

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

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

PARTE D

ANULACIÓN

SECCIÓN 1

PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN

Índice

1	Introducción: Aspectos generales del procedimiento de anulación	4
2	Solicitud de anulación.....	5
2.1	Personas facultadas para presentar una solicitud de anulación.....	5
2.2	Solicitudes por escrito.....	5
2.3	Pago	6
2.4	Lenguas y traducción de la solicitud de anulación	7
2.4.1	Lengua del procedimiento.....	7
2.4.2	Traducción de la prueba necesaria para la admisibilidad	8
2.5	Examen de admisibilidad.....	8
2.5.1	Requisitos de admisibilidad absolutos.....	9
2.5.1.1	Marca impugnada aún no registrada	9
2.5.1.2	Marca impugnada que ha dejado de existir.....	9
2.5.1.3	Res judicata	10
2.5.1.4	Nueva solicitud que invoca otros derechos que se podrían haber invocado en apoyo de la primera solicitud	10
2.5.1.5	Cancelación por falta de uso: la marca ha estado registrada por menos de cinco años.....	10
2.5.1.7	Identificación de la marca impugnada	11
2.5.1.8	Identificación de los motivos.....	11
2.5.1.9	Identificación de las marcas o derechos anteriores.....	11
2.5.2	Requisitos de admisibilidad relativos	12
2.5.2.1	Identificación del solicitante y su representante	12
2.5.2.2	Otras características de las marcas o derechos anteriores.....	13
2.5.2.3	Solicitud presentada por un licenciataria o persona facultada en virtud de la legislación nacional o de la Unión.....	13
2.5.2.4	Invitación a subsanar irregularidades	14
2.6	Notificación de la solicitud	15
3	Fase contradictoria	16
3.1	Cumplimentación de la solicitud.....	16
3.2	Justificación	17
3.2.1	Pruebas en línea	18
3.2.1.1	Solicitudes y registros de marcas anteriores, marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico, denominaciones de origen e indicaciones geográficas (artículo 60, apartado 1, del RMUE)	18
3.2.1.2	Derechos de propiedad industrial (artículo 60, apartado 2, letra d), del RMUE) 18	
3.3	Traducciones y cambios de lengua durante el procedimiento de anulación	19

3.3.1	Cambio de lengua	19
3.3.2	Traducción de las pruebas de justificación presentadas por el solicitante	19
3.3.2.1	Pruebas de la presentación, registro o renovación de certificados o documentos equivalentes, posibles disposiciones de la legislación nacional	19
3.3.2.2	Otras pruebas	20
3.3	Traducción de las observaciones presentadas por las partes en el curso del procedimiento	20
3.3.4	Traducción de la prueba aportada por el titular de la marca de la Unión Europea en el curso del procedimiento	21
3.3.5	Traducciones de la prueba del uso	21
3.4	Solicitud de prueba del uso	21
4	Otras cuestiones	22
4.1	Continuación del procedimiento	22
4.2	Suspensión	22
4.3	Renuncias, retiradas y cierre del procedimiento	23
4.3.1	Renuncias	23
4.3.1.1	Solicitud de caducidad pendiente de resolución	24
4.3.1.2	Solicitud de declaración de nulidad pendiente de resolución	24
4.3.1.3	La renuncia es anterior a la solicitud de anulación	25
4.3.1.4	Renuncia parcial que no afecta el alcance de la anulación.....	25
4.3.1.5	Renuncia que debe presentarse mediante documento por separado	25
4.3.2	Retiradas	25
4.3.3	Marca impugnada que expira o es anulada en un procedimiento paralelo	25
4.3.4	Resolución sobre la imposición de costas	26
4.4	Solicitudes de caducidad y nulidad contra la misma marca de la Unión Europea	27
4.5	Registros internacionales que designan a la UE impugnados	27
4.6	Cesión	28
4.6.1	Admisibilidad de la solicitud	28
4.6.2	Prioridad del examen de la solicitud de cesión	29

1 Introducción: Aspectos generales del procedimiento de anulación

Los procedimientos ante la Oficina relativos a la caducidad o nulidad de una marca de la Unión Europea registrada (MUE) se agrupan bajo el título general «Procedimiento de anulación» y los gestiona en primera instancia la División de Anulación. Las reglas básicas relativas a estos procedimientos se encuentran principalmente en los artículos 58 a 60, artículo 62 y artículo 64, del RMUE y los artículos 12 a 20, del RDMUE.

Los procedimientos de anulación se incoan con la presentación de una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad (la «solicitud de anulación») contra una MUE registrada. No es admisible una solicitud de anulación contra una solicitud de MUE que aún no esté registrada o una marca que ya no esté registrada.

Una vez recibida la solicitud de anulación, la Oficina comprobará que se ha abonado la tasa correspondiente. (La solicitud únicamente se considerará presentada una vez que se haya abonado la tasa exigida). A continuación, la Oficina lleva a cabo una comprobación preliminar de los requisitos de admisibilidad, que incluye, en concreto, los establecidos en el artículo 12, del RDMUE. También, la Oficina notifica al titular de la solicitud de MUE.

Se puede distinguir, de forma general, entre dos irregularidades de admisibilidad:

1. Irregularidades absolutas, es decir, irregularidades que no pueden subsanarse tras la presentación de la solicitud. Estas irregularidades dan lugar, automáticamente, a que la solicitud se considere inadmisibile.
2. Irregularidades relativas, es decir, irregularidades que pueden subsanarse después de la presentación de la solicitud. La Oficina invita al solicitante de la anulación a subsanar la irregularidad en un plazo no prorrogable de dos meses, transcurrido el cual la solicitud se desestimaré por inadmisibile.

Una vez considerada presentada la solicitud, la Oficina efectuaré una inscripción en el Registro del procedimiento de anulación pendiente de la marca de la Unión Europea impugnada (artículo 111, apartado 3, letra n), del RMUE). Su finalidad es informar a terceros de su existencia. Simultáneamente, se iniciará la fase contradictoria del procedimiento y se invitaré a las partes a que presenten sus observaciones (y, en su caso, la prueba del uso).

Normalmente se suelen celebrar dos rondas de observaciones, tras las cuales se cierra la fase contradictoria y el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución. Una vez que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada (esto es, si no se ha interpuesto recurso dentro del plazo establecido o cuando el procedimiento de recurso ha finalizado), la Oficina efectuaré la correspondiente inscripción en el Registro, de conformidad con el artículo 64, apartado 6, del RMUE.

En muchos aspectos los procedimientos de anulación están sujetos a las mismas o a análogas normas procesales que las establecidas para los procedimientos de oposición (p. ej. acuerdo amistoso, retirada de la solicitud de anulación, subsanación de errores y caducidad, plazos, anulaciones múltiples, cambio de partes, *restitutio*, etc.). Para todas estas cuestiones véanse las secciones pertinentes de las Directrices y, en particular, la Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales. Esta parte de las Directrices, por tanto, únicamente se centrará en aquellos aspectos del procedimiento de anulación que difieran del procedimiento de oposición.

2 Solicitud de anulación

2.1 Personas facultadas para presentar una solicitud de anulación

Artículo 46, apartado 1; y artículo 63, apartado 1, del RMUE

La Oficina no puede iniciar un procedimiento de anulación de oficio, sino únicamente previa recepción de una solicitud de terceros.

Podrán presentar las solicitudes de caducidad o de nulidad basadas en motivos absolutos (artículos 58 y 59, del RMUE):

1. toda persona física o jurídica, o
2. cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le es aplicable, tenga capacidad procesal.

