

Notas sobre el formulario de solicitud de declaración de nulidad de una marca de la Unión Europea

1. Observaciones Generales

1.1 Uso del formulario

Este formulario puede obtenerse gratuitamente en la Oficina o descargarse de su sitio web (<http://www.euipo.europa.eu>). También puede ser libremente reproducido.

Los solicitantes de nulidad o sus representantes podrán utilizar formularios con un formato o estructura similar, tales como formularios generados por ordenador que se basen en la información contenida en el formulario de solicitud.

En caso de utilizarse dichos formularios generados electrónicamente, podrá prescindirse de los anexos simplemente ampliando la versión electrónica allí donde se requiera más espacio.

Es recomendable que el formulario se presente lo más completo posible y acompañado de todos los documentos justificativos, para facilitar y agilizar así la tramitación de la solicitud de declaración de nulidad.

El formulario de solicitud de nulidad consta de dos páginas de datos básicos y cinco páginas para identificar los derechos anteriores en que se funda la solicitud, si ésta se basa en causas relativas. En la primera página se deberán incluir datos sobre el solicitante de la nulidad, su representante, la marca de la Unión Europea o el registro internacional impugnados, el alcance de la solicitud, la lengua de la solicitud, la declaración, el pago de la tasa correspondiente y la firma. En la segunda página se harán constar las causas de la solicitud. En el caso de que en la solicitud se invoque más de un derecho anterior, se recomienda emplear una página distinta para cada derecho anterior reivindicado. Sólo deberán enviarse las páginas que contengan información.

En el apartado «2. El formulario» se explica cómo cumplimentar el formulario. Las explicaciones siguen el orden del formulario. Deberá tenerse en cuenta que una solicitud de nulidad sólo será admisible si la marca impugnada de la Unión Europea hubiera sido *registrada*.

Si desea más información, puede dirigirse al siguiente número de teléfono de la EUIPO: (34) 965 139 100.

1.2 Envío del formulario

Las solicitudes cumplimentadas, así como cualquier comunicación relacionada con el procedimiento (p.ej. alegaciones o pruebas) deberán remitirse a la siguiente dirección:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Unidad de Recepción
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, España

Las comunicaciones por fax deberán remitirse al siguiente número:

+34 965 131 344

En caso de que las comunicaciones se remitan por fax, no es necesario ni recomendable enviar copias de confirmación. La EUIPO pedirá más información si la comunicación enviada por fax resulta ser insuficiente.

2. La primera página del formulario

En la parte superior de la primera página el solicitante de nulidad deberá indicar el número total de páginas de la solicitud, incluidas las hojas de continuación y los anexos (exposición de los motivos, pruebas, poder, etc.) y su referencia.

2.1 Solicitante de nulidad

Cuando la EUIPO haya asignado previamente un número de identificación (ID) al solicitante de nulidad, bastará con indicar dicho número y el nombre. En caso contrario, el solicitante habrá de identificarse indicando su nombre junto con su dirección y nacionalidad. El solicitante deberá indicar también su estatuto jurídico.

2.2 Representante

La representación será obligatoria para todos los solicitantes de nulidad, sean personas físicas o jurídicas, que no posean su domicilio, sede ni establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el Espacio Económico Europeo. Los demás solicitantes podrán actuar por sí mismos o nombrar a un representante.

El representante deberá indicar su nombre y el número de identificación asignado por la EUIPO. En caso de no disponer de dicho número, deberá facilitarse en el formulario de solicitud la información correspondiente al representante previamente nombrado o al nuevo representante.

La representación ante la EUIPO podrán ostentarla únicamente los representantes profesionales incluidos en alguna de las dos categorías siguientes:

- abogados facultados para ejercer en el territorio de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo que puedan actuar en ese Estado miembro como representantes en materia de marcas y que posean su domicilio profesional en el Espacio Económico Europeo;
- representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto lleva la EUIPO. Los representantes autorizados incluidos en la lista correspondiente a los asuntos de marcas de la Unión Europea pueden actuar en asuntos de dibujos y modelos. En cambio, los representantes autorizados inscritos en la lista correspondiente a los asuntos de dibujos y modelos comunitarios no pueden actuar en asuntos de marcas.

