

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNIÓN EUROPEA
(EUIPO)***

PARTE B

EXAMEN

SECCIÓN 1

PROCEDIMIENTOS

Índice

1	Introducción y aspectos generales del procedimiento de examen	3
2	Búsquedas	4
2.1	Informes de búsqueda de la Unión Europea	4
2.2	Informes de búsqueda nacionales	5
3	Principios generales relativos al procedimiento de examen	5
3.1	Aspectos procesales relativos a las observaciones de terceros y revisión de motivos absolutos	6
3.2	Decisiones	6
3.2.1	Recursos	7
3.3	Registros internacionales que designan a la Unión Europea	7
4	Publicación.....	7
5	Modificaciones a una solicitud de marca de la Unión Europea.....	8
5.1	Retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea.....	8
5.1.1	Declaración de retirada	8
5.1.2	Carácter incondicional y vinculante de la declaración	9
5.1.3	Medidas que deben adoptarse.....	10
5.2	Limitación de la lista de productos y servicios en una solicitud de marca de la Unión Europea	10
5.2.1	Admisibilidad procesal de una limitación	10
5.3	Otras modificaciones	11
5.3.1	Nombre y dirección del solicitante o representante	12
5.3.2	Registro y publicación de modificaciones	13
5.4	División de una solicitud de marca de la Unión Europea	13
5.4.1	Requisitos.....	13
5.4.2	Aceptación.....	14
5.4.3	Nuevos expedientes y sus publicaciones	15

1 Introducción y aspectos generales del procedimiento de examen

Esta parte de las Directrices describe el procedimiento de examen, desde la presentación de una solicitud hasta la publicación de la marca de la Unión Europea (MUE).

Una vez que se presenta una solicitud de MUE, se acuerda una fecha de presentación provisional y la Oficina emite un recibo. En esta primera fase, la Oficina solo comprueba si se han cumplido determinados requisitos del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) relativos a la fecha de presentación. La fecha de presentación solo será definitiva una vez que se haya realizado el pago de la tasa de solicitud.

El solicitante deberá comprobar con detenimiento el recibo y, si hay algún dato incorrecto, deberá notificarlo de inmediato a la Oficina. El solicitante solo podrá corregir los datos que repercutan en la fecha de presentación, como el nombre del solicitante, la representación de la marca y la lista de productos y servicios, si la Oficina es notificada en la misma fecha en la que se presentaron los datos incorrectos. A partir de esa fecha, cualquier modificación está sujeta a las disposiciones del RMUE y el Reglamento de ejecución de la marca de la Unión Europea (REMUE) y del Reglamento Delegado (RDMUE), en particular el artículo 20 y el artículo 49 del RMUE. Para más información, véanse el punto 5 *infra* y las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades.

Una vez que se ha expedido el recibo, la Oficina lleva a cabo una comprobación lingüística de los elementos verbales de la marca en todas las lenguas oficiales de la UE y elabora un informe de búsqueda de la Unión Europea. El solicitante recibirá copia del informe, únicamente, si así lo indicó al presentar la solicitud.

El pago de la tasa de solicitud y de la tasa de búsqueda nacional (si procede) se valida, a más tardar, un mes después de la presentación de la solicitud de MUE. Si el solicitante ha solicitado una búsqueda nacional y ha pagado la tasa pertinente, la Oficina remitirá la solicitud a las oficinas de los Estados miembros para que lleven a cabo las búsquedas nacionales. Para más información sobre búsquedas, véase el punto 2 *infra*. Para más información sobre tasas, véanse las Directrices, Parte A, Normas Generales, Sección 3, Pago de Tasas, Costas y Gastos.

Durante el procedimiento de examen, la Oficina examina los siguientes aspectos: fecha de presentación, formalidades, clasificación, prioridad o antigüedad cuando proceda, las normas que regulan el uso de la marca para marcas colectivas y de certificación y los motivos de denegación absolutos. Todas estas fases del examen pueden llevarse a cabo en paralelo, dado que no existe una secuencia estricta en los procedimientos de examen.

El solicitante será informado de cualquier irregularidad y dispondrá de dos meses para solventarla o presentar observaciones. Todas las decisiones por las que se deniegue parcial o totalmente una solicitud de MUE deben indicar el o los motivos por los que se ha denegado tal solicitud y se deberá informar al solicitante de la posibilidad de recurso. Para más información, véanse los puntos 3.2 y 3.2.1 *infra*.

