

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

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

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 1

ASPECTOS PROCESALES

ÍNDICE

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición..... | 7 |
| 2 | Presentación del escrito de oposición | 8 |
| 2.1 | Escrito de oposición | 8 |
| 2.1.1 | Oposición temprana contra un registro internacional..... | 9 |
| 2.1.2 | Oposición temprana contra una solicitud de marca de la Unión Europea | 9 |
| 2.2 | Pago | 9 |
| 2.2.1 | Recepción tardía del escrito de oposición y recepción del pago dentro del plazo de oposición | 10 |
| 2.2.2 | Fecha de pago..... | 10 |
| 2.2.2.1 | Pago mediante transferencia bancaria..... | 10 |
| 2.2.2.2 | Pago por cuenta corriente | 11 |
| 2.2.3 | Consecuencias en caso de falta de pago | 11 |
| 2.3 | Lenguas y traducción del escrito de oposición | 12 |
| 2.3.1 | Lengua de procedimiento | 12 |
| 2.3.2 | Ejemplos..... | 13 |
| 2.4 | Examen de la admisibilidad..... | 14 |
| 2.4.1 | Requisitos de admisibilidad absolutos | 15 |
| 2.4.1.1 | Identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada... | 15 |
| 2.4.1.2 | Identificación de marcas o derechos anteriores | 16 |
| 2.4.1.3 | Identificación de los motivos..... | 21 |
| 2.4.2 | Requisitos de admisibilidad relativos | 21 |
| 2.4.2.1 | Fechas..... | 21 |
| 2.4.2.2 | Representación de marcas o signos anteriores | 22 |
| 2.4.2.3 | Productos y servicios | 24 |
| 2.4.2.4 | Marca renombrada anterior: alcance territorial del renombre..... | 25 |
| 2.4.2.5 | Identificación del oponente..... | 25 |
| 2.4.2.6 | Representación profesional..... | 30 |
| 2.4.2.7 | Firma | 30 |
| 2.4.2.8 | Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones..... | 30 |
| 2.4.3 | Indicaciones opcionales | 31 |
| 2.4.3.1 | Alcance de la oposición..... | 31 |
| 2.4.3.2 | Declaración motivada sobre las causas | 31 |
| 2.5 | Notificación del escrito de oposición | 32 |
| 3 | Período de reflexión | 32 |
| 3.1 | Iniciación del período de reflexión..... | 32 |
| 3.2 | Prórroga del período de reflexión | 34 |
| 4 | Fase contradictoria | 35 |
| 4.1 | Posibilidad de completar la oposición..... | 35 |
| 4.2 | Justificación | 35 |
| 2.4.2.1 | Marcas de la Unión Europea y solicitudes de marcas de la Unión Europea | 36 |
| 2.4.2.2 | (Solicitudes de) marcas de la Unión Europea objeto de transformación | 37 |
| 2.4.2.2.1 | Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que ha sido o va a ser objeto de transformación..... | 37 |

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.2.2 | Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que es objeto de transformación posteriormente | 37 |
| 4.2.3 | Registros o solicitudes de marcas que no son marcas de la Unión Europea | 38 |
| 4.2.3.1 | Certificados expedidos por la autoridad oficial competente..... | 38 |
| 4.2.3.2 | Extractos de bases de datos oficiales | 38 |
| 4.2.3.3 | Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI | 40 |
| 4.2.3.4 | Vigencia del registro de marca | 41 |
| 4.2.3.5 | Legitimación para presentar la oposición | 42 |
| 4.2.3.6 | Verificación de las pruebas | 44 |
| 4.2.4 | Justificación de las marcas notoriamente conocidas, las reivindicaciones del renombre, las marcas solicitadas por un agente y los signos anteriores utilizados en el tráfico económico, las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas | 45 |
| 4.2.4.1 | Marcas notoriamente conocidas..... | 45 |
| 4.2.4.2 | Marcas renombradas | 46 |
| 4.2.4.3 | Marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico | 46 |
| 4.2.4.4 | Denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas..... | 47 |
| 4.2.4.5 | Marca solicitada por un agente o representante | 48 |
| 4.2.5 | Incumplimiento de los requisitos de justificación..... | 48 |
| 4.2.6 | Hechos y pruebas presentados con posterioridad al plazo de justificación..... | 50 |
| 4.2.6.1 | Si goza o no de facultad discrecional | 50 |
| 4.2.6.2 | Si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo deben o no ser admitidos o desestimados | 51 |
| 4.2.6.3 | Tratamiento de las pruebas presentadas fuera de plazo en el procedimiento..... | 52 |
| 4.3 | Traducciones/cambios de lengua durante el procedimiento de oposición | 52 |
| 4.3.1 | Traducción de las pruebas para justificar la oposición y de los hechos, pruebas y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente | 52 |
| 4.3.1.1 | Traducción de pruebas relativas a la solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, así como cualquier disposición de la legislación nacional aplicable | 52 |
| 4.3.1.2 | Traducciones de pruebas presentadas para justificar la oposición que no sean certificados de solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, o disposiciones de la legislación nacional aplicable..... | 54 |
| 4.3.1.3 | Traducciones de hechos y argumentos presentados por el oponente para completar su expediente | 55 |
| 4.3.2 | Traducción de las observaciones adicionales..... | 55 |
| 4.3.3 | Traducción de otros documentos complementarios, distintos de las observaciones..... | 56 |
| 4.3.4 | Prueba del uso | 57 |
| 4.3.5 | Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición | 58 |
| 4.4 | Peticiones y otras cuestiones relacionadas con documentos..... | 58 |
| 4.4.1 | Limitaciones, retiradas y peticiones de prueba del uso que deben presentarse en documento separado..... | 58 |
| 4.4.2 | Documentos ilegibles | 59 |
| 4.4.3 | No devolución de los documentos originales | 59 |
| 4.4.4 | Información confidencial..... | 60 |
| 4.4.5 | Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento..... | 61 |
| 4.5 | Otros intercambios de alegaciones | 62 |
| 4.6 | Observaciones de terceros..... | 62 |

| | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | Conclusión del procedimiento | 63 |
| 5.1 | Conciliación | 63 |
| 5.2 | Limitaciones y retiradas..... | 64 |
| 5.2.1 | Limitaciones y retiradas de solicitudes de marca de la Unión Europea..... | 64 |
| 5.2.1.1 | Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad | 65 |
| 5.2.1.2 | Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea antes de que expire el período de reflexión..... | 66 |
| 5.2.1.3 | Limitación o retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea después de que expire el período de reflexión..... | 67 |
| 5.2.1.4 | Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea tras la adopción de una resolución | 67 |
| 5.2.1.5 | Lengua | 68 |
| 5.2.2 | Retirada de la oposición | 68 |
| 5.2.2.1 | Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión | 68 |
| 5.2.2.2 | Retirada de la oposición una vez expirado el período de reflexión | 69 |
| 5.2.2.3 | Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución | 69 |
| 5.2.2.4 | Lengua | 69 |
| 5.2.3 | Retirada de una retirada/limitación | 69 |
| 5.3 | Resolución sobre el fondo..... | 69 |
| 5.3.1 | Derecho anterior no acreditado | 70 |
| 5.3.2 | Cese de la existencia del derecho anterior | 70 |
| 5.4 | Reembolso de la tasa..... | 71 |
| 5.4.1 | La oposición se considera no presentada | 71 |
| 5.4.1.1 | Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día | 71 |
| 5.4.1.2 | Reembolso después de la segunda publicación | 71 |
| 5.4.2 | Reembolso en vista de la retirada/limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea..... | 71 |
| 5.4.2.1 | Solicitud de marca de la Unión Europea retirada/limitada antes de que expire el período de reflexión | 71 |
| 5.4.2.2 | Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea durante el período de reflexión | 72 |
| 5.4.3 | Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición... .. | 72 |
| 5.4.4 | Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición | 72 |
| 5.4.4.1 | Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión NO motivada por una limitación..... | 72 |
| 5.4.4.2 | La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior..... | 73 |
| 5.4.4.3 | Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento | 73 |
| 5.4.4.4 | Conclusión del procedimiento por otros motivos | 73 |
| 5.5 | Resolución sobre el reparto de las costas | 74 |
| 5.5.1 | Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas | 74 |
| 5.5.2 | Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas..... | 74 |
| 5.5.2.1 | Acuerdo sobre las costas | 74 |
| 5.5.2.2 | Información procedente de la «parte potencialmente ganadora»..... | 74 |
| 5.5.3 | Casos estándar de resoluciones sobre costas..... | 75 |
| 5.5.4 | Casos en los que procede declarar un asunto sobreseído | 76 |
| 5.5.4.1 | Pluralidad de oposiciones..... | 76 |
| 5.5.4.2 | Denegación de una solicitud por motivos absolutos o de formalidades | 77 |
| 5.5.4.3 | Casos de acumulación de asuntos..... | 77 |
| 5.5.4.4 | Significado de «cargar con las propias costas» | 77 |
| 5.6 | Fijación de las costas | 78 |
| 5.6.1 | Cantidades que deben reembolsarse/fijarse | 78 |
| 5.6.2 | Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluye en la resolución principal..... | 79 |

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.6.3 | Procedimiento aplicable cuando es necesario fijar la cuantía de las costas por separado | 79 |
| 5.6.3.1 | Admisibilidad | 79 |
| 5.6.3.2 | Prueba..... | 80 |
| 5.6.4 | Revisión de la fijación de costas | 80 |
| 6 | Cuestiones procesales..... | 80 |
| 6.1 | Corrección de errores | 80 |
| 6.1.1 | Corrección de errores en el escrito de oposición | 80 |
| 6.1.2 | Corrección de errores y faltas en las publicaciones..... | 81 |
| 6.2 | Plazos..... | 81 |
| 6.2.1 | Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición | 81 |
| 6.2.1.1 | Plazos prorrogables e improrrogables..... | 81 |
| 6.2.1.2 | Solicitud presentada dentro del plazo | 82 |
| 6.2.1.3 | Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina | 83 |
| 6.2.1.4 | Firma | 83 |
| 6.3 | Suspensión..... | 84 |
| 6.3.1 | Suspensión solicitada por ambas partes..... | 84 |
| 6.3.2 | Suspensiones por la Oficina de oficio o a instancia de una de las partes ... | 84 |
| 6.3.2.1 | Explicación del principio básico, momento de la suspensión | 85 |
| 6.3.2.2 | Solicitudes o registros de marca de la Unión Europea anteriores | 86 |
| 6.3.2.3 | Marcas nacionales/internacionales anteriores (solicitudes o registros) /derechos anteriores..... | 86 |
| 6.3.2.4 | Ejemplos..... | 87 |
| 6.3.3 | Pluralidad de oposiciones..... | 87 |
| 6.3.3.1 | Tras la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea..... | 87 |
| 6.3.4 | Aspectos procesales | 88 |
| 6.3.4.1 | Supervisión de los expedientes suspendidos..... | 88 |
| 6.3.4.2 | Reanudación del procedimiento | 88 |
| 6.3.4.3 | Cálculo de los plazos | 88 |
| 6.4 | Pluralidad de oposiciones | 89 |
| 6.4.1 | Pluralidad de oposiciones y limitaciones | 89 |
| 6.4.2 | Pluralidad de oposiciones y resoluciones | 90 |
| 6.4.3 | Acumulación de procedimientos..... | 92 |
| 6.5 | Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento)..... | 93 |
| 6.5.1 | Cesión y procedimiento de oposición..... | 93 |
| 6.5.1.1 | Introducción y principio básico | 93 |
| 6.5.1.2 | Cesión de una marca de la Unión Europea anterior..... | 93 |
| 6.5.1.3 | Cesión de un registro nacional anterior | 95 |
| 6.5.1.4 | Oposición basada en una combinación de registros de marca de la Unión Europea y registros nacionales..... | 96 |
| 6.5.1.5 | Cesión de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada | 96 |
| 6.5.1.6 | Cesión parcial de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada..... | 97 |
| 6.5.2 | Identidad de partes después de la cesión | 97 |
| 6.5.3 | Cambio de nombre | 98 |
| 6.5.4 | Cambio de representantes | 98 |
| 6.5.5 | Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante | 98 |
| 6.5.5.1 | Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante | 99 |
| 6.5.5.2 | El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra)..... | 99 |

6.5.5.3 Fallecimiento o imposibilidad del representante del solicitante de actuar
ante la Oficina por motivos legales..... 100

1 Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición

El procedimiento de oposición se inicia con la recepción del escrito de oposición, el cual se notifica al solicitante, quien recibe una copia de los documentos obrantes en el expediente.

Posteriormente, tras comprobar que se ha abonado la tasa de oposición, se examina si el escrito de oposición cumple otros requisitos de forma establecidos por los Reglamentos.

En general, cabe distinguir dos tipos de irregularidades en lo concerniente a la admisibilidad:

1. *Irregularidades absolutas:* irregularidades que no pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. Si el oponente no subsana dichas irregularidades por iniciativa propia dentro del plazo de oposición, la oposición no será admitida.
2. *Irregularidades relativas:* irregularidades que pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. La Oficina requerirá al oponente, después de que expire el plazo de oposición, para que subsane las irregularidades en un plazo improrrogable de dos meses. Si el oponente no subsana dichas irregularidades, la oposición no será admitida.

Es importante destacar que, para salvaguardar el principio de imparcialidad, la Oficina no enviará ninguna comunicación relativa al pago de la tasa de oposición o a las irregularidades de admisibilidad durante el plazo de oposición.

Una vez finalizado el examen de la admisibilidad de la oposición, se envía una notificación a ambas partes en la que se señalan los plazos del procedimiento. Este comienza con un período en el cual se incentiva a las partes a negociar y alcanzar un acuerdo, ya que, si se cumplen ciertas condiciones, la tasa de oposición se reembolsará (es el denominado «período de reflexión»). El período de reflexión vence dos meses después de la notificación de la admisibilidad, siendo prorrogable una vez por un período de 22 meses y durando un máximo de 24 meses.

Cuando expira este período de reflexión, se inicia la fase contradictoria del procedimiento. Posteriormente, se concede al oponente un plazo adicional de dos meses para que presente todas las pruebas y alegaciones que estime necesarias para fundamentar su oposición. Cuando hayan transcurrido estos dos meses y se haya dado traslado de las pruebas y alegaciones presentadas (si las hay), el solicitante dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la oposición.

En esta fase, el solicitante puede exigir al oponente que presente prueba del uso de la(s) marca(s) anterior(es) registrada(s) durante más de cinco años. Si se realiza tal solicitud, el solicitante puede esperar hasta que el oponente haya aportado tales pruebas antes de presentar sus alegaciones y pruebas. Al oponente se le brinda entonces la oportunidad de presentar observaciones al respecto.

Si el solicitante no requiere que se presenten pruebas del uso, pero presenta pruebas y alegaciones, se concederán dos meses al oponente para presentar observaciones al respecto y tras estos intercambios procede normalmente resolver sobre la oposición.

En otros supuestos, puede resultar necesario o útil mantener otro intercambio de alegaciones. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el asunto versa sobre cuestiones complejas o cuando el oponente plantea una nueva cuestión que es admitida en el procedimiento. En este caso, puede brindarse al solicitante la oportunidad de contestar. Con posterioridad, incumbe al examinador decidir si procede conceder al oponente un nuevo plazo para presentar alegaciones.

La Oficina puede solicitar a las partes que limiten sus alegaciones a cuestiones concretas, permitiendo que presenten alegaciones sobre otras cuestiones en un momento posterior.

Una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones, se declara concluido el procedimiento, el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución sobre el fondo y se informa correspondientemente a aquellas.

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 Directrices incluyen los registros internacionales que designan a la UE. La Parte M de las Directrices, a saber Marcas Internacionales, redactada específicamente para las marcas internacionales, también hace referencia a los procedimientos de oposición.

2 Presentación del escrito de oposición

2.1 Escrito de oposición

Artículo 46 del RMUE
Artículo 4 y artículo 63, apartado 1, letra a), del RDMUE
Decisión n.º EX-17-4 del Director Ejecutivo de la Oficina sobre la comunicación por medios electrónicos

El escrito de oposición habrá de recibirse en la Oficina por escrito y dentro del plazo de oposición, a saber en los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada.

Se puede presentar un escrito de oposición utilizando el formulario electrónico que se ofrece en la sección *User Area* del sitio web de la Oficina. Una vez enviado, el formulario electrónico se tramita de forma automática y se envía un recibo al oponente. Los escritos de oposición se pueden presentar también por fax o por correo postal y, en ambos casos, una vez que el escrito se introduce en el sistema informático de la Oficina, se envía un recibo al oponente.

El solicitante recibirá una copia del escrito de oposición (y de la documentación que haya presentado el oponente) a efectos informativos. Si la oposición se basa en una marca de la Unión Europea, el solicitante será informado también de que puede obtener información sobre marcas de la Unión Europea anteriores a través de las herramientas de búsqueda online, que están disponibles en el sitio web de la Oficina.

2.1.1 Oposición temprana contra un registro internacional

Artículo 196, apartado 2, del RMUE
Artículo 77, apartado 3, del RDMUE

Una oposición contra un registro internacional (RI) que designe a la UE podrá presentarse en un plazo de tres meses que comenzará un mes después de la fecha de la primera nueva publicación. Por ejemplo, si la fecha de la primera nueva publicación es el 15/04/2016, el plazo de oposición comienza el 16/05/2016 y finaliza el 15/08/2016.

Para los registros internacionales cuya fecha de primera nueva publicación sea anterior a la entrada en vigor, el 23/03/2016, de la modificación del artículo 196, apartado 2, del RMUE con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2424, será de aplicación el plazo anterior, según el cual una oposición se deberá presentar dentro de un plazo de tres meses que empieza seis meses después de la fecha de primera nueva publicación. Por ejemplo, si la primera nueva publicación es el 22/03/2016, el período de oposición comienza el 23/09/2016 y termina el 22/12/2016.

No obstante, las oposiciones presentadas después de la nueva publicación del RI, pero antes del comienzo del plazo de oposición, se mantendrán en suspenso y se considerarán presentadas el primer día del plazo de oposición. Se informará debidamente al oponente. Si la oposición se retira antes de esa fecha, se reembolsará la tasa de oposición.

2.1.2 Oposición temprana contra una solicitud de marca de la Unión Europea

Artículos 44 y 46, del RMUE

Cualquier escrito de oposición contra una solicitud de marca de la Unión Europea recibido antes del inicio del plazo de oposición se mantendrá en suspenso y se considerará presentado en el primer día del plazo de oposición, es decir, el primer día siguiente a la publicación de la solicitud de marca de la Unión Europea en la Parte A.1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea. Se informará debidamente al oponente. Si la oposición es retirada antes de esa fecha o la solicitud de marca de la Unión Europea es denegada antes de la publicación, se reembolsará la tasa de oposición.

2.2 Pago

Para las normas generales sobre el pago, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

2.2.1 Recepción tardía del escrito de oposición y recepción del pago dentro del plazo de oposición

Artículo 5, apartado 2, del RDMUE

Si el escrito de oposición se recibe tarde pero el pago se recibe en la Oficina dentro del plazo de oposición, el escrito de oposición no será admitido. En tal caso, la Oficina no reembolsará la tasa de oposición. Deberá informarse al oponente de la inadmisión de su oposición y podrá presentar sus alegaciones al respecto en el plazo fijado por la Oficina.

Si el oponente aporta pruebas concluyentes, tales como informes de fax, confirmación de recepción por servicio de mensajería o acuse de recibo de cartas certificadas, que acrediten que el escrito de oposición no se presentó tardíamente sino que fue recibido efectivamente de forma correcta por la Oficina en el plazo de oposición de tres meses, la Oficina deberá reconsiderar su decisión y aceptar la oposición por haberse recibido dentro del plazo de oposición. En tal caso, proseguirá el examen de la admisibilidad. En caso de que las pruebas presentadas por el oponente no demuestren que el escrito de oposición fue recibido en el plazo de oposición o si el oponente no contesta en el plazo establecido, deberá adoptarse una resolución declarando la inadmisibilidad de la oposición. De la notificación de la resolución enviada al oponente, deberá remitirse copia al solicitante.

2.2.2 Fecha de pago

Artículo 46, apartado 3, y artículo 180 del RMUE
Artículo 5, apartado 1, del RDMUE

La Oficina deberá recibir la totalidad del importe de la tasa de oposición dentro del plazo de oposición. Si la tasa de oposición no se recibe en el plazo previsto, se considerará que el escrito de oposición no se ha presentado.

2.2.2.1 Pago mediante transferencia bancaria

Los pagos realizados mediante transferencia bancaria que se reciben una vez transcurrido el plazo de oposición se considerarán dentro de este plazo si el oponente i) presenta pruebas de haber dado las instrucciones de pago a una entidad bancaria dentro del plazo de oposición y ii) abona un recargo del 10 % de la tasa de oposición. No obstante, el oponente no tendrá que abonar este recargo si presenta pruebas de haber dado al banco las instrucciones de pago más de 10 días antes de haber transcurrido el plazo de oposición.

2.2.2.2 Pago por cuenta corriente

Artículo 179, apartado 1, y artículo 180, apartado 1, del RMUE
Decisión n.º EX-17-7 del Director Ejecutivo de la Oficina relativa a los métodos de pago de tasas y gastos y la determinación de importes insignificantes de tasas y gastos

Si el oponente o su representante tienen abierta una cuenta corriente, el pago se considerará efectivo el día en que se reciba la oposición.

Puesto que el pago por cuenta corriente se considera efectuado el día de recepción de la oposición, si el escrito de oposición se recibe fuera de plazo, el pago también se considera tardío. En consecuencia, la oposición se considerará no presentada.

La ausencia de indicación o la indicación incorrecta del importe de la tasa de oposición no tiene efectos negativos, pues es evidente que el oponente tenía intención de pagar el importe de la tasa.

Aunque no haya una petición expresa del oponente, la existencia de una cuenta corriente bastará en ese caso para que se efectuara el adeudo en la cuenta. Lo anterior es cierto con independencia de que se use o no el impreso de oposición.

Solo se hará una excepción a esta regla cuando el titular de una cuenta corriente que no desee que se utilice esta cuenta para el pago de una tasa o gasto en particular lo comunique a la Oficina por escrito (por ejemplo, indicando una transferencia bancaria).

Pago de la tasa de oposición mediante cargo en la cuenta corriente de un tercero

El pago de la tasa de oposición mediante cargo en la cuenta corriente de un tercero requiere que este último autorice expresamente el cargo en su cuenta de la tasa concreta. En tales supuestos, el oponente deberá presentar una autorización dentro del plazo de oposición.

El pago se considerará realizado el día en que la Oficina reciba la autorización.

2.2.3 Consecuencias en caso de falta de pago

Artículo 99 del RMUE
Artículo 5, apartado 1, del RDMUE

En el caso de que no se abone la tasa de oposición dentro del plazo establecido, no se considerará presentada la oposición y se enviará una notificación al oponente sobre este extremo.

Simultáneamente, deberá remitirse al solicitante una copia de esta notificación a título informativo.

Si en el plazo concedido el oponente presenta pruebas de que la conclusión de la Oficina acerca de la pérdida de derechos es inexacta, y acredita que el pago se realizó en plazo, se enviará una notificación, con copia para el solicitante, acompañada de la prueba presentada por el oponente.

Si una oposición se considerara no recibida el oponente podrá, en un plazo de dos meses, solicitar a la Oficina que adopte una resolución formal. Si así lo hiciere, la resolución deberá notificarse a las dos partes.

Para los casos en los que no se ha abonado la totalidad de la tasa de oposición o se ha hecho después del plazo de oposición, véase el punto 5.4.1 *infra*.

2.3 Lenguas y traducción del escrito de oposición

Artículo 146, apartado 5; apartado 6, letra a), y apartado 7, del RMUE
Artículo 5, apartados 3 y 4, y artículo 65 del RDMUE

2.3.1 Lengua de procedimiento

El escrito de oposición deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina. Las normas relativas a la lengua de procedimiento se explican de forma pormenorizada en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 4, Lengua de procedimiento.

Según estas normas, en los procesos de oposición hay casos en los que el oponente puede elegir entre dos lenguas posibles de procedimiento (la primera y la segunda lenguas de la solicitud de la marca impugnada, que deben ser lenguas de la Oficina), y casos en los que solo hay una lengua posible de procedimiento (cuando la primera lengua no es una de las cinco lenguas de la Oficina, la lengua del procedimiento de oposición solo podrá ser la segunda lengua de la solicitud de la marca impugnada).

En los casos en los que hay elección, la lengua de procedimiento será la indicada expresamente por el oponente en el escrito de oposición o, si no se ha indicado, la lengua en la que se presentó el escrito; en ambos casos la lengua deberá ser una de las posibles lenguas de procedimiento.

Si el oponente indica una lengua incorrecta, el RMUE distingue entre dos supuestos diferentes: que la lengua incorrecta sea una lengua de la Oficina, o que sea una de las lenguas oficiales de la Unión aunque no lo sea de la Oficina. Dependiendo de cuál de los anteriores supuestos sea el aplicable, serán distintos los plazos y las consecuencias para el oponente en relación con la lengua de procedimiento y la presentación de la traducción del escrito de oposición:

- Si la lengua elegida por el oponente es **una de las lenguas de la Oficina**, pero no una de las lenguas posibles del procedimiento, la parte que presente la oposición deberá aportar, por cuenta propia, una traducción del escrito de oposición a la primera lengua cuando sea una de las de la Oficina, o bien a la segunda lengua. Dicha traducción deberá presentarse **dentro del mes siguiente a la expiración del plazo de oposición de tres meses**. A partir de ese momento, la lengua a la que se haya traducido el escrito de oposición será la lengua de procedimiento. En caso de que el oponente no presente la traducción en el plazo indicado, se rechazará la oposición por inadmisibles, en aplicación del artículo 146, apartado 7, del RMUE, y del artículo 5, apartados 3 y 4, del RDMUE.

- Si la lengua elegida por el oponente **no es una de las lenguas de la Oficina**, la parte que presente la oposición deberá aportar, por cuenta propia, una traducción del escrito de oposición a la primera lengua cuando sea una de las de la Oficina, o bien a la segunda lengua. Dicha traducción deberá presentarse **dentro del plazo de oposición de tres meses**. En caso de que el oponente no presente la traducción dentro del plazo de oposición, se rechazará la oposición por inadmisibile. Se aplicará el artículo 146, apartado 5, del RMUE, el cual establece claramente que el escrito de oposición debe presentarse en una lengua de la Oficina. Puesto que no es este el caso, no será de aplicación el plazo de un mes para subsanar los defectos que se contempla en el artículo 146, apartado 7, del RMUE y en el artículo 5, apartado 3, del RDMUE.

En caso de que la lengua elegida por el oponente no sea una de las lenguas posibles de procedimiento, toda la correspondencia emitida por la Oficina se redactará en la primera lengua de la marca impugnada cuando sea también una lengua de la Oficina, o en la segunda lengua cuando la primera no sea una de las cinco lenguas de la Oficina.

El requisito relativo a la lengua del escrito de oposición constituye un requisito de admisibilidad absoluto, que se examinará con arreglo a lo indicado en el punto 2.4.1 *infra*.

Por lo que respecta al uso de los formularios oficiales, la segunda frase del artículo 146, apartado 6, del RMUE establece que cuando se utilice el formulario facilitado por la Oficina, se podrá elegir cualquiera de las versiones del mismo en las distintas lenguas oficiales de la Unión, pero la cumplimentación de sus elementos textuales deberá hacerse en una de las lenguas de la Oficina.

Cuando el oponente utilice el formulario oficial en una lengua que no pueda ser la lengua del procedimiento, todos los elementos textuales estén en la lengua incorrecta, y se haya escogido una lengua incorrecta que no pueda ser la lengua del procedimiento, se aplicarán los principios antes mencionados: cuando la lengua incorrecta escogida sea una lengua de la Oficina, el oponente tendrá un mes para presentar una traducción por iniciativa propia; cuando la lengua incorrecta escogida no sea una lengua de la Oficina, no será posible subsanar la irregularidad una vez expirado el plazo de oposición y la oposición se considerará inadmisibile.