El solicitante de nulidad también podrá actuar por medio de un empleado. Cuando se designe a un empleado en calidad de representante, deberá indicarse su nombre en la casilla «representante». Los empleados de personas jurídicas con domicilio, sede o establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el Espacio Económico Europeo podrán representar a otras personas jurídicas si (y sólo si) existen vínculos económicos entre ambas personas jurídicas, por ejemplo de titularidad o control común. Lo mismo será de aplicación cuando el solicitante sea una persona jurídica fuera del Espacio Económico

Europeo. En estos supuestos, deberá facilitarse en un anexo la información oportuna relativa a la persona jurídica cuyo empleado actúa por cuenta del solicitante, así como el fundamento de los vínculos económicos (empresa matriz, filial, sucursal, etc.).

La EUIPO se comunicará con el representante profesional, si hubiere sido designado.

No será necesario presentar un poder a favor del representante o empleado del solicitante.

2.3 Marca impugnada de la Unión Europea, alcance de la solicitud y lengua de la solicitud

Marca impugnada de la Unión Europea: el solicitante de nulidad deberá indicar el número de registro de la marca impugnada de la Unión Europea junto con la fecha de registro y el nombre del titular. La información facilitada por el solicitante de nulidad habrá de identificar inequívocamente la marca impugnada de la Unión Europea.

Lengua: La solicitud de nulidad deberá presentarse preferiblemente en la primera lengua de la MUE impugnada siempre que sea una de las cinco lenguas de la EUIPO (castellano – ES; alemán – DE; inglés – EN; francés – FR; italiano – IT) o en la segunda lengua de la MUE impugnada, que será necesariamente una lengua de la EUIPO. La solicitud de declaración de nulidad también podrá presentarse en cualquiera otra de las cinco lenguas de la EUIPO, siempre que se presente, en el plazo de un mes, una traducción de la solicitud de declaración de nulidad a la primera lengua (si se trata de una lengua de la EUIPO) o a la segunda lengua de la MUE impugnada. Se podrá emplear cualquiera de las versiones lingüísticas del formulario siempre y cuando la información requerida se facilite en la lengua apropiada.

Alcance de la solicitud: en caso de que se solicite la nulidad total, se deberá hacer una mención en este sentido. Si *no* se solicitara la nulidad para todos los productos y servicios para los que la marca impugnada de la Unión Europea estuviera registrada, será necesario indicar de manera expresa los productos o servicios impugnados por la solicitud de nulidad.

2.4 Declaración

El solicitante habrá de declarar que no se ha dictado previamente una sentencia firme (*res judicata*) entre las mismas partes, por causas absolutas ni relativas, y que no se ha presentado una solicitud de nulidad basada en otro derecho anterior (incluidas las reconvencciones). Esta declaración se formaliza firmando la solicitud de nulidad.

2.5 Pago de las tasas

Las tasas deberán abonarse en euros.

La tasa de la solicitud de nulidad asciende a 630 EUR, independientemente del número de causas invocadas. La solicitud sólo se considerará presentada cuando la EUIPO haya recibido la tasa. El solicitante deberá escoger una de las opciones siguientes marcando la casilla correspondiente.

El pago (todos los gastos bancarios corren por cuenta del ordenante, quien debe dar al banco instrucciones al respecto) podrá realizarse:

- mediante el cargo en una cuenta corriente con la EUIPO, cuyo número deberá indicarse;
- efectuando una transferencia en euros a una cuenta bancaria de la EUIPO, indicando el nombre, dirección y número de referencia del solicitante de nulidad

o del representante y el tipo de tasa a que se refiere el pago, así como la fecha en la que se efectuó la transferencia.