Las solicitudes que cumplan los requisitos del Reglamento serán aceptadas para su publicación y se traducirán a todas las lenguas oficiales de la UE.

La última fase del procedimiento de examen es la publicación de la solicitud en la Parte A del Boletín de Marcas de la Unión Europea. Para más detalles sobre la publicación, véase el punto 4 *infra*.

2 Búsquedas

Artículo 43 y artículo 195 del RMUE

El informe de búsqueda identifica los derechos anteriores que podrían entrar en conflicto con la solicitud de MUE. Sin embargo, incluso si el informe de búsqueda no indica ningún derecho anterior similar, se podría presentar una oposición en contra de la solicitud de MUE tras su publicación.

Los resultados del informe de búsqueda solo tienen fines informativos y pretenden ofrecer al solicitante la opción de retirar la solicitud de MUE antes de su publicación. Las cartas de vigilancia informan a los titulares de marcas de la Unión Europea anteriores sobre solicitudes de nuevas marcas de la Unión similares.

Los elementos figurativos se clasifican conforme a la Clasificación de Viena.

2.1 Informes de búsqueda de la Unión Europea

La Oficina elaborará un informe con los resultados de las búsquedas en la Unión Europea («informe de búsqueda de la UE») para cada solicitud de marca de la UE o registro internacional (RI) que designe a la Unión Europea que reciba.

Sin embargo, únicamente lo enviará al solicitante de la marca de la UE si este así lo ha indicado al cumplimentar la solicitud.

Los titulares de registros internacionales que designen a la Unión Europea que deseen recibir el informe de búsqueda de la UE deberán solicitarlo a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación del registro internacional por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El informe de búsqueda de la UE cubre los siguientes derechos anteriores:

1. Solicitudes de MUE con fechas de presentación o de prioridad anteriores a las de la solicitud en cuestión.
2. Marcas de la Unión Europea previamente registradas.
3. Registros internacionales (RI) anteriores que designan a la Unión Europea.

El informe de búsqueda de la UE tiene en cuenta la fecha de presentación, los elementos verbales de la marca, los elementos figurativos de la marca (si procede) y las clases de productos y servicios conforme a la Clasificación de Niza. La búsqueda se designa para identificar marcas anteriores presentadas para las mismas categorías o para categorías que la Oficina considera que contienen productos o servicios similares.

Una vez que se ha publicado la nueva solicitud, la Oficina enviará una carta de vigilancia a los titulares de las marcas de la UE anteriores, de las solicitudes de MUE existentes o de los registros internacionales anteriores que designan a la Unión Europea que se citan en el informe de búsqueda de la UE, a menos que estos hayan indicado expresamente que no desean recibir tales notificaciones. Esto puede solicitarse en cualquier momento presentando una solicitud por escrito y especificando la MUE sobre la cual el titular no desea recibir cartas de vigilancia.

2.2 Informes de búsqueda nacionales

Los solicitantes de una marca de la UE podrán indicar, cuando presenten una solicitud, que desean recibir los informes de búsqueda nacional. Estos informes incluyen las marcas nacionales anteriores, las solicitudes de marcas nacionales existentes o las marcas anteriores registradas, al amparo de los acuerdos internacionales con efecto en los Estados miembros en cuestión, que han sido identificadas durante la búsqueda y que pueden invocarse en virtud del artículo 8 del RMUE para oponerse al registro de la marca de la UE que se solicita, o bien concluyen que la búsqueda no ha permitido identificar tales derechos. Estos informes están sujetos al pago de la tasa de búsqueda correspondiente.

Los titulares de registros internacionales que designan a la UE que desean solicitar búsquedas nacionales deben enviar la solicitud y abonar la tasa correspondiente a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación del registro internacional por parte de la OMPI.

Las solicitudes de MUE y las designaciones de registros internacionales que incluyan una petición válida de búsquedas nacionales se envían a las oficinas nacionales participantes. Una solicitud es válida si se realiza en el momento de la presentación y se ha abonado la tasa pertinente.

Los informes de búsquedas nacionales son preparados por las oficinas que participan en el sistema de búsqueda. Para más información relativa a las oficinas participantes, consúltese el sitio web de la Oficina.