2.3.2 Ejemplos

Para ilustrar lo expuesto en el punto 2.3.1 *supra*, se ofrecen a continuación algunos ejemplos:

- a) Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son portugués e inglés. El oponente presenta su escrito de oposición en portugués y elige esta lengua como lengua de procedimiento. Puesto que no ha elegido correctamente la lengua, ya que el portugués no es una de las lenguas de la Oficina, el oponente deberá aportar la traducción del escrito de oposición al inglés (la única lengua correcta) antes de la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose esta última, por consiguiente, en la lengua de procedimiento.

- b) Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son búlgaro e inglés. El oponente presenta su oposición en búlgaro, indicando expresamente en este mismo idioma que la lengua de procedimiento es el inglés. La Oficina no puede aceptar una indicación en búlgaro designando el inglés. Dado que no se ha indicado correctamente la lengua del procedimiento por no ser el búlgaro una de las lenguas de la Oficina, el oponente deberá aportar una traducción del escrito de oposición al inglés (la única lengua correcta) antes de la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose esta última, por consiguiente, en la lengua de procedimiento.
- c) Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son alemán e inglés. El oponente presenta su oposición en francés. Dado que el francés es una de las lenguas de la Oficina y la lengua de procedimiento puede ser tanto alemán como inglés, el oponente deberá aportar la traducción al alemán o inglés en el plazo de un mes siguiente a la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose la lengua de dicha traducción en la lengua de procedimiento.

En todos los ejemplos anteriores, si el oponente no aporta la traducción a una lengua correcta dentro del plazo aplicable, se rechazará la oposición por inadmisibile. En los mismos ejemplos, sin embargo, si la versión del formulario oficial utilizado ha sido, respectivamente, la portuguesa, búlgara y francesa, pero se ha cumplimentado enteramente en inglés y se ha indicado expresamente esta última lengua como lengua de procedimiento, se admitiría la oposición sin necesidad de aportar una traducción al inglés. No es necesario presentar una traducción del formulario oficial cuando todos los elementos textuales están en inglés y la indicación de la lengua corresponde al inglés.

2.4 Examen de la admisibilidad

| |
|----------------------------------------------------------------|
| Artículo 2, apartado 2; artículo 5, apartados 3 y 5, del RDMUE |
|----------------------------------------------------------------|

El examen de la admisibilidad cubre los requisitos absolutos y los requisitos relativos:

- los requisitos absolutos son las indicaciones y los elementos que deben figurar en el escrito de oposición o que debe facilitar el oponente por iniciativa propia dentro del plazo de oposición, tal como disponen el artículo 2, apartado 2, letras a) hasta c), del RDMUE y el artículo 146, apartados 5 y 7, del RMUE;
- los requisitos relativos son las indicaciones y los elementos que, si no se facilitan dentro del plazo de oposición, dan lugar al envío por parte de la Oficina de una notificación de irregularidad al oponente para que la subsane en un plazo improrrogable de dos meses, tal como dispone el artículo 2, apartado 2, letras d) hasta h), del RDMUE.

Además, hay indicaciones opcionales en el artículo 2, apartado 2, letra i), y apartado 4, del RDMUE, que no dan lugar a una conclusión de inadmisibilidad, concretamente la presentación de una declaración motivada o una indicación de los productos o servicios contra los que se dirige la oposición.

Para evaluar la admisibilidad de la oposición, la Oficina debe basarse exclusivamente en las reivindicaciones contenidas en los documentos presentados por el oponente en el plazo de oposición (resolución de 21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key).

Los elementos de identificación deben buscarse no solo en el escrito de oposición, sino también en los anexos u otros documentos presentados junto con el escrito de oposición o cualesquiera documentos presentados en el plazo de oposición.

Alcance del examen de la admisibilidad

Se examinarán las marcas o los derechos anteriores para comprobar si al menos uno está claramente identificado. Si el único derecho anterior que sirve de base a la oposición no está debidamente identificado, esta no se admitirá y se invitará al oponente a formular sus observaciones sobre la inadmisibilidad antes de que se adopte la resolución de inadmisibilidad. Si el único derecho anterior que sirve de base a la oposición está debidamente identificado (requisitos de admisibilidad absolutos), la Oficina examinará si cumple también los requisitos de admisibilidad relativos.

Cuando la oposición se base en más de un derecho anterior y al menos uno de ellos haya sido correctamente identificado, el examen de admisibilidad (requisitos relativos) podrá seguir adelante sobre la base de dicho derecho anterior. Las partes serán informadas a este respecto cuando se les notifiquen los plazos del procedimiento de oposición.

En caso necesario, la cuestión de la admisibilidad se abordará en la resolución sobre la oposición.

2.4.1 Requisitos de admisibilidad absolutos

Las irregularidades de admisibilidad absolutas solo podrán corregirse a iniciativa de la parte oponente durante los tres meses del período de oposición; de lo contrario, la oposición será inadmisibile. Deberá enviarse una invitación a presentar observaciones sobre la inadmisibilidad. De confirmarse la inadmisibilidad, se enviará al oponente una resolución por la que se desestima la oposición, con copia al solicitante.

2.4.1.1 Identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Artículo 2, apartado 2, letra a), y artículo 5, apartado 3, del RDMUE |
|-----------------------------------------------------------------------|

Los elementos obligatorios para la identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea son el número de la solicitud y el nombre del solicitante.

Por ejemplo, si el número de solicitud indicado no se corresponde con el nombre del solicitante indicado, la Oficina decidirá si puede determinarse sin duda alguna cuál es la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada. Si no se indica el nombre del solicitante, puede encontrarse en el sistema informático de la Oficina.

La fecha de publicación es una indicación opcional, que permite un doble control de la identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea. Aunque esta no se indique,

la solicitud de marca de la Unión Europea puede identificarse suficientemente mediante otras indicaciones.

En cada escrito de oposición solo podrá impugnarse una única solicitud de marca de la Unión Europea.

2.4.1.2 Identificación de marcas o derechos anteriores

Artículo 8, apartado 2, del RMUE
Artículo 2, apartado 2, letra b), y artículo 5, apartado 3, del RDMUE

Derechos invocados que no son anteriores

Artículo 8, apartado 2, y artículo 46, apartado 1, del RMUE

En ocasiones la oposición se basa en una o más marcas u otros derechos que no son anteriores a la solicitud de marca de la Unión Europea. La decisión sobre si, al menos, uno de los derechos anteriores es o no anterior se adopta en la fase de admisibilidad.

Para que un derecho invocado sea anterior debe tener, si carece de prioridad, una fecha de solicitud previa al día en el que se presentó la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada. En caso de conflicto entre una marca nacional y una solicitud de marca de la Unión Europea, la hora y el minuto de la presentación de la marca nacional carece de pertinencia para determinar qué marca es anterior (sentencia de 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Si se ha reivindicado prioridad, deberá determinarse en la medida en que los productos y servicios pertinentes sean anteriores. Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades.

Cuando la única marca invocada no sea anterior, o ninguna de las marcas en las que se base la oposición resultara anterior, la Oficina comunicará al oponente la inadmisibilidad y le invitará a presentar observaciones sobre esta cuestión antes de que se adopte una resolución sobre la inadmisibilidad.

En el caso de que la oposición se funde en más de un derecho y uno sea anterior, y uno o más de uno no lo sean, la Oficina notificará la admisibilidad de la oposición sobre la base del derecho anterior.

Registros o solicitudes de marcas anteriores en virtud del artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del RMUE

Artículo 8, apartado 2, letras a) y b), y artículo 39, apartado 3 del RMUE
Artículo 2, apartado 2, letra b); artículo 5, apartado 3, y artículo 7, apartados 1, 4 y 5, del RDMUE

Estos derechos consisten en registros o solicitudes de marcas de la Unión Europea, registros internacionales que designan a la Unión Europea, registros o solicitudes de marcas nacionales o Benelux (incluidas «ex marcas de la Unión Europea» respecto de las cuales se ha presentado una petición de transformación) y registros internacionales en virtud del Arreglo o del Protocolo de Madrid con efectos en un Estado miembro. Los

elementos de identificación absolutos correspondientes a los registros y solicitudes de marca anterior son:

- El número de registro/solicitud.

Las solicitudes de marca nacional resultantes de la transformación de una solicitud/marca de la Unión Europea anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente identificados a efectos de admisibilidad cuando el oponente indique el número de la solicitud/marca de la Unión Europea objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.

- La indicación relativa a si la marca anterior ha sido registrada o solicitada.
- El Estado miembro, incluido el Benelux, en que se ha registrado/solicitado la marca anterior o, en su caso, la indicación de que se trata de una marca de la Unión Europea.

En caso de que el escrito de oposición no indique el Estado miembro pero vaya acompañado de un certificado, se considerará que el Estado miembro está suficientemente identificado, aunque el certificado no esté redactado en la lengua de procedimiento. No procede pedir una traducción del certificado en esta fase del procedimiento. Si el certificado se refiere a un registro internacional, se presume que la oposición se basa en esta marca en todos los Estados miembros designados o países del Benelux indicados en el certificado. No obstante, el registro de base es un derecho independiente previo que puede reivindicarse por separado.

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trata.

La antigüedad reivindicada respecto de una marca de la Unión Europea podrá tenerse en cuenta a efectos del artículo 8, apartado 2, letra a), del RMUE siempre que el titular de la marca de la Unión Europea haya renunciado a la marca anterior o haya dejado que se extinga conforme al artículo 39, apartado 3, del RMUE y este hecho sea demostrado por el oponente.

En tal caso, el oponente deberá basar su oposición en la marca de la Unión Europea, alegando expresamente, en el plazo de oposición de tres meses, que la marca nacional sigue existiendo por medio de la antigüedad reivindicada en la marca de la Unión Europea. Deberá demostrarse una relación clara entre la marca de la Unión Europea indicada y la marca anterior respecto de la que se reivindicó la antigüedad en la marca de la Unión Europea. En el plazo señalado con arreglo al artículo 7, apartado 1, del RDMUE, el oponente deberá aportar prueba suficiente, procedente de la administración en la que se registró la marca nacional, de que esta ha sido objeto de renuncia o se ha dejado extinguir conforme al artículo 39, apartado 3, del RMUE.

Registros o solicitudes de marcas renombradas anteriores en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE

Artículo 8, apartado 5, del RMUE
Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), del RDMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE una oposición puede basarse en una marca renombrada, que puede ser un registro de la Unión Europea, internacional, del Benelux y nacional, así como una solicitud anterior pendiente de registro.

Se aplican los mismos requisitos de identificación que en el caso de los registros o solicitudes de marcas anteriores en virtud del artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del RMUE anteriormente mencionados.

Marca anterior notoriamente conocida en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE

Artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE
Artículo 2, apartado 2, letra b), incisos i) y ii), y artículo 5, apartado 3, del RDMUE

El artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE protege las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París. Puede tratarse de una marca registrada, de una solicitud de registro, de una marca no registrada o de una marca que no esté registrada en el territorio en el que se reivindique el carácter notoriamente conocido (independientemente de que esté registrada en el territorio de origen).

Las indicaciones absolutas son las siguientes:

- Una indicación del Estado miembro en el cual se reivindique el carácter notoriamente conocido.
- Una representación de la misma. En el caso de las marcas denominativas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo, se presentará la representación de la marca (en color, en su caso) tal como esta se utiliza y tal como se reivindica que es notoriamente conocida. Si la oposición se basa, además, en una marca registrada, pero no se presenta una representación de la marca notoriamente conocida, la Oficina supone que ambas marcas se refieren al mismo signo y que el oponente reivindica que la marca registrada es notoriamente conocida (resolución de 17/10/2007, R 160/2007-1, QUART/Quarto).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trate.

Marca solicitada por un agente en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMUE

Artículo 8, apartado 3, del RMUE
Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso iii), del RDMUE

Una marca solicitada por un agente es una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada respecto de la cual el oponente alega que la persona que mantiene o ha mantenido una relación comercial con el oponente (en calidad de agente o representante) presentó la solicitud sin su consentimiento.

Las indicaciones absolutas de registros o solicitudes de marca anteriores son:

- una indicación del territorio en el que la marca anterior está protegida,
- la indicación de si la marca anterior está registrada o solicitada (en su caso);
- el número de registro o solicitud.

Las indicaciones absolutas de marcas anteriores no registradas son:

- una indicación del territorio en el que la marca anterior está protegida,
- una representación de la marca anterior (en color, en su caso),

La representación de la marca (en color, en su caso) solo deberá aportarse si la marca anterior del titular es una marca no registrada, ya que, en este caso, no puede facilitarse un número de registro para identificar claramente la marca anterior. En el caso de las marcas denominativas no registradas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo no registradas, se presentará la representación de la marca tal como esta se utiliza y es reivindicada por el titular. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca (artículo 8, apartado 3, del RMUE).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trate.

Marcas anteriores no registradas y signos anteriores utilizados en el tráfico económico en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMUE

Artículo 8, apartado 4, del RMUE
Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso iii), y artículo 5, apartado 3, del RDMUE

Esta categoría está constituida por signos que no están registrados y que se utilizan como marcas o por una gran diversidad de derechos anteriores, *inter alia* los derechos sobre una denominación social, un nombre comercial, un signo de un negocio, un rótulo de establecimiento, títulos de obras literarias o artísticas protegidas y el derecho a un signo con arreglo a las acciones de usurpación (*passing off*).

Las indicaciones absolutas son las siguientes:

- Una indicación del tipo o la naturaleza del derecho. La naturaleza del derecho determina el alcance de la oposición, del cual depende la defensa del solicitante. El «nombre comercial», la «denominación social», el «signo de un negocio», el «derecho con arreglo a las acciones de usurpación», los «títulos de obras literarias o artísticas protegidas» constituyen indicaciones admisibles de la naturaleza de los derechos. En cambio, no se admitirán expresiones generales tales como «derecho consuetudinario» y «competencia desleal» sin indicar la naturaleza específica del derecho. Esta lista no es exhaustiva.

En caso de que el oponente base su oposición en un derecho que no puede constituir un derecho anterior con arreglo al artículo 8, apartado 4 del RMUE, por ejemplo, un derecho de autor o un dibujo o modelo industrial, la oposición será admitida. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, la oposición será desestimada en cuanto al fondo;

- Una indicación del Estado miembro en el que se reivindica la existencia del derecho;
- Una representación del derecho anterior (en color, en su caso).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trata.

Denominación de origen o indicaciones geográficas protegidas en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 8, apartado 6, del RMUE Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso v), y artículo 5, apartado 3, del RDMUE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De conformidad con el artículo 8, apartado 6, del RMUE, la oposición puede basarse en una denominación de origen protegida o en una indicación geográfica. Constituyen indicaciones absolutas:

- una indicación de la naturaleza del derecho, a saber una denominación de origen o una indicación geográfica protegida;
- una indicación del territorio en el que se reivindica que está protegida la denominación de origen o la indicación geográfica protegidas, a saber la Unión o un Estado miembro;
- una representación de la denominación de origen o de la indicación geográfica protegida (únicamente con palabras).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho aplicable.

2.4.1.3 Identificación de los motivos

Artículo 46, apartado 3, y artículo 94, del RMUE
Artículo 2, apartado 2, letra c) y artículo 5, apartado 3, del RDMUE

No se admitirá una oposición en la que no se especifiquen los motivos si no se subsana esta irregularidad antes de que venza el plazo de oposición.

La especificación de los motivos consistirá en una declaración en el sentido de que se cumplen los requisitos correspondientes previstos en el artículo 8 del RMUE. En esta fase del procedimiento, la presentación de alegaciones y pruebas es voluntaria.

En particular, los motivos se considerarán identificados adecuadamente si se ha marcado una de las casillas pertinentes del impreso de oposición o si cabe deducirlo así de los argumentos presentados por el oponente dentro del plazo de oposición.

En ambos casos, es posible identificar sin ninguna duda los motivos dentro del plazo de oposición y la oposición se admitirá.

De lo contrario, antes de desestimar la oposición, deberá procederse a un examen detallado del escrito de oposición en su totalidad y de los otros documentos presentados: es irrelevante que los motivos se indiquen en el impreso de oposición, en sus anexos o en los documentos que se acompañan como prueba. Los motivos de oposición deberán ser inequívocamente claros.

Se invitará al oponente a formular sus alegaciones sobre la inadmisibilidad antes de desestimar la oposición.

2.4.2 Requisitos de admisibilidad relativos

Artículo 2, apartado 2, letras d) hasta h), del RDMUE

Las irregularidades relativas son las que pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. La Oficina requerirá al oponente para que subsane las irregularidades en el plazo de dos meses a partir de la notificación de las irregularidades. Si el oponente las subsanase, la oposición se considerará admisible; de lo contrario, no se admitirá.

2.4.2.1 Fechas

Artículo 2, apartado 2, letras d) y e), y artículo 5, apartado 5, del RDMUE

Se trata de la fecha de presentación y, en su caso, la fecha de registro y la fecha de prioridad de la marca anterior.

Este requisito se aplica a los derechos siguientes:

- solicitudes o registros de marcas de la Unión Europea, nacionales o internacionales anteriores invocadas en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a) o b), del RMUE;

- marcas anteriores en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMUE si están registradas;
- marcas renombradas anteriores invocadas en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

Si la oposición está basada en una denominación de origen protegida o en una indicación geográfica, la fecha de solicitud del registro o, si no se dispone de esa fecha, la fecha en la que se otorgue la protección.

Estas indicaciones pueden tener importancia a fin de evitar posibles errores en la identificación de las marcas o signos anteriores antes mencionados. Basta con que sea posible encontrar estos elementos en los documentos adjuntos.

2.4.2.2 Representación de marcas o signos anteriores

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 2, apartado 2, letra f); artículo 5, apartado 5, y artículo 63, apartado 3, del RDMUE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

En el caso de derechos que no estén registrados, este es un requisito de admisibilidad absoluto, dado que, de lo contrario, no sería posible determinar la existencia del derecho anterior (véase *supra*).

El requisito de admisibilidad relativo que consiste en aportar una representación de la marca en virtud del artículo 2, apartado 2, letra f), del RDMUE se aplica a los siguientes derechos:

- solicitudes o registros de marcas nacionales o internacionales anteriores invocadas en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a) o b), del RMUE;
- marcas renombradas anteriores invocadas en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE;
- marcas presentadas por un agente (artículo 8, apartado 3, del RMUE, si se trata de marcas registradas).

Si no se adjunta al escrito de oposición la representación debida de la marca o el signo, se notificará al oponente la irregularidad. En el caso de que el oponente no la subsane en el plazo de dos meses, no se admitirá el derecho anterior.

Si la marca anterior es una marca de la Unión Europea, no se exige una representación, ya que figura en la base de datos de la Oficina.

Si se trata de una marca denominativa, bastará con una indicación de la palabra para considerar que se ha presentado una representación adecuada de la marca.

Por el mismo motivo, si se trata de una marca figurativa, tridimensional o de otro tipo, deberá aportarse una representación de la misma, tal como aparece en la solicitud o en el registro. Cuando la marca es en color, debe presentarse al menos una representación en color de la misma.

Una marca anterior se identificará como marca en color solo si se adjunta una representación en color de la misma o si se menciona una indicación en este sentido en el escrito de oposición o en los documentos adjuntos a este. En consecuencia, cuando los documentos aportados incluyen una indicación en este sentido, pero no van acompañados de una representación de la marca en color (es decir, no se presenta ninguna representación gráfica de la marca o se presenta una representación en blanco y negro), la Oficina notificará esta irregularidad. Si el oponente no cumple el plazo límite de dos meses, el derecho anterior se denegará por inadmisibile.

No es obligatorio presentar una representación de la marca en color cuando la marca nacional no haya sido publicada en color (por razones técnicas), lo que constituye práctica habitual, por ejemplo, en Chipre y Letonia. En tales supuestos, la Oficina no exige una representación en color ni requiere al oponente para que presente una traducción de las indicaciones de color en la lengua original.

Los siguientes países o bien siempre han publicado en color o bien lo han hecho desde la fecha que se indica:

- Bélgica
- Bulgaria
- Chequia (1999)
- Dinamarca;
- Alemania
- Estonia (2003)
- Irlanda (2003)
- Grecia (2007)
- España (desde el 31 de julio de 2002)
- Francia (1992)
- Croacia (2009)
- Italia
- Lituania (desde julio de 2009)
- Luxemburgo
- Hungría
- Malta
- Países Bajos
- Austria;
- Polonia (2003)
- Portugal (2006)
- Rumanía
- Eslovenia (1992)
- Eslovaquia (2008)
- Finlandia (2005)
- Suecia
- Reino Unido (2004)

Las marcas internacionales se han publicado en color desde 1989.

En caso de que la representación que obra en el expediente sea poco clara, la Oficina podrá solicitar una más clara. Cuando la representación recibida sea incompleta o ilegible y no se atiende al requerimiento de presentar una más clara, la representación se considerará no recibida y el derecho se declarará inadmisibile.

2.4.2.3 Productos y servicios

Artículo 2, apartado 2, letra g), y artículo 5, apartado 5, del RDMUE

El artículo 2, apartado 2, letra g), del RDMUE establece que el escrito de oposición debe incluir los productos y servicios en los que se basa la oposición en la lengua de procedimiento para cada uno de los motivos. Esto se aplica a todos los tipos de derechos anteriores.

La oposición puede basarse en todos los productos y servicios para los que se registró o solicitó la marca anterior o en solo algunos de dichos productos y servicios. Estos productos y servicios deben enumerarse en la lengua del procedimiento.

Si los productos y servicios en los que se basa la oposición son menos que los productos y servicios para los que está registrada la marca, no será necesario indicar los productos y servicios en los que no se basa la oposición, ya que serán irrelevantes para el procedimiento.

Se aceptará una indicación de los números de clase o una referencia a «todos los productos y servicios para los que está registrada la marca» como indicaciones suficientes de los productos y servicios de los derechos anteriores en los que se basa la oposición, siempre que se adjunte un certificado de registro o extracto de una fuente oficial que contenga la lista de productos y servicios que cubre la marca. Dicho certificado de registro o extracto debe estar en la lengua del procedimiento o traducido a la lengua del procedimiento o utilizar códigos INID o nacionales para identificar claramente los números de clase correspondientes.

Si se utiliza una indicación del tipo «la oposición está basada en todos los productos de la Clase 9» y no se adjunta un certificado en la lengua del procedimiento, la Oficina exigirá una especificación de los productos en la lengua del procedimiento. Una indicación de este tipo solo será aceptable cuando el oponente responda que posee un registro con una descripción que menciona que el signo está registrado para «todos los productos de la Clase 9».

Además, cuando el oponente indique en el formulario de oposición que la oposición está basada en «todos los productos y servicios para los que está registrado el derecho anterior» pero, a continuación, enumere solo «parte» de estos productos y servicios (en comparación con el certificado de registro o extracto oficial pertinente adjunto al formulario de oposición), la Oficina, a fin de salvar la contradicción incluida en el escrito de oposición, asumirá que la oposición está basada en «todos los productos y servicios para los que está registrado el derecho anterior».

Aunque el oponente no haya indicado, o no lo haya hecho claramente, en qué productos y servicios fundamenta su oposición, será suficiente adjuntar un certificado de registro en la lengua del procedimiento; entonces se asumirá que la oposición se basa en los productos y servicios que aparecen en el certificado. Sin embargo, si el

certificado está en una lengua distinta de la lengua del procedimiento o si no se adjunta certificado alguno, deberá notificarse esta deficiencia.

Si una oposición se basa en «todos los productos y servicios idénticos o similares», deberá solicitarse aclaración, ya que este texto no es suficientemente claro para identificar en qué se basa la oposición.

Si la oposición se basa en marcas o derechos anteriores no registrados, el oponente deberá indicar las actividades comerciales en las cuales se utilizan dichas marcas o derechos.

Aspectos específicos: oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE

A efectos de admisibilidad, en el caso de oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE, la indicación del/de los número(s) de clase únicamente en el escrito de oposición no basta para identificar los productos y servicios en los que se basa la oposición. Si la oposición se basa en la totalidad o parte de los productos y servicios para los que la(s) marca(s) anterior(es) se registró/registraron o solicitó/solicitaron, dichos productos y servicios deberán enumerarse en la lengua de procedimiento de oposición. Dicha enumeración debe incluir todos los productos o servicios amparados por dicha marca o al menos los productos o servicios en los que se fundamenta la oposición.

2.4.2.4 Marca renombrada anterior: alcance territorial del renombre

Cuando el oponente invoque el artículo 8, apartado 5, del RMUE con respecto a una marca nacional, la Oficina asumirá que se reivindica el renombre para el territorio con respecto al cual está protegida la marca nacional anterior.

Cuando el oponente invoque el artículo 8, apartado 5, del RMUE con respecto a una marca internacional, el oponente deberá identificar los territorios para los que reivindica el renombre de su marca. A falta de esta indicación, la Oficina asumirá que se reivindica el renombre para todos los territorios con respecto a los cuales está protegida la marca anterior.

Cuando la marca anterior sea una marca de la Unión Europea, no se solicitará indicación alguna ya que se considerará que el renombre se reivindica para el territorio de la UE.

2.4.2.5 Identificación del oponente

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 46, apartado 1, del RMUE Artículo 2, apartado 1, letra b), del REMUE Artículo 2, apartado 2, letra h), inciso i) del RDMUE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El oponente podrá ser una persona física o jurídica. Con el fin de poder identificar al oponente, deberá indicarse al menos su nombre y dirección.

Hasta la fecha no se han dado casos de oposición en que el oponente no haya sido identificado. Si solo se indica el nombre del oponente y, por ejemplo, un número de fax, se requerirá al oponente para que comunique su dirección.

Al examinar si el oponente está claramente identificado, deberá prestarse atención a la naturaleza del oponente, es decir, si es una persona física o jurídica. Cuando existan dudas acerca de si el oponente es una persona física o jurídica, o cuando no se mencione el tipo de persona jurídica de que se trata (por ejemplo, GmbH, KG, SA, Ltd.), se notificará esta irregularidad.

Legitimación

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 2, apartado 1, letra b), del REMUE Artículo 2, apartado 2, letra h), incisos i) y iii), del RDMUE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A no ser que se indique lo contrario, se presume que el oponente afirma ser el titular del derecho anterior. Solo en el caso de que presentase oposición un licenciario autorizado o una persona facultada para ejercer tal derecho con arreglo a la legislación nacional aplicable, deberá presentar una declaración en este sentido, así como las indicaciones relativas a la autorización o el derecho que le faculta para presentar dicha oposición. De no facilitarse esta información se notificará la existencia de una irregularidad.

De conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra h), inciso iii), del RDMUE, en el caso de que presentase oposición un licenciario o una persona facultada para ejercer tal derecho, deberá indicar su nombre y dirección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del REMUE.

- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 1, o en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y por lo tanto en registros o solicitudes de marcas, podrá ser presentado por el titular y por los licenciarios de estos registros o solicitudes, siempre que hayan sido autorizados por el titular.
- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 3, del RMUE (marca de agente), podrá ser presentado por el titular de la marca.
- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 4, del RMUE (marcas o signos anteriores), podrá ser presentado por el titular de la marca o signo anterior y por las personas facultadas con arreglo a la legislación nacional para ejercitar los derechos derivados de la marca o signo anterior.
- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 6, del RMUE, podrá ser presentado por cualquier persona autorizada en virtud de la legislación europea o la legislación nacional aplicable para ejercer los derechos derivados de la denominación de origen o indicación geográfica protegida anteriores.

Siempre que el oponente alegue ser titular de un derecho o registro en un Estado miembro de la Unión Europea, tendrá derecho a presentar oposición con independencia de cuál sea su país de origen.

Cambio de titular (cesión de la marca anterior) antes de presentar la oposición

En caso de que se haya cedido la marca anterior antes de presentar la oposición, se debe establecer una distinción entre oposiciones basadas en una marca de la Unión Europea anterior y oposiciones basadas en registros (o solicitudes) de marcas nacionales.