Respecto a las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en motivos absolutos, no es necesario que el solicitante demuestre un interés para ejercitar la acción (sentencia de 08/07/2008, T-160/07, Colour Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmada por la sentencia de 25/02/2010, C-408/08 P, Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Esto se debe a que mientras que los motivos de nulidad relativos protegen los intereses de los titulares de determinados derechos anteriores, los motivos de denegación absolutos tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta (incluido, en el caso de caducidad basada en la falta de uso, el interés general de anular el registro de marcas que no cumplan el requisito del uso) (sentencia de 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

Por el contrario, las solicitudes de nulidad basadas en motivos relativos (artículo 60, del RMUE) únicamente podrán presentarlas las personas contempladas en el artículo 46, apartado 1, del RMUE (en el caso de solicitudes basadas en el artículo 60, apartado 1, del RMUE) o aquellas a las que la legislación de la Unión o la legislación del Estado miembro en cuestión confiera el derecho a ejercitar los derechos de que se trate (en el caso de solicitudes basadas en el artículo 60, apartado 2, del RMUE).

Las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en los artículos 81, 82, 91 o 92 del RMUE (en particular, la caducidad específica y los motivos absolutos para marcas colectivas de la Unión Europea y marcas de certificación) están sujetas a las mismas normas, en cuanto al derecho al ejercicio, que las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en motivos absolutos (artículo 74, apartado 3, del RMUE).

2.2 Solicitudes por escrito

Artículo 63, apartado 2, del RMUE

Las solicitudes de anulación deben presentarse por escrito. No es obligatorio utilizar los formularios facilitados por la Oficina, siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad. No obstante, es muy aconsejable hacer uso de los formularios oficiales. Las solicitudes de anulación pueden presentarse por vía electrónica.

2.3 Pago

Artículo 63, apartado 2, y artículo 180, apartado 3 del RMUE
Artículo 15, apartado 1 y artículo 18, apartado 2, del RDMUE

En lo que atañe al pago, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

Una solicitud de anulación, únicamente, se considerará presentada una vez que se haya abonado la tasa exigida. Por este motivo, antes de examinar la admisibilidad de la solicitud, la Oficina comprobará que ha recibido el pago de la tasa.

En el caso de que la Oficina compruebe que no se ha abonado la tasa, invitará al solicitante a pagarla en un determinado plazo. Si la tasa exigida no se abona dentro del plazo establecido, la Oficina informará al solicitante de que no se considerará presentada la solicitud de anulación. Si se efectuó el pago, pero fuera del plazo establecido, se devolverá la tasa al solicitante.

En los casos en los que se reciba la tasa fuera del plazo establecido por la Oficina, pero el solicitante aporte prueba de que dentro del mismo dio orden a una entidad bancaria para que realizase una transferencia del importe del pago en un Estado miembro, se aplicará el artículo 180, apartado 3, del RMUE, incluyendo el pago de un recargo, de ser aplicable, (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de tasas, costas y gastos).

La fecha de presentación de una solicitud de anulación no se verá afectada por la fecha de pago de la tasa, dado que el artículo 63, apartado 2, del RMUE no establece ninguna consecuencia respecto a la fecha de presentación de la solicitud. Cuando se abone la tasa antes de que expire el plazo establecido en el artículo 15, apartado 1, del RDMUE, se considerará que se ha presentado la solicitud y la fecha de presentación de la misma será aquella en la que la Oficina recibió la declaración escrita.

Como principio general, la tasa de anulación es una tasa de solicitud que se ha de pagar por presentar la solicitud, con independencia del resultado del procedimiento. Por ello, no se reembolsará en los casos de inadmisibilidad.

Tampoco se reembolsará la tasa de anulación en los casos en los que se retire la solicitud de anulación, en cualquier etapa del procedimiento.

En este contexto, las únicas disposiciones que prevén el reembolso de la tasa de anulación son el artículo 15, apartado 1, del RDMUE, que solo es aplicable en los casos en los que se considere que la solicitud no se ha presentado como consecuencia del retraso en el pago, y el artículo 18, apartado 2, del RDMUE que, por aplicación del artículo 9, apartado 4, del RDMUE *mutatis mutandis*, prevé un reembolso del 50 % de la tasa de anulación en el caso de múltiples solicitudes, siempre que el procedimiento se suspendiese antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento.

No obstante, en caso de retirada de la solicitud de anulación, cuando la declaración de retirada llegue a la Oficina el mismo día que la solicitud original, se reembolsará la tasa.

2.4 Lenguas y traducción de la solicitud de anulación

2.4.1 Lengua del procedimiento

Artículo 146, apartados 5 a 7, del RMUE Artículo 15, apartado 2 y apartado 3, del RDMUE
--

La solicitud de caducidad o nulidad deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina. Las normas relativas a la lengua del procedimiento se explican detalladamente en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 4, Lengua del procedimiento.

Con arreglo a estas normas, existen casos en el procedimiento de anulación en los que el solicitante puede elegir entre dos lenguas de procedimiento (la primera y segunda de la marca impugnada, cuando ambas son lenguas de la Oficina) y casos en los que solo puede haber una lengua de procedimiento (cuando la primera lengua no es una de las cinco lenguas de la Oficina, la lengua del procedimiento de anulación solo puede ser la segunda lengua de la marca impugnada).

En aquellos casos en los que se puede elegir, la lengua del procedimiento será la indicada expresamente en la solicitud de anulación y, a falta de dicha indicación, la lengua en que se haya presentado dicha solicitud; siempre que sea, en ambos casos, una de las posibles lenguas del procedimiento.

Si el solicitante no elige la lengua correcta, el RMUE distingue entre dos supuestos distintos: aquel en el que la lengua incorrecta es una lengua de la Oficina y aquel en el que la lengua correcta es una lengua oficial de la Unión (pero no de la Oficina). Dependiendo del supuesto de que se trate, existen diferencias en cuanto a las consecuencias para el solicitante y los plazos para elegir la lengua correcta y presentar la traducción de la solicitud de anulación.

- Si la solicitud se presenta en **una lengua de la Oficina** que no sea una de las lenguas posibles del procedimiento, el solicitante, a sus expensas, deberá presentar una traducción de la solicitud a la primera lengua, siempre que sea una lengua de la Oficina o a la segunda lengua, La traducción deberá presentarse **dentro del plazo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud de anulación**, plazo tras el cual la solicitud se rechazará por motivos de inadmisibilidad (artículo 146, apartado 7, del RMUE, artículo 15, apartado 2 y apartado 3, del RDMUE).
- El artículo 15, apartado 4 del RDMUE, relativo a la invitación al solicitante a subsanar las irregularidades, no hace referencia al artículo 146, apartado 7, del RMUE y, por tanto, en tales casos **la Oficina no enviará una notificación de irregularidad** y se deberá aportar en el plazo de un mes, desde la fecha de presentación de la solicitud, la traducción de la solicitud de anulación.
- Si la lengua elegida por el solicitante **no es una lengua de la Oficina**, la solicitud se rechazará por inadmisibile. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 146, apartado 5, del RMUE, que establece claramente que la solicitud de anulación debe presentarse en una lengua de la Oficina. Y como no lo ha sido, no es de aplicación el plazo de un mes para subsanar la irregularidad contemplada en el artículo 146, apartado 7 del RMUE.

En caso de que la lengua elegida por el solicitante no sea una de las posibles lenguas de procedimiento, la correspondencia que remita la Oficina durante el procedimiento de anulación será en la primera lengua de la marca impugnada, siempre que sea una lengua de la Oficina, o en la segunda lengua si la primera no es una de las cinco lenguas de la Oficina.

