

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

El Presidente

DECISIÓN N° EX-05-5 DEL PRESIDENTE DE LA OFICINA

de 1 de junio de 2005

relativa a las pruebas que es necesario aportar para poder reivindicar prioridad o antigüedad

EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS),

Visto el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y, en particular, su artículo 119, apartado 2, letra a), en lo sucesivo "el Reglamento del Consejo n° 40/94",

Visto el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo "el Reglamento de la Comisión n° 2868/95"), y en particular la regla 6, apartado 4, la regla 8, apartado 4, la regla 28, apartado 4, la regla 108, apartado 3 y la regla 110, apartado 7 del mismo (en lo sucesivo "reglas 6 (4), 8 (4), 28 (4), 108 (3) y 110 (7)"),

Considerando que, mediante la Decisión n° EX-03-5 de 20 de enero de 2003 (DO OAMI 2003, 869), el Presidente de la Oficina estableció que, en lugar de los originales de los documentos contemplados en la regla 6, apartado 1 del Reglamento de la Comisión n° 2868/95, podía presentarse fotocopia exacta de los mismos;

Considerando que, en la Decisión anteriormente mencionada, el Presidente de la Oficina dispuso que la Oficina también puede obtener las pruebas que ha de aportar el titular o solicitante de una marca comunitaria al reivindicar la antigüedad de un documento distinto del original o de una fotocopia de la copia certificada del registro anterior al que se refieren la regla 8, apartado 1 y la regla 28, apartado 1 del Reglamento de la Comisión n° 2868/95 si el documento en cuestión constituye un extracto o impresión de una publicación oficial o de una base de datos publicada por la oficina que ha registrado la marca nacional anterior, o de una base de datos o soporte de datos basados en datos suministrados por dicha oficina, siempre que el documento contenga las indicaciones exigidas;

Considerando la conveniencia de hacer extensible la mencionada Decisión del Presidente a las reivindicaciones de antigüedad en virtud de la regla 108, apartado 1 y la regla 110, apartado 1 del Reglamento de la Comisión n° 2868/95 hechas por el titular de una solicitud o un registro internacional que designa a la Comunidad Europea, en virtud del Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (en lo sucesivo, "el Protocolo de Madrid");

Considerando que las reglas 6 (4), 8 (4), 28 (4), 108 (3) y 110 (7) del Reglamento de la Comisión n° 2868/95 establecen que las pruebas que ha de presentar el solicitante pueden constar de un número de elementos inferior al que se exige en las demás disposiciones correspondientes del Reglamento de Ejecución, siempre que la Oficina pueda obtener de otras fuentes la información necesaria;

Considerando que la información que la regla 6, apartado 1 del Reglamento de la Comisión n° 2868/95 establece que debe contener un documento original para poder reivindicar la prioridad (a saber: el número de expediente, la fecha de presentación, el nombre del solicitante o titular, la representación de la marca y la lista de bienes y servicios) puede encontrarse en los sitios web de algunos de los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio;

Considerando que la información que las reglas 8 (1), 28 (1), 108 (1) y 110 (1) del Reglamento de la Comisión n° 2868/95 establecen que debe contener un documento original para poderse reivindicar la antigüedad (a saber: el Estado o los Estados miembros en los que o para los que se registró la marca anterior, la fecha de prioridad, solicitud o registro de la marca anterior, el número del registro anterior, el nombre del titular del registro anterior, la representación de la marca y la indicación de bienes y servicios para los que se ha registrado la marca anterior) puede encontrarse en los sitios web de algunos de los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros en los que o para los que se ha registrado la marca o, en el caso de registros internacionales con efectos en un Estado miembro, en el sitio web de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, “la Oficina Internacional”);

Considerando que, si tal es el caso, el examinador podrá acceder a esta información por sí mismo cuando vaya a examinar las reivindicaciones de prioridad y antigüedad;

Considerando que, en caso de que la información necesaria no esté disponible en dicho sitio web, bien porque el correspondiente servicio de la propiedad industrial no pone dicha información a disposición del público, bien porque no se la puede encontrar o consultar, el solicitante de marca comunitaria sigue estando obligado a suministrar los documentos mencionados en las reglas 6 (1), 8 (1), 28 (1), 108 (1) y 110 (1) del Reglamento de la Comisión n° 2868/95, ya sea en formato original o como fotocopia exacta, extracto o impresión;

Considerando que no parece conveniente establecer una lista de los servicios nacionales que ponen a disposición del público la información requerida, pues dicha lista cambiaría constantemente;