Una solicitud de búsquedas nacionales implica que todas las oficinas nacionales participantes llevarán a cabo la búsqueda. Este enfoque basado en el principio de «todo o nada» significa que el solicitante no puede elegir qué oficinas participantes en particular desea que lleven a cabo la búsqueda.

Las Oficinas nacionales son responsables del contenido del informe de búsqueda nacional.

3 Principios generales relativos al procedimiento de examen

La presente sección describe solo los aspectos **procesales** relativos al examen de los motivos absolutos de denegación. Para los aspectos sustantivos del examen de los motivos de denegación absolutos, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos.

El RMUE tiene como objeto permitir a los titulares registrar un derecho con validez en toda la Unión Europea siempre que no usurpe los derechos de terceros. Aunque los derechos solo se pueden conferir de conformidad con las disposiciones del RMUE, la función de la Oficina es no obstruir sino facilitar las solicitudes.

Durante el examen de cada solicitud hay que tener en cuenta la marca **y** los productos o servicios de la solicitud. La Oficina tiene en cuenta la naturaleza de la marca en cuestión, la manera en la que se suministran los productos y se prestan los servicios y el público destinatario, por ejemplo, si se trata de especialistas o de público general.

3.1 Aspectos procesales relativos a las observaciones de terceros y revisión de motivos absolutos

Artículo 45 del RMUE
Comunicación nº 02/09 del Presidente de la Oficina

Terceras partes pueden plantear observaciones relativas a la existencia de un motivo de denegación absoluto. Las observaciones de terceras partes recibidas antes de la publicación de una solicitud de MUE son tramitadas durante el examen de los motivos de denegación absolutos. La Oficina acepta observaciones recibidas durante el periodo de oposición (tres meses a partir de la fecha de publicación) o –en caso de que se presentase una oposición– antes de que se adopte la resolución final sobre la oposición. Las observaciones deben presentarse en una de las lenguas de la Oficina: español, alemán, inglés, francés o italiano.

La Oficina expide un recibo a la parte que presentó las observaciones (el observador), confirmando que las observaciones se han recibido y han sido remitidas al solicitante. El autor de las observaciones no pasa a ser una parte del proceso ante la Oficina pero puede consultar las herramientas de búsqueda en línea para comprobar el estado de la solicitud de MUE pertinente. La Oficina no informa al autor de las observaciones de ninguna de las medidas adoptadas, en concreto, de si las observaciones han dado lugar a una objeción o no.

Todas las observaciones son remitidas al solicitante, al que se invita a presentar comentarios si lo considera necesario. La Oficina considera si las observaciones están bien fundamentadas, es decir, si existe un motivo de denegación absoluto. En caso afirmativo, la Oficina emite una objeción y puede rechazar la solicitud de MUE, si no se solventa la objeción mediante los comentarios del solicitante o mediante la restricción de la lista de productos y servicios.

Si una cuestión planteada en las observaciones ya ha sido considerada durante el examen de una solicitud, no es probable que plantee serias dudas después de la publicación.

Asimismo, la Oficina podría reabrir el examen sobre los motivos absolutos por cualquier otro motivo y en cualquier momento antes del registro, por ejemplo, si una tercera parte presenta observaciones antes de la publicación de la solicitud o si la propia Oficina considera que se ha pasado por alto un motivo de denegación. Tras la publicación de la solicitud, esta opción debería ejercerse únicamente en casos muy claros.

Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos.

3.2 Decisiones

En todos los casos en los que la Oficina emite decisiones desfavorables a los solicitantes se deben indicar los motivos o el motivo de la decisión. Se deben abordar los argumentos planteados por el solicitante en sus observaciones en la medida en que sean pertinentes. Las decisiones no solo deben hacer referencia a los apartados pertinentes del RMUE y del REMUE y del RDMUE, sino también, excepto en los casos más evidentes (por ejemplo, cuando falte un documento o no se haya pagado una tasa), ofrecer motivos explícitos.

Por ejemplo, en el caso de que se tome una decisión sobre la base de búsqueda en Internet, la Oficina debe proporcionar al solicitante una prueba de estas búsquedas.

3.2.1 Recursos

Artículo 66 y artículo 72 del RMUE
Decisión 2009-1 del 16/6 de 2009 del Presídium de las Salas de Recurso

Los solicitantes tienen derecho a recurrir una decisión por la que se dé por terminado un procedimiento y que les sea desfavorable. A efectos prácticos, cualquier decisión emitida por la Oficina que dé por terminado un procedimiento y que no sea aceptada por el solicitante se inscribe en esta categoría. Cualquier comunicación escrita de esta decisión también debe informar al solicitante de que dispone de un plazo de dos meses para recurrir la decisión.