En relación con el uso de formularios oficiales, el artículo 146, apartado 6, del RMUE establece que, si se usa el formulario facilitado por la Oficina, se podrá utilizar en cualquier lengua oficial de la Unión, a condición de que sus elementos textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina.

Si el solicitante utiliza el formulario oficial en una lengua que no puede ser una lengua de procedimiento, todos los elementos textuales están en la lengua incorrecta y se ha elegido una lengua que no puede utilizarse como lengua de procedimiento, se aplicarán los principios indicados más arriba: si la lengua incorrecta elegida es una lengua de la Oficina, el solicitante tendrá un plazo de un mes para presentar, por propia iniciativa, una traducción; si la lengua incorrecta elegida no es una lengua de la Oficina, no podrá subsanarse la irregularidad y la solicitud se considerará inadmisibile.

2.4.2 Traducción de la prueba necesaria para la admisibilidad

Artículo 15, apartado 4, y artículo 16, apartado 2, del RDMUE

Si la prueba justificativa de la solicitud que se exige para apreciar la admisibilidad del asunto (p. ej., los pormenores del derecho anterior sobre el que se basa la solicitud) y esta prueba no está en la lengua del procedimiento o no se ha traducido a dicha lengua, la Oficina invitará al solicitante a subsanar la irregularidad a tenor del artículo 15, apartado 4, del RDMUE (resolución de 02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON / AC TELION (fig.)). En el caso de que no se subsane la irregularidad, se rechazará la solicitud de anulación, por ser total o parcialmente inadmisibile (artículo 15, apartado 4, y artículo 16, apartado 2, del RDMUE).

2.5 Examen de admisibilidad

Artículo 58, artículo 60, apartado 4, artículo 63, apartado 3, y artículo 66, apartado 2, del RMUE Artículo 12, artículo 15 y artículo 16 del RDMUE
--

Una vez que la Oficina ha comprobado que se ha abonado la correspondiente tasa, comprueba el examen de admisibilidad de la solicitud.

A diferencia de los procedimientos de oposición, no existe período de reflexión y el solicitante tiene hasta el final de la parte contradictoria del procedimiento para presentar pruebas para subsanar irregularidades. Esto significa, en concreto, que, en el caso de solicitud de nulidad basada en motivos relativos, la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de todos los derechos anteriores, así como la prueba que demuestre el derecho del solicitante a ejercitarlos. Estos documentos deberán aportarse de preferencia junto con la solicitud.

El examen de admisibilidad puede dar lugar a la detección de irregularidades absolutas o relativas de la solicitud.

Las irregularidades de admisibilidad absolutas son aquellas que el solicitante no puede subsanar y conducen directamente a la inadmisibilidad de la solicitud. Se describen detalladamente en el punto 2.5.1 *infra*.

Las irregularidades de admisibilidad relativas, en cambio, son aquellas que, en principio, el solicitante puede subsanar. Entre otras, se encuentran el incumplimiento de uno o varios de los requisitos de admisibilidad relativos establecidos en el artículo 12 del RDMUE (que se describen en detalle en el punto 2.5.2 *infra*). En tales casos, de conformidad con el artículo 15, apartado 4, del RDMUE, la Oficina ofrecerá al solicitante la posibilidad de subsanar la irregularidad en el plazo de dos meses.

Cuando se detecten una o varias irregularidades de admisibilidad relativas y no se subsanen dentro del plazo establecido, se adoptará una resolución rechazando la solicitud de anulación por inadmisibile.

Cualquier resolución que rechace una solicitud de anulación, íntegramente, por inadmisibile, se comunicará al solicitante y al titular de la marca de la Unión Europea (artículo 15, apartado 5, del RDMUE). El solicitante podrá recurrir dicha resolución.

No obstante, si el resultado del examen de admisibilidad es que la solicitud se considera parcialmente admisible (esto es, admisible por algunas de los motivos o derechos anteriores en los que se base), el procedimiento continuará. Si una de las partes no estuviera de acuerdo con el resultado de la comprobación de admisibilidad, podrá recurrirla junto con la resolución que ponga fin al procedimiento (artículo 66, apartado 2, del RMUE).

2.5.1 Requisitos de admisibilidad absolutos

Si se observa una irregularidad absoluta de admisibilidad, la Oficina invitará al solicitante a enviar sus observaciones sobre la inadmisibilidad en un plazo de dos meses. Si tras escuchar al solicitante, la Oficina sigue manteniendo que existe una irregularidad absoluta de admisibilidad, emitirá una decisión rechazando la solicitud de anulación por inadmisibile. Esta decisión se transmitirá al titular de la MUE.

2.5.1.1 Marca impugnada aún no registrada

Se presenta la solicitud contra una marca de la Unión Europea que aún no se ha registrado. Las solicitudes de anulación únicamente se pueden presentar contra marcas de la Unión Europea registradas. Una solicitud dirigida contra una solicitud que aún no esté registrada es prematura (resolución de 22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).

2.5.1.2 Marca impugnada que ha dejado de existir

Se presenta la solicitud contra una marca de la Unión Europea que, en el momento de la presentación, ya no existe debido a una renuncia, a su vencimiento, a su revocación o a su invalidación por una resolución definitiva.

2.5.1.3 Res judicata

Artículo 63, apartado 3, del RMUE

Existe una resolución previa con fuerza de cosa juzgada de la Oficina o de un tribunal de marcas de la Unión Europea, tal como se contempla en el artículo 123 del RMUE, en relación con una solicitud de anulación o una demanda de reconversión relativa al mismo objeto y a la misma causa, así como con las mismas partes sobre la que se ha resuelto por sus propios méritos y la resolución es firme.

Para obtener más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, consulte la sección correspondiente de las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, punto 5.

2.5.1.4 Nueva solicitud que invoca otros derechos que se podrían haber invocado en apoyo de la primera solicitud

Artículo 60, apartado 4, del RMUE

En los supuestos de nulidad basados en motivos relativos, cuando el solicitante es titular de varios derechos anteriores y ha solicitado previamente la nulidad de la misma marca de la Unión Europea (o ha presentado una demanda de reconversión) sobre la base de otro de esos derechos anteriores que se podrían haber invocado en la solicitud o demanda de reconversión previa.

Para obtener más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, consulte las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, punto 4.5.2.

2.5.1.5 Cancelación por falta de uso: la marca ha estado registrada por menos de cinco años

Artículo 58 del RMUE

Se presenta una solicitud de caducidad, basada en la falta de uso, contra una marca que no ha estado registrada durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

2.5.1.6 Solicitud presentada en la lengua incorrecta

Artículo 146, apartado 5, del RMUE
Artículo 15, apartado 2 y apartado 3 del RDMUE

Se presenta una solicitud de anulación sin haber utilizado el formulario oficial, que no emplea la lengua correcta establecida en el artículo 146 del RMUE, o que no se ha traducido a esa lengua dentro del plazo de un mes desde que se presentó la solicitud de anulación. Para más información, véase el punto 2.4 *supra*.

2.5.1.7 Identificación de la marca impugnada

Artículo 12, apartado 1, letra a), del RDMUE

Una solicitud de anulación debe contener el número de registro de la marca de la Unión Europea para la que se solicita la caducidad o la declaración de nulidad y el nombre de su titular.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 2.4.1.1, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

2.5.1.8 Identificación de los motivos

Artículo 12, apartado 1, letra b), del RDMUE

Una solicitud de anulación debe contener una indicación de los motivos en los que se basa, es decir, una identificación de las disposiciones concretas del RMUE que justifican la solicitud de anulación establecidas en los artículos 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92, del RMUE.