Oposiciones basadas en una marca de la Unión Europea anterior

El derechohabiente de un registro o de una solicitud de marca de la Unión Europea solo podrá presentar una oposición basada en registros o solicitudes de marcas de la Unión Europea si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 20, apartado 11, del RMUE, a saber, únicamente si cuando se presente la oposición el oponente ha presentado una solicitud de registro de la cesión. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, apartado 12, del RMUE, cuando deban respetarse plazos con respecto a la Oficina, el derechohabiente puede cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal fin tan pronto como esta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

Incumbe al oponente facilitar esta información, y la Oficina no comprobará este extremo durante el examen de admisibilidad. Sin embargo, si el oponente menciona en la explicación de su oposición que es el nuevo titular (o utiliza palabras similares), la Oficina le requerirá para que indique la fecha en que la solicitud de registro de la cesión fue enviada a la Oficina o recibida por esta.

Oposiciones basadas en un registro o solicitud de marca nacional

Una oposición basada en un registro o solicitud de marca nacional puede ser presentada por el «antiguo» titular o el derechohabiente, puesto que existen prácticas diferentes en los distintos Estados miembros acerca de la necesidad de registrar la cesión en el Registro de marcas nacionales para poder invocar los derechos derivados del registro.

En ciertos casos, la oposición la presenta el oponente A mientras que, como consecuencia de la cesión de la marca anterior en la que se basa la oposición, la marca es propiedad de B. Dado que A puede figurar todavía como titular en el registro pertinente, la Oficina aceptará como válida la oposición presentada por A como oponente, aunque no sea ya el titular de la marca anterior.

Si la oposición es presentada por el oponente B y en una copia del certificado de registro figura A como titular de la marca anterior, la oposición se admitirá basándose en la presunción de que la marca anterior fue cedida a B antes de que se presentara la oposición (o se indica en el escrito de oposición que presenta su oposición en calidad de licenciatario). No obstante, el derecho a presentar la oposición (p. ej. pruebas de la cesión o la concesión de una licencia antes de haber presentado la oposición) tiene que demostrarse en el plazo estipulado para la justificación.

Pluralidad de oponentes

| |
|--------------------------------------------------------------|
| Artículo 2, apartado 1, y artículo 73, apartado 1, del RDMUE |
|--------------------------------------------------------------|

En determinados casos, el escrito de oposición indica más de un oponente. Solo existen dos situaciones en las que la Oficina admite que dos o más personas independientes (físicas o jurídicas) presenten conjuntamente una oposición, a saber:

- cuando son cotitulares de la marca o derecho anterior;
- cuando la oposición es presentada por el titular o cotitular de una marca o derecho anterior conjuntamente con uno o más licenciarios de tales marcas o derechos anteriores.

Si no se indica que los múltiples oponentes cumplen una de las dos condiciones arriba mencionadas, deberá requerírseles para que indiquen su relación (cotitularidad o titular/licenciario) o que designen a uno de los oponentes como único oponente.

Si una marca o derecho anterior tuviere más de un titular (cotitularidad), la oposición podrá ser presentada por cualquiera de ellos.

No obstante, cuando los oponentes informen a la Oficina de que, por ejemplo, la empresa A B.V. es titular de cinco de los derechos anteriores y la empresa A PLC de otros cinco, deberán indicar con cuál de ellos ha de proseguir la oposición. En consecuencia, no se tomarán en consideración cinco de los diez derechos anteriores. Si los oponentes no responden debidamente dentro del plazo de dos meses señalado, la oposición no se admitirá.

Admisible

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|---|---|---|
| Marcas anteriores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titular | A/B | A | A | A | A |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|---|---|---|
| Marcas anteriores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titular | A/B | A/C | A | A | A |

La segunda combinación solo será admitida si al menos A es uno de los oponentes.

No admisible

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| Marcas anteriores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titular | A | A | B | B | B |

Se pedirá a los oponentes que indiquen si desean continuar el procedimiento con A o B como oponente.

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| Marcas anteriores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|----------------|-----|---|---|---|---|
| Titular | A/B | A | A | B | B |
|----------------|-----|---|---|---|---|

Se pedirá a los oponentes que prosigan la oposición conjuntamente sobre la base de las tres primeras marcas anteriores o bien que prosigan la oposición conjuntamente sobre la base de las marcas anteriores primera, cuarta y quinta.

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-----|---|---|---|
| Marcas anteriores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Titular | A/B/C | B/C | A | A | A |

Se pedirá a los oponentes que prosigan la oposición conjuntamente como oponentes A, B y C sobre la base de las marcas anteriores primera y segunda o que prosigan la oposición conjuntamente como oponentes A y B sobre la base de las marcas anteriores primera, cuarta y quinta.

Indicación de relaciones distintas de la cotitularidad

En caso de que en el escrito de oposición figuren dos oponentes, uno como titular del derecho anterior y otro como licenciataria (autorizado por el titular a presentar oposición), no se plantearán objeciones si el titular de todos los derechos anteriores en los que se fundamenta la oposición es la misma persona física o jurídica, con independencia del número de licenciataria que se le unan en el procedimiento.

En el siguiente ejemplo, la oposición se admitirá con A, B y C como oponentes múltiples:

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------|
| Marcas anteriores | 1 | 2 | 3 |
| Titular | A | A | A |
| Licenciataria | B | C | Ninguno |

En cambio, en el siguiente caso, si bien B es admitido como oponente múltiple en su calidad de licenciataria de la marca anterior 1, no cabe admitirlo como oponente múltiple en su calidad de titular de la marca anterior 3. La Oficina requerirá a los oponentes para que indiquen si desean continuar el procedimiento de oposición con A o con B como oponente. Si estos no responden, la oposición no se admitirá.

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Marcas anteriores | 1 | 2 | 3 |
| Titular | A | A | B |
| Licenciataria | B | C | A |

Prueba

En los casos en que la oposición se basa en marcas registradas anteriores, el medio de prueba más común para justificar la cotitularidad es presentar una copia del certificado de registro o un extracto de una base de datos oficial. Si la oposición se basa en varios derechos o marcas anteriores y los oponentes ya han presentado la prueba relativa a la cotitularidad de una marca registrada anterior, los oponentes deberán confirmar la titularidad de los otros derechos anteriores. Dado que en esta fase del procedimiento de oposición los oponentes no están obligados a presentar pruebas de sus marcas o derechos anteriores, se considerará suficiente, a efectos de

admisibilidad, una declaración en la que confirmen su capacidad para presentar oposición conjuntamente.

2.4.2.6 Representación profesional

Representante

Artículos 119 y 120 del RMUE
Artículo 2, apartado 2, letra h), inciso ii), y artículo 73 del RDMUE

El artículo 2, apartado 2, letra h), inciso ii) del RDMUE establece que en el caso de que la parte que presente oposición hubiera designado un representante, deberá facilitar el nombre y dirección profesional del mismo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del REMUE. Cuando se presente más de un oponente ante la Oficina, deberá designarse un representante común.

Si el oponente pertenece a un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) (y, por lo tanto, no está obligado a actuar a través de un representante de conformidad con el artículo 119 del RMUE), la falta de designación de un representante o la falta de indicación del nombre o del domicilio profesional del mismo, tendrá como única consecuencia que la Oficina se ponga directamente en contacto con el oponente.

Si el oponente tuviera la obligación de actuar a través de un representante con arreglo al artículo 119 del RMUE y no lo designara o no indicara el nombre o el domicilio profesional del mismo, ello constituiría una irregularidad de admisibilidad relativa. La Oficina requerirá al oponente para que designe un representante o indique el nombre y la dirección del mismo, y, en caso contrario, no se admitirá la oposición.

Para más detalles sobre los representantes profesionales, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representantes profesionales.

2.4.2.7 Firma

Artículo 63, apartado 1, letra a), del RDMUE

El escrito de oposición debe estar firmado por el oponente o, en el caso de que lo presente un representante, debe estar firmado por este.

Si el escrito de oposición se envía por medios electrónicos, el nombre del remitente se considera comparable a la firma.

2.4.2.8 Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones

Artículo 5, apartado 5, del RDMUE

En caso de que no concurrieran o se cumplieran requisitos de admisibilidad relativos, el oponente o su representante deberán subsanar esta irregularidad en un plazo de dos meses. Este plazo no podrá prorrogarse.

Si no se subsanara esta irregularidad en el plazo prescrito, no se admitirá la oposición o, si la irregularidad solo afecta a algunos de los derechos anteriores, se comunicará al oponente que la oposición es admisible pero que no se tendrán en cuenta los derechos anteriores en cuestión.

2.4.3 Indicaciones opcionales

2.4.3.1 Alcance de la oposición

Artículo 2, apartado 2, letra i), del RDMUE

La oposición puede contener una indicación de los productos y servicios contra los que se dirige. A falta de tal indicación, se considerará que la oposición se dirige contra todos los productos y servicios de la marca impugnada.

Si el oponente indica que la oposición solo se dirige contra una parte de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea, deberá enumerar **con claridad** estos productos y servicios.

El alcance de la oposición está correctamente indicado cuando los productos son productos específicos comprendidos en una expresión más amplia utilizada en la especificación impugnada (por ejemplo, la oposición se dirige contra *pantalones* y la solicitud de marca de la Unión Europea se presentó para *prendas de vestir* - en este ejemplo, se considerará que los únicos productos impugnados son los *pantalones*). Sin embargo, en el caso de que el oponente utilice una formulación ambigua como «la oposición se dirige contra todos los productos similares a...», cuando los productos del oponente son sustituidos por los productos del solicitante, o cualquier otra indicación que no identifique claramente los productos y servicios impugnados, se considerará que la oposición va dirigida contra todos los productos y servicios de la marca impugnada.

Además, en el caso de que el oponente indique en el impreso de oposición que esta se dirige contra «parte de los productos y servicios de la marca impugnada», pero a continuación enumera «todos» esos productos y servicios en el escrito de oposición o en los anexos, la Oficina, para subsanar la información contradictoria recogida en el escrito de oposición, supondrá que la oposición se dirige contra «todos los productos y servicios».

2.4.3.2 Declaración motivada sobre las causas

Artículo 2, apartado 4, del RDMUE

La «declaración motivada» corresponde a los hechos y argumentos alegados por la oposición, así como a las pruebas aportadas para respaldarla.

Es opcional en la fase de la presentación de la oposición. Es admisible si se incluye en el escrito de oposición, pero, en caso contrario, podrá presentarse después de que finalice el período de reflexión (artículo 7, apartado 1, del RDMUE) y se considerará una cuestión de fondo, y no una cuestión de admisibilidad de la oposición.

2.5 Notificación del escrito de oposición

Artículos 4, 5 y 6 del RDMUE
Decisión n.º EX-17-4 del Director Ejecutivo de la Oficina sobre la comunicación por medios electrónicos

La Oficina transmitirá a la otra parte, a efectos informativos, cualquier escrito de oposición y cualquier documento presentado por la parte que presente oposición, así como todas las comunicaciones dirigidas por la Oficina a una de las partes antes del inicio del período de reflexión.

Una vez que se haya declarado la admisibilidad de la oposición, la Oficina enviará una notificación a las partes comunicando que la fase contradictoria del procedimiento se iniciará dos meses después de la recepción de la notificación. La notificación fijará, asimismo, el plazo para que el oponente presente los hechos, pruebas y alegaciones que sustentan su oposición, así como el plazo para que el solicitante presente sus observaciones de contestación. Es importante señalar que, por la existencia de distintos medios de comunicación (correo electrónico, fax y correo ordinario), los plazos mencionados en dicha notificación se fijan atendiendo al medio de comunicación más lento. Por ejemplo, si una de las partes es notificada por vía electrónica a través de la página web oficial de la Oficina, se considera que la notificación ha tenido lugar en el quinto día natural siguiente a la fecha en la que el documento fue creado por los sistemas de la Oficina. Por lo tanto, si la notificación a la otra parte se envía por fax, esta última parte también dispondrá de los cinco días adicionales, de forma que los plazos concedidos en las notificaciones coincidan. Para ampliar información sobre la comunicación con la Oficina, consulte las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos.

Cuando la oposición se basa en una marca anterior registrada o solicitada en color, la Oficina se cerciorará de que la representación en color sea recibida por el solicitante. En algunos casos, ello exigirá una notificación por correo.

La notificación no se efectuará antes de la expiración del plazo de oposición.

3 Período de reflexión

3.1 Iniciación del período de reflexión

Artículo 5; artículo 7; artículo 6, apartado 1; y artículo 8, apartados 2 y 9, del RDMUE
Comunicación n.º 1/06 del Presidente de la Oficina

Cuando se considera admisible la oposición, la Oficina envía una notificación a las partes informándoles de que la oposición se considera admisible y que la fase contradictoria del procedimiento se considerará iniciada dos meses después de la recepción de dicha notificación (se concede un período de «reflexión» de dos meses antes de que se inicie oficialmente el procedimiento, con repercusiones jurídicas, en particular, en cuanto a las tasas de oposición).

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de 18/10/2012, C-402/11 P, REDTUBE (EU:C:2012:649), la notificación remitida a las partes por la que se les comunica que la oposición es admisible conforme la Regla 18 apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95 [actual artículo 6, apartado 1, del RDMUE] constituye una resolución que es susceptible de recurso junto con la resolución definitiva del asunto, tal como se establece en el artículo 58, apartado 2, del RMUE. En consecuencia, la Oficina está vinculada por esta resolución.

El período de reflexión se fijará de manera que venza dos meses después de la notificación. Este período es prorrogable.

Se concederá al oponente un plazo de dos meses después de la finalización del período de reflexión para presentar cualesquiera hechos, pruebas y alegaciones, con independencia de si ya ha presentado tales hechos, pruebas o alegaciones en el escrito de oposición. En el mismo plazo, el oponente debe justificar también su(s) derecho(s) anterior(es).

La solicitud enviada al oponente es un **requerimiento general** para que complete el expediente a tenor de lo previsto en el artículo 7 del RDMUE. La Oficina **no** indicará la naturaleza y el tipo de elementos que deben presentarse a fin de completar el expediente (véase, concretamente, el artículo 8, apartado 9, segunda frase, del RDMUE). Antes bien, corresponde al oponente decidir lo que desea presentar.

En la práctica, el plazo que se señale para presentar estos elementos adicionales se fijará en cuatro meses a partir de la fecha de notificación. Por lo tanto, los oponentes deben saber que el plazo para presentar estos elementos adicionales no es un plazo de dos meses a partir del fin del período de reflexión, sino un plazo de cuatro meses desde la notificación.

Se concederá al solicitante un plazo adicional de dos meses para contestar a la oposición. En lugar de establecer un plazo separado de dos meses (dos meses para el período de reflexión, dos meses para completar la oposición, dos meses para contestar), el plazo para contestar a la oposición se fijará en seis meses a partir de la notificación de la admisibilidad (día de inicio del período de reflexión).

Cuando el oponente complete su oposición después de la notificación y antes de que expiren los cuatro meses de que dispone, los elementos adicionales serán remitidos al solicitante sin introducir ningún cambio en el plazo para contestar a la oposición. No obstante, si la Oficina recibe los elementos adicionales sin tiempo suficiente para remitirlos al solicitante dentro del plazo señalado al oponente, los elementos adicionales serán remitidos al solicitante al tiempo que se le señalara un nuevo plazo de dos meses para contestar a la oposición. Este plazo separado de dos meses correrá a partir de la fecha de recepción de la notificación de los elementos adicionales con objeto de asegurar que el solicitante disponga siempre de un plazo completo de dos meses para preparar su contestación.

3.2 Prórroga del período de reflexión

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 146, apartados 5 a 7, y apartado 9, del RMUE Artículo 6, apartado 1, del RDMUE Comunicación n.º 1/06 del Presidente de la Oficina |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

El período de reflexión podrá prorrogarse hasta un total de 24 meses si ambas partes presentan solicitudes de prórroga antes de que finalice el plazo. La Oficina concederá una prórroga de 22 meses, sea cual sea la duración de la prórroga solicitada.

No es posible salvar la limitación del período de reflexión a 24 meses solicitando una suspensión. Se pueden aceptar solicitudes en esta fase, pero solo surtirán efecto una vez finalizado el período de reflexión. Cuando las partes invoquen negociaciones en curso, el procedimiento no se suspenderá durante el período de reflexión, pero se podrá solicitar la suspensión una vez finalizado el período de reflexión.

Para conceder una prórroga del período de reflexión se exigirá:

- Una solicitud firmada por ambas partes, bien en una solicitud conjunta o en dos solicitudes separadas. No es necesario exponer un motivo para la concesión de la prórroga.
- La solicitud deberá figurar en la lengua de procedimiento. Con carácter alternativo, la solicitud podrá presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Sin embargo, deberá presentarse una traducción en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud por iniciativa propia de las partes. La Oficina no remitirá ninguna carta exigiendo una traducción de la solicitud de prórroga.
- La solicitud deberá presentarse antes de la finalización del período de reflexión. Cualquier solicitud presentada una vez vencido el período de reflexión será denegada. Si una de las partes presenta la solicitud dentro del período de reflexión y la otra la presenta después de haber vencido dicho período, la prórroga será también denegada.

La prórroga del período de reflexión debe distinguirse de las solicitudes de prórroga de un plazo o una suspensión. En caso de que la solicitud de prórroga no sea admisible porque ha sido presentada extemporáneamente o porque el período de reflexión ya ha sido prorrogado, será considerada una solicitud de suspensión, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Se concederá la prórroga por un período de 24 meses a partir de la fecha de inicio del período de reflexión. Este procedimiento evita las múltiples prórrogas y al mismo tiempo concede a las partes la máxima libertad para decidir el momento en que desean continuar con la fase contradictoria del procedimiento.

Cualquiera de las partes podrá poner fin posteriormente al período de reflexión prorrogado (cancelación) indicándolo expresamente por escrito.

Es irrelevante que la otra parte esté o no de acuerdo con esta solicitud.

Si una de las partes opta voluntariamente por poner fin al período de reflexión antes de que finalice la prórroga de dicho período, la Oficina lo confirmará a ambas partes y

fijará el fin del período de reflexión en las dos semanas siguientes a dicha notificación. La fase contradictoria del procedimiento comenzará al día siguiente. En la misma carta se notificarán los nuevos plazos para la justificación de la oposición y para la contestación del solicitante, que serán de dos y cuatro meses desde el final del período de reflexión.

La opción de poner fin voluntariamente al período de reflexión es irrevocable y no se aceptará durante el último mes anterior al inicio del procedimiento.

4 Fase contradictoria

4.1 Posibilidad de completar la oposición

En los dos meses siguientes a la finalización del período de reflexión, el oponente puede presentar nuevos hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de su oposición.

En ese mismo plazo, el oponente deberá demostrar la existencia, validez y ámbito de protección de sus derechos anteriores invocados, y justificar que está legitimado para presentar la oposición.

4.2 Justificación

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 46 del RMUE Artículo 7 y artículo 8, apartado 1, del RDMUE |
|------------------------------------------------------------------------|

La justificación se define en el artículo 7, apartado 2, del RDMUE y se refiere a la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la(s) marca(s) o del derecho o derechos anteriores, así como de su derecho a presentar oposición.

Después de que las partes hayan sido notificadas de la admisibilidad de la oposición, el oponente dispone de dos meses a partir del vencimiento del período de reflexión no solo para completar el expediente, es decir, para presentar toda la prueba en apoyo de su oposición, sino también para probar la existencia y validez de los derechos anteriores invocados y su derecho a presentar oposición. Cuando sea pertinente para la oposición, el oponente deberá aportar también pruebas del renombre, alto carácter distintivo o cualquier otro aspecto que afecte al ámbito de protección de su(s) derecho(s) anterior(es).

Las pruebas deberán presentarse en la lengua de procedimiento o acompañadas de una traducción a efectos de justificación. La traducción deberá presentarse dentro del plazo de presentación del documento original. En lo que respecta a las disposiciones específicas sobre traducción de las pruebas de justificación, véanse los puntos 4.3.1.1 y 4.3.1.3 en relación con los hechos, pruebas y alegaciones que deben traducirse dentro del plazo de justificación, y el punto 4.3.1.2 en relación con las pruebas de justificación que solo deben traducirse a instancias de la Oficina.

A efectos de justificación, el oponente deberá facilitar a la Oficina las pruebas necesarias. Además de aportar pruebas físicas de justificación, en aquellos casos en los que se pueda acceder en línea a una fuente reconocida por la Oficina que contenga la solicitud o el registro de los derechos anteriores o las pruebas relativas al

contenido de la legislación nacional pertinente, el oponente podrá declarar formalmente ante la Oficina que, en su lugar, aporta pruebas en línea y que estas pruebas en línea podrán sustituir cualquier prueba física.

Del texto del artículo 7, apartado 3, del RDMUE se deduce que, a fin de aportar pruebas en línea, el oponente debe realizar una declaración formal por la que solicite a la Oficina que acceda a las fuentes oficiales en línea pertinentes para obtener la información necesaria en relación con la marca anterior. En consecuencia, dado que es opcional, la parte oponente deberá realizar una comunicación formal y proactiva a la Oficina y a la otra parte en el sentido de que desea utilizar esta opción. Para que sea aceptada, la declaración debe ser expresa e incondicional. Por tanto, la Oficina no verificará en línea la justificación de ningún derecho salvo que la parte oponente haya autorizado el uso de pruebas en línea de manera expresa e incondicional.

Hay que señalar que, aunque el oponente declare formalmente que se pueden utilizar pruebas en línea, es su obligación verificar que las fuentes en línea reflejan la información más precisa y actualizada. Más aún, cuando el oponente, aun después de haber realizado una declaración de este tipo, presente pruebas físicas sin revocar formalmente su declaración anterior, en el caso de que exista contradicción entre las pruebas en línea y las pruebas físicas, serán de aplicación las pruebas más actualizadas.

La parte oponente podrá presentar una declaración en cualquier momento previo a la finalización del plazo de justificación establecido. Si no existe una declaración formal (e incluso cuando dicha declaración se haya retirado), la oposición deberá ser desestimada por no justificada si no se presentan pruebas físicas a su debido tiempo.

Si el oponente no ha demostrado la existencia de al menos un derecho anterior, se desestimará la oposición por infundada.

Si el derecho anterior que ha sido considerado admisible no se justifica en la fase de justificación y existe(n) otro(s) derecho(s) anterior(es) justificado(s), se examinarán los requisitos de admisibilidad absolutos para tal(es) derecho(s) anterior(es).

En relación con la presentación de documentos justificativos, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos.

4.2.1 Marcas de la Unión Europea y solicitudes de marcas de la Unión Europea

Si la marca o solicitud anterior fuera una marca de la Unión Europea, el oponente no tendrá que aportar documento alguno en lo que se refiere a la existencia y validez de la marca de la Unión Europea o solicitud de marca de la Unión Europea. El examen de la justificación se realizará de oficio en función de los datos contenidos en la base de datos de la Oficina.

4.2.2 (Solicitudes de) marcas de la Unión Europea objeto de transformación

Artículo 139, apartado 1, del RMUE

Esta sección solo abordará los aspectos específicos de la transformación en el procedimiento de oposición. Para más información sobre la transformación, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación.

4.2.2.1 Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que ha sido o va a ser objeto de transformación

Las solicitudes de marcas nacionales resultantes de la transformación de una marca de la Unión Europea o solicitud de marca de la Unión Europea anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente justificados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del RDMUE, cuando el oponente indique el número de la marca de la Unión Europea (o solicitud de marca de la Unión Europea) objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.

4.2.2.2 Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que es objeto de transformación posteriormente

Cuando durante el procedimiento de oposición la solicitud de marca de la Unión Europea (o la marca de la Unión Europea) en la que se basa la oposición deja de existir (o se limita la lista de productos y servicios) y se presenta una solicitud de transformación, el procedimiento podrá continuar. Ello se debe a que los registros de marcas nacionales resultantes de una transformación de una solicitud de marca de la Unión Europea pueden constituir la base del procedimiento de oposición inicialmente planteado en virtud de dicha solicitud de marca de la Unión Europea (resolución de 15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA/CARDIMA).

En tal caso, la Oficina pedirá al oponente por escrito que le informe de si mantiene la oposición a la vista de la retirada, renuncia o desestimación de la solicitud o solicitudes anteriores de marca de la Unión Europea, o del registro o registros anteriores, y si tiene intención de basarse en las solicitudes nacionales que resulten de la transformación de la marca de la Unión Europea anterior. Si el oponente no informa a la Oficina, dentro del plazo, de que quiere basarse en las solicitudes nacionales, la oposición será desestimada por infundada.

El oponente deberá aportar pruebas, tan pronto como estén disponibles, de la existencia de las solicitudes nacionales anteriores.

4.2.3 Registros o solicitudes de marcas que no son marcas de la Unión Europea

Artículo 7, apartado 2, letra a), incisos i) y ii), del RDMUE

Para justificar una solicitud de marca o registro anteriores, el oponente deberá presentar a la Oficina pruebas de la presentación de la solicitud o del registro de marca. La Oficina admite como pruebas de solicitud o registro de las marcas anteriores los siguientes documentos:

- Certificados expedidos por la autoridad oficial competente;
- Extractos de bases de datos oficiales;
- Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI.

Como ya se ha dicho, el oponente podrá solicitar a la oficina que acceda, en su lugar, a una base de datos oficial en línea que sea pertinente para obtener la información necesaria acerca de esta marca (véase el punto 4.2.3.2 *infra*).

4.2.3.1 Certificados expedidos por la autoridad oficial competente

Cualquier certificado de registro o el último certificado de renovación que demuestre la validez de la marca anterior más allá del plazo que se concedió al oponente para que acredite su oposición, expedido por una Oficina nacional o por la OMPI si se refiere a un registro internacional, constituye una prueba válida. Más adelante se exponen otros requisitos en relación con los certificados de renovación.

En caso de que la oposición se base en una solicitud, el oponente deberá aportar la prueba de la presentación de la solicitud ante la Oficina nacional o la prueba de la presentación de la solicitud internacional ante la OMPI. Una vez que la solicitud anterior se haya convertido en un registro, el oponente deberá aportar la prueba de tal registro. Si, tras la parte contradictoria del procedimiento, el oponente aporta la prueba de que la solicitud nacional se convirtió en un registro antes del límite de tiempo fijado en el artículo 7, apartado 1, del RDMUE, la marca anterior se rechazará por infundada en virtud del artículo 8, apartado 7, del RDMUE. Un certificado de solicitud no basta para probar que la marca ha sido registrada. En otras palabras, no puede servir para justificar la existencia del registro de la marca.

Algunos certificados solo presentan escasas diferencias entre el impreso de solicitud y el certificado de registro, por lo que deben examinarse detenidamente.

4.2.3.2 Extractos de bases de datos oficiales

Los extractos de bases de datos se admiten únicamente si proceden de una base de datos oficial, es decir, la base de datos oficial de una de las oficinas nacionales o de la OMPI, y si tienen un valor equivalente al de un certificado de registro o de la última renovación.

En caso de presentación del extracto, la imagen electrónica intacta de un extracto de una base de datos online reproducida en una hoja separada es también admisible, ya

que contiene una identificación oficial de la autoridad o base de datos de donde procede.

No se admiten los extractos de bases de datos comerciales, aunque reproduzcan exactamente la misma información que los extractos oficiales. Se pueden citar como ejemplo de extractos que no se admiten: DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS o COMPUMARK.

En lo que respecta a los registros internacionales, se acepta la siguiente base de datos (sentencia de 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994)¹:

- **ROMARIN** (la versión «abreviada» del extracto será suficiente siempre que contenga toda la información necesaria). Es preferible la versión ampliada del extracto de la OMPI, ya que contiene todas las indicaciones individuales para cada país designado, incluida la Declaración de concesión de la protección;

Los extractos de TMView son pruebas aceptables en relación con los registros internacionales y las marcas solicitadas o registradas en las oficinas participantes, siempre que contengan los datos pertinentes, ya que refleja la información obtenida directamente de la base de datos de la OMPI y de las bases de datos de dichas oficinas nacionales, respectivamente. Para más información, véase: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>.

En el caso de que el oponente aporte pruebas en línea, el oponente deberá identificar la fuente por medio de un enlace directo a la fuente o una identificación clara de la base de datos.

