caducidad o nulidad de una marca de la Unión: 450 EUR;
- iii) en procedimientos de recurso: 550 EUR;



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

iv) cuando haya tenido lugar un procedimiento oral al que hayan sido citadas las partes de conformidad con el artículo 49 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, el importe a que se refieren los incisos i), ii) o iii) incrementado en 400 EUR.

2. Cuando haya varios solicitantes o titulares de solicitud o registro de marca de la Unión o cuando varias partes que presentan oposición o que solicitan la caducidad o nulidad hayan presentado oposición o solicitud de caducidad o de nulidad de manera conjunta, la parte vencida solo deberá hacerse cargo de los gastos mencionados en el apartado 1, letra a), respecto de una sola persona.

3. Cuando la parte ganadora esté representada por más de un representante en el sentido contemplado en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la parte vencida solo deberá hacerse cargo de las costas mencionadas en el apartado 1, letras b) y c), del presente artículo respecto de una sola persona.

4. La parte vencida no estará obligada a reembolsar a la parte ganadora ningún otro tipo de costas, gastos ni tasas relacionados con el procedimiento ante la Oficina distintos de los mencionados en los apartados 1, 2 y 3.

## TÍTULO VIII

### Publicaciones periódicas

#### **Artículo 19.** *Publicaciones periódicas.*

1. Cuando los datos se publican en el Boletín de Marcas de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 207/2009, el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, o el presente Reglamento, la fecha de publicación que figura en el Boletín se considerará como la fecha de publicación de los datos.

2. En la medida en que las inscripciones relativas al registro de una marca no introduzcan modificaciones en relación con la publicación de la solicitud, la publicación de tales inscripciones se realizará mediante una referencia a los datos incluidos en la publicación de la solicitud.

3. La Oficina podrá poner a disposición del público ediciones del Diario Oficial de la Oficina por medios electrónicos.

## TÍTULO IX

### Cooperación administrativa

#### **Artículo 20.** *Intercambio de información entre la Oficina y las autoridades de los Estados miembros.*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 quater del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la Oficina y los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, deberán comunicarse, previa solicitud, la información pertinente sobre la presentación de solicitudes de marcas de la



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

UE o marcas nacionales y sobre los procedimientos relativos a dichas solicitudes y a las marcas registradas como consecuencia de dichos procedimientos

2. La Oficina y los tribunales o autoridades de los Estados miembros se intercambiarán información a efectos del Reglamento (CE) n.º 207/2009, directamente o a través de las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros.

3. Los gastos que generen las comunicaciones previstas en los apartados 1 y 2 correrán a cargo de la autoridad que las efectúe. Dicha comunicación estará exenta del pago de tasas.

**Artículo 21.** *Apertura de expedientes para consulta.*

1. La consulta de los expedientes de solicitudes de marcas de la Unión o de marcas de la Unión registradas realizada por los tribunales o las autoridades de los Estados miembros se efectuará en los documentos originales o copias de los mismos o con medios técnicos de almacenamiento, si los expedientes se conservasen de esa forma.

2. La Oficina podrá indicar, en el momento de la transmisión de los expedientes de marcas de la Unión solicitadas o registradas, o de copias de los mismos a los tribunales o al ministerio fiscal de los Estados miembros, las restricciones a las que está sujeta la consulta de los expedientes, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

3. Los tribunales o el ministerio fiscal de los Estados miembros podrán abrir, en el transcurso de los procedimientos que se presenten ante ellos, los expedientes o copias de los mismos remitidos por la Oficina para su consulta por parte de terceros. Esta consulta se realizará en las condiciones previstas en el artículo 88 del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

## TÍTULO X

### Transformación

**Artículo 22.** *Contenido de una solicitud de transformación.*

Una solicitud de transformación de una solicitud de marca de la Unión o de una marca de la Unión registrada en una solicitud de marca nacional con arreglo al artículo 112 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá incluir:

- a) el nombre y la dirección del solicitante de la transformación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del presente Reglamento;
- b) el número de expediente de la solicitud de marca de la Unión o el número de registro de la marca de la Unión;
- c) la indicación del motivo de la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- d) una especificación del Estado miembro o de los Estados miembros para los que se solicite la transformación;
- e) en caso de que la petición no se refiera a todos los productos o servicios para los que se presentó la solicitud o para los que la marca haya sido registrada, la indicación de los productos o servicios para los que se pida la transformación y, cuando se pida la transformación en relación con más de un Estado miembro y la lista de productos o servicios





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

no sea la misma para todos los Estados miembros, la indicación de los productos o servicios respectivos para cada Estado miembro;

f) cuando se solicite la transformación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, sobre la base de que una marca de la Unión ha dejado de producir sus efectos a consecuencia de una decisión de un tribunal de marcas de la Unión, la indicación de la fecha en que dicha decisión adquirió firmeza y una copia de la decisión, que podrá presentarse en la lengua en la que se adoptó la resolución.