El solicitante podrá limitar los motivos sobre los que la solicitud se basaba inicialmente, pero no puede ampliar el alcance de la solicitud alegando motivos adicionales durante el transcurso del procedimiento.

Los motivos de caducidad y nulidad no se pueden combinar en una única solicitud, sino que deben ser objeto de solicitudes separadas, lo que implica el pago de tasas separadas. No obstante, una solicitud de caducidad se puede basar en distintos motivos de caducidad y una solicitud de nulidad se puede basar en una combinación de motivos absolutos y relativos. Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 2.4.1.3, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican al procedimiento de anulación.

2.5.1.9 Identificación de las marcas o derechos anteriores

Cuando una solicitud de nulidad se base en motivos relativos (artículo 60 del RMUE), la solicitud deberá contener los pormenores del derecho o derechos en los que se basa la solicitud.

Artículo 60, apartado 1, del RMUE
Artículo 12, apartado 2, letra a), del RDMUE

En relación con los requisitos de identificación absolutos de las marcas o derechos anteriores invocados en virtud del artículo 60, apartado 1, del RMUE, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 2.4.1.2, pues los procedimientos de anulación siguen las mismas normas que la oposiciones, ya que el artículo 12, apartado 2, letra a), del RDMUE aplica de forma análoga los requisitos del artículo 2, apartado 2, letra b), del RDMUE.

Artículo 60, apartado 2, del RMUE
Artículo 12, apartado 2, letra b), del RDMUE

En relación con los requisitos de identificación absolutos de derechos anteriores invocados en virtud del artículo 60, apartado 2, del RMUE, como:

- el derecho a un nombre;
- el derecho a la imagen;
- un derecho de autor;
- un derecho de propiedad industrial.

Los requisitos de identificación absolutos son:

- una indicación de la naturaleza del derecho anterior;
- una representación del derecho anterior;
- una indicación acerca de si dicho derecho existe en toda la Unión o en uno o varios Estados miembros y, en tal caso, una indicación de dichos Estados miembros.

2.5.2 Requisitos de admisibilidad relativos

Los requisitos de admisibilidad relativos establecidos en el artículo 15, apartado 4, del RDMUE son los indicados a continuación.

2.5.2.1 Identificación del solicitante y su representante

Artículo 12, apartado 1, letra c), del RDMUE

Una solicitud de anulación deberá contener el nombre y dirección del solicitante y, si ha designado a un representante, el nombre y dirección del representante. Cuando la Oficina haya asignado, previamente, un número de identificación al solicitante, bastará con indicar dicho número de identificación y el nombre.

Los solicitantes que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo (EEE) deberán hacerse representar por un representante profesional (artículo 119, apartado 2, del RMUE). Cuando la Oficina haya asignado un número de identificación al representante, bastará con indicar dicho número de identificación y el nombre. Para obtener más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

Cuando haya varios solicitantes, las solicitudes de nulidad basadas en motivos relativos se registrarán por las mismas normas que los procedimientos de oposición (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales). Estas normas están directamente conectadas con los requisitos de los derechos de ejercicio del artículo 46, apartado 1, y del artículo 63, apartado 1, del RMUE (véase *supra*).

Por el contrario, en el caso de solicitudes de nulidad basadas en motivos absolutos y de caducidad no existen requisitos especiales respecto a una pluralidad de solicitantes, salvo que tienen que estar claramente indicados en la solicitud.

Ha de tenerse en consideración que en todos los casos en los que haya una pluralidad de solicitantes serán de aplicación el artículo 73 del RDMUE y el artículo 18, apartado 2 y apartado 3, del REMUE (designación de un representante común y fijación de costas).

2.5.2.2 Otras características de las marcas o derechos anteriores

Artículo 12, apartado 2, letra c), del RDMUE

Fechas

El artículo 2, apartado 2, letras d) y e), del RDMUE se aplican de forma análoga.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 2.4.2.1, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

Representación de marcas o signos anteriores

El artículo 2, apartado 2, letra f), del RDMUE se aplica *mutatis mutandis*.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 2.4.2.2, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

Productos y servicios

El artículo 2, apartado 2, letra g), del RDMUE se aplica *mutatis mutandis*.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 2.4.2.3, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

2.5.2.3 Solicitud presentada por un licenciataria o persona facultada en virtud de la legislación nacional o de la Unión

Artículo 12, apartado 2, letra d), del RDMUE

Se asume que el solicitante es el titular del derecho anterior, a menos que se indique otra cosa.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 2.4.2.5, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

El artículo 2, apartado 2, letra h), inciso iii), del RDMUE se aplica *mutatis mutandis*.

2.5.2.4 Invitación a subsanar irregularidades

Artículo 15, apartado 4 y apartado 5, del RDMUE

De conformidad con el artículo 15, apartado 4, del RDMUE, si la Oficina observa que una solicitud de anulación no cumple lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, letra c) o apartado 2, letras c) o d), del RDMUE, invitará al solicitante a subsanar las irregularidades en un plazo determinado. Estas disposiciones solo se aplican a las irregularidades relativas a los requisitos de admisibilidad y no a las irregularidades relativas a los requisitos de justificación, que el solicitante debe subsanar por iniciativa propia (véase el punto 3.2 *infra*).

Si las irregularidades no se subsanan en el plazo establecido, la Oficina emitirá una decisión para rechazar la aplicación por inadmisibles. En aquellos casos en los que la solicitud de anulación se basa en varios motivos o derechos anteriores, y las irregularidades se refieren únicamente a algunos de ellos, el procedimiento en relación con los demás motivos o derechos anteriores que no presentaban irregularidades de admisibilidad (admisibilidad parcial) puede continuar.

En el contexto del artículo 15, apartado 4, del RDMUE, el hecho de que se invite al solicitante a subsanar una irregularidad no puede dar lugar a la ampliación del alcance del procedimiento (derechos anteriores, productos y servicios, etc.) establecido en la solicitud inicial.

Por último, el artículo 15, apartado 4, del RDMUE solo es aplicable a la lista de requisitos de admisibilidad relativos contemplada en el artículo 12 del RDMUE. Las irregularidades relativas a requisitos de admisibilidad absolutos no se incluyen en el artículo 15, apartado 4, del RDMUE y no pueden subsanarse (es decir, dan lugar a la desestimación de la solicitud de que se trate por inadmisibles).

2.5.3 Indicaciones optativas

2.5.3.1 Alcance de la solicitud de anulación

Artículo 12, apartado 1, letra d), del RDMUE

La solicitud podrá incluir una indicación de los productos y servicios contra los que va dirigida la solicitud; a falta de dicha indicación, se considerará que la solicitud va dirigida contra todos los productos y servicios del registro impugnado.

Si el solicitante indica que la solicitud va dirigida únicamente contra una parte de los productos y servicios del registro impugnado, deberá enumerar claramente estos productos y servicios. Si no lo hace, se considerará que la solicitud va dirigida contra todos los productos y servicios del registro impugnado.

Para más información sobre este requisito optativo, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 2.4.3.1, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

El solicitante tiene derecho a limitar el ámbito de su solicitud excluyendo subcategorías de productos o servicios para las que se ha registrado la marca impugnada (véase, en

relación con las solicitudes de caducidad, la sentencia de 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.3.2 Declaración motivada y pruebas justificativas

Artículo 12, apartado 4, del RDMUE

De conformidad con el artículo 12, apartado 4, del RDMUE, una solicitud de anulación podrá incluir una declaración motivada por la que se establezcan los hechos y alegaciones en los que se base y las pruebas justificativas.