Considerando que el solicitante ha de comprobar él mismo, a la hora de reivindicar prioridad o antigüedad, si la información que se pide está o no disponible en un sitio web, pues necesita saber de antemano si tiene o no que facilitar los documentos justificativos de la prioridad o antigüedad,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Sustitución de los certificados de prioridad por información disponible en los sitios web

Las pruebas que ha de presentar el solicitante para reivindicar prioridad podrán constar de un número de elementos inferior al que se exige en la regla 6, apartado 1 del Reglamento de la Comisión n° 2868/95, siempre que la Oficina pueda obtener la información necesaria en el sitio web de un servicio central de la propiedad industrial de un Estado que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

Artículo 2

Procedimiento

(1) Cuando se reivindique prioridad, y los documentos mencionados en la regla 6, apartado 1 del Reglamento de la Comisión n° 2868/95 no hayan sido entregados todavía por el solicitante, la Oficina comprobará de oficio si puede accederse en el sitio web del servicio central de la propiedad industrial en el que o para el que se afirma haber presentado la solicitud de marca anterior a la información sobre el número de expediente, la fecha de presentación, el nombre del solicitante o titular, la representación de la marca y la lista de bienes y servicios de la solicitud de marca anterior cuya prioridad se reivindica.

(2) Cuando la Oficina pueda encontrar en dicho sitio web la información necesaria, así lo hará constar en forma de nota en el expediente de la solicitud de marca comunitaria. De no ser el caso, la Oficina invitará, conforme a la regla 9, apartado 3, letra c) del Reglamento de la Comisión n° 2868/95, a facilitar los documentos contemplados en la regla 6, apartado 1 de ese mismo Reglamento.

Artículo 3 Traducciones

La regla 6, apartado 3 del Reglamento de Ejecución seguirá siendo de aplicación siempre y cuando el solicitante facilite o tenga la obligación de facilitar los documentos a que se hace referencia en la regla 6, apartado 1 del Reglamento de Ejecución.

Artículo 4 Documentos de antigüedad para registros internacionales que designan la Comunidad Europea.

El artículo 3 de la Decisión del Presidente nº EX-03-5 de 20 de enero de 2003 (DO OAMI 2003, 869) se aplicará a las reivindicaciones de antigüedad hechas por titulares de solicitudes o registros internacionales que designan la Comunidad Europea en virtud del Protocolo de Madrid.

Artículo 5 Sustitución de los certificados y documentos de antigüedad por información disponible en los sitios web

Las pruebas que ha de presentar el solicitante para reivindicar antigüedad podrán constar de un número de elementos inferior al que se exige en las reglas 8 (1), 28 (1), 108 (1) y 110 (1) del Reglamento de la Comisión nº 2868/95, siempre que la Oficina pueda obtener la información necesaria en el sitio web de un servicio central de la propiedad industrial de un Estado en el que o para el que la marca se ha registrado o, en el caso de registros internacionales con efectos en un Estado miembro, de la Oficina Internacional.

Artículo 6 Procedimiento

(1) Cuando se reivindique antigüedad y los documentos mencionados en las reglas 8 (1), 28 (1), 108 (1) y 110 (1) del Reglamento de la Comisión nº 2868/95 todavía no hayan sido entregados, la Oficina comprobará de oficio si la información sobre el Estado o los Estados miembros en los que o para los que se registró la marca anterior, la fecha de prioridad, solicitud o registro de la marca anterior, el número del registro anterior, el nombre del titular del registro anterior, la representación de la marca y la indicación de bienes y servicios para los que se ha registrado la marca anterior pueden encontrarse en el sitio web de los servicios centrales de la propiedad industrial del Estado miembro en el que o para el que se ha registrado la marca o, en el caso de registros internacionales con efectos en un Estado miembro, en el sitio web de la Oficina Internacional.

(2) Cuando la Oficina pueda encontrar en dicho sitio web la información necesaria, así lo hará constar en forma de nota en el expediente de la solicitud de marca comunitaria. De no ser el caso, la Oficina invitará, conforme a la regla 9, apartado 3, letra d) y a la regla 28, apartado 2 del Reglamento de la Comisión nº 2868/95, a facilitar los documentos mencionados en las reglas 8 (1), 28 (1), 108 (1) o 110 (1) de este mismo Reglamento.

Artículo 7 Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su adopción y se publicará en el Diario Oficial de la Oficina.

Hecho en Alicante, el 1 de junio de 2005

Wubbo de Boer
Presidente