La Oficina acepta extractos oficiales de las bases de datos ROMARIN o Madrid Monitor, pertenecientes a la OMPI, y todas las bases de datos de las Oficinas nacionales de PI, mientras que TMview es aceptable en tanto que portal a través del cual se tiene «acceso» a la OMPI y a las Oficinas nacionales. Será suficiente aportar referencias genéricas a dichas bases de datos y fuentes, y el uso de un hipervínculo directo es opcional. Por ejemplo, en el caso de que el oponente se base en una marca española anterior, la Oficina aceptará indicaciones tales como «la oficina de propiedad intelectual nacional española» o la «OEPM» o la «base de datos española de CEO» o «www.oepm.es» o «la administración en la que se registró la marca», etc.

Cuando el extracto de una base de datos oficial o de la base de datos a la que se acceda en línea no recoja toda la información requerida, el oponente la completará con otros documentos de una fuente oficial que muestren la información que falta.

¹ La antigua práctica de aceptar las impresiones de eSearch plus (anteriormente CTM-Online) para los registros internacionales que designen a la UE solo se aplica a las oposiciones con una fecha de presentación anterior al 1 de julio de 2012.

Ejemplos

En ocasiones, los extractos de bases de datos no contienen la lista de los productos o servicios; en tales casos, el oponente habrá de presentar un documento adicional (por ejemplo, una publicación del boletín oficial) que muestre la lista de productos y servicios.

Los extractos de bases de datos no siempre muestran la imagen en la misma página cuando la marca es figurativa. La imagen aparece algunas veces en una página separada. En consecuencia, en el caso de las marcas figurativas, cuando el oponente presenta un extracto como prueba, deberá cerciorarse de que la representación de la marca figura en la misma página y, de no ser así, tendrá que presentar un documento o página adicional que muestre la imagen, que puede proceder del propio base de datos (que reproduzca la imagen en una página separada que, al imprimirla o guardarla como PDF, por ejemplo, incluye una identificación de la fuente) o de otra fuente oficial (como su publicación en el boletín oficial). No basta con copiar la imagen de la base de datos e incluirla electrónicamente o de otra forma en el escrito de oposición.

En el caso de que la lengua de procedimiento sea el inglés, y la oficina nacional también facilita una versión en inglés del extracto de la marca, en principio, no es necesaria la traducción. Sin embargo, por lo que respecta a la lista de productos o servicios, si el extracto en sí solo proporciona los títulos de clase con una advertencia que indica que esa referencia al título de clase no refleja necesariamente los productos o servicios protegidos por la marca, el oponente deberá presentar siempre la lista original en el idioma original (procedente de una lista oficial) y, cuando la lista no consiste en un título de clase, una traducción fiel al inglés. Este tipo de traducciones también son obligatorias si el oponente aporta pruebas accesibles en línea de una fuente reconocida por la Oficina si dichas pruebas o parte de las mismas no están en la lengua del procedimiento.

4.2.3.3 Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI

Las solicitudes o los registros de marcas se publican en un boletín oficial en todos los Estados miembros. Las copias de la publicación se admitirán siempre que el documento (o las alegaciones al respecto del oponente) indiquen el origen de la publicación. A falta de tal indicación, la prueba se considerará insuficiente para justificar la validez de la marca.

Además, una copia de la publicación de la solicitud no basta para justificar que la marca ha sido registrada. En otras palabras, no puede servir para justificar la existencia del registro de la marca.

La Oficina admite la primera publicación de la OMPI del registro internacional por considerar que acredita suficientemente el registro, si bien una vez efectuado el registro, este todavía puede ser denegado por las oficinas nacionales durante los 12 a 18 meses siguientes. El oponente solo tendrá que probar que la marca no ha sido denegada en el caso de que el solicitante cuestione la protección de la marca en cuestión en un territorio dado o para determinados productos y servicios.

4.2.3.4 Vigencia del registro de marca

Por regla general, el registro de una marca tiene una vigencia de diez años. Una vez transcurrido este período, el registro de la marca podrá renovarse cada diez años. En la mayoría de los países, la fecha de inicio del período de diez años es la fecha de presentación, si bien existen algunas excepciones.

| Países | Plazo de protección | Fecha de inicio |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Alemania | 10 años | Fecha de presentación |
| Austria | 10 años | Fecha de registro |
| Benelux (Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos) | 10 años | Fecha de presentación |
| Bulgaria | 10 años | Fecha de presentación |
| Chipre | 7 años en el primer período/14 años en la renovación | Fecha de presentación = fecha de registro |
| Croacia | 10 años | Fecha de presentación |
| Dinamarca | 10 años | Fecha de registro |
| Eslovaquia | 10 años | Fecha de presentación |
| Eslovenia | 10 años | Fecha de presentación |
| España | 10 años para marcas solicitadas a partir del 12/05/1989 (20 años para marcas solicitadas antes de esa fecha, que se computan a partir de la fecha de registro, y con una renovación desde la fecha de presentación) | Fecha de presentación |
| Estonia | 10 años | Fecha de registro |
| Finlandia | 10 años | Fecha de registro |
| Francia | 10 años | Fecha de presentación |
| Grecia | 10 años | Fecha de presentación |
| Hungría | 10 años | Fecha de presentación |
| Irlanda | 10 años para las marcas registradas desde el 01/07/1996 (antes de esa fecha, 7/14 años para la renovación) | Fecha de registro = fecha de presentación |
| Italia | 10 años | Fecha de presentación |
| Letonia | 10 años | Fecha de presentación |
| Lituania | 10 años | Fecha de presentación |
| Malta | 10 años | Fecha de registro = fecha de presentación |
| Polonia | 10 años | Fecha de presentación = |
| Portugal | 10 años | Fecha de registro |
| República Checa | 10 años | Fecha de presentación |
| Reino Unido | 10 años desde el 31/10/1994 (las marcas solicitadas con anterioridad estaban en vigor, una vez que concluyeran las formalidades de registro, durante 7 años desde la fecha de la solicitud. Las marcas con fecha de renovación anterior al 31/10/1994 se renovaron por un plazo de 14 años) | Fecha de presentación = fecha de registro |

| | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rumanía | 10 años | Fecha de presentación |
| Suecia | 10 años | Fecha de registro |
| Registro internacional | 10 años (aun cuando para los registros del Acuerdo de Madrid de 20 años, las tasas deben pagarse en dos plazos de 10 años, lo que equivale a una tasa de renovación) | Fecha de registro internacional |

Conforme al artículo 7, apartado 2, letra a, inciso ii), del RDMUE, si la marca está registrada, el oponente deberá presentar prueba del registro.

Si el oponente ha presentado un certificado de registro pero el registro va a caducar antes de que finalice el plazo de justificación, deberá presentar un certificado de renovación o documento equivalente a fin de demostrar que el período de protección de la marca se extiende **más allá** de dicho plazo o de cualquier prórroga otorgada para la justificación de su oposición. Debe ser posible obtener dicha información accediendo a una fuente reconocida por la Oficina en el caso de que el oponente se haya referido a ella. Lo que cuenta es la fecha en la que va a caducar el registro y no la posibilidad de renovar la marca en el período de gracia de seis meses conforme al Convenio de París.

Cuando un derecho anterior en el que se base la oposición alcance el final de la protección tras agotarse el plazo establecido por la Oficina para justificar la oposición, no se desestimarán automáticamente la oposición a falta de comunicaciones o pruebas adicionales de la parte oponente, sino que se enviará una comunicación al oponente en la que se le invitará a presentar prueba de la renovación, que se pondrá en conocimiento del solicitante (sentencia de 05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) *et al.*, EU:T:2015:256, § 68 *et seq.*).

Únicamente si el certificado de renovación contiene todos los datos necesarios que determinen el alcance de la protección de la marca anterior, bastará presentar el certificado de renovación sin una copia del certificado de registro. Por ejemplo, las renovaciones alemanas y, en ocasiones, las españolas no contienen todos los datos necesarios y, por tanto, no son de por sí suficientes para justificar una marca anterior.

De no aportarse una prueba apropiada de renovación, el registro anterior no estará justificado y no se tomará en consideración.

4.2.3.5 Legitimación para presentar la oposición

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Artículo 46 del RMUE Artículo 2, apartado 2, letra h), inciso iii), y artículo 7, apartado 2, del RDMUE</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dependiendo del motivo invocado, las siguientes personas están legitimadas para presentar oposición:

1. Los titulares y licenciatarios autorizados para los supuestos previstos en el artículo 8, apartado 1, y artículo 5 del RMUE;
2. Los titulares (únicamente) para las marcas mencionadas en el artículo 8, apartado 3, del RMUE;

3. Los titulares de derechos anteriores mencionados en el artículo 8, apartado 4, del RMUE, y las personas autorizadas con arreglo a la legislación nacional aplicable.
4. Cualquier persona autorizada, en virtud de la legislación de la Unión Europea o la legislación nacional aplicable, a ejercer los derechos previstos en el artículo 8, apartado 6, del RMUE.

Ejemplo

En el caso de que el oponente sea una sociedad, el nombre de la sociedad habrá de compararse atentamente con el nombre de la sociedad que es titular de la marca anterior. Por ejemplo, cuando se trata de sociedades británicas, John Smith Ltd., John Smith PLC y John Smith (UK) Ltd. son personas jurídicas distintas.

Si la oposición es presentada por el oponente B y una copia del certificado de registro pone de manifiesto que el titular de la marca anterior es A, la oposición se desestimará por no haber sido justificada, a menos que el oponente haya presentado pruebas de la cesión y, en caso de estar disponible, de la inscripción de la cesión en el registro que proceda o a menos que el oponente haya demostrado que A y B son la misma entidad jurídica que únicamente ha cambiado de denominación.

Si el oponente es un licenciataria del titular de la marca, el extracto del registro mostrará por regla general el momento en el que se inscribió la licencia. Sin embargo, algunos Estados miembros no inscriben las licencias en sus registros. En todos los casos, incumbe al oponente justificar que es un licenciataria y también que cuenta con la autorización del titular de la marca para presentar oposición. No hay limitaciones a las pruebas que pueden aportarse para justificar dicha autorización: por ejemplo, cualquier autorización expresa en nombre del titular de la marca, como el contrato de licencia, se considera suficiente, siempre que recoja indicaciones sobre la autorización o el derecho a presentar oposición.

Lo mismo se aplica a cualquier persona autorizada con arreglo a la legislación de la Unión Europea o la legislación nacional aplicable por el motivo previsto en el artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE. El oponente debe demostrar su legitimación para presentar oposición conforme a la legislación de la Unión Europea o nacional aplicable.

Con arreglo al artículo 25 del RMUE y a los artículos 26 y 29 del RMUE, la Oficina registrará y publicará los contratos de licencia relativos a marcas de la Unión Europea. Si la marca anterior en la que se basa la oposición conforme a un contrato de licencia es una marca de la Unión Europea, el oponente no tendrá que aportar pruebas del contrato de licencia, ya que la licencia ha sido registrada y publicada por la Oficina con arreglo al artículo 25 del RMUE. Por otra parte, el oponente deberá presentar pruebas que demuestren que este contrato de licencia le faculta para actuar en defensa de la marca si la licencia ha sido registrada y publicada por la Oficina, siempre que dicha prueba no se adjuntara a la petición inicial presentada conforme al artículo 25, apartado 5, del RMUE. Para más información sobre licencias, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objeto de propiedad, Capítulo 2, Licencias. No es suficiente demostrar el registro del contrato de licencia – la facultad del oponente de defender la marca de la Unión Europea ha de presentarse también por escrito.

4.2.3.6 Verificación de las pruebas

La Oficina verificará que las reivindicaciones presentadas por el oponente durante los tres meses del período de oposición estén reflejadas en las pruebas presentadas o en las pruebas accesibles en línea de una fuente reconocida por la Oficina, si el oponente ha utilizado esta opción.

Deberán verificarse los siguientes detalles:

- la autoridad expedidora;
- los números de solicitud [210] o registro [111] (en algunos países, estos números son, o eran, diferentes);
- el alcance territorial de los registros internacionales (es decir, en qué países está protegida la marca y para qué productos y servicios);
- las fechas de solicitud [220], prioridad [300] y registro [151] (en algunos países, como Francia, las fechas de solicitud y registro consignadas en el certificado son las mismas);
- una representación del signo solicitado o registrado [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] y reivindicado en el escrito de oposición;

Cuando se haya establecido que la marca anterior está en color durante los tres meses del período de oposición, hay dos escenarios aceptables.

- 1) Se presenta o se puede acceder en línea a una representación en color oficial de la marca, como un certificado de registro, certificado de renovación, extracto oficial, etc., que contenga una reproducción de la marca en color.
- 2) Se presenta un documento oficial con la representación de la marca en blanco y negro, junto con una reivindicación de color y una indicación de color, ambas traducidas a la lengua del procedimiento.
 - a. Cuando la oficina de marcas nacional no aporte una reivindicación de color detallada en la que se identifiquen los colores y, en su lugar, diga «Colores reivindicados» (o texto similar), esto será aceptable siempre que esta entrada se traduzca a la lengua del procedimiento.
 - b. Cuando la Oficina nacional (p. ej., la oficina de marcas portuguesa) no aporte ninguna indicación de una reivindicación de color en su certificado o extracto oficial y el oponente no aporte pruebas en línea, deberán presentarse documentos oficiales adicionales para demostrar esta reivindicación (p. ej., una copia de la publicación de la marca en el boletín).

Sin embargo, este último escenario solo será aceptable si el oponente también ha presentado una representación en color de la marca de un origen no oficial (hoja de papel aparte, dentro de las observaciones, adjunta al escrito de oposición, etc.).

Por tanto, si el oponente ha establecido durante los tres meses del período de oposición que su marca figurativa es en color y solo ha presentado a la Oficina una representación en blanco y negro sin pruebas adicionales de la reivindicación de color, la oposición basada en ese derecho anterior será desestimada por no justificada.

Del mismo modo, si el oponente no aporta durante el período de oposición ninguna indicación de que la marca anterior está en color (representación en color o reivindicación de color) y solo presenta una representación en color a la Oficina a fin de justificar su oposición, la oposición basada en ese derecho anterior será desestimada por no justificada.

- los productos y servicios cubiertos [511];
- la fecha de caducidad del registro (si se ha establecido);
- el propietario [731, 732];
- otras entradas en el registro que afecten a la situación legal o procesal o al alcance de la protección de la marca (p.ej. cláusulas de exención de responsabilidad [526], limitaciones, renovaciones, cesiones, demandas pendientes, el hecho de que la marca se registrase debido a un carácter distintivo adquirido mediante el uso, etc.).

El número entre corchetes es el código internacional utilizado para identificar la información en muchas, pero no en todas las pruebas, como los extractos de bases de datos oficiales o certificados de registro. El oponente no está obligado a presentar una explicación de los códigos, ya sean códigos INID o códigos nacionales.

4.2.4 Justificación de las marcas notoriamente conocidas, las reivindicaciones del renombre, las marcas solicitadas por un agente y los signos anteriores utilizados en el tráfico económico, las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas

4.2.4.1 Marcas notoriamente conocidas

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE Artículo 7, apartado 2, letra b), del RDMUE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Una marca notoria anterior es una marca que es notoriamente conocida en un Estado miembro, en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París. Esta marca puede ser una marca no registrada, pero puede también ser una marca registrada.

El oponente ha de demostrar que es titular de una marca anterior que ha adquirido notoriedad en el territorio de referencia, en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición. Para justificar su marca, deberá presentar pruebas de la notoriedad de la marca.

En caso de que el oponente invoque una marca registrada y reivindique la misma marca en el mismo país como marca notoriamente conocida, se considerará, por regla general, como una reivindicación adicional de que su marca registrada ha adquirido un alto grado de carácter distintivo como consecuencia del uso.

Es muy frecuente que los oponentes confundan las marcas «notoriamente conocidas» con las marcas «renombradas» previstas en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Dependiendo del motivo de oposición que se indique, el asunto habrá de apreciarse a la luz del artículo 8, apartado 2, letra c), o del artículo 8, apartado 5, del RMUE. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE).

4.2.4.2 Marcas renombradas

| |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 8, apartado 5, del RMUE Artículo 7, apartado 2, letra f) del RDMUE |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Una oposición en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE se basa en una marca anterior que goza de renombre. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE).

En estos casos, la marca anterior es una marca registrada. Por consiguiente, el oponente ha de presentar el certificado de registro, etc., o aportar pruebas en línea, tal como se ha indicado anteriormente.

Para que prospere una oposición en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el oponente deberá justificar el renombre adquirido por la marca anterior. Además, el oponente ha de alegar y demostrar que el uso de la marca objeto de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada daría lugar a un aprovechamiento indebido o a un perjuicio del carácter distintivo o al renombre de la marca anterior, o indicar que es probable que ello se produzca en el curso habitual de los acontecimientos.

4.2.4.3 Marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico

| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Artículo 8, apartado 4, del RMUE Artículo 7, apartado 3, del RDMUE |
|-----------------------------------------------------------------------|

En relación con estos derechos, la Oficina aplica la protección conferida por la legislación nacional.

No todos los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMUE son derechos no registrados, p. ej., en ciertos países se registran las denominaciones sociales y los nombres comerciales. Por tanto, cuando la legislación pertinente requiera del registro de estos derechos para la protección de los mismos, será obligatorio presentar copias del certificado de registro y, si procede, documentos como el certificado de renovación. En el caso de marcas o signos no registrados, el oponente aportará pruebas de la adquisición del derecho anterior. Deberá demostrar, además, que puede prohibir el uso de una marca posterior. Asimismo, también tiene que facilitar la referencia y el tenor de las disposiciones de la legislación nacional en que se basa para invocar su derecho citando publicaciones oficiales de las disposiciones o jurisprudencia pertinentes, y presentar su defensa con arreglo a dicha legislación.

Cuando las pruebas relativas a la solicitud o al registro del signo reivindicado o las pruebas relativas al contenido de la legislación nacional pertinente puedan obtenerse accediendo en línea a una fuente reconocida por la Oficina, el oponente podrá aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente. Con este fin, todas las publicaciones oficiales en línea y bases de datos nacionales se aceptarán en la medida en que tengan su origen en el Gobierno o en un organismo oficial del Estado miembro respectivo, si son accesibles al público y gratuitas. En los casos en que las disposiciones del derecho nacional se rijan por disposiciones de derecho consuetudinario, podrán tener la consideración de fuente aceptable las publicaciones oficiales en línea (jurisprudencia).

Por último, el oponente debe además presentar pruebas de que ha utilizado su derecho, registrado o no, con un alcance no únicamente local. Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos en virtud del artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE.

4.2.4.4 Denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 8, apartado 6, del RMUE Artículo 7, apartado 2, letra e), del RDMUE |
|---------------------------------------------------------------------------------|

En virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE, las solicitudes de denominación de origen o indicaciones geográficas protegidas presentadas antes de la fecha de solicitud de la marca de la UE (o de la fecha de prioridad reivindicada, en su caso) podrán invocarse como base de las oposiciones. Con respecto de estos derechos, la Oficina aplica la protección contemplada en la legislación de la Unión Europea o nacional correspondiente.

Para justificar estos derechos, el oponente deberá proporcionar a la Oficina las pruebas necesarias de la existencia, validez y ámbito de protección del derecho anterior. Asimismo, debe demostrar puede prohibir la utilización de la marca posterior.

Para demostrar la existencia, validez y ámbito de aplicación de la protección del derecho anterior, el oponente deberá presentar los documentos pertinentes emanados de la autoridad competente que prueben la solicitud, registro o concesión (si la denominación de origen o la indicación geográfica protegida se concedió por vía administrativa distinta al registro) del derecho en cuestión. Si estos documentos no aportan suficiente información de la legitimación del oponente a presentar la oposición, deberán presentarse nuevos documentos.

Asimismo, para demostrar que el oponente está legitimado a prohibir el uso de una marca posterior en virtud de la legislación correspondiente, deberá proporcionar la referencia y tenor de cualquier legislación nacional en que base su caso. No se precisa el tenor literal si la oposición se basa en legislación de la Unión Europea. El oponente deberá demostrar, asimismo, que el caso cumple todas las condiciones en el marco de las disposiciones correspondientes.

Cuando las pruebas relativas a la solicitud o al registro de las denominaciones de origen protegidas anteriores, las indicaciones geográficas protegidas anteriores o las pruebas relativas al contenido de la legislación nacional pertinente puedan obtenerse accediendo a una fuente reconocida por la Oficina, el oponente podrá aportar dichas

pruebas haciendo referencia a dicha fuente. Todas las publicaciones oficiales y bases de datos nacionales serán aceptables en la medida en que tengan su origen en el Gobierno o en un organismo oficial del Estado miembro respectivo, si son accesibles al público y gratuitas. Además, se aceptan referencias a todas las bases de datos oficiales de la UE en línea (CPVO, E-Bacchus, E-Spirits, E-door, etc.).

A diferencia de los derechos invocados en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMUE, la exigencia de presentar pruebas de que el uso del signo tiene un alcance no únicamente local no se aplica a los derechos invocados en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE.

Para más detalles sobre la justificación de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derecho en virtud del artículo 8, apartado 4, y del artículo 8, apartado 6, del RMUE, punto 5 (artículo 8, apartado 6 – La protección de las indicaciones geográficas).

4.2.4.5 Marca solicitada por un agente o representante

Artículo 8, apartado 3, del RMUE
Artículo 7, apartado 2, letra c), del RDMUE

Se trata de aquellos casos en que un agente o representante del titular de una marca solicita su registro en la Oficina. El titular puede oponerse a la solicitud del solicitante desleal. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca (artículo 8, apartado 3, del RMUE).

El oponente ha de probar su titularidad sobre la marca y la fecha de adquisición de la misma. Como puede tratarse de una marca registrada o de una marca no registrada, el oponente tendrá que presentar la prueba del registro en alguna parte del mundo o la prueba de la adquisición de los derechos como consecuencia del uso. El oponente también tendrá que justificar la existencia de una relación de representación o de agente.

4.2.5 Incumplimiento de los requisitos de justificación

Artículo 46, apartado 4, del RMUE
Artículo 7 y artículo 8, apartados 1 y 7, del RDMUE

La Oficina establece un plazo de **dos meses** para el oponente, a partir de la fecha prevista de inicio de la fase contradictoria del procedimiento, para completar la oposición presentando hechos, pruebas y alegaciones que la respalden («plazo de justificación»). Este plazo puede prorrogarse en virtud del artículo 68 del RDMUE o bien, si se incumple, el oponente puede solicitar que se restablezca el plazo incumplido conforme a las condiciones del artículo 104 del RMUE (*restitutio in integrum*) o del artículo 105 del RMUE (prosecución del procedimiento).

El artículo 8, apartado 1, del RDMUE establece que si, hasta el momento de agotarse el plazo de justificación, el oponente **no ha aportado ninguna prueba**, o cuando las

pruebas aportada sean **manifiestamente irrelevantes** o **manifiestamente insuficientes** para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 2, del RDMUE en relación con, al menos, uno de los derechos anteriores, la oposición será desestimada por infundada.

Si ninguno de los derechos anteriores en los que se basa la oposición ha quedado justificado, la Oficina **dará por finalizada la fase contradictoria del procedimiento** sin invitar al solicitante a presentar observaciones en respuesta a las alegaciones del oponente. La Oficina no está obligada a comunicar al oponente qué hechos o pruebas podrían haberse aportado (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Posteriormente, la oposición será desestimada en virtud del artículo 8, apartado 1, del RDMUE.

De ello se desprende que cuando el oponente no aporte **ningún tipo de prueba**, la oposición será desestimada. Si la prueba no va acompañada de una traducción a la lengua del procedimiento, se deberá considerar que no se ha aportado ninguna prueba, ya que dicha prueba no traducida no podrá ser tomada en consideración en virtud del artículo 7, apartado 4, última frase, del RDMUE.

La prueba presentada será «**manifiestamente irrelevante**» si, por su propia naturaleza, no puede servir para establecer la validez y la existencia del derecho anterior invocado (como, por ejemplo, si prueba la existencia de un derecho anterior que no hubiera sido invocado en el escrito de oposición). La prueba presentada será «**manifiestamente insuficiente**» si no cumple los requisitos formales de justificación.

Una vez agotado el plazo de justificación, la Oficina realiza un examen preliminar de la justificación. Si el oponente ha aportado pruebas relativas, al menos, a uno de los derechos invocados en la oposición que no puedan calificarse de «manifiestamente irrelevantes» o «manifiestamente insuficientes», la Oficina proseguirá con la fase contradictoria del procedimiento remitiendo las alegaciones presentadas por el oponente al solicitante, con una invitación a presentar observaciones.

Si, después de examinar a fondo el expediente, la prueba presentada dentro del plazo de justificación **todavía** se considera **insuficiente** para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 2, la oposición será desestimada en relación con dicho derecho anterior de conformidad con el artículo 8, apartado 7, del RDMUE.

Además, dado que la verificación preliminar de la justificación se limita a determinar que existe, al menos, un derecho anterior acreditado en función del cual se pueda proseguir el procedimiento, si la oposición no se puede sostener íntegramente en virtud de este derecho anterior acreditado, será necesario realizar un examen adicional del expediente en relación con los restantes derechos anteriores. Si este examen revela que no hay pruebas relativa a estos derechos anteriores, o que son manifiestamente irrelevantes, manifiestamente insuficientes o de cualquier otro modo insuficientes para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 2, la oposición también será desestimada en relación con estos derechos de conformidad con el artículo 8, apartado 7, del RDMUE.

4.2.6 Hechos y pruebas presentados con posterioridad al plazo de justificación

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 95, apartado 2, del RMUE Artículo 8, apartado 5, del RDMUE |
|------------------------------------------------------------------------|

Todos los hechos y pruebas en los que el oponente base su oposición deberán ser presentados dentro del plazo de justificación establecido en el artículo 7, apartado 1, del RDMUE. Cualquier hecho o prueba que se presente con posterioridad al plazo de justificación estará, por tanto, fuera de plazo.

No obstante, si el oponente presenta hechos o pruebas para justificar la oposición con posterioridad al plazo de justificación, la Oficina podrá tomar en consideración dichos hechos o pruebas en el ejercicio de sus facultades discrecionales de conformidad con el artículo 95, apartado 2, del RMUE, sujeto a las condiciones del artículo 8, apartado 5, del RDMUE.

En este contexto, **primero** se deberá evaluar si la Oficina goza de facultad discrecional y, **segundo**, en tal caso, cómo debe ejercerla, es decir, si debe admitir o desestimar los hechos o pruebas presentados fuera de plazo.

4.2.6.1 Si goza o no de facultad discrecional

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RDMUE, primera frase, la Oficina podrá ejercer su facultad discrecional si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo son complementarios a los hechos o pruebas pertinentes presentados por el oponente dentro del plazo («hechos o pruebas iniciales»).

Por tanto, es evidente que no cabe aplicar la facultad discrecional si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo se refieren a un derecho anterior o motivo de oposición invocado en relación con el cual **no se haya presentado ninguna prueba inicial** dentro del plazo de justificación. Lo mismo se aplica a los hechos.

Sin embargo, en el caso de que se hubieran presentado **algunos hechos o pruebas** iniciales, la Oficina únicamente ejercerá su facultad discrecional para determinar si admite los hechos o pruebas presentados fuera de plazo si se cumplen las siguientes condiciones:

- las pruebas iniciales presentadas dentro del plazo de justificación son pertinentes y no manifiestamente insuficientes; y
- el hecho o prueba presentados fuera de plazo se refieren al mismo requisito legal que el hecho o prueba iniciales pretendían probar.

Serían, en principio, pruebas manifiestamente insuficientes los certificados de registro que no incluyeran toda la información necesaria para establecer la existencia, la validez y el ámbito de protección de la marca anterior en cuestión, ya que los Reglamentos establecen de forma precisa y exhaustiva que ese contenido es obligatorio.

La Oficina determinará que el hecho o prueba presentados fuera de plazo se refieren al mismo requisito legal que el hecho o prueba iniciales únicamente cuando ambos se

refieran a la misma marca anterior, al mismo motivo y, dentro del mismo motivo, al mismo requisito.

No cabrá aplicar la facultad discrecional cuando la Oficina haya comunicado a las partes que la oposición será desestimada por infundada en virtud del artículo 8, apartado 1, del RDMUE. En esos casos, solo se reanudará el procedimiento si el oponente solicita la prosecución del procedimiento en virtud del artículo 105 del RMUE o *restitutio in integrum* en virtud del artículo 104 del RMUE.