**Artículo 23.** *Contenido de la publicación de una solicitud de transformación.*

La publicación de una solicitud de transformación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberá incluir:

- a) el número de expediente o de registro de la marca de la Unión para la que se solicite la transformación;
- b) una referencia a la publicación anterior de la solicitud o del registro en el Boletín de Marcas de la UE;
- c) la mención del Estado o Estados miembros para los que se solicite la transformación;
- d) en caso de que la petición no se refiera a todos los productos o servicios para los que se presentó la solicitud o para los que la marca haya sido registrada, la indicación de los productos o servicios para los que se solicite la transformación;
- e) cuando se pida la transformación en relación con más de un Estado miembro y la lista de productos o servicios no sea la misma para todos los Estados miembros, la indicación de los productos o servicios respectivos para cada Estado miembro;
- f) la fecha de la solicitud de transformación.

## TÍTULO XI

### Lenguas

**Artículo 24.** *Presentación de los documentos justificativos en los procedimientos escritos.*

Salvo disposición en contrario en el presente Reglamento o en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, los documentos justificativos que se utilicen en los procedimientos escritos ante la Oficina podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión. En caso de que la lengua de tales documentos no sea la lengua del procedimiento determinada de conformidad con el artículo 119 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la Oficina podrá, de oficio o previa solicitud motivada por la otra parte, exigir que se presente una traducción, dentro de un plazo por ella especificado, en esa lengua.

**Artículo 25.** *Normas aplicables a las traducciones.*

1. Cuando la traducción de un documento deba ser presentada ante la Oficina, la traducción deberá identificar el documento al que se refiere y reproducir la estructura y el contenido del documento original. Cuando una de las partes haya indicado que solo algunos pasajes del documento son pertinentes, la traducción podrá limitarse a tales pasajes.



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

2. Salvo que se disponga lo contrario en el Reglamento (CE) n.º 207/2009, en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 o en el presente Reglamento, un documento para el que deba presentarse una traducción no se considerará recibido por la Oficina en los casos siguientes:

- a) cuando la Oficina reciba la traducción después de la expiración del plazo fijado para la presentación del documento original o la traducción;
- b) cuando el certificado a que se refiere el artículo 26 del presente Reglamento no se presente en el plazo especificado por la Oficina.

**Artículo 26.** *Autenticidad jurídica de la traducción.*

A falta de pruebas o indicaciones en contrario, la Oficina presumirá que la traducción se ajusta al texto original correspondiente. En caso de duda, la Oficina podrá exigir que se le presente, en un plazo concreto, un certificado que acredite que la traducción se ajusta al texto original.

TÍTULO XII

**Organización de la oficina**

**Artículo 27.** *Resoluciones de una división de oposición o de una división de anulación adoptadas por un solo miembro.*

Con arreglo al artículo 132, apartado 2, o al artículo 134, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, un solo miembro de la división de oposición o de la división de anulación adoptará las resoluciones siguientes:

- a) resoluciones sobre el reparto de gastos;
- b) resoluciones sobre la fijación de la cuantía de los gastos que se deben pagar en virtud de la primera frase del artículo 85, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 207/2009;
- c) resoluciones de desistimiento del procedimiento o resoluciones que confirman que no es necesario pronunciarse sobre el fondo;
- d) resoluciones de denegación de una oposición por inadmisibles antes de que expire el plazo al que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430;
- e) resoluciones de suspensión de procedimientos;
- f) resoluciones en cuanto a unir o separar oposiciones múltiples, con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430

TÍTULO XIII

**Procedimientos relativos al registro internacional de marcas**

**Artículo 28.** *Formulario que debe utilizarse para presentar una solicitud internacional.*

El formulario puesto a disposición por la Oficina para presentar una solicitud internacional, mencionado en el artículo 147, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberá contener todos los elementos del formulario oficial facilitado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «la Oficina



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

Internacional»). Los solicitantes también podrán utilizar el formulario oficial suministrado por la Oficina Internacional.