Tanto la declaración motivada como las pruebas justificativas son optativas en la fase de presentación de la solicitud de caducidad o de la declaración de nulidad. En los casos en que se requieran para justificar la solicitud, deberán presentarse antes de que expire el período de justificación, que es el final de la parte contradictoria del procedimiento de caducidad o de nulidad (artículo 16, apartado 1, del RDMUE). Harán referencia al fondo y no a la admisibilidad de la solicitud.

2.6 Notificación de la solicitud

Artículo 64, apartado 1, del RMUE
Artículo 14 y artículo 17, apartado 1, del RDMUE

La Oficina enviará a la otra parte, con fines informativos, la solicitud de anulación y cualquier documento presentado por el solicitante, así como cualquier comunicación que haya remitido a las partes antes de adoptar una decisión sobre la admisibilidad.

Una vez que la solicitud de anulación se declare admisible, la Oficina invitará al titular a que presente sus observaciones dentro del plazo que ella establezca.

La notificación de la solicitud al titular de la marca de la Unión Europea contendrá una invitación para presentar observaciones (y en el caso de una solicitud de caducidad basada en el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, una invitación a aportar la prueba del uso efectivo, véase el artículo 19, apartado 1, del RDMUE). En la práctica, la Oficina concede al titular de la marca de la Unión Europea dos meses para responder a la solicitud.

De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 18/10/2012, en el asunto C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649 (aplicable por analogía a los procedimientos de anulación), la notificación enviada a las partes tras el examen de admisibilidad informándoles de que la anulación es admisible, a tenor de la Regla 37 del Reglamento (CE) n° 2868/95, en relación con la Regla 18, apartado 1, del mismo Reglamento [actualmente artículo 17, apartado 1, del RDMUE], constituye una resolución que puede ser recurrida junto con la resolución final, según establece el artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 40/94 [actualmente artículo 66, apartado 2, del RMUE]. Por consiguiente, la Oficina está vinculada por esta resolución y únicamente podrá revocarla en una fase posterior del procedimiento, siempre que se cumplan los requisitos para la revocación de resolución del artículo 77 bis del Reglamento (CE) n.º 40/94 [actualmente artículo 103 del RMUE]. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se detecta una irregularidad de admisibilidad tras la notificación de la solicitud, primero deberá determinarse si la resolución sobre la admisibilidad aún se

puede revocar y, en caso afirmativo, la Oficina enviará una carta para informar de la irregularidad correspondiente una vez se haya revocado la resolución anterior sobre la admisibilidad.

La revocación no se producirá cuando la causa de la inadmisibilidad surja **después** de la comprobación inicial de admisibilidad (por ejemplo, cuando un solicitante de un país que no sea miembro del EEE deje de disponer de un representante y no designe a uno nuevo o cuando la *res judicata* se aplique porque una resolución pertinente adquiera carácter definitivo durante el procedimiento de anulación). En tales casos, la Oficina comprobará de nuevo la admisibilidad y emitirá el escrito de irregularidad correspondiente sin revocar la resolución previa sobre la admisibilidad (que no contenía error alguno en el momento de su adopción).

3 Fase contradictoria

3.1 Cumplimentación de la solicitud

Artículo 64 del RMUE Artículo 17, apartado 2, del RDMUE
--

En virtud del artículo 64, apartado 1, del RMUE, la Oficina podrá invitar a las partes, cuantas veces sea necesario, a que presenten sus observaciones. En la práctica y en interés de evitar una prolongación innecesaria del procedimiento, la Oficina suele conceder dos rondas de observaciones, que suelen acabar con las del titular de la marca de la Unión Europea (esto es, solicitud de anulación, observaciones del titular de la marca de la Unión Europea, observaciones del solicitante, observaciones del titular de la marca de la Unión Europea). Sin embargo, en los casos en los que una de las partes, dentro del plazo para presentar observaciones, no aporte pruebas ni presente observaciones o indique que no tiene nada más que comentar, la Oficina procederá directamente a la conclusión de la fase contradictoria del procedimiento, notificando a las partes la resolución que adoptará.

No obstante, puede conceder rondas de observaciones adicionales en casos excepcionales, en particular, cuando se aporten pruebas pertinentes en la última ronda, que no pudieron aportarse con antelación. La práctica de la Oficina es dar a las partes un plazo de dos meses para presentar sus observaciones.

En lo que respecta a las solicitudes de nulidad basadas en motivos relativos, el titular de la marca de la Unión Europea puede también pedir la prueba del uso de las marcas anteriores en las que basa la solicitud. Si la solicitud es admisible, la Oficina invitará al solicitante a aportar la prueba (artículo 64, apartado 2 y apartado 3, del RMUE; y artículo 19, apartado 2, del RDMUE). Para ver otras orientaciones sobre las solicitudes de prueba de uso, véase el punto 3.4 *infra*.

Una vez que las partes han presentado sus observaciones y la prueba del uso (en su caso), la fase contradictoria concluye y el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución.

Si en cualquier fase del procedimiento una de las partes no presenta observaciones dentro del plazo señalado, la Oficina pondrá fin a la fase contradictoria y adoptará una resolución con arreglo a las pruebas de que disponga (artículo 17, apartado 2, del RDMUE).

Para más información sobre las normas relativas a plazos, extensiones, notificación o cambio de partes durante el procedimiento, etc., véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, ya que estas normas se aplican de forma análoga.

3.2 Justificación

Artículo 16 y artículo 17, apartado 2, apartado 3 y apartado 4, del RDMUE

El solicitante tiene hasta el final de la fase contradictoria del procedimiento para presentar los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud, lo que significa que podrá hacerlo con la solicitud de anulación, una vez que la Oficina le haya comunicado la admisibilidad de esta última y haya invitado al titular de la MUE a presentar sus observaciones (artículo 17, apartado 1, del RDMUE) o durante el plazo que la Oficina establezca para que el solicitante presente sus observaciones en respuesta al titular de la MUE (con arreglo al artículo 17, apartado 2, del RDMUE y el artículo 64, apartado 1, del RMUE). No obstante, por motivos de economía procesal, la Oficina recomienda vivamente que todos los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud (incluidas todas las traducciones necesarias) se presenten junto a la solicitud de anulación inicial.

En el caso de una solicitud de caducidad con arreglo al artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, es responsabilidad del titular de la marca presentar la prueba del uso efectivo o los motivos de no uso; por consiguientes, este es el único caso en que el solicitante no tiene que justificar la solicitud (artículo 19, apartado 1, del RDMUE).

En el caso de una solicitud de caducidad con arreglo al artículo 58, apartado 1, letras b) o c), del RMUE o una solicitud de nulidad basada en motivos absolutos con arreglo al artículo 59 del RMUE, el solicitante debe presentar los hechos, alegaciones y pruebas para fundamentar los motivos en los que se basa su solicitud (artículo 16, apartado 1, letra a) del RDMUE).

En el caso de una solicitud de nulidad basada en motivos relativos con arreglo al artículo 60, apartado 1, del RMUE, el solicitante debe demostrar la existencia, validez y alcance de la protección de los derechos anteriores invocados, así como presentar pruebas de que está facultado para presentar la solicitud de anulación (artículo 16, apartado 1, letra b), del RDMUE). En relación con los requisitos de justificación de derechos anteriores, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 4.2, y la sección sobre procedimientos de nulidad basados en motivos relativos de las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas.

En el caso de una solicitud de nulidad basada en motivos relativos con arreglo al artículo 60, apartado 2, del RMUE, el solicitante debe presentar pruebas de la adquisición, existencia actual y alcance de la protección del derecho anterior, así como pruebas de que está facultado para presentar la solicitud de anulación (artículo 16, apartado 1, letra b), del RDMUE).