Para más información sobre la prosecución del procedimiento, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos; y para más información sobre *restitutio in integrum*, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 8, Restitutio in integrum.

4.2.6.2 Si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo deben o no ser admitidos o desestimados

Con el fin de ejercer su facultad discrecional, la Oficina deberá tomar en consideración, en particular, la **fase del procedimiento** y si los hechos o pruebas **pueden ser relevantes**, *prima facie*, para el resultado del caso y si existen **razones válidas** para la presentación de los hechos o pruebas fuera de plazo.

- La **fase del procedimiento** indica cómo de avanzado está el procedimiento en el momento de presentar las pruebas fuera de plazo.
- Las pruebas fuera de plazo son **relevantes prima facie**, si parece que afectan a la evaluación y al resultado del caso.
- Una **razón válida** sería, por ejemplo, que las pruebas complementarias aún no estuvieran disponibles antes de agotarse el plazo de justificación. Puede haber otras razones válidas.

Estos factores son interdependientes. Cuanto más avanzado esté el procedimiento, más sólida deberá ser la razón para presentar pruebas fuera de plazo o mayor la relevancia de la prueba. Por tanto, podrán aceptarse hechos o pruebas adicionales si pueden ser relevantes, *prima facie*, para el resultado del caso y se presentan en una fase temprana del procedimiento con una justificación de por qué se presentan en dicha fase del procedimiento.

Puede haber **otros factores relevantes**. La intención de prolongar el procedimiento mediante la presentación de pruebas por partes (tácticas dilatorias), si las circunstancias del caso permiten llegar a esa conclusión, va en contra de la admisión de pruebas fuera de plazo. Además, el que los requisitos que se pretendan demostrar estén establecidos de forma detallada en la legislación o el hecho de que la Oficina haya comunicado expresamente dichos requisitos al oponente, van en contra de la admisión de pruebas fuera de plazo.

Las dificultades naturales para obtener pruebas no constituyen, como tales, una razón válida para su presentación fuera de plazo.

4.2.6.3 Tratamiento de las pruebas presentadas fuera de plazo en el procedimiento

Los hechos o pruebas recibidos con posterioridad al plazo dado se enviarán a la otra parte con carácter informativo, sin dar indicaciones respecto de su aceptación o desestimación. Se examinarán en una fase posterior, cuando se tome la resolución. El procedimiento se reabrirá y se aceptará una segunda ronda de observaciones en caso necesario, es decir, si la Oficina está tomando en consideración la aceptación de hechos o pruebas presentados fuera de plazo y el solicitante todavía no ha tenido la oportunidad de realizar comentarios al respecto de los mismos.

La aplicación de la facultad discrecional debe estar motivada en la resolución que concluya la oposición. No obstante, cuando las pruebas iniciales sean de por sí suficientes para demostrar los derechos anteriores y motivos de oposición invocados, no será necesario tomar en consideración la cuestión de las pruebas adicionales presentadas fuera de plazo.

4.3 Traducciones/cambios de lengua durante el procedimiento de oposición

En virtud de las disposiciones generales del artículo 146, apartado 9, del RMUE y del artículo 24 del REMUE, durante el procedimiento de oposición las partes deben presentar los documentos en su mayor parte en la lengua del procedimiento para que puedan tomarse en consideración. Sin embargo, se aplican reglas diferentes a los distintos documentos.

4.3.1 Traducción de las pruebas para justificar la oposición y de los hechos, pruebas y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 25, apartado 1, del REMUE Artículo 7, apartados 4 y 5, y artículo 8, apartado 1, del RDMUE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

En virtud del artículo 24 del REMUE, debe diferenciarse entre (1) certificados de solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, así como cualquier disposición de la legislación nacional aplicable, (2) otras pruebas presentadas para justificar la oposición, y (3) hechos y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente.

4.3.1.1 Traducción de pruebas relativas a la solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, así como cualquier disposición de la legislación nacional aplicable

En virtud del artículo 7, apartado 4, del RDMUE, cualquier certificado de solicitud, registro o renovación o documento equivalente, así como cualquier disposición de la legislación nacional aplicable que regule la adquisición de derechos y su ámbito de protección que presente el oponente para justificar la oposición han de estar en la lengua de procedimiento, o acompañados de una traducción a dicha lengua. Estas traducciones deberán ser presentadas por el oponente por iniciativa propia y dentro del plazo establecido para justificar la oposición. Solo se tendrán en cuenta los elementos presentados y traducidos dentro de este plazo.

El requisito de traducir la prueba de justificación también se aplica a las pruebas en línea aportadas por el oponente, cuando la lengua de la prueba en línea no sea la misma que la lengua del procedimiento. Esto se desprende del artículo 7, apartado 4, del RDMUE, que establece que las «pruebas accesibles en línea» también deberán estar en la lengua del procedimiento o ir acompañadas de una traducción.

De conformidad con el artículo 25, apartado 1, del REMUE, la traducción deberá reproducir la estructura y el contenido del documento original.

En el caso de las traducciones de pruebas de justificación en línea, se aceptará la presentación de la traducción sin el original, siempre que el documento al que se refiera esté correctamente identificado.

La Oficina no considera que la información ya facilitada en la lengua de procedimiento en el escrito de oposición, o en documentos adjuntos al mismo o presentados con posterioridad (p. ej., las explicaciones de motivos, las listas de marcas anteriores, etc.) sea equivalente a una traducción válida de un documento de registro, como un certificado de registro, aun cuando dichas indicaciones hayan sido aceptadas a efectos de admisibilidad. Las traducciones de los documentos individuales deberán presentarse por separado; no podrán ser desglosadas de fragmentos contenidos en otros documentos.

El artículo 25, apartado 1, del REMUE prevé que el oponente podrá indicar que solo algunas partes del documento son relevantes y, por tanto, la traducción podrá limitarse exclusivamente a dichas partes.

Sin embargo, solo se podrán omitir de la traducción indicaciones administrativas irrelevantes (p. ej., anteriores cesiones de propiedad que no afecten a la oposición, anotaciones administrativas sobre tasas, etc.) que no tengan ninguna influencia en el asunto. Las disposiciones del artículo 25, apartado 1, del REMUE no implican que el oponente tenga discrecionalidad para decidir no traducir los elementos exigidos por el Reglamento, concretamente, los requisitos necesarios para justificar los derechos anteriores según el artículo 7, apartado 2, del RDMUE. Cuando el Reglamento establezca que un elemento debe demostrarse, como ocurre con la existencia, la validez, el ámbito de protección de los derechos anteriores y el derecho a presentar la oposición, y estas partes concretas de las pruebas no se traduzcan, la oposición podrá desestimarse por no justificada.

La Oficina reconoce que no es necesaria una traducción de los epígrafes de los certificados/extractos (tales como: «fecha de presentación», «reivindicación de color», etc.), siempre que se identifiquen debidamente mediante los códigos INID o los correspondientes códigos nacionales.

La lista de códigos INID y sus explicaciones se adjuntan en el Apéndice 1 de la Norma ST.60 – Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas, disponible en el sitio web de la OMPI.

En el caso de que la oposición se base solo en una parte de los productos y servicios amparados por el derecho anterior, bastará con presentar una traducción únicamente de los productos y servicios en los que se basa la oposición.

Cuando todo el documento original esté en la lengua de procedimiento, con la excepción de la lista de productos y servicios, no será necesario facilitar una traducción completa que siga la estructura del documento original. En este caso, será admisible que únicamente los productos y servicios en los que se base la oposición hayan sido traducidos separadamente en el escrito de oposición, en documentos adjuntos al mismo o se hayan presentado posteriormente, dentro del plazo para justificar la oposición. Lo mismo se aplica a los extractos o certificados que utilicen códigos INID o nacionales, cuando la única información que deba traducirse a la lengua del procedimiento sea la lista de productos y servicios.

La Oficina admite traducciones sencillas, realizadas por cualquier persona. Normalmente, la Oficina no hace uso de su facultad de exigir una traducción jurada certificada por un traductor jurado u oficial, salvo que haya serias dudas en relación con la exactitud o el contenido de la traducción. Siempre que el representante incluya una declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, en principio, la Oficina acepta, incluso, los textos manuscritos sobre las copias de los certificados originales para reproducir el significado de las distintas entradas en la lengua del procedimiento, siempre que estén completas y sean legibles.

Los extractos de bases de datos comerciales no pueden considerarse traducciones válidas de un documento oficial, a menos que reproduzcan la estructura y el contenido del documento original.

Cuando en la evaluación de la justificación se detecte que la traducción no refleja, con exactitud, la estructura y el contenido de la base de datos en línea aportada por el oponente, la Oficina, en virtud del artículo 97, apartado 1, letra b), del RMUE, pedirá aclaraciones al oponente. El oponente deberá, entonces, presentar pruebas del contenido del extracto original al que se refiere la traducción. A falta de tales pruebas o si las pruebas reflejan una discrepancia entre la traducción presentada y el extracto original en lo que respecta a su estructura y contenido, la marca anterior se considerará no justificada.

4.3.1.2 Traducciones de pruebas presentadas para justificar la oposición que no sean certificados de solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, o disposiciones de la legislación nacional aplicable

El artículo 7, apartado 4, del RDMUE también regula el régimen lingüístico aplicable a las pruebas presentadas por la parte oponente para justificar la oposición, que no sean certificados de solicitud, registro o renovación, o documentos equivalentes y disposiciones de la legislación nacional aplicable. Comprenden las pruebas del renombre (artículo 8, apartado 5, del RMUE) y las pruebas del uso de alcance no únicamente local (artículo 8, apartado 4, del RMUE).

Si las pruebas se presentan en una lengua de la UE que no sea la lengua del procedimiento, en virtud del artículo 24 del REMUE, la Oficina podrá, de oficio o a petición motivada del solicitante, exigir al oponente que presente una traducción de la prueba a la lengua del procedimiento en un plazo concreto. En otras palabras, el oponente no tiene obligación de presentar la traducción por iniciativa propia, salvo que se lo pida la Oficina. Este régimen lingüístico es reflejo del aplicable a la prueba del uso y, por tanto, las normas relativas a la traducción de la prueba del uso se aplican por igual a la mencionada prueba de justificación. Para más información sobre las normas aplicables, véase el punto 4.3.4, Prueba del uso.

4.3.1.3 Traducciones de hechos y argumentos presentados por el oponente para completar su expediente

La Oficina solo podrá tomar en consideración los hechos y argumentos aportados por el oponente para respaldar la oposición si se presentan en la lengua del procedimiento o si van acompañados de una traducción dentro del plazo de justificación. La Oficina no solicitará al oponente que envíe una traducción: este debe enviarla por iniciativa propia. Si no se presenta una traducción total o parcial dentro del plazo establecido, de conformidad con el artículo 7, apartado 5, del RDMUE, las partes de los documentos presentados por escrito que no hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento no se tomarán en consideración.

Artículo 7, apartados 4 y 5, y artículo 8, apartado 1, del RDMUE

Si los documentos presentados no están en la lengua del procedimiento, deberán ser traducidos dentro del plazo especificado para presentar el documento original, concretamente dentro del plazo de justificación de la oposición.

De no hacerse así, la consecuencia jurídica es que los documentos presentados por escrito, o partes de los mismos, que no hayan sido traducidos dentro de este plazo no serán tomados en consideración. Sin embargo, si los documentos que demuestren la existencia y validez del derecho anterior no hubieran sido traducidos, la oposición deberá ser directamente desestimada por infundada.

4.3.2 Traducción de las observaciones adicionales

Artículo 146, apartado 9, del RMUE
Artículo 8, apartados 2, 4 y 6, del RDMUE

De acuerdo con el artículo 146, apartado 9, del RMUE, la primera respuesta del solicitante o la respuesta del oponente a las observaciones del solicitante podrán estar en cualquier lengua de la Oficina.

Procede señalar que, si la primera respuesta del solicitante o la réplica del oponente no figuran en la lengua de procedimiento sino en una de las lenguas de la Oficina, los documentos presentados no se tomarán en consideración a menos que el solicitante o el oponente presenten una traducción de los mismos a la lengua de procedimiento en el plazo de un mes desde la fecha de la recepción del original por la Oficina. La Oficina no requerirá a las partes a que envíen una traducción. Las partes tendrán que enviar la traducción a iniciativa propia.

Ejemplo 1

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26/06/2017 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si, el 20/06/2017, presenta sus observaciones de respuesta en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 20/07/2017. Si presenta la traducción a más tardar el 20/07/2017, tanto el documento original como la traducción deberán tenerse en

cuenta, aun cuando el plazo original para presentar observaciones finalizó el 26/06/2017.

Ejemplo 2

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26/06/2017 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si el 18/05/2017 presenta sus observaciones en respuesta a la oposición en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 18/06/2017. No obstante, dado que su plazo vence el 26/06/2017, si no hubiere presentado una traducción el 18/06/2017, podrá todavía presentar válidamente documentos hasta el 26/06/2017. Si entonces presenta la traducción antes de que venza el plazo, la Oficina considerará la traducción como observaciones válidamente presentadas en la lengua de procedimiento dentro del plazo señalado.

Artículo 25, apartado 2, del REMUE

Si no se presenta ninguna traducción o se recibe la traducción una vez agotado el plazo pertinente, las observaciones se considerarán no recibidas en la Oficina y no se tomarán en consideración.

4.3.3 Traducción de otros documentos complementarios, distintos de las observaciones

Artículo 24 y artículo 25, apartado 2, del REMUE

Todas las pruebas, con excepción de las que el oponente deba presentar en apoyo de la oposición en el plazo establecido, podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, ya que es aplicable el artículo 24 del REMUE. Estas pruebas están constituidas por todos los documentos que no sean observaciones, presentados por las partes después del plazo concedido al oponente para completar su expediente.

Constituyen ejemplos de este tipo de pruebas los catálogos, artículos de revistas, resoluciones de tribunales nacionales o contratos firmados presentados por el solicitante junto con sus observaciones al escrito de oposición.

Respecto de estas pruebas, solo se requerirá una traducción si la Oficina así lo solicita de oficio o previa petición motivada de la otra parte. Por lo tanto, las partes no tienen una obligación automática de presentar una traducción.

En principio, la Oficina no pide de oficio una traducción. No obstante, es vital que la parte que recibe los documentos pueda comprender su contenido esencial. Si este es dudoso o es impugnado por la parte destinataria de los documentos, la Oficina pedirá que se presente una traducción dentro del plazo que determine.

El artículo 25, apartado 2, del REMUE se aplicará únicamente si la Oficina exige una traducción, con la consecuencia de que no se tendrán en cuenta las traducciones

presentadas tardíamente, ni los originales de los que se ha presentado una traducción tardíamente o no se ha presentado traducción.

Al tiempo que le requiere para que presente una traducción, la Oficina advertirá a la parte interesada del hecho de que incumbe a la parte valorar la necesidad de aportar una traducción completa de todas las pruebas presentadas. Con todo, los documentos en cuestión solo se tendrán en cuenta si se presenta una traducción de los mismos o si los documentos no necesitan explicación, con independencia de sus elementos verbales.

Ejemplo

En el caso de la resolución de un tribunal nacional, puede ser suficiente traducir únicamente aquellas partes que resultan pertinentes para el procedimiento de oposición.

4.3.4 Prueba del uso

| |
|-----------------------------------------|
| Artículo 10, apartados 2 y 6, del RDMUE |
|-----------------------------------------|

Con respecto a la prueba del uso, el artículo 10, apartado 6, del RDMUE, constituye una *lex specialis* en relación con las traducciones. En el caso de que dichas pruebas se presenten en una lengua de la Unión Europea distinta de la lengua de procedimiento, la Oficina podrá exigir al oponente que facilite una traducción de las pruebas a la lengua de procedimiento dentro del plazo que ella determine.

Por consiguiente, la Oficina goza de facultad discrecional para exigir o no una traducción. Al ejercer esta facultad discrecional, la Oficina ponderará los intereses de ambas partes.

Es vital que el solicitante pueda comprender el contenido esencial de las pruebas presentadas. Si este es dudoso o es impugnado por el solicitante, la Oficina podrá exigir que se presente una traducción dentro de un plazo que ella determine. No obstante, es posible rechazar una petición de estas características cuando, a la vista del significado evidente de la prueba presentada, la petición del solicitante parezca exagerada o incluso abusiva. En virtud del artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la oposición será desestimada si (1) no se presenta ninguna prueba del uso en el plazo establecido o (2) si se presenta dentro de dicho plazo pero la Oficina pidió una traducción de la misma, que no se presentó dentro del plazo señalado.

Si el oponente aporta pruebas del uso en una lengua distinta de la lengua de procedimiento dentro del plazo establecido y a continuación, por iniciativa propia, presenta una traducción de estas pruebas a la lengua de procedimiento una vez finalizado ese plazo pero antes de que expire el plazo concedido al solicitante para presentar observaciones de respuesta, dichas pruebas serán tomadas en consideración. Esto se aplica incluso si la Oficina no ha requerido al oponente para que presente una traducción e incluso si el solicitante no ha cuestionado aún las pruebas.

Para más información sobre la prueba del uso, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

4.3.5 Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición

Artículo 146, apartado 8, del RMUE
Artículo 3 del RDMUE

Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 146, apartado 5, del RMUE, la oposición debe presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Sin embargo, el artículo 146, apartado 8, del RMUE prevé que las partes en el procedimiento de oposición pueden acordar cambiar la lengua de procedimiento y elegir a tal fin cualquier otra lengua oficial de la Unión Europea.

En virtud del artículo 3 del RDMUE, si las partes acuerdan la utilización de una lengua de procedimiento diferente, deben informar de ello a la Oficina antes de que comience la fase contradictoria del procedimiento de oposición. La Oficina no admitirá peticiones de cambio de lengua presentadas una vez iniciada la fase contradictoria.

En caso de que, antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento, el oponente y el solicitante acuerden cambiar la lengua de procedimiento, conforme al artículo 3 del RDMUE, el solicitante podrá pedir que el oponente presente una traducción del escrito de oposición en esa lengua. En otras palabras, el oponente solo ha de presentar una traducción del escrito de oposición si el solicitante lo pide. La petición de traducción deberá recibirse antes de que comience la fase contradictoria del procedimiento. Si la petición de traducción no se presenta o se presenta fuera de plazo, se cambiará la lengua del procedimiento a la lengua solicitada.

En el caso de que se presente una petición de presentación de una traducción del escrito de oposición dentro de plazo, la Oficina marcará al oponente el plazo en el que debe presentarse la traducción, que será de un mes a partir de la fecha en la que expire el período de reflexión. Si la traducción no se presenta o se presenta fuera de plazo, la lengua de procedimiento seguirá siendo la misma.

4.4 Peticiones y otras cuestiones relacionadas con documentos

4.4.1 Limitaciones, retiradas y peticiones de prueba del uso que deben presentarse en documento separado

Artículo 8, apartado 8, y artículo 10, apartado 1, del RDMUE

Cuando el solicitante desee retirar o restringir la solicitud impugnada, deberá hacerlo en documento separado. La petición debe presentarse «por separado» de otros documentos; por tanto, podrá presentarse al mismo tiempo que otros documentos, pero deberá presentarse por separado (en hoja aparte). En consecuencia, nunca se aceptará una solicitud que esté «fusionada» con las observaciones, incluso cuando se incluya en una sección, un párrafo o un encabezado independientes.

Lo mismo se aplica a las solicitudes de prueba del uso de una marca anterior en virtud del artículo 47, apartados 2 o 3, del RMUE; estas serán admisibles si se presentan a

modo de petición incondicional en documento separado dentro del plazo especificado por la Oficina en virtud del artículo 8, apartado 2, del RDMUE.

Cuando la parte presente dicha petición por medios electrónicos seleccionando las opciones específicas «presentar una limitación de productos y servicios», «retirada», «presentar una petición de prueba del uso» o «presentar observaciones y una solicitud de prueba del uso», la propia página de portada que se genera y se inserta automáticamente en el expediente será considerada como equivalente a una petición en «documento separado».

En el caso de las peticiones no presentadas por medios electrónicos, aunque se identifique una petición, será inadmisibles por no presentarse «por separado» de la manera antes establecida y la Oficina desestimaré la petición. La desestimación incluirá el motivo de la misma y será una resolución provisional recurrible junto con la resolución sobre el fondo del asunto.

Para más información sobre las solicitudes de prueba del uso en los procedimientos de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

4.4.2 Documentos ilegibles

Artículo 63, apartado 3, del RDMUE

En el caso de que una comunicación recibida por medios electrónicos, incluido el fax, sea incompleta o ilegible, o que la Oficina tenga dudas razonables sobre la exactitud de la transmisión, informará de ello al remitente y le invitará a que, en un plazo que ella establezca, vuelva a transmitir el original por fax o a presentar el original con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63, apartado 1, letra b), del RDMUE.

Cuando esta petición sea atendida dentro del plazo señalado, la fecha de recepción de la retransmisión se considera como la fecha de recepción de la comunicación original.

Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Normas generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos.

4.4.3 No devolución de los documentos originales

Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por lo tanto, no pueden devolverse a la persona que los presentó.

No obstante, la parte siempre tiene la posibilidad de obtener una copia certificada o no certificada de los documentos originales, previo pago de una tasa. Para más información, véase la información publicada en la página web de la Oficina en el apartado: Consulta pública de expedientes y copias.

4.4.4 Información confidencial

| |
|------------------------------------|
| Artículo 114, apartado 4, del RMUE |
|------------------------------------|

En algunos casos, una de las partes solicita a la Oficina que mantenga la confidencialidad de ciertos documentos incluso frente a la otra parte en el procedimiento. Si bien la Oficina puede mantener confidenciales ciertos documentos frente a terceros (consulta pública), no puede bajo ningún concepto mantener documentos confidenciales en relación con la otra parte en los procedimientos *inter partes*.

Debe salvaguardarse siempre el derecho de defensa de cada una de las partes en el procedimiento. Lo anterior significa que deben tener pleno acceso a todos los documentos presentados por la parte adversa.

De lo anterior resulta que todos los documentos presentados por una de las partes deberán ponerse en conocimiento de la otra parte en el procedimiento. La Oficina tiene la obligación de dar traslado a la otra parte de todos los documentos recibidos. Por tanto, si una de las partes solicita que determinados documentos sean tratados con carácter confidencial sin indicar si la confidencialidad se refiere a terceros, la Oficina presumirá que así es y los trasladará a la otra parte marcándolos como confidenciales en el archivo electrónico.

Si en el curso del procedimiento de oposición, la Oficina recibe documentos acompañados de una solicitud de que se mantengan confidenciales *inter partes*, deberá informarse al remitente de la imposibilidad de mantener documentos confidenciales frente a la parte adversa.

A tal fin, se le remitirá una carta explicándole claramente que puede elegir entre la divulgación de los documentos o la retirada de los mismos. Corresponde a la parte decidir cuál de estas opciones resulta más oportuna en su caso concreto e informar debidamente a la Oficina.

En el supuesto de que la parte confirme la confidencialidad, los documentos no se comunicarán a la otra parte ni se tomarán en consideración. Habrá de introducirse la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

Si la parte desea que los documentos sean tomados en consideración pero que no sean accesibles a terceros, estos podrán transmitirse a la otra parte pero se introducirá la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

Si no respondiera en el plazo previsto, los documentos no serán transmitidos a la otra parte ni serán tomados en consideración. Habrá de introducirse la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

Para más información sobre las reivindicaciones de confidencialidad, véase el punto 5.1.3 de las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública.

4.4.5 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento

Artículo 115 del RMUE
Artículo 63, apartado 1, letra b), del RDMUE
Decisión n.º EX-13-4 del Presidente de la Oficina

La Oficina puede recibir observaciones del oponente o del solicitante en las que se remite a documentos o pruebas presentados en otros procedimientos, por ejemplo a la prueba del uso ya presentada en otra oposición.

Tales peticiones son admitidas en cualquier fase del procedimiento cuando el oponente/solicitante identifica claramente los documentos a los que se remite. La parte debe indicar los siguientes datos: (1) el número de la oposición a la que se remite, (2) el título del documento al que se remite, (3) el número de páginas de este documento y (4) la fecha en que fue enviado a la Oficina, por ejemplo «la declaración jurada que fue enviada a la Oficina el dd/mm/aa en el procedimiento de oposición B XXX XXX, junto con los documentos 1 a 8, y compuesta de XX páginas».

Si los documentos a los que se remite el oponente o el solicitante consistieran originalmente en elementos de prueba que no se han presentado en papel de tamaño no superior a A3 y si tales pruebas no están disponibles en el archivo electrónico de la Oficina, de conformidad con el artículo 63, apartado 1, letra b), del RDMUE, la parte interesada remitirá por correo una segunda copia para su traslado a la otra parte dentro del plazo inicial. Si no se presenta ninguna copia, estos elementos de prueba no se tomarán en consideración.

Además, cabe señalar que los documentos o pruebas a los que se ha hecho remisión deban traducirse a la lengua del procedimiento de oposición. El artículo 7, apartado 5, y el artículo 10, apartado 6, del RDMUE, el artículo 24 del REMUE y el artículo 146, apartado 9, del RMUE se aplicarán en consecuencia.

No se aceptará una remisión general a documentos o pruebas presentados en otro procedimiento. En ese caso, puede invitarse a la parte que se remite en general a otros documentos o pruebas a que, en el plazo que se señale, sea suficientemente específica. Deberá comunicarse a la parte que la Oficina concede ese plazo únicamente para indicar de forma clara y precisa los documentos o pruebas a los que ha remitido y que en ningún caso se concederá una prórroga del plazo inicial. Además, deberá comunicarse también a la parte que si no especifica a qué documentos se remite dentro del plazo fijado, tales documentos no serán tomados en consideración.

Las partes deben tener en cuenta que la documentación presentada en otro procedimiento puede haber sido destruida cinco años después de su recepción, conforme al artículo 115 del RMUE y la Decisión n.º EX-13-4 del Presidente de la Oficina, de 26 de noviembre de 2013, relativa a la conservación de los expedientes. En ese caso, la remisión a documentos o pruebas presentados en otro procedimiento de oposición carecerá de efecto.

4.5 Otros intercambios de alegaciones

Artículo 24 y artículo 25, apartado 2, del REMUE
Artículo 8, apartados 2, 4, 6 y 9, del RDMUE

La Oficina invitará al solicitante a presentar observaciones en el plazo por ella establecido de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del RDMUE.

El solicitante podrá pedir una prueba del uso del derecho anterior con o sin presentación simultánea de observaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición. En este caso, dichas observaciones podrán presentarse conjuntamente con las observaciones de respuesta a la prueba del uso.

Cuando proceda, la Oficina podrá invitar a las partes a limitar sus alegaciones a cuestiones concretas. En tal caso permitirá que las partes planteen las demás cuestiones en una fase posterior del procedimiento.

Una vez que el solicitante haya presentado sus observaciones de respuesta, se concederá al oponente un plazo final para presentar su réplica, si la Oficina lo considera necesario. A continuación, por regla general concluye la fase contradictoria del procedimiento y la oposición queda lista para su resolución.

Sin embargo, la Oficina podrá conceder la posibilidad de otro intercambio de alegaciones. Este es el caso, por ejemplo, cuando el asunto versa sobre cuestiones complejas o cuando el oponente plantea una nueva cuestión que es admitida en el procedimiento. En este caso, debe brindarse al solicitante la oportunidad de contestar. La Oficina puede decidir discrecionalmente si procede conceder al oponente un nuevo plazo para presentar alegaciones (p. ej., si el solicitante plantea nuevas cuestiones como la coexistencia de las marcas, la nulidad del derecho anterior o un acuerdo entre las partes).

En virtud del artículo 10, apartado 7, del RDMUE, la Oficina podrá tomar en consideración las pruebas adicionales de la prueba del uso que se presenten una vez finalizado el plazo correspondiente, en determinadas circunstancias. Las pruebas adicionales se examinarán caso por caso. Para más detalles, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso. Si es necesario, se otorgará una segunda ronda de observaciones.