**Artículo 29.** *Hechos y resoluciones en materia de nulidad que han de notificarse a la Oficina Internacional.*

1. La Oficina notificará a la Oficina Internacional en un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional los siguientes casos:

a) si la solicitud de marca de la Unión sobre la que se basa el registro internacional ha sido retirada, se considera retirada o ha sido denegada mediante resolución definitiva, respecto a la totalidad o a parte de los productos o servicios enumerados en el registro internacional;

b) si la marca de la Unión en la que se basa el registro internacional ha dejado de producir efectos porque ha sido objeto de renuncia, no se ha renovado, ha caducado o ha sido declarada nula por la Oficina mediante resolución definitiva o, sobre la base de una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, por un tribunal de marcas de la Unión, respecto a la totalidad o a parte de los productos o servicios enumerados en el registro internacional;

c) si la solicitud de marca de la Unión o la marca de la Unión en la que se basa el registro internacional ha sido dividida en dos solicitudes o registros.

2. La notificación a que se refiere el apartado 1 incluirá:

a) el número de registro internacional;

b) el nombre del titular del registro internacional;

c) los hechos y las resoluciones que afectan a la solicitud o al registro de base, así como la fecha en la que surten efecto dichos hechos y resoluciones;

d) en el caso al que se hace referencia en el apartado 1, letras a) o b), la solicitud de anulación del registro internacional;

e) cuando el acto al que se hace referencia en el apartado 1, letras a) o b), afecte a la solicitud de base o al registro de base únicamente en relación con algunos de los productos o servicios, dichos productos o servicios, o los productos o servicios a los que no afecta;

f) en el caso contemplado en el apartado 1, letra c), el número de cada solicitud de marca de la Unión o de registro en cuestión.

3. La Oficina notificará a la Oficina Internacional, una vez transcurrido un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, los siguientes casos:

a) cuando esté pendiente un recurso contra la decisión de un examinador de denegar la solicitud de marca de la Unión en la que se basa el registro internacional con arreglo al artículo 37 del Reglamento (CE) n.º 207/2009;

b) cuando esté pendiente un procedimiento de oposición contra la solicitud de marca de la Unión en la que se basa el registro internacional;

c) en caso de que la solicitud de caducidad o de que la solicitud de declaración de nulidad se encuentre pendiente contra la marca de la Unión en la que se basa el registro internacional;

d) en los casos en que se haya alegado ante el Registro de Marcas de la Unión que una demanda de reconvención por caducidad o por declaración de nulidad ha sido interpuesta ante un tribunal de marcas de la UE contra la marca de la Unión en la que se basa el registro



internacional, pero no se ha hecho todavía ninguna alegación ante el Registro acerca de la resolución del tribunal de marcas de la Unión sobre la demanda de reconversión.

4. Cuando los procedimientos mencionados en el apartado 3 hayan dado lugar a una resolución definitiva o a una inscripción en el Registro, la Oficina lo notificará a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 2.

5. A efectos de los apartados 1 y 3, una marca de la Unión en la que se basa el registro internacional incluirá el registro de marca de la Unión resultante de la solicitud de marca de la Unión en la que se basa el registro internacional.

**Artículo 30.** *Solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional.*

1. Toda solicitud de extensión territorial presentada ante la Oficina con arreglo al artículo 149, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá cumplir los requisitos siguientes:

- a) que se presente utilizando cualquiera de los formularios mencionadas en el artículo 31 del presente Reglamento y contenga todas las indicaciones e información que exige el formulario;
- b) se indique el número de registro internacional al que hace referencia;
- c) la lista de productos o servicios esté comprendida en la lista de productos o servicios que figura en el registro internacional;
- d) el solicitante tenga derecho, basándose en las indicaciones facilitadas en el formulario internacional, a formular una designación posterior al registro internacional a través de la Oficina con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, inciso ii), y en el artículo 3 ter, apartado 2, del Protocolo de Madrid.

2. Cuando una solicitud de extensión territorial no cumpla todos los requisitos establecidos en el apartado 1, la Oficina invitará al solicitante a corregir las deficiencias en el plazo que esta señale.

