

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

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

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 0

INTRODUCCIÓN

Índice

1. Panorama general del procedimiento de oposición: la diferencia entre los «motivos absolutos» y los «motivos relativos» de denegación de una solicitud de MUE	3
2 Motivos de oposición	3
3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una oposición	4
4 Objeto del procedimiento de oposición y el modo más expedito de tratarlo	6

1. Panorama general del procedimiento de oposición: la diferencia entre los «motivos absolutos» y los «motivos relativos» de denegación de una solicitud de MUE

La «oposición» es un procedimiento que tiene lugar ante la EUIPO cuando un tercero, sobre la base de los derechos anteriores que ostenta, solicita que la Oficina deniegue una solicitud de marca de la Unión Europea («solicitud de MUE») o un registro internacional que designa a la UE.

Cuando se presente una oposición contra un registro internacional que designa a la UE, debe entenderse que todas las referencias a las solicitudes de marca de la Unión Europea que figuran en las presentes Directrices incluyen los registros internacionales que designan a la UE. En la Parte M de las presentes Directrices, relativa a las marcas internacionales, se describen detalles específicos acerca de las oposiciones relacionadas con las marcas internacionales.

En virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, la oposición debe estar basada en los derechos que ostenta el oponente sobre una marca anterior u otra forma de signo comercial. Los motivos en los que puede estar basada una oposición se denominan «motivos de denegación relativos», y en el artículo 8 del RMUE, que lleva este título, se encuentran las disposiciones pertinentes. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los motivos de denegación absolutos, que son examinados de oficio por la Oficina (y que pueden tener en cuenta las observaciones de terceros, aunque dichos terceros no sean parte del procedimiento), los motivos de denegación relativos son procedimientos *inter partes* basados en posibles conflictos con derechos anteriores. La Oficina no plantea de oficio estas objeciones relativas. La carga recae, pues, en el titular del derecho anterior que tiene que mantener una actitud vigilante respecto de la presentación de solicitudes de marca de la Unión Europea por parte de otras personas que podrían colisionar con sus derechos anteriores, y, en su caso, oponerse a las marcas en conflicto.

Cuando se presenta una oposición dentro del plazo establecido y se abona la tasa correspondiente, el servicio especializado (la División de Oposición) de la Oficina gestiona el procedimiento, el cual normalmente incluye un intercambio de observaciones entre el oponente y el solicitante (en lo sucesivo, las «partes»). Después de considerar estas observaciones, en caso de que las partes no logren un acuerdo, la División de Oposición resolverá (en una «resolución» susceptible de recurso) bien denegar total o parcialmente la solicitud impugnada, o bien denegar la oposición. Si la oposición no está bien fundada, será denegada. Si la solicitud de marca de la Unión Europea no se deniega totalmente, siempre que no existan otras oposiciones pendientes, se procederá al registro de los productos y servicios que no hayan sido denegados.

2 Motivos de oposición

El artículo 8 del RMUE establece los posibles motivos por los que puede presentarse una oposición.

El artículo 8 del RMUE permite a los titulares que basen las oposiciones en sus derechos anteriores para evitar el registro de marcas de la Unión Europea en una serie de situaciones, que van desde la doble identidad entre los productos o servicios y

entre las marcas (**artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE**, en el que se presume el riesgo de confusión y no es necesario probarlo) hasta la similitud (**artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE**, en el que debe establecerse un riesgo de confusión). Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión.

El **artículo 8, apartado 3, del RMUE** permite al titular de una marca evitar la presentación no autorizada de su marca por parte de su agente o representante (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca).

El **artículo 8, apartado 4, del RMUE** permite al titular de marcas anteriores no registradas, o de otros signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local, evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea posterior si el titular tiene el derecho a prohibir el uso de la marca solicitada. Permite a los titulares de los derechos invocar una gran variedad de derechos contemplados en la legislación de la UE o de los Estados miembros, sujetos a las condiciones de su adquisición y al ámbito de protección en virtud de las leyes aplicables, y a condición de que el derecho que se invoque también cumpla el requisito de uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local de la legislación de la UE (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE).

El **artículo 8, apartado 5, del RMUE** permite a los titulares de marcas registradas anteriores con renombre evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea similar o idéntica posterior que, sin justa causa, perjudicaría a dicha marca anterior. El riesgo de confusión no constituye una condición para aplicar este artículo. Esto es así porque el artículo 8, apartado 5, del RMUE protege específicamente (aunque no de forma exclusiva) las funciones y los usos de las marcas que no entran dentro de la indicación de la protección de origen que ofrece un riesgo de confusión y, como tal, se dirige más a proteger el esfuerzo y la inversión financiera implicadas en la creación y la promoción de marcas en la medida en que estas alcanzan notoriedad, así como a facilitar la plena explotación del valor de las marcas (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas).