Puede abrirse una cuenta corriente previa solicitud escrita dirigida a la EUIPO a la siguiente dirección:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Departamento Financiero
Avenida de Europa, 4
E-03080 Alicante, España
Teléfono: (34) 965 139 340
Fax: (34) 965 139 113

Las transferencias deberán efectuarse a una de las cuentas bancarias de la EUIPO que se indican a continuación:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
0182-5596-90-0092222222 Código Swift (BIC): BBVAESMM XXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222

La Caixa
2100-2353-01-0700000888 Código Swift (BIC): CAIXESBB XXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888

2.6 Firma

El formulario de solicitud de declaración de nulidad deberá estar firmado, y deberá constar el nombre del firmante.

3. Segunda página del formulario

3.1 Causas

El solicitante deberá invocar al menos una causa de nulidad y exponer los motivos.

En caso de que la solicitud se basara en causas absolutas, se deberá incluir una mención en este sentido junto con una declaración motivada y, en su caso, se adjuntarán las pruebas pertinentes.

Si la solicitud de declaración de nulidad adujera causas relativas, el solicitante deberá indicar si la solicitud de nulidad se basa en lo dispuesto en el artículo 53, apartados 1 y/o 2, del RMUE. Sólo se deberán aportar datos de los derechos anteriores si se alegaran causas relativas. A este efecto se utilizarán las páginas tres a ocho.

El solicitante deberá indicar qué hechos corroboran cada una de las causas que aduce, y presentar pruebas de los mismos. Asimismo, el solicitante deberá aportar argumentos que expliquen el significado de los hechos y las pruebas de la pretendida nulidad de la marca de la Unión Europea que se impugna.

4. Páginas tres a ocho del formulario

4.1 Registro/solicitud de marca de la Unión Europea

Para las *marcas registradas* y *las solicitudes de registro* se facilitarán los siguientes datos:

- el tipo de marca (MUE, marca nacional o registro internacional, indicando los Estados miembros donde tenga efecto) (véase el apartado 4.7)
- datos sobre el registro y/o la solicitud
- una representación de la marca (véase el apartado 4.8)
- los productos y servicios en los que se base la solicitud
- una indicación de la legitimación del solicitante de nulidad
- el motivo específico de la solicitud de declaración de nulidad
- una exposición de los motivos

Si se alegara que la marca goza de renombre, además de los anteriores requisitos el solicitante de nulidad deberá aportar:

- datos sobre el territorio donde la marca sea renombrada y los productos y servicios para los que goce de renombre

El solicitante de nulidad también deberá adjuntar pruebas de la existencia de la marca anterior, de su legitimación y, en su caso, pruebas del renombre. En la medida en que sea necesario, se deberá facilitar una traducción de las pruebas.

4.2 Marcas notoriamente conocidas

Para las *marcas notoriamente conocidas* (artículo 6 bis del Convenio de París), el solicitante de nulidad deberá indicar:

- el área geográfica de protección, es decir, el Estado miembro donde la marca sea notoriamente conocida (véase el apartado 4.7)
- una representación de la marca (véase el apartado 4.8)
- una mención de los productos o servicios por los que sea notoriamente conocida
- el motivo específico de la solicitud de declaración de nulidad
- una exposición de los motivos

El solicitante de nulidad también deberá adjuntar pruebas de la existencia de la marca anterior, de su legitimación y de que la marca es notoriamente conocida. En la medida en que sea necesario, se deberá facilitar una traducción de las pruebas.

4.3 Solicitud impugnada presentada por un agente del solicitante

Para las *marcas de agente* el solicitante de nulidad habrá de facilitar:

- datos sobre la marca
- el país o países donde esté registrada, se haya solicitado o esté protegida
- una representación de la marca (véase el apartado 4.8)
- una mención de los productos o servicios
- el motivo específico de la solicitud de nulidad
- una exposición de los motivos

El solicitante deberá asimismo aportar pruebas de la titularidad de la marca, y de la fecha de adquisición del derecho, pruebas de la relación con el agente o representante y pruebas de que la MUE haya sido registrada sin el consentimiento del titular. En la medida en que sea necesario, se deberá facilitar una traducción de las pruebas.