**Artículo 31.** *Formulario para la solicitud de extensión territorial.*

El formulario puesto a disposición por la Oficina para solicitar una extensión territorial posterior al registro internacional, a la que se refiere el artículo 149, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, deberá incluir todos los elementos del formulario oficial suministrado por la Oficina Internacional. Los solicitantes también podrán utilizar el formulario oficial suministrado por la Oficina Internacional.

**Artículo 32.** *Reivindicaciones de antigüedad ante la Oficina.*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, una reivindicación de antigüedad con arreglo al artículo 153 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá contener:

- a) el número de registro internacional;
- b) el nombre y la dirección del titular del registro internacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del presente Reglamento;





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

- c) una indicación del Estado miembro o Estados miembros en los que o para los que la marca anterior está registrada;
- d) el número y la fecha de presentación del registro correspondiente;
- e) la indicación de los productos o de los servicios para los que se haya registrado la marca anterior y aquellos para los que se reivindique la antigüedad;
- f) una copia del certificado de registro pertinente.

**2.** Cuando el titular del registro internacional esté obligado a hacerse representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al artículo 92, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, la reivindicación de antigüedad contendrá la designación de un representante a tenor de lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009.

**3.** Cuando la Oficina haya aceptado la reivindicación de antigüedad, informará a la Oficina Internacional comunicando lo siguiente:

- a) el número de registro internacional en cuestión;
- b) el nombre del Estado miembro o Estados miembros en los que o para los que la marca anterior está registrada;
- c) el número del registro correspondiente;
- d) la fecha a partir de la cual ha surtido efecto el registro pertinente.

**Artículo 33.** *Notificación de oficio de una denegación provisional a la Oficina Internacional.*

**1.** La notificación de oficio de denegación provisional de la protección de la totalidad o de parte de un registro internacional a la Oficina Internacional con arreglo al artículo 154, apartado 2 y 5 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, y sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 154, apartados 3 y 4, de dicho Reglamento, deberá contener los siguientes datos:

- a) el número de registro internacional;
- b) la referencia a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 207/2009 que sean pertinentes para la denegación provisional;
- c) una indicación de que la denegación provisional de protección será confirmada por una resolución de la Oficina si el titular del registro internacional no corrige los elementos que han motivado la denegación remitiendo sus observaciones a dicha Oficina en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina dicte la denegación provisional;
- d) si la denegación provisional afecta solo a parte de los productos o servicios, la indicación de dichos productos o servicios.

**2.** Para cada notificación de oficio de denegación provisional a la Oficina Internacional, y siempre que el plazo para formular una oposición haya expirado y que no se haya emitido ninguna notificación de denegación provisional basada en una oposición, de conformidad con el artículo 78, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, la Oficina comunicará a la Oficina Internacional lo siguiente:

- a) en caso de que, como resultado de los procedimientos ante la Oficina, la denegación provisional haya sido retirada, el hecho de que la marca está protegida en la Unión;
- b) cuando la decisión de denegar la protección de la marca sea definitiva, si procede, tras un recurso con arreglo al 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) cuando la denegación con arreglo a la letra b) afecte solo a parte de los productos o servicios, los productos o servicios para los cuales la marca está protegida en la Unión.

**Artículo 34.** *Notificación de la anulación de los efectos de un registro internacional a la Oficina Internacional.*

En la notificación a que se refiere el artículo 158, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 deberá constar la fecha y contendrá los siguientes elementos:

a) la indicación de que se ha declarado la anulación por la Oficina o la indicación del tribunal de marcas de la Unión que ha declarado la anulación;

b) la indicación de si se ha declarado la anulación en forma de caducidad de los derechos del titular del registro internacional, de declaración de la anulación de la marca por motivos absolutos, o de una declaración de que la marca se ha anulado por motivos relativos;

c) una declaración en el sentido de que la anulación ya no puede ser objeto de recurso;

d) el número de registro internacional;

e) el nombre del titular del registro internacional;

f) si la anulación no afecta a todos los productos o servicios, la indicación de los productos o servicios para los que se ha declarado la anulación o para los que no se ha declarado;

g) la fecha de declaración de la anulación, junto con la indicación de la fecha a partir de la cual la anulación es efectiva.