Los recursos tienen un efecto de suspensión. Dentro del periodo en el que se puede presentar un recurso, la Oficina no debería adoptar ninguna medida que no se pueda revertir de manera sencilla (por ejemplo, publicación o entrada en el Registro). Lo mismo se aplica para el periodo que conlleva la toma de una decisión en caso de que el asunto sea remitido al Tribunal General (TG) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por una acción emprendida de conformidad con el artículo 72 del RMUE.

3.3 Registros internacionales que designan a la Unión Europea

Los detalles sobre el examen de una solicitud de MUE resultante de la transformación de un registro internacional que designe a la Unión Europea se indican en las Directrices, Parte M, Marcas Internacionales.

4 Publicación

Artículo 44 del RMUE
Artículo 7 del REMUE

La publicación se lleva a cabo si la solicitud cumple todas las condiciones necesarias para la aceptación.

Las solicitudes se publican en todas las lenguas oficiales de la UE.

El examinador debe garantizar que existan, si procede, los siguientes detalles:

- (a) número de archivo de la solicitud;
- (b) fecha de presentación;
- (c) representación de la marca;
- (d) indicación de marca colectiva o marca de certificación;
- (e) indicación del tipo de marca distinto de las marcas denominativas, por ejemplo marcas figurativas, marcas de forma, marcas de posición, marcas de patrón, marcas de holograma, marcas sonoras, marcas de color, marcas de movimiento, marcas multimedia y otras marcas;
- (f) descripción de la marca;
- (g) código(s) de color;
- (h) elementos figurativos conforme a la Clasificación de Viena;
- (i) adquisición de carácter distintivo a través del uso;
- (j) nombre del solicitante y dirección;
- (k) nombre y dirección del representante;

- (l) primera y segunda lengua;
- (m) productos y servicios conforme a la Clasificación de Niza;
- (n) datos de prioridad tal como se hayan presentado;
- (o) datos de prioridad de exposición tal como se hayan presentado;
- (p) datos de antigüedad tal como se hayan presentado;
- (q) datos de transformación.

Una vez que el examinador ha comprobado que todos estos elementos son correctos y que la Oficina ha recibido la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE, la solicitud se publicará.

5 Modificaciones a una solicitud de marca de la Unión Europea

Esta parte de las Directrices solo cubre las cuestiones pertinentes relativas a las modificaciones de una solicitud de MUE.

Para las modificaciones de las marcas de la Unión Europea registradas, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de Registro, Sección 1, Cambios en un registro.

5.1 Retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea

Artículo 49; artículo 66, apartado 1; artículo 71, apartado 3; artículo 72, apartado 5 y artículo 146, apartado 6, letra a), del RMUE
Artículo 101 y artículo 102, apartado 2, del Reglamento de procedimiento del Tribunal General
Artículo 51 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia

5.1.1 Declaración de retirada

Es posible retirar una solicitud de MUE en cualquier momento antes de que se tome una decisión final sobre su asunto.

Tras la decisión en primera instancia de la Oficina, dentro del plazo de recurso, se puede retirar una solicitud dentro del plazo de recurso de dos meses, incluso aunque no se haya presentado realmente un recurso o hasta que la Sala de Recursos haya tomado una decisión sobre el recurso; esto se aplica tanto a los procedimientos *ex parte* como *inter partes* (resolución de 27/09/2006, R 0331/2006-G, Optima; 23/04/2014, R 0451/2014-1, SUPERLITE, § 18).

En el ámbito del Tribunal General, una solicitud puede retirarse dentro del plazo de recurso de dos meses prorrogado por un periodo de diez días (por razón de la distancia), conforme al artículo 102, apartado 2, del Reglamento de procedimiento del Tribunal General. En el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el plazo prescrito de dos meses para presentar una acción ante el mismo contra una resolución de las Salas de Recurso se prorrogará en función de la distancia por un único periodo de diez días (auto de 28/04/2003, T-15/03, Blue, EU:T:2003:120). La resolución de las Salas de Recurso no se considerará definitiva durante dicho periodo. La solicitud también puede retirarse hasta que se complete el proceso de recurso ante el Tribunal General.