4.6 Observaciones de terceros

Artículo 45 del RMUE
Comunicación n.º 2/09 del Presidente de la Oficina

Los terceros pueden presentar observaciones precisando las razones por las que procede denegar el registro de la solicitud de marca de la Unión Europea, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del RMUE o en virtud de uno de los motivos absolutos previstos en el artículo 7 del RMUE. Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas colectivas, así como Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento.

Cualquier persona puede presentar observaciones de terceros; incluso el oponente está facultado para ello. Sin embargo, deberá hacerlo de manera que no haya duda de que se trata de observaciones de tercero. Según lo dispuesto en la Comunicación del Presidente de la Oficina mencionada anteriormente, las observaciones deberán presentarse en escrito independiente. No obstante, en la práctica (resolución de 30/11/2004, R 0735/2000-2, Serie A), el requisito relativo al «escrito independiente» se considera satisfecho cuando las observaciones pueden separarse claramente de los motivos y alegaciones formulados en apoyo de la oposición, aun cuando figuren en el mismo documento. Siempre que el oponente manifieste expresamente que desea formular observaciones en virtud del artículo 45 del RMUE, estas serán admitidas a trámite, aunque no se presenten en un escrito independiente. Con todo, si el oponente aduce en su escrito que la marca de la Unión Europea solicitada debería denegarse con arreglo a los artículos 5 y 7, del RMUE, sin hacer referencia alguna a lo dispuesto en el artículo 45 del RMUE, ese escrito no tendrá la consideración de observaciones de terceros a efectos del artículo 45 del RMUE.

Cuando un oponente formule observaciones de terceros, la Oficina valorará si las observaciones suscitan serias dudas acerca de la aptitud para el registro de la marca de la Unión Europea solicitada, o si solo se enviarán al solicitante a título informativo.

En el caso de que las observaciones susciten serias dudas, la Oficina suspenderá el procedimiento de oposición hasta que recaiga una resolución sobre las observaciones. Cuando las observaciones no susciten serias dudas (es decir, cuando solo se han enviado al solicitante a título informativo), o no se refieran a los productos o servicios impugnados, el procedimiento de oposición no se suspenderá. Si el procedimiento de oposición ha de suspenderse, la suspensión surtirá efecto cuando la Oficina plantee una objeción con arreglo al artículo 7, y el procedimiento seguirá suspendido hasta que recaiga una decisión firme. En casos de que las observaciones de terceros se reciban en el plazo de oposición de tres meses, la Oficina tramitará la admisibilidad de la oposición y, una vez que se haya notificado la resolución sobre la admisibilidad, se suspenderá el procedimiento de oposición.

En todas las oposiciones concluidas como consecuencia de observaciones de terceros, la tasa de oposición no se reembolsará nunca, ya que dicho reembolso no está previsto en el Reglamento (véase el artículo 6, apartado 5, del RDMUE).

5 Conclusión del procedimiento

5.1 Conciliación

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 47, apartado 4, del RMUE Artículo 6, apartado 2, del RDMUE |
|------------------------------------------------------------------------|

Las partes pueden decidir libremente acerca de la medida que ponga fin al procedimiento de oposición. Del mismo modo que pueden decidir la retirada de la oposición, también pueden limitarse a pedir a la Oficina, sin aducir razones específicas, que concluya el procedimiento. Basta con comunicar a la Oficina el acuerdo escrito y firmado de las partes, el cual no tiene que exponer los motivos. Posteriormente, la Oficina realizará las diligencias necesarias para concluir el procedimiento sobre la base de este acuerdo.

Por lo que respecta a la devolución de las tasas y la decisión sobre las costas en caso de conciliación, véase el punto pertinente a continuación.

Si lo juzga útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación. Por consiguiente, la Oficina, al igual que las partes, puede iniciar un procedimiento de conciliación.

A tal fin, podrá realizar propuestas de conciliación. Dado que, en principio, la Oficina no puede (y no desea) sustituir a las partes, únicamente actuará en los casos muy excepcionales en los que una conciliación entre las partes parezca deseable y si existen buenas razones para considerar que el procedimiento puede concluir con un acuerdo.

Si las partes lo solicitan expresamente, la Oficina puede ofrecer también asistencia en sus negociaciones, en particular actuando como intermediario o prestándoles los recursos materiales que necesiten. Las partes correrán con los gastos generados. La conciliación puede ir precedida de una solicitud de suspensión.

5.2 Limitaciones y retiradas

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 66, apartado 1; artículo 71, apartado 3; artículo 146, apartado 6, letra a); artículo 146, apartado 9; y artículo 109 del RMUE Artículo 6, apartados 2, 3 y 4, del RDMUE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.2.1 Limitaciones y retiradas de solicitudes de marca de la Unión Europea

| |
|-----------------------------------------------------------|
| Artículo 49 del RMUE Artículo 6, apartado 5, del RDMUE |
|-----------------------------------------------------------|

El solicitante podrá limitar los productos y servicios de su solicitud o retirar la totalidad de la solicitud en cualquier fase del procedimiento de oposición.

Estas peticiones deberán presentarse mediante documentos separados, como se ha explicado en el punto 4.4.1 *supra*.

La retirada y la limitación deberán ser expresas e incondicionales. El silencio por parte del solicitante de una marca de la Unión Europea durante el procedimiento nunca se considerará una retirada tácita.

No se aceptará una retirada o limitación condicional o ambigua, y se trasladará a la otra parte simplemente a efectos informativos, comunicándose a las partes que no se tomará en consideración.

La Oficina no admite las limitaciones condicionales. Por ejemplo, en sus observaciones a la oposición, el solicitante alega que los signos no son similares. Sin embargo, el solicitante añade que en caso de que el examinador los considere similares, limitará la lista de productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea. En este caso, la limitación no es admisible y deberá comunicarse al solicitante que la limitación ha de ser expresa e incondicional.

Si no se admite la limitación, deberá informarse de ello al solicitante.

En el caso de que una limitación sea parcialmente admisible y parcialmente inadmisble, la Oficina proseguirá con la limitación de la parte admisible e informará al solicitante acerca de la parte de la limitación que no puede admitirse, concediéndole un plazo de dos meses para reaccionar. El oponente deberá enviar una copia de la limitación y las respuestas de la Oficina al solicitante. Si en el plazo de dos meses el solicitante presenta una nueva propuesta para la parte inadmisble de la limitación, que la Oficina puede admitir, la limitación se tramitará teniendo en cuenta la fecha de presentación de la primera petición para la limitación. Por otra parte, si el solicitante no reacciona, la limitación solo se cursará en relación con la parte declarada admisible (sentencia de 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).

Si el oponente retira la oposición después de que se haya presentado una limitación inadmisble, la retirada no se tendrá en cuenta si se refiere claramente a la limitación inadmisble. Una vez que la limitación resulte admisible, el oponente será informado de la nueva lista de productos y servicios y se le concederá un nuevo plazo para confirmar la retirada de la oposición.

En el caso de que la limitación sea admisible, se remitirá al solicitante una confirmación.

Dependiendo de la fase del procedimiento, la limitación o retirada tiene consecuencias distintas, tal como se describe a continuación.

Para más información sobre las limitaciones en una solicitud de marca de la Unión Europea, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, así como la Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, puntos 5.1 y 5.2.

5.2.1.1 Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad

La limitación afecta a la oposición en toda su extensión/retirada

En el caso de que la solicitud de marca de la Unión Europea sea retirada o limitada a productos y servicios no impugnados antes de que se notifique la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición y se reembolsará la tasa de oposición. En otras palabras, la tramitación de la retirada o limitación en estos casos goza de prioridad respecto del examen de admisibilidad.

No se dictará resolución sobre las costas.

La limitación no afecta / no parece afectar a la oposición en toda su extensión

En el caso de una limitación que contenga todavía productos y servicios impugnados, se procederá al examen de admisibilidad.

La limitación se notificará al oponente junto con la notificación de la admisibilidad o junto con la comunicación por la que se informa al oponente de que existe una irregularidad de admisibilidad absoluta o relativa.

Si se retira la oposición, se devolverá la tasa de oposición. Lo anterior se aplica incluso en el caso de que existan irregularidades insubsanables.

En la carta del oponente no tiene que hacerse referencia expresa a la limitación, siempre que sea posterior a la limitación del solicitante.

No se dictará resolución sobre las costas.

5.2.1.2 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea antes de que expire el período de reflexión

La limitación afecta a la oposición en toda su extensión/retirada

Si resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si se retira la solicitud de marca de la Unión Europea, se informará de ello a las partes y se concluirá el procedimiento. Se reembolsará la tasa de oposición al oponente.

No se dictará resolución sobre las costas.

La limitación no afecta/no parece afectar a la oposición en toda su extensión/retirada

Si no resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si la limitación no afecta a la oposición en toda su extensión, se invitará al oponente a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición. Su respuesta será notificada a las partes. Si se retira la oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente.

No se dictará resolución sobre las costas.

El momento pertinente para valorar si el procedimiento de oposición se ha concluido durante el período de reflexión es la fecha en la que se presentó una solicitud de limitación ante la Oficina.

Si la retirada de la oposición se recibe en la Oficina antes de enviar al oponente la notificación oficial de la limitación, la retirada se considerará una consecuencia de la limitación y se reembolsará, asimismo, la tasa de oposición.

No es necesario que la carta del oponente haga referencia expresa a la limitación, siempre que sea posterior a la limitación del solicitante.

La respuesta inicial del oponente a la notificación no es pertinente, siempre que la declaración de retirada tenga lugar posteriormente.

Ejemplos

- El oponente no contesta dentro del plazo que se le ha concedido, pero posteriormente retira la oposición dentro del período de reflexión (que se ha prorrogado).
- El oponente contesta en el sentido de que mantiene su oposición, pero a pesar de ello retira la oposición todavía dentro del período de reflexión.

5.2.1.3 Limitación o retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea después de que expire el período de reflexión

La limitación afecta a la oposición en toda su extensión/retirada

En el caso de que resulte manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión, la Oficina concluirá el asunto y se informará de ello a las partes. Al mismo tiempo, la limitación se remitirá al oponente.

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el punto 5.5.3 *infra*.

La limitación no afecta/no parece afectar a la oposición en toda su extensión/retirada

Si no resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si la limitación no afecta a la oposición en toda su extensión, se invitará al oponente a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición. Su respuesta será notificada a las partes. Si la oposición se mantiene, el procedimiento prosigue. Si se retira la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición. Si el oponente primero mantiene la oposición y después la retira, se considerará como una retirada, de conformidad con el punto 5.2.2.2 *infra*

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el punto 5.5.3 *infra*.

5.2.1.4 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea tras la adopción de una resolución

De conformidad con la resolución de la Sala de Recurso Ampliada de 27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, la Oficina aceptará una retirada o limitación recibida durante el plazo de recurso después de que se haya dictado una resolución sobre la oposición, incluso si no se ha interpuesto recurso. No obstante, dicha retirada o limitación no afectará a la resolución, que seguirá siendo válida.

Ello significa que la Oficina tomará nota de la retirada y dará por concluido el asunto. Se remitirá a las partes una confirmación de la retirada (no obstante, en dicha comunicación no se incluirá una resolución sobre las costas). La parte de la resolución inicial relativa a las costas seguirá siendo válida y podría ser ejecutada por la parte vencedora a menos que se alcance otro acuerdo. La base de datos de la Oficina se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la solicitud de marca de la Unión Europea.

Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, así como la Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación.

Una solicitud de marca de la Unión Europea no se puede retirar una vez que la resolución que ha denegado la solicitud de marca de la Unión Europea en su totalidad haya adquirido firmeza.

Cuando la resolución haya desestimado la oposición, la solicitud podrá retirarse o limitarse en cualquier momento.

5.2.1.5 Lengua

Artículo 146, apartado 6, letra a), del RMUE

Durante el procedimiento de oposición, podrá presentarse una limitación en la primera o en la segunda lengua de la solicitud de marca de la Unión Europea.

Cuando la limitación se presente en la primera lengua de la solicitud de marca de la Unión Europea, que no sea la lengua de procedimiento, y cuando la limitación no afecte a la oposición en toda su extensión, será notificada al oponente, requiriéndole para que comunique a la Oficina si mantiene o no la oposición. El oponente puede poner objeciones a la lengua utilizada para la limitación y solicitar una traducción de esta a la lengua de procedimiento, en cuyo caso la Oficina realizará la traducción.

Si se presenta una limitación admisible en la primera y la segunda lengua, el examinador deberá reflejar esta limitación en las dos lenguas en la base de datos de la Oficina y confirmar en las dos lenguas la nueva lista de productos y servicios al solicitante.

5.2.2 Retirada de la oposición

El oponente puede retirar su oposición en cualquier momento en el curso del procedimiento.

Este tipo de peticiones deberán presentarse en documento aparte, tal como se ha indicado *supra* en el punto 4.4.1.

La retirada de la oposición debe ser explícita e incondicional. No se aceptará una retirada o limitación condicional o ambigua, y se trasladará al solicitante simplemente a efectos informativos, comunicándose a las partes que no se tomará en consideración.

En caso de que retire la oposición con independencia de cualquier limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea, pueden producirse tres situaciones dependiendo del status en que se encuentre la oposición (para obtener información sobre las consecuencias de la retirada de una oposición debido a una limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea, véase el punto 5.2.1 *supra*).

5.2.2.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión

En caso de que se retire la oposición antes de que expire el período de reflexión, se informará a las partes al respecto. A diferencia de una retirada de la oposición después de una limitación de la solicitud de MUE durante el período de reflexión (véase el punto 5.2.1.2 *supra*) la Oficina no reembolsará la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas.

5.2.2.2 Retirada de la oposición una vez expirado el período de reflexión

En caso de que la oposición sea retirada una vez expirado el período de reflexión, se informará a las partes al respecto. La tasa de oposición no se reembolsará. La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el punto 5.5 *infra*.

5.2.2.3 Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución

De conformidad con la resolución de la Sala de Recurso Ampliada de 27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, la Oficina aceptará una retirada de la oposición recibida durante el plazo de recurso después de que se haya dictado una resolución sobre la oposición, incluso si no se ha interpuesto recurso. No obstante, dicha retirada no afectará a la resolución, que seguirá siendo válida.

Ello significa que la Oficina tomará nota de la retirada y dará por concluido el asunto. Se remitirá a las partes una confirmación de la retirada (no obstante, en dicha comunicación no se incluirá una resolución sobre las costas). La parte de la resolución inicial relativa a las costas seguirá siendo válida y podrá ser ejecutada por la parte vencedora. La base de datos de la Oficina se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la oposición y la solicitud se enviará para su registro.

Para más información sobre retiradas durante el procedimiento de recurso, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, punto 5.1.

5.2.2.4 Lengua

| |
|------------------------------------|
| Artículo 146, apartado 9, del RMUE |
|------------------------------------|

La retirada de la oposición debe presentarse en la lengua de procedimiento. Si la retirada se presenta en una lengua que no sea la de procedimiento, deberá acompañarse una traducción en el plazo de un mes desde la fecha de envío del documento original. En otro caso se desestimará la retirada.

5.2.3 Retirada de una retirada/limitación

Una parte solo podrá retirar una retirada/limitación presentada previamente si la Oficina recibe la carta de retirada de la retirada/limitación anterior el mismo día en que recibió el primer escrito.

5.3 Resolución sobre el fondo

La resolución sobre el fondo se adoptará una vez que las partes hayan presentado todos los documentos requeridos. Esta solo debe referirse a aquellas cuestiones o derechos anteriores que sean pertinentes para el resultado.

Existen dos excepciones:

- Derecho anterior no acreditado.
- Cese de la existencia del derecho anterior.

5.3.1 Derecho anterior no acreditado

Artículo 8, apartado 1, del RDMUE

Si para ninguno de los derechos anteriores invocados se ha presentado debidamente la prueba de su existencia, validez y ámbito de la protección, se desestimará la oposición cuando el plazo concedido al oponente para completar su expediente haya finalizado.

No obstante, si la existencia, la validez y el ámbito de la protección de, al menos, uno de los derechos anteriores se han acreditado, el procedimiento proseguirá normalmente y los derechos no acreditados no se tomarán en consideración en la resolución definitiva sobre el fondo.

5.3.2 Cese de la existencia del derecho anterior

Si, en el curso del procedimiento, dejara de existir el derecho anterior (por ejemplo, porque ha sido declarado nulo o porque no se ha renovado), la resolución definitiva no podrá basarse en dicho derecho. Una oposición solo puede ser estimada en base a un derecho anterior existente en el momento cuando se dicte la resolución. El motivo por el cual el derecho anterior deje de existir es irrelevante. Como la solicitud de MUE y el derecho anterior que dejó de existir ya no pueden coexistir, la oposición no puede ser estimada en relación a dicho derecho anterior. Tal decisión sería contraria al derecho (sentencia de 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

La Oficina solo puede tener conocimiento de una declaración de nulidad de un derecho anterior, que no sea una marca de la Unión Europea, si una de las partes le informa de ello. Sin embargo, si una de las partes informa de ello a la Oficina, se oirá a la otra parte y, si procede, la oposición no podrá continuar sobre la base del mencionado derecho anterior.

Antes de que se dicte la resolución, la Oficina comprobará si entre tanto ha vencido el plazo de renovación del derecho anterior invocado. De ser así, la Oficina invitará al oponente a que acredite la renovación de la marca. Es lo que sucede incluso si la marca está aún en el período de gracia para la renovación, en su caso. Si el oponente no presentara esta prueba, no podrá continuar la oposición sobre la base del mencionado derecho anterior.

Antes de que se dicte la resolución, la Oficina puede comprobar también en los documentos obrantes en el expediente si el derecho anterior invocado es objeto del procedimiento nacional posterior al registro. En caso afirmativo, la Oficina invitará al oponente a que aporte pruebas del resultado final del procedimiento nacional. Si el oponente aporta pruebas que demuestren que el procedimiento nacional aún está pendiente, la Oficina puede suspender el procedimiento de oposición hasta que se

haya adoptado una resolución definitiva en el procedimiento que condujo a la suspensión.

5.4 Reembolso de la tasa

5.4.1 La oposición se considera no presentada

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 46, apartado 3, y artículo 181, apartado 1, del RMUE Artículo 5, apartado 1, del RDMUE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cuando una oposición se considere no presentada porque el pago se ha realizado fuera de plazo o este es insuficiente (véase el punto 2.2.2 *supra*, Fecha de pago), la tasa de oposición, incluidos los recargos, deberá devolverse al oponente.

5.4.1.1 Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día

Cuando la retirada se presente el mismo día que el escrito de oposición, la Oficina reembolsará la tasa de oposición.

5.4.1.2 Reembolso después de la segunda publicación

En el caso de que, tras la segunda publicación de la solicitud de marca de la Unión Europea en la Parte A.2 del Boletín, debido a un error imputable a la Oficina, una persona que presentó oposición contra la primera publicación desee retirar su oposición como consecuencia de la segunda publicación, se dará por concluido el procedimiento. Habida cuenta de que la Oficina cometió un error en la primera publicación, deberá reembolsarse la tasa de oposición.

5.4.2 Reembolso en vista de la retirada/limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea

5.4.2.1 Solicitud de marca de la Unión Europea retirada/limitada antes de que expire el período de reflexión

| |
|----------------------------------------------|
| Artículo 6, apartados 2, 3, 4 y 5, del RDMUE |
|----------------------------------------------|

En el caso de que el solicitante retire la solicitud de marca de la Unión Europea o retire todos aquellos productos y servicios contra los que se dirige la oposición antes o durante el período de reflexión, se dará por concluido el procedimiento de oposición, no se dictará resolución sobre las costas y deberá reembolsarse la tasa de oposición.

5.4.2.2 Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea durante el período de reflexión

Artículo 6, apartados 2, 3 y 4, del RDMUE

Si, durante el período de reflexión, el solicitante retira algunos de los productos y servicios contra los que se dirige la oposición, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a declarar si mantiene su oposición (y, en caso afirmativo, contra cuáles de los productos y servicios restantes) o si, a raíz de la limitación, la retira.

Si se retira la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición, no se dictará resolución sobre las costas y se reembolsará la tasa de oposición.

5.4.3 Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición

Artículo 9, apartado 4, del RDMUE

En determinados casos especiales relacionados con una pluralidad de oposiciones, es posible reembolsar el 50 % de la tasa de oposición a un oponente. Deben cumplirse dos condiciones:

- uno de los procedimientos de oposición concluyó con la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada en otro procedimiento paralelo. Por ejemplo, en el caso de que se hayan presentado cuatro oposiciones, A, B, C y D (oponentes A, B, C, D), contra la solicitud de marca de la Unión Europea X, y esta se deniega debido a la oposición A;
- las otras oposiciones (B, C y D) habían sido suspendidas antes de que expirara el período de reflexión porque un examen preliminar puso de manifiesto que, probablemente, la solicitud de marca de la Unión Europea X sería denegada íntegramente debido a la oposición A.

En este caso, se reembolsará a los oponentes B, C y D el 50 % de la tasa de oposición.

5.4.4 Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición

5.4.4.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión NO motivada por una limitación

Artículo 6, apartados 3, 4 y 5, del RDMUE

Si el oponente retira la oposición antes de que expire el período de reflexión sin que concurra una limitación de la solicitud, la Oficina no procederá al reembolso de la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas.

5.4.4.2 La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior

Artículo 6, apartados 3 y 5, del RDMUE

Cuando la oposición se retira antes de que el solicitante limite su solicitud, no se reembolsa la tasa. Por ejemplo, si el solicitante retira su solicitud debido (y en respuesta) a la retirada de la oposición, no se reembolsa la tasa de oposición, dado que se trata de la situación opuesta.

Lo mismo se aplica cuando el solicitante limita la solicitud debido a la retirada parcial de la oposición.

5.4.4.3 Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento

Artículo 6 apartados 2, 4 y 5, del RDMUE

En relación con el reembolso de la tasa de oposición, el artículo 6, apartado 5, del RDMUE alude únicamente a esta posibilidad en caso de que se retire o se limite la solicitud de marca de la Unión Europea. Por lo tanto, si el procedimiento concluye mediante un acuerdo en el que se menciona una retirada o limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea, se reembolsará la tasa de oposición. En los demás supuestos, no se reembolsará la tasa de oposición.

5.4.4.4 Conclusión del procedimiento por otros motivos

Artículo 7, artículo 45 y artículo 92, apartado 2, del RMUE
Artículo 5, artículo 6 y artículo 74, apartados 1 y 3, del RDMUE

En los casos en los que la solicitud sea denegada de conformidad con:

- el artículo 7 del RMUE (denegación de una solicitud por motivos absolutos; por iniciativa de la Oficina o como consecuencia de observaciones de terceros);
- el artículo 119, apartado 2, del RMUE (representación de solicitantes de países que no son miembros del EEE).

No se reembolsará la tasa de oposición, puesto que estas situaciones no están contempladas en el RDMUE como motivo de reembolso de la tasa de oposición.

5.5 Resolución sobre el reparto de las costas

5.5.1 Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas

Artículo 109 del RMUE
Artículo 6, apartado 4, del RDMUE

Se adoptará una resolución sobre las costas en todos los procedimientos de oposición que hayan sobrepasado el período de reflexión, es decir, cuando haya comenzado la fase contradictoria y haya llegado a su fin.

Cuando se dicte una resolución sobre el fondo, la decisión sobre el reparto de costas se adoptará al final de la resolución. En todos los demás casos, la División de Oposición concluirá el asunto y se adoptará una decisión sobre las costas junto con las comunicaciones de conclusión, a menos que las partes hayan informado a la Oficina de un acuerdo sobre las costas.

5.5.2 Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas

No se dictará una resolución sobre las costas en aquellas oposiciones que hayan concluido antes del período de reflexión o en el curso del mismo.

5.5.2.1 Acuerdo sobre las costas

Artículo 109, apartado 6, del RMUE

En el caso de que las partes hayan resuelto el procedimiento de oposición mediante un acuerdo que incluye las costas, la Oficina no dictará una resolución sobre las costas. Lo anterior se aplica asimismo en el caso de que la Oficina reciba información firmada por ambas partes en la que declaran que han llegado a un acuerdo sobre las costas. Dicha información también puede enviarse a la Oficina en dos cartas separadas. Esta información debe ser recibida antes de que la Oficina haya confirmado la conclusión del procedimiento.

Cuando las partes resuelvan la oposición de mutuo acuerdo, podrán no incluir la cuestión de las costas. En caso de que no se indique si las partes han alcanzado un acuerdo sobre las costas, la Oficina adoptará una decisión sobre las costas con carácter inmediato, junto con la confirmación de la retirada/limitación. Si las partes comunican a la Oficina que han alcanzado un acuerdo sobre las costas después de la retirada/limitación, la Oficina no revisará la decisión ya dictada sobre las costas. Queda a la discreción de las partes atenerse al acuerdo y no ejecutar la decisión de la Oficina sobre las costas.

5.5.2.2 Información procedente de la «parte potencialmente ganadora»

En el caso de que la parte que tenga derecho a las costas de acuerdo con las disposiciones generales recogidas en el punto 5.5.3 *infra* informe a la Oficina de que acepta que cada parte soporte sus propias costas, no será necesario adoptar una

resolución sobre las costas. La Oficina se abstendrá de dictar una resolución sobre las costas siempre que la «parte potencialmente ganadora» informe a la Oficina de que está de acuerdo en compartir las costas aun cuando la «parte perdedora» no confirme su acuerdo. Por consiguiente, las últimas cartas de ambas partes habrán de examinarse atentamente antes de dictar una resolución.

No obstante, si la parte perdedora envía dicha petición a la Oficina, simplemente se transmitirá a la otra parte, pero la resolución sobre las costas se dictará de oficio según las normas usuales.

5.5.3 Casos estándar de resoluciones sobre costas

| |
|-----------------------|
| Artículo 109 del RMUE |
|-----------------------|

La regla general es que la parte que ponga fin al procedimiento mediante la retirada (total o parcial) de la solicitud de marca de la Unión Europea o la retirada de la oposición sufragará las tasas abonadas por la otra parte y todos los gastos esenciales al procedimiento en que haya incurrido.

Si ambas partes pierden parcialmente, se acordará un «reparto diferente» de las costas. Como regla general, es equitativo que cada parte soporte sus propias costas.

Si una de las partes da por concluido el procedimiento, se presume que se da por vencida. El resultado hipotético del asunto, en el caso de que hubiese sido necesario adoptar una resolución sobre el fondo, es absolutamente irrelevante.

En los casos estándar, el resultado es el siguiente.

- El solicitante retira o limita su solicitud a los productos y servicios no impugnados en la oposición (retirada parcial). En tales casos, el solicitante ha de pagar las costas.
- El oponente retira la oposición sin que se lleve a cabo ninguna limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea respecto de los productos y servicios impugnados tras el período de reflexión. El oponente ha de pagar las costas.
- Limitación de la solicitud seguida por una retirada de la oposición (sentencia de 28/04/2004, T-124/02, y T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). En principio, cada parte carga con sus propias costas.

No obstante, un reparto diferente podrá estar justificado por motivos de equidad (por ejemplo, si la solicitud solo se ha limitado en una medida muy pequeña).

La Oficina no tomará en consideración las alegaciones de las partes relativas a quién debe pagar.

5.5.4 Casos en los que procede declarar un asunto sobreseído

5.5.4.1 Pluralidad de oposiciones

Denegación total de la solicitud de marca de la Unión Europea

En el caso de que se presente una pluralidad de oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea y estas no hayan sido suspendidas por la Oficina de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del RDMUE, y una de ellas determine la denegación de la solicitud, la Oficina no llevará a cabo ninguna actuación en las otras oposiciones hasta que haya vencido el plazo de recurso.

Si el plazo de recurso vence sin que se haya interpuesto un recurso, la Oficina dará por concluidos los otros procedimientos de oposición y los declarará sobreseídos.

En este caso, la División de Oposición fijará libremente las costas (artículo 109, apartado 5, del RMUE). La Oficina no está en condiciones de determinar quién es «la parte ganadora o la parte perdedora» y, si el solicitante pierde el procedimiento por una resolución sobre el fondo, no tendrá que cargar con las costas de otros oponentes. Por lo tanto, aplicando el principio de equidad, se condenará a cada parte a que cargue con sus propias costas.