**Artículo 35.** *Solicitud de transformación de un registro internacional en solicitud de marca nacional o en una designación de Estados miembros.*

1. Una solicitud de transformación de un registro internacional que designe la Unión en una solicitud de marca nacional o en una designación de Estados miembros con arreglo a los artículos 112 y 159 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 159, apartados 4 a 7, del mismo Reglamento, deberá incluir:

a) el número de registro internacional;

b) la fecha del registro internacional o la fecha de la designación de la Unión realizada con posterioridad al registro internacional con arreglo al artículo 3 ter, apartado 2, del Protocolo de Madrid y, si procede, los datos de la reivindicación de prioridad del registro internacional con arreglo al artículo 159, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, y los datos de la reivindicación de antigüedad con arreglo a los artículos 34, 35 o 153 del Reglamento (CE) n.º 207/2009;

c) las indicaciones y los elementos a los que se hace referencia en el artículo 113, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y el artículo 22, letras a), c) y d), del presente Reglamento.

2. La publicación de la solicitud de transformación a que se refiere el apartado 1 incluirá la información contemplada en el artículo 23.

**Artículo 36.** *Transformación de un registro internacional que designe la Unión en una solicitud de marca de la Unión.*



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

La solicitud de transformación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 161, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 contendrá, además de las indicaciones y los elementos a los que se hace referencia en el artículo 2 del presente Reglamento, los siguientes datos:

- a) el número de registro internacional cancelado;
- b) la fecha en la que la Oficina Internacional canceló el registro internacional;
- c) si procede, la fecha del registro internacional con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o la fecha de inscripción de la extensión territorial a la Unión, efectuada con posterioridad al registro internacional con arreglo al artículo 3 ter, apartado 2, del Protocolo de Madrid;
- d) si procede, la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud internacional inscrita en el registro internacional de la Oficina Internacional.

#### TÍTULO XIV

##### Disposiciones finales

###### **Artículo 37. Medidas transitorias.**

No obstante lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430, las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 2868/95 seguirán siendo aplicables a los procedimientos en curso en los casos en que el presente Reglamento no sea aplicable, de conformidad con su artículo 38, hasta la conclusión de dichos procedimientos.

###### **Artículo 38. 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) el título II no se aplicará a las solicitudes de marca de la Unión presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada ni tampoco a los registros internacionales para los cuales la designación de la Unión se haya hecho con anterioridad a esa fecha;
- b) el artículo 9 no se aplicará a las marcas de la Unión registradas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- c) el artículo 10 no se aplicará a las solicitudes de modificación presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- d) el artículo 11 no se aplicará a las declaraciones de división presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- e) el artículo 12 no se aplicará a las solicitudes de cambio de nombre o dirección presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- f) el título IV no se aplicará a las solicitudes de registro de cesión presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- g) el título V no se aplicará a las declaraciones de renuncia presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;
- h) el título VI no se aplicará a las solicitudes de marcas colectivas de la Unión o marcas de certificación de la Unión presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada, ni

**CEF.-**

**Revista práctica del  
Derecho CEFLegal.-**



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

tampoco a los registros internacionales para los cuales la designación de la Unión se haya hecho antes de esa fecha;

i) el título VII no se aplicará a los gastos efectuados con motivo del procedimiento iniciado con anterioridad a la fecha antes mencionada;

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

k) el título IX no se aplicará a las solicitudes de información o consulta presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;

l) el título X no se aplicará a las solicitudes de transformación presentadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;

m) el título XI no se aplicará a los documentos justificativos o las traducciones presentados con anterioridad a la fecha antes mencionada;

n) el título XII no se aplicará a las resoluciones adoptadas con anterioridad a la fecha antes mencionada;

o) el título XIII no se aplicará a las solicitudes internacionales, las notificaciones de hechos y resoluciones sobre la nulidad de la solicitud o registro de marca de la Unión sobre la que se basa el registro internacional, las solicitudes de extensión territorial, las reivindicaciones de antigüedad, la notificación de oficio de denegación provisional, las notificaciones de anulación de los efectos de un registro internacional, las solicitudes de transformación de un registro internacional en solicitud de marca nacional y las solicitudes de transformación de un registro internacional que designe la Unión en una solicitud de marca de la Unión presentada o realizada antes de la fecha anteriormente mencionada, según el caso.

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.