En el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una solicitud se puede retirar dentro del plazo de dos meses para la presentación de un recurso ante el mismo,

prorrogado por un periodo de diez días (en función de la distancia) con arreglo al artículo 51 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia, o hasta que el mismo haya dictado una decisión final y vinculante (auto de 18/09/2012, C-588/11 P, Omnicare, EU:C:2012:576).

Cuando el asunto esté pendiente ante el Tribunal General o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el solicitante debe solicitar a la Oficina (no al TG ni al TJUE) que la retire. A continuación, la Oficina informa al TG o al TJUE de que si considera la retirada aceptable o válida, pero la retirada no tendrá efecto hasta que el TG o el TJUE hayan dictado una decisión final sobre el asunto (por analogía, véase la sentencia de 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256).

Cualquier declaración de retirada presentada después de expirado el periodo de recurso resultará inadmisibile.

La declaración de retirada no está sujeta a ninguna tasa pero debe realizarse por escrito.

La declaración de retirada se puede realizar en la primera o segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud de MUE. Lo mismo es aplicable durante los procedimientos de oposición. Sin embargo, para obtener más detalles de procedimiento cuando se hace una restricción en una lengua distinta a la lengua del procedimiento de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

Para los detalles sobre restricciones, véase el punto 5.2 *infra*.

Aunque el artículo 49, apartado 1, del RMUE hace referencia únicamente a la retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea, el Tribunal ha declarado que las oposiciones también pueden retirarse tal como se ha descrito anteriormente (resolución de 07/07/2014, R 1878/2013-1, HOT CHILLYS / CHILLI BEANS (fig.), § 15).

5.1.2 Carácter incondicional y vinculante de la declaración

Una declaración de retirada se hace efectiva una vez que es recibida por la Oficina, siempre y cuando no llegue el mismo día a la Oficina una retirada de la declaración.

Esto significa que, si una declaración de retirada y una carta por la que se retira dicha declaración llegan a la Oficina el mismo día (independientemente de la hora real de recepción), la carta anula a la declaración.

Una vez que se hace efectiva, una declaración no se puede retirar.

Una declaración de retirada es nula cuando contiene condiciones o limitaciones temporales. Por ejemplo, no debe exigir a la Oficina que adopte una decisión concreta o, en procedimientos de oposición, que exija a la otra parte que realice una declaración procesal. Este requisito es considerado, en cambio, como una mera sugerencia para resolver el caso; la Oficina informa a la parte oponente, en consecuencia, y puede invitar a las partes a que lleguen a un acuerdo amistoso. Asimismo, una declaración no se hace efectiva, si se hace con respecto a productos o servicios (retirada parcial) con la condición de que la Oficina acepte la solicitud para el resto de productos o servicios. En cambio, esta declaración es considerada una sugerencia para que la Oficina llegue a una lista aceptable de productos y servicios.

Cuando un solicitante reaccione a una acción oficial presentando una lista limitada de productos y servicios (retirada parcial), la Oficina comprueba si el solicitante está declarando la retirada inequívoca de los productos y servicios restantes o si la lista modificada de productos y servicios es una propuesta o una contrapropuesta por parte del solicitante, sujeta al acuerdo de la Oficina.

5.1.3 Medidas que deben adoptarse

La Oficina tramitará una declaración de retirada, garantizará la publicación y la inscripción en el Registro de la retirada parcial o total en el Boletín (si la solicitud de MUE ya está publicada), y archivará el expediente de la solicitud de MUE en el caso de una retirada total.

Para las consecuencias de una retirada total o parcial del procedimiento de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Asuntos procesales.

Para más información sobre la devolución de las tasas de solicitud, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

5.2 Limitación de la lista de productos y servicios en una solicitud de marca de la Unión Europea

Artículo 49 y artículo 146, apartado 6, letra a), del RMUE
--

El solicitante podrá limitar la lista de productos y servicios de su solicitud de MUE en cualquier momento, bien por voluntad propia, o en respuesta a una objeción relativa a la clasificación o motivos absolutos, o durante el procedimiento de oposición.

En principio, las declaraciones de limitación siguen las mismas normas que las declaraciones de retirada; véase el punto 5.1 *supra*. Esto también se aplica al régimen lingüístico, lo que implica que la declaración se puede cumplimentar en la primera o la segunda lengua de la solicitud de MUE.