Además, en el caso de los motivos invocados con arreglo al artículo 60, apartado 1, letra c) y letra d) y el artículo 60, apartado 2, del RMUE, cuando se invocan derechos con arreglo a la legislación nacional, el solicitante debe presentar la referencia y el texto de las disposiciones nacionales en que basa su solicitud. Véanse las Directrices,

Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE (artículo 16, apartado 1, letra c) del RDMUE).

Si el solicitante no presenta los hechos, alegaciones o pruebas necesarios para justificar la solicitud, esta se rechazará por carente de fundamento (artículo 17, apartado 3, del RDMUE).

3.2.1 Pruebas en línea

3.2.1.1 Solicitudes y registros de marcas anteriores, marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico, denominaciones de origen e indicaciones geográficas (artículo 60, apartado 1, del RMUE)

De conformidad con el artículo 16, apartado 1, letra b) del RDMUE, en las solicitudes de nulidad basadas en los motivos de nulidad relativos contemplados en el artículo 60, apartado 1, del RMUE, las pruebas necesarias para justificar la solicitud son las mismas que las necesarias en los procedimientos de oposición, ya que el artículo 7, apartado 3, del RDMUE se aplica *mutatis mutandis*. Esto significa igualmente que, en el procedimiento de nulidad, el solicitante puede presentar pruebas en línea de la presentación o registro de estos derechos anteriores y, si procede, la legislación nacional aplicable.

Puesto que la práctica de comunicar a la Oficina la intención de utilizar pruebas en línea y la identificación de la fuente en línea es la misma que en los procedimientos de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 4.2, en el que se explica el proceso de «declaración formal» y cada uno de los puntos posteriores relativos a cada tipo de derecho interior para la identificación de las fuentes en línea.

3.2.1.2 Derechos de propiedad industrial (artículo 60, apartado 2, letra d), del RMUE)

Aparte de lo precedente, de conformidad con el artículo 16, apartado 1, letra c), segunda frase, del RDMUE, si deben presentarse pruebas de la presentación o registro de un derecho de propiedad industrial anterior (en virtud del artículo 60, apartado 2, letra d), del RMUE), incluso si se requieren pruebas sobre el contenido de la legislación nacional aplicable en virtud de este motivo, y esta prueba se encuentra en línea en una fuente reconocida por la Oficina, el solicitante podrá utilizar las pruebas en línea.

La invocación de un derecho de propiedad industrial es específica de los procedimientos de nulidad; no obstante, si se aplica el mismo razonamiento y proceso establecido en el procedimiento de oposición, el solicitante debe declarar, formalmente, que utilizará pruebas en línea antes de que expire el plazo. Asimismo, la Oficina aceptará la identificación de las publicaciones oficiales y bases de datos nacionales en la medida que tengan su origen en el gobierno u organismo oficial del Estado miembro de que se trate y sean de acceso público y gratuito. Para la identificación de la legislación nacional se aplican los mismos requisitos que para las marcas no registradas u otros signos utilizados en el tráfico económico (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 4.2.4.3).

3.3 Traducciones y cambios de lengua durante el procedimiento de anulación

3.3.1 Cambio de lengua

Artículo 146, apartado 8, del RDMUE
Artículo 13 del RDMUE

Por norma general, será el solicitante quien defina en la solicitud de anulación la lengua que se utilizará en los procedimientos, respetando lo dispuesto en el artículo 146 del RMUE. Para más información sobre la elección de la lengua para el procedimiento de anulación, véase el punto 2.4.1 *supra*.

Sin embargo, las partes en los procedimientos de anulación también podrán acordar que la lengua del procedimiento sea otra lengua oficial de la Unión Europea (artículo 146, apartado 7, del RMUE).

Este acuerdo se deberá comunicar a la Oficina en un plazo de dos meses desde la notificación de la solicitud de anulación al titular de la marca de la Unión Europea. Si la solicitud no se ha presentado en esa lengua, el titular podrá pedir que el solicitante presente una traducción a dicha lengua. La Oficina debe recibir la solicitud de traducción en el mismo plazo de dos meses. En tal caso, la Oficina invitará al solicitante a presentar una traducción de la solicitud a la lengua elegida por ambas partes dentro del plazo establecido a tal fin.

La lengua del procedimiento no se modificará cuando se solicite formalmente la traducción y esta no se presente o se presente fuera de plazo, o cuando la solicitud de cambio de lengua se presente fuera de plazo (tras el transcurso de dos meses) (artículo 13 del RDMUE).

3.3.2 Traducción de las pruebas de justificación presentadas por el solicitante

Artículo 24, y artículo 25, apartado 1, del RDMUE
Artículo 16, apartado 2, del RDMUE

3.3.2.1 Pruebas de la presentación, registro o renovación de certificados o documentos equivalentes, posibles disposiciones de la legislación nacional

Si la solicitud se basa en los motivos contemplados en el artículo 60, apartado 1 y apartado 2, del RMUE, las pruebas relativas a la **presentación, registro o renovación de marcas o derechos anteriores** o, si procede, el **contenido de la legislación nacional aplicable** deberán presentarse en la lengua del procedimiento o traducirse a dicha lengua.

El solicitante deberá presentar la traducción por iniciativa propia en un plazo de **un mes** a partir de la presentación de dichas pruebas. Este plazo se aplica a todas las pruebas que presente el solicitante durante el procedimiento para cumplir lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, letra b) y letra c), del RDMUE, independientemente de que se presenten junto con la solicitud o más tarde. **La Oficina no enviará una carta de irregularidad** y corresponderá al solicitante presentar por iniciativa propia la traducción de las pruebas en apoyo de la solicitud.

La obligación de traducir las pruebas de justificación se aplica, igualmente, a las pruebas en línea mencionadas por el solicitante, si la lengua de dichas pruebas no es la misma que la del procedimiento. Lo anterior se desprende del artículo 16, apartado 2, del RDMUE, que establece que las «pruebas accesibles en línea» deben estar en la lengua del procedimiento o ir acompañadas de una traducción.

El artículo 25, apartado 1, del REMUE exige que la traducción reproduzca 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, a condición de que se identifique, correctamente, el documento al que hace referencia.

Se considerará que la Oficina no ha recibido los documentos en apoyo de la solicitud que el solicitante no haya traducido a la lengua del procedimiento en el plazo establecido en el artículo 16, apartado 2, del RDMUE y, por consiguiente, no se tendrán en cuenta (artículo 25, apartado 2, del REMUE (resolución de 05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

3.3.2.2 Otras pruebas

Todas las demás pruebas que presente el solicitante para justificar la solicitud, como **pruebas que demuestren el uso en el tráfico económico o pruebas de notoriedad**, estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 24 del REMUE, a saber, solo tendrán que traducirse a la lengua del procedimiento a petición de la Oficina en un plazo establecido a tal efecto.

3.3 Traducción de las observaciones presentadas por las partes en el curso del procedimiento

Artículo 146, apartado 8 del RMUE Artículo 25, apartado 2, letra a), del REMUE

En los procedimientos escritos ante la Oficina, la parte que presente observaciones en una **lengua de la Oficina** distinta a la lengua del procedimiento, deberá presentar una traducción de las observaciones a la lengua del procedimiento en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del documento original (artículo 146, apartado 8, del RMUE).

La Oficina no exigirá las traducciones y continuará con el procedimiento. Corresponde a la parte presentar las traducciones exigidas.

En el caso de que no se presenten las traducciones por iniciativa de las partes en el plazo de un mes, se considerará que la Oficina no ha recibido las observaciones y, por tanto, no se tendrán en consideración (artículo 25, apartado 2, letra a) del REMUE).