El **artículo 8, apartado 6, del RMUE** permite a los beneficiarios de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros oponerse al registro de una solicitud de MUE posterior, incluso más allá del limitado ámbito de protección *ex officio* de dichos derechos por motivos absolutos (artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE). Para poder considerarse motivo de denegación «relativo», el derecho invocado debe otorgar al beneficiario el derecho a interponer un recurso directo contra el uso no autorizado (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE).

3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una oposición

La oposición debe basarse, como mínimo, en un derecho anterior del que sea titular el oponente.

El significado de derechos «anteriores», en el sentido del artículo 8, apartados 1 y 5, del RMUE, queda definido en el **artículo 8, apartado 2, del RMUE** como los derechos

que tienen una fecha de presentación de solicitud de registro anterior a la de la solicitud de marca de la Unión Europea (no la hora ni el minuto, tal como confirma el Tribunal en su sentencia de 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157), incluidas las fechas de las prioridades reivindicadas, o se haya convertido en notoriamente conocida en un Estado miembro con anterioridad a la solicitud de marca de la Unión Europea o, en su caso, de la fecha de prioridad reivindicada. Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

Estos derechos están compuestos, fundamentalmente, de marcas registradas en la UE, de solicitudes de dichas marcas, y de marcas «notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 *bis* del Convenio de París (las cuales no precisan estar registradas). Para obtener una explicación detallada sobre dichas marcas «notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE y el modo en que son distintas de las marcas de renombre del artículo 8, apartado 5, consulte las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, punto 2.1.2.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del RMUE, el oponente debe demostrar que es titular de una marca, adquirida en cualquier lugar del mundo, ya sea mediante registro o por el uso (en la medida en que la legislación del país de origen reconozca este tipo de derecho de marca) para la que un agente o representante del titular ha solicitado el registro en su propio nombre sin el consentimiento del titular.

El artículo 8, apartado 4, del RMUE constituye el motivo de oposición basado en marcas anteriores no registradas o en otros signos utilizados en el tráfico económico cuyo alcance no es únicamente local, protegidos en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros, que confieren al titular el derecho a prohibir el uso no autorizado de una marca posterior. El oponente debe probar que adquirió el derecho que invoca, que puede estar basado en la utilización o en el registro, antes de la fecha de solicitud o, en su caso, antes de la fecha de prioridad de la marca impugnada, conforme a las condiciones de protección de la ley aplicable. Además, el oponente deberá probar, también, el uso de alcance no únicamente local de tal derecho antes de la fecha de prioridad de la marca impugnada.

El artículo 8, apartado 6, del RMUE constituye el motivo de oposición basado en las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros que confieren a la persona autorizada, conforme a dicha legislación, el derecho a prohibir el uso no autorizado de una marca posterior. El oponente debe probar que la denominación de origen o la indicación geográfica que invoca es anterior a la fecha de solicitud o, en su caso, anterior a la fecha de prioridad de la marca impugnada.

Pueden alegarse diversos motivos legales, tanto en una misma oposición como en oposiciones múltiples a la misma solicitud de marca de la Unión Europea, que estén basados en distintos derechos anteriores.

La práctica de la Oficina está basada en las disposiciones legales del RMUE, que se aplican directamente o por analogía, tal como ha confirmado la jurisprudencia del Tribunal General (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, 11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124). En particular:

- **Pluralidad de oposiciones.** El artículo 9, apartados 2 y 3, del RDMUE permite a la Oficina examinar solo la oposición «más eficaz» u oposiciones «más eficaces», suspendiendo el resto y, finalmente, considerándolas resueltas si se deniega la

solicitud sobre la base de la oposición elegida. Respecto del significado de la oposición «más eficaz», véase *infra*.

- **Pluralidad de derechos anteriores en una oposición.** El Tribunal ha observado que agrupar varios derechos anteriores en una sola oposición es, a efectos prácticos, lo mismo que presentar una pluralidad de oposiciones, haciendo posible que la Oficina base la denegación de la solicitud en el(los) derecho(s) anterior(es) «más eficaces». Respecto del significado del derecho anterior «más eficaz», véase *infra*.
- **Pluralidad de motivos legales en la o las oposiciones.** Si la oposición se estima en su totalidad sobre la base del motivo legal «más eficaz», no es necesario examinar el resto de motivos. Si no se cumple uno de los requisitos necesarios de un motivo legal, no será necesario examinar el resto de requisitos de dicha disposición. Respecto del significado del motivo legal «más eficaz», véase *infra*.