Cuando el asunto esté pendiente ante el Tribunal General (TG) o el Tribunal de Justicia (TJUE), la limitación se deberá presentar ante la Oficina (no ante el TG o el TJUE). A continuación, la Oficina informará al TG o al TJUE de si considera que la limitación es aceptable y válida, pero la limitación no se aplicará hasta que el TG o el TJUE hayan dictado una decisión final sobre el asunto (por analogía, véase la sentencia de 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256)

5.2.1 Admisibilidad procesal de una limitación

La limitación deberá ser admisible desde el punto de vista procesal; véase el punto 5.1.2 *supra*.

Como principio, una limitación se hace efectiva en la fecha en que es recibida en la Oficina. La limitación solo se podrá retirar, si la retirada se recibe en la misma fecha que la propia limitación.

Se deben cumplir dos requisitos para admitir una limitación:

1. La nueva formulación no debe constituir una ampliación de la lista de productos y servicios.
2. La limitación debe constituir una descripción válida de productos y servicios y aplicarse a productos o servicios aceptables que aparecen en la solicitud de MUE original. Para más detalles sobre limitaciones de una solicitud de MUE, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación.

Si dichos requisitos no se cumplen, la Oficina deberá rechazar la limitación propuesta y la lista de productos y servicios no se modificará (resolución de 14/10/2013, R 1502/2013-4, DARSTELLUNG EINES KREISES, (fig.), § 12-16).

5.3 Otras modificaciones

Artículo 49, apartado 2, y artículo 55 del RMUE Artículo 11 del RDMUE Artículo 12 del REMUE

Este apartado y las disposiciones legales citadas anteriormente se refieren, exclusivamente, a las modificaciones de la solicitud de MUE que inste el solicitante por iniciativa propia, y no a las modificaciones o limitaciones que se realicen a raíz de un examen, un procedimiento de oposición o recurso en virtud de la decisión de un examinador, de la División de Oposición o de la Sala de Recurso.

Tampoco, se aplica este apartado a las correcciones de errores en las publicaciones de la Oficina, que se efectúan *ex officio* conforme al artículo 44, apartado 3 y apartado 4, del RMUE.

Las modificaciones requieren una solicitud a este efecto realizada por escrito de acuerdo con el régimen lingüístico (para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades). No están sujetas a ninguna tasa.

Pueden modificarse los siguientes elementos de una solicitud de MUE:

- el nombre y la dirección del solicitante o su representante (véase el punto 5.3.1 *infra*);
- errores de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que dicha rectificación no afecte sustancialmente a la marca (para más detalles sobre estas modificaciones, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades);
- la lista de productos y servicios (véase el punto 5.2 *supra*).

Para modificaciones de las normas que regulan el uso de las marcas colectivas y de certificación de la UE, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro, punto 4, Cambios en las normas de marcas colectivas y de certificación.

5.3.1 Nombre y dirección del solicitante o representante

Artículo 55 y artículo 11 del RMUE Artículo 2, apartado 1, letra b) del REMUE
--

El nombre y dirección de un solicitante o del representante designado pueden modificarse a voluntad, siempre que

- todo cambio en el nombre del solicitante no sea consecuencia de una cesión,
- y
- en lo que respecta al nombre de un representante, el representante no sea sustituido por otro representante.

Un cambio de nombre del solicitante que no afecta a la identidad del solicitante es un cambio aceptable, mientras que un cambio en la identidad del solicitante es una cesión. Para más detalles y el procedimiento aplicable en caso de duda de si un cambio es considerado una cesión, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de Registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

Los cambios del nombre del representante también se limitan a los que no afectan a la identidad del representante designado, por ejemplo, cuando cambia su apellido (por matrimonio o divorcio) o cuando cambia la denominación de una asociación de representantes. Estos cambios de nombre tienen que distinguirse de la sustitución de un representante por otro, lo que está sujeto a las normas que regulan la designación de representantes. Para más detalles sobre los representantes, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 5, Representación Profesional.

Los cambios de nombre y dirección pueden ser consecuencia de un cambio de circunstancias o de un error cometido en el momento de la presentación de la solicitud.

El cambio de nombre y dirección debe solicitarlo el solicitante o su representante y ha de incluir el número de solicitud de la marca de la Unión Europea, al igual que el nombre y la dirección del solicitante o del representante, ambos tal y como constan en el expediente y han quedado modificados.