Denegación parcial de la solicitud de marca de la Unión Europea

En el caso de que se presente una pluralidad de oposiciones parcialmente dirigidas contra los mismos productos y servicios de la marca de la Unión Europea impugnada, la resolución sobre la oposición que se dicte en primer lugar puede afectar a las otras oposiciones.

Ejemplo

La oposición A se dirige contra la clase 1 y la oposición B contra las clases 1 y 2 de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada. En la oposición A se adopta una resolución por la que se deniega la solicitud impugnada para la Clase 1. Cuando la resolución se notifica a las partes de la oposición A, la oposición B se suspenderá hasta que la resolución sobre la oposición A sea firme y vinculante. Una vez que la resolución sea firme, se invitará al oponente de la oposición B a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición a la luz de la modificación de la lista de productos. Si el oponente retira la oposición, el asunto se dará por concluido.

En esta situación, si el asunto se da por concluido después del inicio de la fase contradictoria del procedimiento, la Oficina adoptará una decisión sobre las costas con arreglo al artículo 109, apartado 3, del RMUE. El oponente ha retirado su oposición después de la desestimación parcial de la marca impugnada. En esta medida, el oponente ha vencido en sus pretensiones. Sin embargo, la desestimación parcial ha sido más limitada que el alcance de la oposición. En esta medida, el solicitante/titular también ha vencido en sus pretensiones. Por consiguiente, es equitativo que cada parte cargue con sus propias costas.

Si el oponente mantiene su oposición después de la desestimación parcial, el procedimiento continuará y en la resolución definitiva sobre el fondo se adoptará una decisión acerca de las costas con arreglo a las normas habituales.

5.5.4.2 Denegación de una solicitud por motivos absolutos o de formalidades

Una solicitud de marca de la Unión Europea puede denegarse durante el procedimiento de oposición por motivos de denegación absolutos (bien sobre la base de observaciones de terceros, de conformidad con el artículo 45 del RMUE, o incluso de oficio, en caso de reabrirse el asunto) o de formalidades (por ejemplo, en caso de que un solicitante procedente de un país que no sea miembro del EEE deje de estar representado en virtud del artículo 119, apartado 2, del RMUE).

Una vez que la denegación sea definitiva, el procedimiento de oposición se dará por concluido mediante el envío de una notificación.

En estos casos, la práctica en relación con las costas es la siguiente:

Si la denegación llega a ser definitiva después de que expire el período de reflexión, se adoptará una resolución sobre las costas con arreglo al artículo 109, apartado 5 del RMUE. Si se da la misma situación antes de que se inicie la fase contradictoria, no se dictará resolución sobre las costas.

5.5.4.3 Casos de acumulación de asuntos

| |
|----------------------|
| Artículo 9 del RDMUE |
|----------------------|

Para más información sobre la acumulación de asuntos, véase *infra* el punto 6.4.3, Acumulación de procedimientos.

En aquellos casos en los que la oposición conjunta sea estimada íntegramente, el solicitante deberá pagar las tasas de oposición abonadas por cada oponente, pero los gastos de representación los pagará solo una vez. Si vence el solicitante, se le concederá solo una vez el reembolso de sus gastos de representación, pero todos los oponentes serán responsables del pago de los mismos. En este caso, podría resultar equitativo un reparto diferente de las costas. En los casos de estimación parcial o si resulta equitativo por otros motivos, cada parte deberá cargar con sus propias costas.

5.5.4.4 Significado de «cargar con las propias costas»

El concepto de costas abarca la tasa de oposición y las costas inherentes al procedimiento, tal como se recoge en el artículo 109, apartado 1, del RMUE. En la mayoría de los casos, las costas comprenden la retribución de un agente dentro de los límites de las escalas establecidas por el Reglamento.

«Cada una de las partes cargará con sus propias costas» significa que ninguna de las partes reclamará el pago de estas a la otra parte.

5.6 Fijación de las costas

Artículo 109, apartado 7, del RMUE

Cuando las costas se refieran solo a los gastos de representación y a la tasa de oposición, la resolución por la que se fija la cuantía de las costas se incluirá en la resolución relativa al reparto de costas (es decir, como regla general, en la resolución sobre el fondo).

Lo anterior significa que en la gran mayoría de los casos no será necesario fijar la cuantía de las costas por separado.

Las únicas excepciones son las siguientes:

- cuando haya tenido lugar un procedimiento oral;
- cuando, por descuido, la fijación de las costas se haya omitido («olvidado») en la resolución principal.

5.6.1 Cantidades que deben reembolsarse/fijarse

Artículo 85, apartados 1 y 6, del RDMUE

El importe reembolsable se fija siempre en euros, con independencia de la moneda en la que la parte en cuestión tuviere que pagar a su representante.

Si el oponente es la parte ganadora, se le reembolsará la tasa de oposición.

Por lo que respecta a los gastos de representación, el importe se limita a 300 EUR. Esto se aplica tanto para el oponente como para el solicitante, a condición de que esté representado en el procedimiento de oposición por un representante profesional de conformidad con el artículo 120, apartado 1, del RMUE, independientemente de que hayan incurrido ambos o no en dichos gastos.

Si la parte ganadora estuvo representada en alguna fase del procedimiento por un representante profesional, pero no está ya representada en el momento de adoptarse la decisión sobre las costas, también tendrá derecho a que se le concedan las costas con independencia del momento en el que cesó la representación profesional en el procedimiento.

No se reembolsarán y no se fijarán los gastos de representación de los empleados, aun cuando pertenezcan a otra empresa con vínculos económicos. Dichos gastos no se abordarán en la resolución sobre las costas.

Para más información sobre la representación, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

En los casos de acumulación de asuntos en virtud del artículo 9, apartado 1, del RDMUE, cuando los oponentes sean las partes ganadoras, la Oficina fijará las dos tasas de oposición (o la totalidad de esas tasas), una para cada oponente, pero solo fijará una tasa de representación.

Por lo que respecta a las costas del procedimiento de oposición, deberá adoptarse una única resolución sobre el reparto y la fijación de las costas para el procedimiento de oposición en su totalidad.

Cuando sea anulada una resolución por la Sala de Recurso y remitida a la División de Oposición, esta última habrá de decidir de nuevo sobre el asunto y fijará las costas del modo habitual.

Si esta resolución es recurrida (y no se devuelve por segunda vez), la Sala adoptará una decisión sobre las costas y las fijará del modo habitual.

5.6.2 Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluye en la resolución principal

Artículo 109, apartado 7, del RMUE

Cuando la resolución por la que se fija la cuantía de las costas forma parte de la resolución sobre el reparto de costas, no es necesario presentar factura ni prueba alguna. La Oficina tiene conocimiento de que la tasa de oposición se pagó y, si existe un representante, se deben abonar los 300 EUR, con independencia de cualesquiera pruebas. Se supone que las costas de representación han sido al menos de 300 EUR.

Por tanto, no es necesario intercambiar correspondencia con las partes sobre la cuantía que debe fijarse, dado que esta se fijará mediante un procedimiento automático.

5.6.3 Procedimiento aplicable cuando es necesario fijar la cuantía de las costas por separado

Artículo 109, apartado 7, del RMUE

Los siguientes requisitos de procedimiento se aplican en aquellos casos infrecuentes en los que la cuantía de las costas debe fijarse por separado (incluso si se hubiera omitido de manera involuntaria, también en ese caso la parte en cuestión debe cumplir los requisitos aplicables):

- admisibilidad;
- prueba.

5.6.3.1 Admisibilidad

La petición de fijación de costas solo será admisible una vez que la decisión en relación con la cual se solicita la fijación de las costas sea definitiva y en el plazo de dos meses a partir de esa fecha.

5.6.3.2 Prueba

Para obtener el pago de la tasa de oposición no es necesario presentar pruebas.

Para obtener el pago de los gastos de representación según la tarifa normal, bastará con que el representante asegure que ha incurrido en dichos gastos. A fortiori, si se presenta una factura, bastará con que en la misma figure al menos el importe reembolsable, y no importa que vaya o no dirigida a la parte en el procedimiento, dado que presentar una factura equivale a una garantía.

Para todos los demás gastos (que se aplicarán en casos extremadamente raros), es necesario presentar una factura y los correspondientes justificantes, si bien basta con que en los mismos se muestre de forma plausible (sin que sea necesaria una prueba en toda la regla) que los gastos han sido soportados.

5.6.4 Revisión de la fijación de costas

Artículo 109, apartado 8, del RMUE

Cuando una de las partes manifieste su desacuerdo con la cuantía fijada, podrá pedir la modificación de la resolución. La petición deberá indicar las razones en las que se base y presentarse en el plazo de un mes a partir de la notificación de la fijación de las costas. La petición solo se considerará presentada cuando se haya pagado la tasa de revisión, cuyo importe asciende a 100 EUR.

No se reembolsarán costas en el procedimiento de revisión (resolución de 16/12/2004, R 0503/2001-4, BIOLACT/BIO).

6 Cuestiones procesales

6.1 Corrección de errores

Artículo 49, apartado 2, y artículo 102, apartado 1, del RMUE

6.1.1 Corrección de errores en el escrito de oposición

No hay en los reglamentos disposiciones especiales que se refieran a la corrección de errores en el escrito de oposición. Aplicando por analogía el artículo 49, apartado 2, del RMUE, que se refiere a la solicitud de marca de la Unión Europea, pueden corregirse los errores manifiestos en el escrito de oposición.

La Oficina considera que el «error manifiesto», en relación con el artículo 49, apartado 2, del RMUE y el artículo 102, apartado 1, del RMUE, debe entenderse referido a un error cuya corrección es manifiesta, en el sentido de que no se ha tenido intención de decir nada más que lo que se indica en la corrección».

Por ejemplo, el hecho de que en el apartado donde deberían figurar los datos del representante aparezcan los datos del oponente, puede considerarse un error manifiesto.

6.1.2 Corrección de errores y faltas en las publicaciones

Artículo 44, apartado 3, del RMUE

Cuando en la publicación de la solicitud se deslice algún error o falta imputable a la Oficina, esta lo corregirá de oficio o a petición del solicitante.

Se publicarán las correcciones efectuadas en virtud de esta regla. Si la corrección se refiere a errores que no afectan a la oposición, se publicará cuando se registre la marca de la Unión Europea. Cuando la corrección dé lugar a una ampliación de la lista de productos o servicios o se refiera a la representación de la marca, se iniciará un nuevo plazo de oposición, pero solo en relación con las partes corregidas.

En el caso de que se presenten oposiciones después de la «primera» publicación de la solicitud de marca de la Unión Europea, deberá informarse a los oponentes de la segunda publicación. Las personas que presentaron oposición contra la primera publicación no tendrán que presentar una nueva oposición. Deberá suspenderse el procedimiento hasta que expire el plazo de oposición consecutivo a la «segunda» publicación.

Si una persona que presentó oposición contra la primera publicación desea retirar su oposición como consecuencia de la segunda publicación, se dará por concluido el procedimiento y se reembolsará la tasa de oposición (véase el punto 5.4.1.2 *supra*)

6.2 Plazos

Artículo 101, apartado 1, y artículo 146, apartado 9, del RMUE
Artículo 63 del RDMUE

Los plazos son esenciales para una tramitación ordenada y razonablemente rápida de los procedimientos. Constituyen un tema de orden público y su cumplimiento riguroso es necesario para garantizar la claridad y la seguridad jurídica.

Para información general sobre los plazos y la continuación del procedimiento, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos.

6.2.1 Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición

6.2.1.1 Plazos prorrogables e improrrogables

Artículo 101, apartado 1, del RMUE

No podrá prorrogarse un plazo si su duración está establecida en el Reglamento. Los plazos improrrogables son:

Artículo 46, apartado 1, del RMUE

- El plazo de tres meses para presentar oposición;

Artículo 46, apartado 3, del RMUE

- El plazo de tres meses para pagar la tasa de oposición;

Artículo 141, apartado 3, del RMUE

- El plazo de un mes para pagar el recargo, cuando el pago se efectúa con retraso y no se ha presentado ninguna prueba que justifique que los trámites de pago se iniciaron al menos 10 días antes de que expirara el plazo fijado para el mismo;

Artículo 5, apartado 5, del RDMUE

- El plazo de dos meses para subsanar irregularidades con arreglo al artículo 5, apartado 5, del RDMUE.

Artículo 101, apartado 1, del RMUE

La duración de los plazos prorrogables la especifica la Oficina. Por ejemplo, el plazo para presentar observaciones al escrito de oposición es un plazo prorrogable.

6.2.1.2 Solicitud presentada dentro del plazo

Nota: la prórroga del período de reflexión se rige por un procedimiento especial. Para más información, véase *supra* el punto 3.2, Prórroga del período de reflexión.

Para que **se conceda una prórroga**, la solicitud debe cumplir las siguientes condiciones:

- el plazo debe ser prorrogable;
- la prórroga ha de ser solicitada por la parte interesada o por ambas partes conjuntamente;
- la solicitud debe estar firmada;
- el plazo original no debe haber expirado todavía;
- el régimen lingüístico deberá respetarse, es decir, si la solicitud no se presenta en la lengua de procedimiento, deberá aportarse una traducción en el plazo de un mes a partir de la presentación, de lo contrario no se tendrá en cuenta la solicitud.

Solo podrá concederse la prórroga de un plazo si la solicitud correspondiente se presenta y se recibe antes del vencimiento de ese plazo (auto de 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60). En caso de que la Oficina reciba una solicitud de prórroga una vez vencido el plazo, esta será denegada.

Por regla general, la primera solicitud de una prórroga recibida dentro de plazo se considerará apropiada y se concederá por un período de dos meses (o menos, si así se solicita). Sin embargo, cualquier solicitud posterior del mismo plazo será denegada a menos que la parte solicitante explique y justifique debidamente las circunstancias excepcionales que le han impedido atenerse al plazo inicial y a la primera prórroga, así como los motivos por los que resulta necesaria una nueva prórroga. Las explicaciones generales o vagas no justificarán una segunda prórroga. La solicitud se acompañará siempre por pruebas o documentación justificativa.

Por otra parte, las circunstancias que están bajo el control de la parte interesada no constituyen «circunstancias excepcionales». Por ejemplo, las negociaciones de última hora con la otra parte no son «circunstancias excepcionales». Están bajo el control de las partes.

La solicitud deberá ser presentada por la parte afectada en el plazo. Por ejemplo, si el solicitante ha de presentar observaciones en contestación al escrito de oposición, solo podrá pedir la prórroga el solicitante.

Para más información sobre prórroga de plazos, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos, punto 3.1.3.

6.2.1.3 Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina

La Oficina puede prorrogar un plazo por iniciativa propia cuando razones especiales lo exijan. Por ejemplo, la Oficina recibe una solicitud de prórroga de un plazo, sin justificación alguna, 20 días antes de que finalice el plazo para presentar observaciones, pero que es tramitada una vez expirado el plazo. Habida cuenta de que la denegación de la solicitud de prórroga tras el vencimiento del plazo lesionará de forma desproporcionada los intereses de la parte que la presentó, la Oficina concederá una prórroga del plazo correspondiente al número de días que dejó transcurrir cuando la parte presentó su solicitud, en este caso 20 días. Esta práctica se basa en las reglas de buena administración.

Cuando se haya presentado y se haya recibido antes del vencimiento de un plazo prorrogable una solicitud de prórroga de dicho plazo (auto de 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60), se concederá a la parte interesada al menos un día, incluso si la solicitud de prórroga se hubiera recibido en el último día de este plazo.

6.2.1.4 Firma

| |
|----------------------------------------------|
| Artículo 36, apartado 1, letra a), del RDMUE |
|----------------------------------------------|

Una solicitud conjunta ha de estar firmada por ambas partes y debe recibirse dentro del plazo cuya prórroga se solicita. Una solicitud firmada por uno de los representantes que asegura a la Oficina que la otra parte está de acuerdo con la prórroga no puede admitirse.

Para las solicitudes conjuntas presentadas como una única presentación por medios electrónicos, la indicación del nombre del remitente se considerará equivalente a su

firma; no obstante, la firma de la otra parte deberá estar presente a fin de que la solicitud sea aceptable.

6.3 Suspensión

Artículo 9, apartado 4, y artículo 71 del RDMUE

La Oficina puede suspender el procedimiento de oposición bien de oficio, o a petición de una o ambas partes.

6.3.1 Suspensión solicitada por ambas partes

De acuerdo con el artículo 71, apartado 2, del RDMUE, si ambas partes solicitan la suspensión una vez expirado el período de reflexión, se concede la suspensión previa petición motivada (por ejemplo, negociaciones para una conciliación). En estos supuestos, independientemente del plazo solicitado por las partes, la primera suspensión se concederá por seis meses, aunque se les da a las partes la posibilidad de poner fin a ella voluntariamente. El procedimiento para poner fin a la suspensión es el mismo que para la prórroga del período de reflexión: si una de las partes decide poner fin a la suspensión, esta terminará 14 días después de informar a las partes al respecto. El procedimiento se reanudará el día siguiente y la parte para la que estaba corriendo el plazo en el momento de la suspensión tendrá un plazo de dos meses. No es posible poner fin al procedimiento de suspensión durante el último mes del plazo, y cualquier solicitud al respecto será desestimada.

No se atenderán las solicitudes conjuntas de suspensión que se presenten dentro del período de reflexión, ya que la finalidad de este último es la de fijar un marco temporal para la negociación antes del comienzo de la fase contradictoria.

En principio, las partes pueden obtener prórrogas de la suspensión presentando, conjuntamente, una petición motivada (por ejemplo, indicando que las negociaciones de conciliación están en curso). Estas solicitudes se conceden por plazos adicionales de seis meses.

No obstante, la duración máxima de esta suspensión del procedimiento tiene un límite de **dos** años, tal como establece el artículo 71, apartado 2, del RDMUE, duración que ha de entenderse de dos años acumulados durante el curso del procedimiento. En consecuencia, las peticiones de suspensión presentadas por ambas partes deberán ser desestimadas si el período de suspensión es superior al máximo de dos años, en total.

Las solicitudes de suspensión basadas en negociaciones en curso presentadas solamente por una de las partes serán desestimadas.

6.3.2 Suspensiones por la Oficina de oficio o a instancia de una de las partes

La Oficina puede suspender el procedimiento de oposición de oficio o a instancia de una de las partes en una serie de circunstancias:

- La oposición se basa en una solicitud de registro de marca (incluida la transformación).
- La oposición se basa en una solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen.
- El derecho anterior está en peligro (sujeto a un procedimiento de oposición o anulación).
- Hay observaciones de terceros que plantean serias dudas sobre la aptitud de la solicitud de marca para ser registrada (véase el punto 4.6 *supra*).
- Hay errores en la publicación de la solicitud impugnada que exigen una segunda publicación de la marca.
- Está en curso una cesión de marcas de la Unión Europea anteriores/solicitudes de marcas de la Unión Europea anteriores o de solicitudes de marcas de la Unión Europea impugnadas.

Se debe señalar que en ninguno de los casos mencionados existe obligación de suspender el procedimiento. La Oficina decidirá si procede a la suspensión en función de las circunstancias del caso. Por tanto, la decisión será adoptada discrecionalmente por la Oficina.

Hay que resaltar que el procedimiento puede quedar en suspenso por un período de tiempo superior al establecido en el artículo 71, apartado 2, del RDMUE, si se cumplen las razones estipuladas en el artículo 71, apartado 1, letras a) o b), del RDMUE.

6.3.2.1 Explicación del principio básico, momento de la suspensión

| |
|----------------------------------------------------|
| Artículo 71, apartado 1, letras a) y b), del RDMUE |
|----------------------------------------------------|

En principio, las oposiciones basadas en i) solicitudes de registro o en ii) derechos anteriores que están en peligro no se suspenden **de oficio**, al menos no al inicio del procedimiento. Se presume que en la mayor parte de los casos las solicitudes devienen registros y que las acciones de oposición o anulación de derechos anteriores se resolverán durante el procedimiento.

En estos casos, la oposición continuará hasta que esté lista para su resolución. Habrá que considerar entonces si el derecho anterior puede influir, a primera vista, en el resultado de la oposición. Si se estima que la oposición va a tener éxito o va a ser desestimada en cualquier caso, independientemente de la suerte que corra el derecho anterior, el procedimiento no debe suspenderse. En cambio, si este derecho ha de ser tenido en cuenta necesariamente en la resolución de oposición, habrá que suspender el procedimiento y, tratándose de una solicitud nacional o de una marca nacional anterior en peligro, deberá solicitarse al oponente que aporte información sobre la situación de la solicitud o del registro. La información sobre las marcas de la Unión Europea anteriores puede consultarse en la Oficina.

No obstante, la Oficina podrá suspender el procedimiento antes si así **lo solicita solamente una de las partes** y el derecho anterior es una solicitud o está en peligro. Si el derecho anterior es un derecho nacional, las partes deberán aportar pruebas de que presenta problemas. En este caso, el resultado del procedimiento sobre la marca anterior puede repercutir en la oposición. Por tanto, deberá tomarse en consideración para decidir sobre la suspensión el resultado probable de la suspensión, en particular,

si puede o no adoptarse la resolución final sobre la oposición sin tener en cuenta la solicitud o el registro anteriores. Sería así si las circunstancias del caso no permiten a la Oficina decir que se desestimará la oposición (por ejemplo, por no haber riesgo de confusión) o, por el contrario, que será aceptada (por haber otros derechos anteriores que sean suficientes para desestimar la marca impugnada para todos los productos y servicios impugnados).

Cuando una oposición se base en una solicitud de registro, puede ser procedente suspender el procedimiento de oposición, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71, apartado 1, letra a), del RDMUE, hasta que se registre la marca anterior del oponente. No obstante, si hay que desestimar una oposición, por razones de forma o de fondo, la suspensión carecería de sentido y tan solo prolongaría innecesariamente el procedimiento.

En el caso de que no haya otros derechos anteriores que deban tenerse en cuenta (porque no existen o porque no se han acreditado) o cuando la solicitud o el registro deba, no obstante, tomarse en consideración (porque los otros derechos anteriores no parecen determinar el éxito de la oposición), deberá valorarse si la oposición va a prosperar sobre la base de la solicitud, a fin de decidir sobre la suspensión. Solo se suspenderá el procedimiento si se concluye que la solicitud anterior, si llega a registrarse, determinará la denegación total o parcial de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.

6.3.2.2 Solicitudes o registros de marca de la Unión Europea anteriores

La oposición se basa en una solicitud, pero el procedimiento no se suspende debido a la existencia de otro derecho anterior (una marca registrada) en virtud del cual puede denegarse la solicitud impugnada. Si el oponente no acredita este otro derecho anterior, la solicitud anterior se torna crucial para la resolución. Cuando, según el expediente, solamente la solicitud anterior presente problemas, la oposición deberá suspenderse.

6.3.2.3 Marcas nacionales/internacionales anteriores (solicitudes o registros) /derechos anteriores

La cuestión de la suspensión habrá de ser planteada por las partes (por regla general, por el solicitante). En tal caso, la parte ha de presentar pruebas de que la marca anterior (solicitud o registro) o el derecho anterior presentan problemas. Las pruebas deben ser oficiales, han de identificar claramente el procedimiento que determina la suspensión y deben indicar el remedio buscado. En particular, deben dejar tan claras como sean posibles las consecuencias para el derecho anterior en el que se basa la oposición. En caso necesario, puede solicitarse a la parte que presente una traducción de las pruebas.

Una vez formulada esta petición, la Oficina considerará si, a la vista de las circunstancias, conviene suspender el procedimiento.

Si nadie plantea la cuestión, se aplicará el principio general y la Oficina solo habrá de decidir sobre la suspensión si el procedimiento llega al final de la fase contradictoria y no se recibe información de que la solicitud se ha convertido en registro o de que ha concluido el procedimiento nacional contra la marca anterior. En este caso, se

requerirá al oponente para que informe a la Oficina sobre la situación en la que se encuentra su solicitud o registro anterior.

6.3.2.4 Ejemplos

He aquí algunos ejemplos en los cuales, según la práctica general antes indicada, la situación no parece requerir una suspensión del procedimiento pero, no obstante, puede acordarse la suspensión si la Oficina lo considera oportuno.

- La oposición se basa en una marca francesa y en una solicitud de marca de la Unión Europea, ninguna de las cuales presenta problemas. Ambas se refieren al mismo signo y a los mismos productos, cuya similitud puede inducir a confusión con la solicitud de marca impugnada. Por consiguiente, la oposición puede tramitarse basándose únicamente en la marca francesa. Si el riesgo de confusión solo puede darse en Estados miembros distintos de Francia, la decisión será más sólida si se basa en la solicitud de marca de la Unión Europea y por tanto procede suspender el procedimiento a la espera del resultado de la solicitud de marca de la Unión Europea.
- La solicitud anterior no tiene mucha influencia en el resultado, pero el solicitante pide la suspensión. Si el derecho anterior es una solicitud de marca de la Unión Europea y la Oficina comprueba que presenta problemas o, en el caso de una solicitud nacional, si el solicitante aporta pruebas de que la solicitud del oponente presenta problemas, podrá suspenderse el procedimiento.

Los ejemplos que siguen encajan en la categoría de marcas nacionales anteriores confrontadas con problemas:

- el solicitante (o un tercero) ha presentado una demanda o una contestación a la demanda solicitando la invalidación o revocación del registro anterior;
- el solicitante (o un tercero) ha presentado una demanda o una contestación a la demanda solicitando la cesión del derecho anterior a su propio nombre.

6.3.3 Pluralidad de oposiciones

| |
|-----------------------------------|
| Artículo 9, apartado 2, del RDMUE |
|-----------------------------------|

Excepto en circunstancias excepcionales, como aquellas en las que una oposición determine claramente la denegación de la marca impugnada que incluya todos los productos y servicios, la Oficina no suspenderá el otro procedimiento.

6.3.3.1 Tras la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea

En el caso de que la solicitud de marca de la Unión Europea sea denegada posteriormente en virtud de una oposición «activa», las oposiciones suspendidas se considerarán resueltas una vez que la resolución adquiera firmeza. Si la resolución ha adquirido firmeza, se comunicará a las partes del otro procedimiento; las oposiciones que fueron suspendidas en una fase temprana (antes del período de reflexión) se

darán por concluidas y se reembolsará un 50 % de la tasa de oposición a cada oponente, con arreglo al artículo 9, apartado 4, del RDMUE.

Si se hubiere presentado un recurso contra la resolución, se mantendrá la suspensión de las oposiciones. Si la Sala de Recurso anula la resolución, los procedimientos restantes se reanudarán inmediatamente sin necesidad de esperar a que la resolución sea firme.

6.3.4 Aspectos procesales

Las cartas por las que se suspende el procedimiento siempre deberán indicar la fecha en que surte efecto la suspensión, que, por regla general, es la fecha en que se ha presentado una solicitud válida.

6.3.4.1 Supervisión de los expedientes suspendidos

En los casos en que se suspenda el procedimiento por plazo indefinido, la Oficina supervisará la oposición cada seis meses.

En los casos en que el derecho anterior sea una solicitud de un registro nacional o un registro nacional/internacional que tenga problemas, la reanudación del procedimiento dependerá siempre de la reacción de las partes, las cuales habrán de informar a la Oficina sobre cualesquiera cambios en la situación de la solicitud o registro y aportar pruebas al efecto. En todo caso, la Oficina remitirá recordatorios cada seis meses, en los que podrá solicitar a las partes que aporten las pruebas.

6.3.4.2 Reanudación del procedimiento

Se informará a las partes en todos los casos de la reanudación del procedimiento y del plazo pendiente, si procede. El plazo que estuviera pendiente en el momento de la suspensión se fijará de nuevo en dos meses completos, salvo el período de reflexión, que no podrá superar nunca 24 meses, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del RDMUE.