4.4 Marca no registrada o signo utilizado en el tráfico económico

Para *las marcas no registradas o los signos anteriores* el solicitante deberá indicar:

- la naturaleza del signo, como la denominación social, el nombre comercial, etc.
- una indicación de la legitimación
- el territorio, Estado o Estados miembros donde la marca o el signo se utiliza en el tráfico económico (véase el apartado 4.7)
- el ámbito geográfico del signo
- una representación del signo (véase el apartado 4.8)
- los productos, servicios o actividades para los que se utilice el signo
- una exposición de los motivos

El solicitante de nulidad deberá también aportar pruebas de la titularidad / uso del signo, pruebas de la fecha de adquisición del signo, pruebas de la legislación aplicable y del alcance de su protección frente a marcas posteriores. En la medida en que sea necesario, se deberá facilitar una traducción de las pruebas.

4.5 Denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP)

En el caso de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, el solicitante debe:

- indicar la naturaleza del derecho (denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida),
- facilitar una indicación de la legitimación,
- indicar los territorios/Estados miembros en los que está protegida (véase el apartado 4.7),
- facilitar una representación de la DOP o IGP (véase el apartado 4.8),
- indicar los productos para los que está protegida la DOP o la IGP,
- facilitar una exposición de los motivos.

El solicitante de una declaración de nulidad deberá también aportar pruebas de la legitimación, pruebas de la fecha de adquisición del derecho y pruebas de la legislación aplicable y del alcance de su protección frente a marcas posteriores. En la medida en que sea necesario, se deberá facilitar una traducción de las pruebas.

4.6 Otros derechos anteriores

Para *otros derechos anteriores* el solicitante de nulidad deberá indicar:

- la naturaleza del derecho
- datos sobre el derecho anterior, entre ellos el ámbito geográfico del mismo (véase el apartado 4.7)
- una representación/indicación del derecho (véase el apartado 4.8)
- una exposición de los motivos

El solicitante deberá también aportar pruebas de la legitimación, pruebas de la fecha de adquisición del derecho, pruebas de la legislación aplicable y del alcance de su protección frente a marcas posteriores. En la medida en que sea necesario, se deberá facilitar una traducción de las pruebas.

4.7 Códigos de país

<input type="checkbox"/> AT Austria	<input type="checkbox"/> FI Finlandia	<input type="checkbox"/> NL Países Bajos
<input type="checkbox"/> BE Bélgica	<input type="checkbox"/> FR Francia	<input type="checkbox"/> PL Polonia
<input type="checkbox"/> BG Bulgaria	<input type="checkbox"/> HR Croacia	<input type="checkbox"/> PT Portugal
<input type="checkbox"/> CY Chipre	<input type="checkbox"/> HU Hungría	<input type="checkbox"/> RO Rumanía
<input type="checkbox"/> CZ República Checa	<input type="checkbox"/> IE Irlanda	<input type="checkbox"/> SE Suecia
<input type="checkbox"/> DE Alemania	<input type="checkbox"/> IT Italia	<input type="checkbox"/> SI Eslovenia
<input type="checkbox"/> DK Dinamarca	<input type="checkbox"/> LT Lituania	<input type="checkbox"/> SK Eslovaquia
<input type="checkbox"/> EE Estonia	<input type="checkbox"/> LU Luxemburgo	<input type="checkbox"/> UE Unión Europea
<input type="checkbox"/> EL Grecia	<input type="checkbox"/> LV Letonia	<input type="checkbox"/> UK Reino Unido
<input type="checkbox"/> ES España	<input type="checkbox"/> MT Malta	

4.8 Representación del derecho

Si se trata de derechos de carácter verbal (incluidos marcas, signos y DOP o IGP basados en palabras), basta con escribir el derecho.

Los derechos no verbales pueden importarse en la notificación de oposición de dos maneras. Si se dispone del programa Adobe Acrobat Writer, la representación de la marca se puede importar en cualquier formato (p. ej., .jpg, .gif, .tif, .bmp). Si se dispone del programa *Adobe Acrobat Reader*, la imagen sólo podrá importarse en formato ".pdf". Otra posibilidad es la de adjuntar una representación del signo en hoja aparte.