Normalmente no es necesario aportar ninguna prueba que acredite el cambio. Sin embargo, en caso de duda, la Oficina puede solicitar pruebas, tales como un extracto del registro mercantil. Las solicitudes de cambio de nombre o dirección no están sujetas al pago de ninguna tasa.

El solicitante debe indicar su nombre y dirección oficial en una solicitud en un formato específico según las disposiciones legales antes mencionadas y podrá cambiarla posteriormente usando el mismo formato. Se registrarán tanto el nombre como la dirección.

Las personas jurídicas solo pueden tener una dirección oficial. En caso de duda, la Oficina podrá solicitar una prueba de la forma jurídica, el estado de constitución o la dirección. El nombre y la dirección oficiales se copian como la dirección de servicio por defecto. Lo idóneo es que el solicitante tuviera una sola dirección de servicio. Los cambios en la designación oficial del solicitante o dirección oficial se registrarán para todas las solicitudes de MUE y procedimientos pendientes, marcas de la UE registradas y dibujos y modelos comunitarios registrados y, a diferencia de la dirección de servicio, no se pueden registrar

únicamente para paquetes específicos de derechos. En principio, estas normas se aplican a los representantes por analogía.

5.3.2 Registro y publicación de modificaciones

Artículo 46, apartado 2, del RMUE

Si se admite una modificación, se hará constar en el expediente y se inscribirá en el Registro.

Si la solicitud de MUE no ha sido publicada todavía, la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas de la Unión Europea se realizará en su forma modificada.

Si la solicitud de MUE ya se ha publicado y, únicamente, en el caso de que la modificación se refiera a la lista de productos y servicios o a la representación de la marca, la solicitud de MUE se publicará en su forma modificada en el Boletín de Marcas de la Unión Europea. La publicación de la solicitud modificada puede abrir un nuevo plazo de oposición de tres meses.

Las demás modificaciones no se publicarán por separado, sino que únicamente aparecerán en la publicación del registro.

5.4 División de una solicitud de marca de la Unión Europea

Artículo 50 del RMUE Artículo 8 del REMUE
--

Una solicitud de MUE puede dividirse en diferentes partes no solo a raíz de una cesión parcial (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y los dibujos o modelos comunitarios como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesiones), sino también por voluntad propia del solicitante. La división resulta particularmente útil para aislar una solicitud de MUE impugnada para determinados productos o servicios, al tiempo que se mantiene la solicitud original para el resto. Para más información sobre las divisiones de marcas de la Unión Europea, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro.

Mientras que una cesión parcial está exenta del pago de tasas e implica un cambio de propiedad, una solicitud de división de una solicitud de MUE está sujeta al pago de una tasa y la solicitud sigue en manos del mismo solicitante. Si no se paga la tasa, se considera que la petición no se ha presentado. Puede presentarse en una de las dos lenguas indicadas por el solicitante en su solicitud de MUE.

La división no es admisible en relación con registros internacionales en virtud del Protocolo de Madrid que designa a la UE. El registro internacional se conserva en la OMPI. La Oficina carece de autoridad para dividir un registro internacional que designe a la UE.

5.4.1 Requisitos

La petición de división debe contener:

- el número de expediente de la solicitud de MUE que se desea dividir;

- el nombre y la dirección, o el nombre y el número de identificación del solicitante;
- la lista de productos y servicios que conformarán la solicitud divisional, o cuando se persiga la división en más de una solicitud divisional, la lista de productos y servicios correspondientes a cada solicitud divisional;
- la lista de productos y servicios que se mantengan en la solicitud de MUE inicial.

Además, los productos y servicios de la solicitud divisional no deben solaparse con la lista de productos y servicios de la solicitud inicial.

Cualquier irregularidad a este respecto será notificada al solicitante y se le concederán dos meses para subsanarla, en cuyo defecto se rechazará la declaración de división.

También, existen ciertos periodos durante los cuales, por motivos de economía procesal o para salvaguardar los derechos de terceros, no se admite una declaración de división. Estos periodos se explican a continuación.