El procedimiento se reanudará tan pronto como se dicte una resolución firme en el procedimiento nacional o se registre o se deniegue la solicitud anterior. Si la resolución recaída en el procedimiento nacional anula, revoca, determina de algún otro modo la extinción del derecho, o la cesión del derecho anterior del oponente, la oposición se considerará no fundada en la medida en que se base en dicho derecho anterior. Si todos los derechos anteriores en los que se basa la oposición han dejado de existir, se concederá al oponente la oportunidad de retirar su oposición. Si no la retira, la Oficina adoptará una resolución por la que se desestimaré la oposición.

6.3.4.3 Cálculo de los plazos

En caso de que la suspensión se acuerde por un período fijo de tiempo, las cartas habrán de indicar también la fecha en que se reanudará el procedimiento y lo que sucederá a continuación. Cuando la suspensión sea solicitada por ambas partes

porque hay negociaciones en curso, el período será siempre de seis meses, con independencia del plazo solicitado por las partes.

Si el 30 de enero de 2017 se da curso a una solicitud de suspensión por un período de dos meses firmada por ambas partes y presentada el 15 de enero de 2017 (cinco días antes de expirar el plazo de que dispone el oponente para completar la oposición – el 20 de enero de 2017), el resultado será el siguiente:

- la Oficina suspende el procedimiento de oposición a petición de ambas partes;
- la suspensión surte efecto a partir del 15 de enero de 2017 (la fecha en que la Oficina recibió la solicitud de suspensión) y finalizará el 15 de julio de 2017;
- el procedimiento se reanuda el 16 de julio de 2017 (seis meses, con independencia del plazo solicitado por las partes), sin que la Oficina proceda a una nueva notificación;
- el plazo para el oponente será ahora el 15 de septiembre de 2017 (dos meses completos para que el oponente complete el expediente);
- el plazo para el solicitante será ahora el 15 de noviembre de 2017 (dos meses completos después del plazo del oponente).

6.4 Pluralidad de oposiciones

| |
|----------------------|
| Artículo 9 del RDMUE |
|----------------------|

Existe pluralidad de oposiciones en el caso de que se hayan presentado varias oposiciones con respecto a la misma solicitud de marca de la Unión Europea.

En caso de pluralidad de oposiciones, se deben tener en cuenta algunos factores adicionales.

En primer lugar, a menos que se produzca un retraso importante durante la fase de admisibilidad en relación con una de las oposiciones, es práctica habitual notificar al solicitante todas las oposiciones al mismo tiempo. En segundo lugar, la pluralidad de oposiciones puede dar lugar a la suspensión de algunas de ellas por razones de economía procesal. En tercer lugar, una limitación efectuada por el solicitante en el curso de uno de los procedimientos puede tener consecuencias en las otras oposiciones. Además, puede resultar práctico dictar las resoluciones en un cierto orden.

Por último, en determinadas circunstancias, las diversas oposiciones pueden acumularse y tramitarse en un mismo bloque de procedimientos.

6.4.1 Pluralidad de oposiciones y limitaciones

Cuando se hayan presentado varias oposiciones y el solicitante limite los productos y servicios en uno de los procedimientos de oposición, se informará a todos los demás

oponentes mediante la carta que resulte apropiada, en la medida en que la limitación afecte a productos o servicios impugnados por las otras oposiciones.

No obstante, si no existe relación entre los productos y servicios contenidos en la limitación y los productos y servicios impugnados, no será necesario informar al oponente.

Por ejemplo, se han presentado cuatro oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea, en la que se designan productos de las clases 3, 14, 18 y 25. Las oposiciones se dirigen contra las siguientes clases:

| Oposición | Alcance |
|-----------|----------------|
| N.º 1 | Clase 3 |
| N.º 2 | Clase 25 |
| N.º 3 | Clases 18 y 25 |
| N.º 4 | Clases 14 y 25 |

El solicitante presenta una limitación en la oposición n.º 2, suprimiendo las *prendas de vestir* y la *sombrerería*. Además de las cartas apropiadas en la oposición n.º 2, deberán enviarse también las cartas apropiadas en las oposiciones n.º 3 y n.º 4. Dado que la limitación no afecta a los productos impugnados en la oposición n.º 1, no será necesario realizar ninguna actuación en esta oposición.

6.4.2 Pluralidad de oposiciones y resoluciones

Una vez que la oposición alcanza la fase de resolución, es importante tomar en consideración la posible pluralidad de oposiciones pendientes contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea. Antes de que pueda dictarse una resolución sobre la oposición, debe analizarse la fase del procedimiento de la pluralidad de oposiciones, y en función de los casos podrá dictarse una resolución o deberá suspenderse la oposición. El principio general aplicable es que los productos y servicios impugnados no deben ser rechazados en más de una ocasión en diferentes momentos. Las tres situaciones que puedan darse se exponen a continuación.

1. Todas las oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea están ya listas para resolución en el mismo momento

El orden en que se adopten las resoluciones es una facultad discrecional del examinador. Sin embargo, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente.

En caso de que ninguna de las oposiciones prospere, las resoluciones podrán adoptarse en cualquier orden, dado que la desestimación de la oposición no afecta a la solicitud de marca de la Unión Europea. Aun en el supuesto de que una de las resoluciones sea recurrida antes de que se adopten las demás, parece preferible no suspender dado que el procedimiento ante las Salas de Recurso puede durar cierto tiempo.

En caso de que prosperen varias oposiciones contra productos y servicios que se solapen, habrá de dictarse en primer lugar la resolución que suprima un mayor número

de productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea (la oposición con mayor extensión), y el resto de las oposiciones deberán suspenderse. Una vez que hay resolución firme sobre la primera oposición, debe consultarse a los oponentes en las oposiciones restantes sobre si desean mantenerlas o retirarlas.

Si las oposiciones se mantuvieran, se decide la siguiente oposición «más amplia» y se sigue el mismo proceso hasta tramitar todas las oposiciones.

Cuando dos oposiciones sean de alcance similar, serán de aplicación los principios generales en el momento de adoptar resoluciones.

En el ejemplo mencionado en el punto 6.4.1, la primera resolución deberá adoptarse bien sobre la oposición n.º 3 o sobre la oposición n.º 4. La oposición n.º 1 no tiene ningún producto o servicio solapado y puede, por tanto, considerarse de manera independiente.

Supongamos que la primera resolución recae sobre la oposición n.º 4, y que se deniegue la solicitud de marca de la Unión Europea para las clases 14 y 25. En este caso, las oposiciones n.º 2 y n.º 3 han de suspenderse.

Si ha expirado el plazo de recurso sin que se haya interpuesto recurso, la oposición n.º 2 se considera resuelta, ya que ha quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreesido a efectos de lo dispuesto en el artículo 109, apartado 5, del RMUE. Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

2. Solo una oposición está lista para resolución y las demás oposiciones se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento

Si procede desestimar la oposición, puede adoptarse una resolución sin efectos adicionales sobre la pluralidad de oposiciones pendientes puesto que la desestimación no tiene ningún efecto sobre la solicitud de marca de la Unión Europea.

Si la oposición prospera y la resolución deniega la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada en su totalidad, la pluralidad de oposiciones pendientes se suspenderá hasta que la resolución sea firme. Si el plazo de recurso ha expirado sin que se presente ningún recurso, la pluralidad de oposiciones se considerará resuelta, ya que han quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreesido a efectos de lo dispuesto en el artículo 109, apartado 5, del RMUE. Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

Lo mismo se aplica si la resolución sobre la oposición desestima **parte** de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada, pero **todos** los productos y servicios contra los que se dirige la pluralidad de oposiciones.

Sin embargo, la pluralidad de oposiciones se suspenderá si la resolución sobre la oposición desestima **parte** de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada pero solo **parte** de los productos y servicios contra los que se dirigen la pluralidad de oposiciones. La suspensión durará hasta que la resolución haya adquirido firmeza. En este caso, se invitará a los oponentes de la pluralidad de oposiciones a comunicar a la Oficina si desean mantener o retirar la oposición. Si se retira la oposición, el procedimiento se dará por concluido, lo que se comunicará a ambas partes. Si el procedimiento concluye después de la expiración del período de reflexión, la Oficina decidirá con arreglo al artículo 109, apartado 3, del RMUE que cada parte cargue con sus propias costas. Si las partes comunican a la Oficina, antes de la conclusión del procedimiento, que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo.

3. Dos o más oposiciones están listas para resolución y otras se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento

Puede suceder que algunas de las oposiciones contra una solicitud de marca de la Unión Europea estén listas para resolución y otras se encuentren en diferentes etapas de la fase contradictoria. En esta situación, los principios expuestos en los puntos 1 y 2 se aplicarán conjuntamente. Dependiendo del resultado de las resoluciones y del alcance de los asuntos pendientes se decidirá si puede adoptarse una resolución sobre algunas oposiciones y si han de suspenderse la pluralidad de oposiciones.

6.4.3 Acumulación de procedimientos

| |
|-----------------------------------|
| Artículo 9, apartado 1, del RDMUE |
|-----------------------------------|

El artículo 9, apartado 1, del RDMUE permite a la Oficina tramitar una pluralidad de oposiciones en un mismo bloque de procedimientos. En caso de que se acuerde la acumulación de las oposiciones, deberá notificarse a las partes.

La acumulación de oposiciones es posible a solicitud de las partes si se dirigen contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea. Es más probable que la Oficina acumule las oposiciones si, además, han sido presentadas por el mismo oponente o si existe un vínculo económico entre los oponentes, por ejemplo una sociedad matriz y una filial. Las oposiciones deben estar en la misma fase del procedimiento.

Cuando se acuerde acumular las oposiciones, se ha de verificar si los oponentes tienen el mismo representante. De no ser así, se les requerirá para que designen un único representante. Además, los derechos anteriores deberán ser idénticos o muy similares. Si los representantes no responden o no desean designar un único representante, la acumulación de asuntos debe revocarse y estos se tramitarán de forma separada.

Si en cualquier fase del procedimiento dejan de cumplirse estas condiciones, por ejemplo el único derecho anterior en que se basa una de las oposiciones acumuladas es cedido a un tercero, la decisión de acumulación puede revocarse.

A menos que la acumulación sea revocada antes de que recaiga resolución, solo se dictará una resolución.

6.5 Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento)

6.5.1 Cesión y procedimiento de oposición

6.5.1.1 Introducción y principio básico

| |
|----------------------|
| Artículo 20 del RMUE |
|----------------------|

La cesión o transmisión de un derecho anterior consiste en el cambio de titularidad de ese derecho. Para más información, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objeto de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

El principio básico consiste en que el nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular en el procedimiento. La práctica de la Oficina en relación con las cesiones se describe en los puntos 6.5.1.2 (el registro anterior es una marca de la Unión Europea), 6.5.1.3 (el registro anterior es un registro nacional), 6.5.1.4 (los registros anteriores son una combinación de registros de marcas de la Unión Europea y de registros de marcas nacionales) y 6.5.1.5 (cesión de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada durante el procedimiento de oposición).

Una cesión puede realizarse de diversas formas, incluida la simple venta de una marca anterior de A a B, la adquisición de la empresa C (marcas incluidas) por la empresa D, la fusión de las empresas E y F en la empresa G (sucesión universal), la sucesión legal (tras la muerte del titular, sus herederos devienen los nuevos titulares). Esta lista no es exhaustiva.

Cuando una cesión tiene lugar en el curso del procedimiento de oposición, pueden plantearse varias situaciones. Mientras que para los registros o solicitudes de marca de la Unión Europea anteriores en que se basa la oposición el nuevo titular solo puede devenir parte en el procedimiento (o presentar observaciones) una vez que la Oficina haya recibido la solicitud de inscripción de la cesión en el Registro, para los registros o solicitudes nacionales anteriores, basta con que el nuevo titular presente la prueba de la cesión.

6.5.1.2 Cesión de una marca de la Unión Europea anterior

| |
|------------------------------------------|
| Artículo 20, apartados 11 y 12, del RMUE |
|------------------------------------------|

Por lo que respecta a las marcas (solicitudes de marcas) de la Unión Europea anteriores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 11, del RMUE, mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca de la Unión Europea o solicitud de marca de la Unión Europea. Con todo, durante el período comprendido entre la fecha de recepción de la solicitud de inscripción de la cesión y la fecha de inscripción de la cesión, el nuevo titular podrá presentar observaciones ante la Oficina con el fin de respetar los plazos.

Oposición basada en una sola marca de la Unión Europea

Cuando la oposición se base en una sola marca de la Unión Europea anterior y esta última es/haya sido cedida durante el procedimiento de oposición, el nuevo titular se convierte en el nuevo oponente. El nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular.

A tal fin, el antiguo o el nuevo titular informarán a la Oficina sobre la cesión de la marca de la Unión Europea en que se basa la oposición y solicitarán la inscripción de la cesión en el Registro. Como ya se ha señalado, tan pronto como la Oficina reciba la solicitud, el nuevo titular podrá presentar observaciones. Sin embargo, no será parte en el procedimiento mientras que la cesión no conste inscrita en el Registro.

En la práctica, desde el momento en que se comunica a la Oficina que se ha recibido una solicitud de inscripción, el procedimiento puede continuar con el nuevo titular. No obstante, la cesión ha de inscribirse antes de que recaiga resolución sobre la oposición. Si la oposición está lista para resolución pero la cesión no se ha inscrito todavía, la oposición deberá suspenderse.

En caso de que el nuevo titular comunique a la Oficina que no desea continuar el procedimiento, la oposición se considerará retirada.

Cesión parcial de la única marca de la Unión Europea en que se basa la oposición

En los casos de cesión parcial, el titular original conserva una parte de la marca de la Unión Europea anterior, y la parte restante se cede al nuevo titular. A las cesiones parciales se les aplican los mismos principios que a las cesiones de solo uno de varios registros de marca de la Unión Europea en que se basa la oposición. Estos principios se explican en el párrafo inmediatamente siguiente.

Oposición basada en más de una marca de la Unión Europea anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca de la Unión Europea anterior y todas estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, la situación es la misma que la de una oposición basada en una marca de la Unión Europea única, como se indicó anteriormente.

Sin embargo, la situación es distinta si solo es/ha sido cedida una de las marcas de la Unión Europea anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, con lo que habrá dos oponentes. Los nuevos oponentes serán tratados como «coopponentes», lo cual implica que la Oficina continuará tramitando el asunto exactamente como lo venía haciendo, es decir, como una sola oposición, si bien con más de un oponente. Además, la Oficina considerará al representante inicial como el representante «común» de todos los oponentes y no requerirá a los nuevos oponentes para que designen un nuevo representante. Sin embargo, los nuevos oponentes siempre tendrán la posibilidad de designar un representante de su elección.

La representación común no supone que los oponentes no puedan actuar de manera independiente, en la medida en que sus derechos anteriores se mantengan independientes: por ejemplo, si uno de los oponentes alcanza una conciliación con el solicitante, la oposición se considerará parcialmente retirada con respecto a los derechos anteriores de este oponente.

Cuando uno de los «coponentes» desee retirar la oposición, se aceptará su retirada con independencia de que los demás oponentes deseen continuar. Si el procedimiento prosigue, se basará únicamente en los derechos del oponente que no retiró la oposición. No se dictará una resolución separada sobre las costas.

6.5.1.3 Cesión de un registro nacional anterior

Oposición basada en un solo registro nacional

En caso de que la oposición se base en un solo registro nacional anterior y este registro sea/haya sido cedido en el curso del procedimiento de oposición, el nuevo titular deviene también el nuevo oponente. El nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular.

A tal fin, el antiguo o el nuevo titular informarán a la Oficina sobre la cesión del registro nacional anterior en que se basa la oposición y presentará pruebas al respecto, es decir, la escritura de cesión o cualquier otra prueba del acuerdo de las partes en relación con la cesión/el cambio de titularidad.

La Oficina no exigirá al nuevo titular que confirme su deseo de continuar el procedimiento. En la medida en que la prueba de la cesión sea válida, se aceptará al nuevo titular como nuevo oponente. Si este informa a la Oficina acerca de la cesión, pero no aporta (suficientes) pruebas al respecto, el procedimiento de oposición se suspenderá al tiempo que se concede al nuevo titular un plazo límite para presentar pruebas de la cesión.

Dado que existen prácticas nacionales distintas, no siempre es obligatorio presentar una copia de la solicitud de inscripción de la cesión en el Registro de la Oficina nacional. No obstante, en aquellos Estados miembros en los que la inscripción sea una condición para que la cesión surta efectos frente a terceros, esta ha de inscribirse en el Registro antes de que recaiga resolución sobre la oposición. Cuando la oposición esté lista para resolución pero la cesión no haya sido inscrita en el Registro, se suspenderá la oposición y se requerirá al oponente para que presente la prueba de la inscripción de la cesión.

Si el nuevo titular no aporta la prueba exigida, el procedimiento deberá continuar con el antiguo titular. Si el antiguo titular sostiene que ya no es el titular, la oposición queda desprovista de fundamento, puesto que el oponente ha dejado de ser el titular del derecho anterior. Se comunicará al titular anterior que se desestimarán la oposición a no ser que la retire.

En caso de que el nuevo titular presente la prueba exigida y comunique a la Oficina que no desea continuar el procedimiento, la oposición se considerará retirada.

Cesión parcial del único registro nacional en que se basa la oposición

En los casos de cesión parcial, el titular original conserva una parte del registro nacional anterior, y el nuevo titular recibe la parte restante. A las cesiones parciales se les aplican los mismos principios que a las cesiones de uno de varios registros de marca nacional en que se basa la oposición, como se explica en el párrafo inmediatamente siguiente.

Oposición basada en más de un registro nacional anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca nacional anterior y estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, la situación es la misma que en el caso de cesión de una única marca en la que se basa una oposición, como se describe anteriormente.

Sin embargo, la situación es distinta si solo es/ha sido cedido uno de los derechos nacionales anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, con lo que habrá dos oponentes.

Los nuevos oponentes serán tratados como «coponentes», lo cual implica que la Oficina continuará tramitando el asunto exactamente como lo venía haciendo, es decir, como **una sola** oposición, si bien con más de un oponente. Además, la Oficina considerará al representante inicial como el representante «común» de todos los oponentes y no requerirá a los nuevos oponentes para que designen un nuevo representante. Sin embargo, los nuevos oponentes siempre tendrán la posibilidad de designar un representante de su elección.

Cuando uno de los oponentes desee retirar la oposición, se aceptará su retirada con independencia de que el otro oponente desee continuar. Es evidente que, de continuar el procedimiento, se basará únicamente en los derechos del oponente que no retiró la oposición. No se dictará una resolución separada sobre las costas.

6.5.1.4 Oposición basada en una combinación de registros de marca de la Unión Europea y registros nacionales

Cuando una oposición se basa en uno o más registros de marca de la Unión Europea **y** en uno o más registros nacionales al mismo tiempo, y una de esas marcas es/haya sido cedida al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, los principios establecidos *supra* se aplicarán *mutatis mutandis*.

En todos estos casos, una vez que la Oficina tenga conocimiento de la transmisión de la titularidad, actualizará la base de datos oficial para que incluya al nuevo oponente/a ambos oponentes, y lo comunicará a las partes exclusivamente a efectos informativos. No obstante, el mero hecho de que los registros anteriores hayan sido cedidos nunca justificará la concesión de un nuevo plazo para presentar observaciones u otros documentos cuando el plazo límite original haya vencido.

6.5.1.5 Cesión de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

En caso de que la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada sea/haya sido cedida durante el procedimiento de oposición, la oposición sigue a la solicitud, es decir, se informa al oponente de la cesión y el procedimiento continúa entre el nuevo titular de la solicitud de marca de la Unión Europea y el oponente.

6.5.1.6 Cesión parcial de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

| |
|------------------------------------|
| Artículo 14, apartado 2, del REMUE |
|------------------------------------|

En caso de cesión parcial de una solicitud de marca de la Unión Europea (impugnada), la Oficina creará un expediente separado para el nuevo registro (solicitud) al que asignará un nuevo número de registro (solicitud).

En este caso, cuando la cesión se inscriba en el Registro y se cree una nueva solicitud de marca de la Unión Europea, el examinador de la oposición creará asimismo un nuevo expediente de oposición(es) contra la nueva solicitud de marca de la Unión Europea, dado que no es posible tramitar una oposición contra dos solicitudes de marca de la Unión Europea separadas.

Conviene señalar, no obstante, que la situación anterior solo se da cuando algunos de los productos y servicios originalmente impugnados se mantienen en la «antigua» solicitud de marca de la Unión Europea, y otros en la solicitud de marca de la Unión Europea recientemente creada. Por ejemplo: el oponente «X» dirige su oposición contra todos los productos designados en la solicitud de marca de la Unión Europea «Y», pertenecientes a la clase 12 para *aparatos de locomoción terrestre y aérea*, y a la clase 25 para *prendas de vestir y calzado*. La solicitud de marca de la Unión Europea «Y» se cede parcialmente, y se divide en la solicitud de marca de la Unión Europea anterior «Y» para *aparatos de locomoción terrestre y prendas de vestir*, y en la solicitud de marca de la Unión Europea nueva «Y» para *aparatos de locomoción aérea y calzado*.

| |
|----------------------------|
| Artículos 20 y 27 del RMUE |
|----------------------------|

Dado que, al tiempo de presentar la oposición, el oponente solo tenía que abonar una tasa de oposición, no se le requerirá que pague una segunda tasa por la nueva oposición creada tras la división de la solicitud de marca de la Unión Europea, dado que en el momento de la presentación la oposición iba dirigida solo contra la solicitud de marca de la Unión Europea.

Por lo que respecta al reparto de costas, el examinador de la oposición tomará en consideración que solo se ha pagado una tasa de oposición.

Además, dependiendo de las circunstancias del caso, cabría la posibilidad de acumular los procedimientos (p. ej., cuando el representante de la «antigua» y de la «nueva» solicitud es el mismo).

6.5.2 Identidad de partes después de la cesión

En caso de que, como consecuencia de una cesión, el oponente y el solicitante lleguen a ser la misma persona o entidad, la oposición quedará privada de objeto y en consecuencia la Oficina la dará por concluida de oficio.

6.5.3 Cambio de nombre

Tal como se ha mencionado anteriormente, un cambio de nombre no implica un cambio de titularidad.

6.5.4 Cambio de representantes

Artículo 119 del RMUE

Cuando tenga lugar un cambio de representante en el curso del procedimiento de oposición, la otra parte será informada al respecto remitiéndosele una copia de la carta y del poder (si se hubiere presentado).

Para información detallada, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

6.5.5 Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante

Artículo 106 del RMUE
Artículo 72 del RDMUE

El artículo 106 del RMUE se refiere a la interrupción del procedimiento. El apartado 1 distingue tres situaciones.

El procedimiento de oposición ante la Oficina se interrumpirá:

1. en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica del **solicitante** de una marca de la Unión Europea;
2. en caso de que el **solicitante** de la marca de la Unión Europea esté incurso en un procedimiento concursal u otro semejante;
3. en caso de fallecimiento o imposibilidad del **representante del solicitante** para representarle. Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

El artículo 106 del RMUE se refiere únicamente al solicitante y a su representante y no hace alusión alguna a otras partes, como los oponentes. A falta de disposiciones pertinentes, la Oficina aplicará esta disposición únicamente a los supuestos en los que el solicitante (o su representante) no pueda continuar el procedimiento. Por consiguiente, si por ejemplo el oponente es declarado en quiebra, el procedimiento no se interrumpirá (aun en los casos en que el oponente sea el solicitante/titular de una solicitud de marca de la Unión Europea /marca de la Unión Europea anterior). La incertidumbre respecto de la situación legal del oponente o de su representante no irá en detrimento del solicitante. En tal caso, cuando la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

6.5.5.1 Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante

En caso de fallecimiento del solicitante o de la persona autorizada por la legislación nacional a actuar en su nombre, a causa de la incapacidad jurídica del solicitante, solo se interrumpirá el procedimiento cuando así lo solicite el representante del solicitante o la persona autorizada o cuando el representante renuncie.

6.5.5.2 El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra)

| |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 106, apartado 1, letra b), del RMUE Artículo 72, apartado 3, del RDMUE |
|------------------------------------------------------------------------------------|

El artículo 106, apartado 1, letra b), del RMUE se aplica desde el momento en que la parte en el procedimiento ya no tiene derecho a disponer del procedimiento, es decir, a disponer de sus activos, y hasta el momento en que se nombre un síndico para que siga representando legalmente a la parte en cuestión.

En el caso de que el solicitante esté representado por un representante profesional que no renuncie, no es necesario interrumpir el procedimiento. La Oficina considera que el representante del solicitante está facultado para representarle hasta que la Oficina sea informada en sentido contrario por el propio representante, por el síndico designado o por el tribunal que conoce del procedimiento judicial de que se trate.

En el caso de que el representante comunique a la Oficina su renuncia, dependerá de si el representante indica también el nombre del síndico o liquidador de la quiebra.

- De hacerlo así el representante, la Oficina se comunicará con el síndico o liquidador. Si existieran plazos que afecten al solicitante y que aún no habían expirado cuando fue declarado en quiebra, la Oficina reiniciará dichos plazos. Por lo tanto, en este caso el procedimiento se interrumpe y se reanuda inmediatamente. Por ejemplo, si el solicitante aún disponía de diez días para presentar observaciones cuando fue declarado en quiebra, la nueva carta de la Oficina al síndico concederá un nuevo plazo de dos meses para presentar dichas observaciones.
- Cuando no se conozca la identidad del síndico o liquidador, la Oficina habrá de declarar la interrupción del procedimiento. Se remitirá una comunicación en tal sentido al solicitante en quiebra y al oponente. Aunque la Oficina no está obligada a hacer averiguaciones sobre la identidad del síndico, seguirá intentando comunicarse con el solicitante en quiebra con el fin de reanudar el procedimiento. Ello se debe a que, si bien el solicitante en quiebra no está autorizado a realizar actos jurídicos vinculantes, suele recibir el correo, o, de no ser así, el correo se entrega automáticamente al síndico, si hubiese sido nombrado. La Oficina podrá tomar en consideración asimismo la información sobre la identidad del síndico facilitada por el oponente.

En caso de que la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

Si se presentan pruebas del nombramiento del síndico o liquidador, no se exigirá la traducción de las pruebas a la lengua de procedimiento.

Una vez que la Oficina sea informada de la identidad del síndico o liquidador, se reanudará el procedimiento desde la fecha que determine la Oficina. La otra parte deberá ser informada.

Los plazos que no hayan vencido en la fecha de la interrupción empezarán a correr de nuevo a partir del día en que se reanude el procedimiento. Por ejemplo, si el procedimiento se interrumpió diez días antes de que expirara el plazo concedido al solicitante para presentar observaciones, empezará un nuevo plazo de dos meses, no los diez días que restaban en el momento de la interrupción. A efectos aclaratorios, la Oficina fijará un nuevo plazo y lo comunicará a las partes en la carta en la que les comunique la reanudación del procedimiento.

6.5.5.3 Fallecimiento o imposibilidad del representante del solicitante de actuar ante la Oficina por motivos legales

| |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 106, apartado 1, letra c), y artículo 119, apartado 2, del RMUE |
|--------------------------------------------------------------------------|

En el supuesto mencionado en el artículo 106, apartado 1, letra c), del RMUE, el procedimiento deberá interrumpirse y se reanudará cuando se haya informado a la Oficina del nombramiento de un nuevo representante del solicitante de la marca de la Unión Europea.

Esta interrupción durará un máximo de tres meses y, si no se nombra un representante antes del final de ese plazo, la Oficina reanudará el procedimiento. Al reanudar el procedimiento, la Oficina actuará del siguiente modo:

1. Si el nombramiento de un representante es obligatorio en virtud del artículo 119, apartado 2, del RMUE porque el solicitante no tiene su domicilio ni sede en el EEE, la Oficina se pondrá en contacto con el solicitante y le informará de que la solicitud de marca de la Unión Europea se denegará si no nombra un representante en un plazo determinado.
2. Si el nombramiento de un representante **no** es obligatorio con arreglo al artículo 119, apartado 2, del RMUE, la Oficina reanudará el procedimiento y remitirá todas las comunicaciones directamente al solicitante.

En ambos casos, la reanudación del procedimiento supondrá que los plazos pendientes para el solicitante cuando el procedimiento se interrumpió volverán a correr de nuevo al reanudarse el procedimiento.