Si una de las partes presenta observaciones en una **lengua de la Unión Europea** que **no** es una lengua de la Oficina, no se aplicará el plazo de un mes para traducir las observaciones. Estas se considerarán no recibidas desde un principio y no se tendrán en cuenta.

3.3.4 Traducción de la prueba aportada por el titular de la marca de la Unión Europea en el curso del procedimiento

Artículo 24 y artículo 25, apartado 2, letra a), del REMUE

Los documentos justificativos presentados por el titular de la marca de la Unión Europea en el curso del procedimiento (salvo la prueba del uso, véase más adelante) están sujetos a lo dispuesto en el artículo 24 del REMUE y, por tanto, pueden presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión Europea.

De conformidad con esta disposición, el titular de la marca de la Unión Europea no está obligado automáticamente a presentar una traducción, pero **la Oficina puede exigirle que lo haga dentro de un plazo**. Si ejerce su discrecionalidad en el asunto, la Oficina podrá tener en consideración la naturaleza de las pruebas y el interés de las partes.

En los casos en los que la Oficina invite al titular de la marca de la Unión Europea a presentar traducciones de las pruebas, el hecho de que no lo haga en el plazo señalado para ello implicará que los documentos no traducidos no se tendrán en consideración (artículo 25, apartado 2, letra a), del REMUE).

3.3.5 Traducciones de la prueba del uso

Artículo 24 del REMUE
Artículo 19 del RDMUE

Con arreglo al artículo 19, apartado 1, del RDMUE (al que se aplica por *mutatis mutandis* lo dispuesto en el artículo 10, apartado 6, del RDMUE) y al artículo 19, apartado 2, del RDMUE (al que se aplica directamente lo dispuesto en el artículo 24 del REMUE), la prueba del uso puede presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión.

En caso de que las pruebas del uso facilitadas no estén en la lengua del procedimiento, la Oficina **podrá** exigir a la parte que facilite una traducción de las pruebas a dicha lengua dentro del plazo que establezca. Ejerciendo su discrecionalidad en el asunto, la Oficina podrá tener en consideración la naturaleza de las pruebas y el interés de las partes. En los casos en los que la Oficina invite a la parte a presentar traducciones de las pruebas, el hecho de que no lo haga en el plazo señalado para ello implicará que los documentos no traducidos no se tendrán en consideración.

Para mayor orientación sobre la traducción de las pruebas del uso, véanse las Directrices, Oposición, Sección 1, Prueba del uso (punto 3.6).

3.4 Solicitud de prueba del uso

Artículo 19, apartado 2, del RDMUE

La práctica relativa a las solicitudes de prueba del uso contempladas en el artículo 64, apartado 2 o apartado 3, del RMUE, cuando el titular de la MUE desea solicitar la

prueba del uso de las marcas anteriores en las que se basa la solicitud de nulidad, se ha adaptado al procedimiento de oposición (artículo 10, apartado 1, del RDMUE). En los procedimientos de anulación, el titular de la MUE debe presentar la solicitud de prueba del uso junto con su primera respuesta a la solicitud en el primer plazo establecido para presentar observaciones contemplado en el artículo 17, apartado 1, del RDMUE.

Si el titular de la MUE presenta una solicitud de prueba del uso en una fase posterior del procedimiento, se considerará inadmisibile.

Asimismo, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del RDMUE, si el titular de la MUE desea solicitar una prueba del uso, lo debe hacer mediante un **documento separado**. Para ver una definición de «documento por separado», véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 4.4.1, ya que se aplican los mismos principios.

Para más orientación sobre las solicitudes de prueba de uso, véanse la Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, punto 3.

4 Otras cuestiones

4.1 Continuación del procedimiento

Artículo 105 del RMUE

De conformidad con el artículo 105, apartado 1, del RMUE, cualquier parte en un procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado un plazo frente a esta, podrá obtener, previa solicitud, la continuación del procedimiento, siempre que, en el momento de presentación de dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La solicitud solo será admisible en el plazo de dos meses a partir de la expiración del plazo incumplido. La solicitud solo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de prosecución del procedimiento.

Esta disposición es aplicable a todos los procedimientos ante la Oficina. Para obtener más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos.

En los procedimientos de anulación, la continuación de los procedimientos se puede solicitar para cualquiera de los distintos plazos dentro de los procedimientos de anulación (salvo para el plazo establecido en el artículo 68, apartado 1, del RMUE para presentar un recurso).

4.2 Suspensión

Artículo 132 del RMUE
Artículo 71 del RDMUE

Respecto a la suspensión, véanse, en general, las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales (teniendo en consideración, sin embargo, que en los procedimientos de anulación no existe período de reflexión). El artículo 71 del RDMUE se aplica por analogía.

La principal particularidad de los procedimientos de anulación en este sentido está relacionada con las normas específicas sobre acciones relacionadas ante los tribunales de marcas de la Unión Europea. En virtud del artículo 132, apartado 2, del RMUE, a no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibe una solicitud de anulación, suspenderá el procedimiento, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión Europea se halla ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal de marcas de la Unión Europea.

El artículo 132, apartado 2, del RMUE también establece que, si una de las partes lo solicitara en el procedimiento ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, el tribunal, previa audiencia de las otras partes en dicho procedimiento, podrá suspender el procedimiento. La Oficina reanudará el procedimiento pendiente ante ella.

Una solicitud de suspensión al amparo del artículo 132, apartado 2, del RMUE debe justificarse mediante las pruebas pertinentes. Las solicitudes de suspensión, únicamente, se considerarán relevantes para el procedimiento y podrían concederse a tenor del artículo 132, apartado 2, del RMUE en los casos en los que hagan referencia a la marca de la Unión Europea impugnada y no cuando se refieran a otras marcas de la Unión Europea impugnadas en procedimientos de anulación paralelos.

4.3 Renuncias, retiradas y cierre del procedimiento

Artículo 57, apartado 2, del RMUE Artículo 17, apartado 5, apartado 6, apartado 7 y apartado 8, del RDMUE
--

4.3.1 Renuncias

En principio, las consecuencias de una renuncia total a la marca de la Unión Europea impugnada en los procedimientos de anulación (o de una renuncia parcial que afecte a alguno de los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud de anulación) son similares a los de la retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea en los procedimientos de oposición.

No obstante, a diferencia de lo que sucede con la retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea, los efectos de la renuncia a una marca de la Unión Europea registrada no son los mismos que los de la resolución sobre el fondo que pone fin al procedimiento considerado. Mientras la renuncia a una marca de la Unión Europea únicamente tiene efectos a partir de la fecha en la que se registra dicha renuncia, la resolución que anula la marca de la Unión Europea produce sus efectos desde una fecha anterior, ya sea desde el inicio (en el caso de nulidad) o desde la fecha en la que se presenta la solicitud de anulación o la fecha establecida en la decisión de la Oficina adoptada a petición de una de las partes en virtud del artículo 62, apartado 1, del RMUE (en el caso de caducidad). Por consiguiente, a pesar de la declaración de renuncia a la marca de la Unión Europea impugnada, el solicitante sigue pudiendo reclamar un interés legítimo en continuar el procedimiento de anulación a fin de obtener una resolución sobre el fondo (sentencia de 24/03/2011, C-552/09 P, *TiMiKunderjoghurt*, EU:C:2011:177, § 39; y resolución de 22/10/2010, R 463/2009-4, *MAGENTA* (col.), § 25-27). Sin embargo, el solicitante debe declarar y demostrar la existencia de un interés legítimo (véase el punto 4.3.1.2 *infra*).