1. En el curso de una oposición, solo pueden dividirse aquellos productos y servicios contra los que no se dirige la oposición. Lo mismo se aplica si el caso está pendiente ante las Salas de Recurso o los tribunales. La Oficina interpreta las disposiciones legales antes mencionadas en el sentido de que excluye una división parcial o total de los productos que son objeto de la oposición para formar una nueva solicitud, con el efecto de que tendrían que dividirse los procedimientos de oposición. Si se presenta esta petición de división, se dará al solicitante la oportunidad de modificar la declaración de división dividiendo los productos y servicios que no son objeto de la oposición.
2. Además, no se admite la división durante los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud. Permitir una división en este periodo contrarrestaría el objetivo de no dividir un procedimiento de oposición, y frustraría a los terceros que deben basarse en el Boletín de Marcas de la Unión Europea para saber a qué tienen que oponerse.
3. La división tampoco se admite durante el periodo anterior a la asignación de una fecha de presentación. Esto no coincide necesariamente con el primer mes posterior a la presentación. Para más detalles sobre la fecha de presentación, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades.

Por razones de orden práctico, en el periodo posterior a la publicación de la solicitud, una división solo es admisible si se ha presentado una oposición contra la solicitud y únicamente con respecto a la parte no impugnada. Este es precisamente el objetivo de la disposición: que el solicitante pueda registrar rápidamente los productos no impugnados sin tener que esperar el resultado de un largo procedimiento de oposición.

5.4.2 Aceptación

Artículo 50, apartado 6, del RMUE

Si la Oficina acepta la declaración de división, se crea una nueva solicitud con la fecha de la aceptación (no con efecto retroactivo a la fecha de la declaración).

La nueva solicitud mantendrá la fecha de presentación, al igual que cualquier fecha de prioridad o de antigüedad. El efecto de antigüedad será entonces parcial.

Todas las peticiones y solicitudes presentadas, y todas las tasas pagadas, antes de la fecha en la que la Oficina reciba la declaración de división se considerarán también realizadas o abonadas respecto a la solicitud divisional. No obstante, las tasas debidamente abonadas por la solicitud original no serán reembolsadas.

Los efectos prácticos de esta disposición pueden ilustrarse con los siguientes ejemplos:

- Si se ha presentado una solicitud de inscripción de una licencia, y al mismo tiempo se ha abonado la tasa de inscripción de la licencia, antes de que la Oficina recibiera la declaración de división, la petición es válida en relación con ambas solicitudes. No han de abonarse más tasas.
- Si una solicitud de MUE en la que se reivindican seis clases se divide en dos solicitudes de tres clases cada una, no hay que abonar tasas por clase a partir de la fecha en que la Oficina reciba la declaración de división. No obstante, las tasas que hayan sido abonadas con anterioridad a esa fecha no pueden reembolsarse.

Si la división no es admitida, la solicitud inicial permanece inalterada. No importa si:

- la declaración de división se ha considerado no presentada por impago de la tasa;
- la declaración ha sido rechazada porque no cumplía los requisitos de forma;
- la declaración se ha considerado inadmisibles porque se presentó en un día incluido en uno de los periodos en los que estaba excluida la división.

En ninguno de estos tres supuestos se reembolsará la tasa. La peor hipótesis para el solicitante es que la declaración de división no sea aceptada, pero este hecho nunca tendrá incidencia en la solicitud inicial. El solicitante podrá repetir posteriormente la declaración de división, sujeto al pago de una nueva tasa.

5.4.3 Nuevos expedientes y sus publicaciones

Se creará un nuevo expediente para la solicitud divisional, con todos los documentos que obraban en el expediente de la solicitud inicial, junto con toda la correspondencia relacionada con la declaración de división y toda la correspondencia futura asociada a la nueva solicitud. La consulta pública de este expediente no estará sujeta a limitaciones.

Si la declaración de división se refiere a una solicitud de MUE que todavía no está publicada, tanto la solicitud divisional como la solicitud inicial se publicarán por separado y del modo habitual, y sin referencia expresa de la una a la otra.

Si la declaración de división se refiere a una solicitud de MUE que ya está publicada, el hecho de que se ha producido una división se inscribirá en el Registro y se publicará con respecto a la solicitud inicial. Además, la nueva solicitud deberá publicarse con todos los datos que han de publicarse en las solicitudes; no obstante, no se abrirá un nuevo plazo de oposición. Una división solo es admisible en relación con aquellos productos para los que ya está abierto un plazo de oposición pero no se ha hecho uso del mismo.