4 Objeto del procedimiento de oposición y el modo más expedito de tratarlo

El Tribunal de Justicia ha declarado que el único objetivo del procedimiento de oposición es decidir si la solicitud puede continuar hasta su registro, no solucionar con carácter preventivo posibles conflictos (por ejemplo, a escala nacional derivados de la posible transformación de la solicitud de marca de la Unión Europea) (11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124, § 25-27).

El Tribunal de Justicia ha confirmado, de forma clara, que la Oficina no tiene obligación de examinar todas las oposiciones, derechos y motivos legales anteriores que se invoquen contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea, si basta con uno para denegar dicha solicitud. Tampoco está obligada a escoger el derecho anterior con el ámbito territorial más amplio para evitar la eventual transformación de la solicitud en tantos territorios como sea posible (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124).

Este principio permite un tratamiento más expedito de las oposiciones. La Oficina tiene libertad para escoger la o las oposiciones, derecho(s) o motivo(s) legal(es) anterior(es) «más eficaz/eficaces», así como cuál de ellos examinar antes a la luz del principio de economía procesal.

La oposición «más eficaz» se define, normalmente, como la oposición que permite a la Oficina denegar el registro de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada en la medida más amplia posible y del modo más sencillo.

El derecho anterior «más eficaz» se define, normalmente, como el signo más similar (o más cercano) que abarca el ámbito más amplio de productos y servicios o el derecho que abarca los productos y servicios más similares.

El motivo legal «más eficaz» se define, normalmente, como el motivo de oposición que presenta a la Oficina la forma más sencilla de denegar, de la forma más amplia posible, el registro de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.

En general, el artículo 8, apartado 1, letra a), si resulta aplicable, será el motivo más sencillo en términos de economía procesal para denegar una solicitud de marca de la Unión Europea, ya que la Oficina no precisa entrar a analizar las similitudes y las diferencias entre los signos o los productos y servicios, ni será necesario establecer un riesgo de confusión. En su defecto, las circunstancias fácticas de cada oposición determinarán si el artículo 8, apartado 1, letra b) o el artículo 8, apartados 3, 4, 5 o 6 son los motivos «más eficaces» (por ejemplo, si los productos y servicios del derecho anterior y la solicitud de marca de la Unión Europea son distintos, el artículo 8, apartado 1, letra b), y el apartado 3 no sirven como fundamento válido de oposición; el primero exige, al menos, alguna similitud en este sentido y el último exige, al menos, productos y servicios estrechamente vinculados o comercialmente equivalentes).

Si el solicitante ha exigido prueba del uso en relación con algunos de los derechos anteriores, la Oficina considerará, por lo general, en primer lugar si un derecho anterior que todavía no esté bajo la obligación del uso puede sustentar íntegramente la oposición. En caso contrario, se examinarán otros derechos anteriores que no estén bajo la obligación del uso para comprobar si la oposición puede sustentarse plenamente sobre tal base acumulativa. En dichos casos, se denegará la solicitud de marca de la Unión Europea sin que sea necesario considerar la prueba del uso. Únicamente si dicho(s) derecho(s) anterior(es) no está(n) disponible(s), la Oficina considerará aquellos derechos anteriores para los que se solicitó la prueba del uso.

Cuando se presenta una oposición en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE y se detecta un riesgo de confusión por una parte (sustancial) del público, el fundamento de la resolución debería dirigirse a la parte del público **más propensa a la confusión**, sin que el análisis se extienda a todas las partes. Esto se aplicaría en las siguientes situaciones en particular:

- En caso de que haya riesgo de confusión en un área lingüística específica, no es necesario que el análisis de la Oficina se extienda a toda la UE, sino que puede centrarse en esa parte (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos, punto 1.6, Territorio de referencia y público destinatario). Por ejemplo, si el grado de similitud entre las marcas es mayor desde la perspectiva de un idioma en particular, el análisis de la percepción de las marcas por parte del público de otras áreas lingüísticas (por ejemplo, mediante el análisis de la pronunciación o el significado específico de las marcas en varios idiomas) es superfluo.
- En caso de que el público destinatario esté formado por consumidores tanto generales como profesionales, considerar que existe un riesgo de confusión para una parte del público basta para que se estime una oposición. Normalmente, la confusión es más frecuente entre el público general. Por lo tanto, si se confirma el riesgo de confusión por parte del público general, no hay necesidad de proceder a un análisis que tenga en cuenta la percepción de los profesionales.

En estas situaciones, debería explicarse desde el inicio de la resolución por qué se ha adoptado un enfoque determinado.