En la práctica, cuando se lleva a cabo una renuncia total o parcial a una marca de la Unión Europea que es objeto de un procedimiento de anulación y esta renuncia afecta al alcance del procedimiento, la Oficina suspenderá el registro de la renuncia y, paralelamente, notificará la renuncia al solicitante de la anulación, invitándole a informar a la Oficina si retira la solicitud en vista de la declaración de renuncia. Las consecuencias para las partes y la Oficina dependerán no solo de la respuesta del solicitante, sino también del tipo de procedimiento de cancelación de que se trate, es decir, si la acción de anulación es una solicitud de caducidad o bien se trata de una solicitud de declaración de nulidad.

4.3.1.1 Solicitud de caducidad pendiente de resolución

Si, en la respuesta a la carta de la Oficina, el solicitante responde retirando la solicitud de caducidad como consecuencia de la renuncia, se inscribirá la renuncia y se pondrá fin al procedimiento sin una resolución sobre el fondo. La solicitud se retirará.

Si el solicitante no responde, se mantendrá la suspensión de la renuncia y el procedimiento de anulación continuará hasta que se adopte una resolución final sobre el fondo.

Una vez que la resolución sobre la anulación adquiera fuerza de cosa juzgada, la renuncia únicamente se registrará respecto a los productos o servicios para los que no se haya declarado la caducidad de la marca de la Unión Europea impugnada, en su caso.

4.3.1.2 Solicitud de declaración de nulidad pendiente de resolución

Si en su respuesta a la carta de la Oficina, el solicitante retira la solicitud de declaración de nulidad como consecuencia de la renuncia, se registrará esta última y se pondrá fin al procedimiento sin una resolución sobre el fondo. La solicitud se retirará.

Si el solicitante no responde, se registrará la renuncia y el procedimiento de anulación continuará para los demás productos y servicios contra los que va dirigido y que no se eliminaron con la renuncia parcial, en su caso. Si la renuncia elimina todos los productos impugnados, se pondrá fin al procedimiento de nulidad sin una resolución sobre el fondo. Se pondrá fin a la solicitud como consecuencia de la renuncia.

Si el solicitante responde y declara tener un **interés legítimo** en obtener una resolución sobre el fondo, la Oficina examinará la solicitud. Las reclamaciones de legítimo interés solo se aceptarán si el solicitante exige y demuestra por qué es necesaria una resolución sobre el fondo de la declaración de invalidez y por qué no basta con la renuncia a la marca impugnada. Se rechazarán las reclamaciones sin pruebas justificativas y que no expliquen por qué no basta con la renuncia de la marca (al contrario que a una declaración de nulidad). Asimismo, el interés legítimo debe ser real, directo y actual. No se aceptarán las peticiones basadas en posibles o presuntos conflictos futuros derivados de la conversión de la MUE impugnada en un registro nacional. Puesto que los casos en que se reclama un interés legítimo, generalmente, se refieren a procedimientos judiciales pendientes de resolución, la parte que reclama dicho interés debe exponer la medida reparatoria que se pretende en estos procedimientos judiciales.

La Oficina solo mantendrá la suspensión de la renuncia en aquellos casos en que el solicitante reclame y demuestre un interés legítimo. En todos los demás casos, la renuncia se registrará y el procedimiento de anulación continuará para los productos y servicios restantes contra los que va dirigida la anulación y que no fueron eliminados por la renuncia parcial, en su caso. Si la renuncia elimina todos los productos impugnados, se pondrá fin al procedimiento de nulidad sin una resolución sobre el fondo. Se pondrá fin a la solicitud como consecuencia de la renuncia.

4.3.1.3 La renuncia es anterior a la solicitud de anulación

Si la renuncia se declara antes de que se presente la solicitud de anulación, pero no se ha inscrito aún en el Registro en el momento de la presentación de dicha solicitud, la Oficina tomará nota de la renuncia y la inscribirá en el Registro, independientemente de la presentación de solicitudes de anulación posteriores, incluidas solicitudes de caducidad en las que el solicitante de la anulación pida que se fije una fecha anterior con arreglo al artículo 62, apartado 1, del RMUE.

Para que la Oficina suspenda la inscripción de la renuncia en el Registro como se explica más arriba, esta debe haberse declarado después de la presentación de la solicitud de anulación.

4.3.1.4 Renuncia parcial que no afecta el alcance de la anulación

Cuando una renuncia parcial no afecta a ninguno de los productos o servicios impugnados, se registrará la renuncia parcial según se describe en las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro, y no se informará al solicitante del procedimiento de anulación.

4.3.1.5 Renuncia que debe presentarse mediante documento por separado

De conformidad con el artículo 17, apartado 8, del RDMUE, si el titular de la MUE desea renunciar a la marca impugnada durante el procedimiento de anulación, debe hacerlo mediante un documento separado.

Para ver una definición de «documento por separado», véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 4.4.1, ya que se aplican los mismos principios.

4.3.2 Retiradas

El solicitante de la anulación puede retirar su solicitud en cualquier momento del procedimiento. La Oficina informará al titular de la marca de la Unión Europea sobre la retirada y pondrá fin al procedimiento.

4.3.3 Marca impugnada que expira o es anulada en un procedimiento paralelo

De forma similar al proceso que se expone en el punto 4.3.1.2, si se eliminan algunos (o todos) los productos y servicios impugnados como consecuencia de la expiración definitiva de la MUE impugnada o como consecuencia de un rechazo en un

procedimiento de caducidad paralelo, la Oficina informará al solicitante y le invitará a que comunique si tiene un interés legítimo en obtener una decisión basada en los méritos de una fecha anterior. Otro tanto se aplicará, como ya se ha explicado en el punto 4.3.1.2, si el solicitante tiene que reclamar y demostrar un interés legítimo.

Si no se reclama ni demuestra un interés legítimo, o si la marca impugnada es invalidada desde un principio en el procedimiento de nulidad paralelo, se pondrá fin al proceso sin una resolución sobre el fondo.

Se pondrá fin a la solicitud debido a la expiración o anulación de la marca impugnada en el procedimiento paralelo.

En caso de que la expiración o anulación en el procedimiento paralelo no elimine todos los productos impugnados, y no se haya reclamado o demostrado un interés legítimo, el procedimiento continuará para los restantes productos y servicios contra los que va dirigida la anulación y que no se eliminaron.

4.3.4 Resolución sobre la imposición de costas

Artículo 109, apartado 4 y apartado 6, del RMUE

La parte que ponga fin al procedimiento al retirar la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad, o al no renovar el registro de la MUE o al renunciar a esta última, deberá sufragar las tasas y costas de la otra parte (artículo 109, apartado 4, del RMUE), salvo en los casos en que la retirada sea consecuencia de una renuncia (véanse los puntos 4.3.1.1 y 4.3.1.2 *supra*), en cuyo caso, será el titular de la MUE quien deberá sufragar las costas.

Asimismo, las partes podrán indicar que una renuncia o retirada es consecuencia de un acuerdo al que han llegado y que no es necesaria una resolución sobre el reparto de las costas. La Oficina no adoptará una decisión sobre el reparto de las costas si tal solicitud se recibe junto con una solicitud de renuncia o retirada y ambas partes la firman. Dicha solicitud también se podrá enviar en dos cartas separadas a la Oficina. En los casos en los que no se indique si las partes han llegado a un acuerdo sobre el reparto de las costas, la Oficina adoptará una resolución al respecto inmediatamente. La Oficina no revisará una resolución sobre el reparto de las costas ya adoptada en el supuesto de que las partes faciliten dicha información después de la fecha de la resolución. Las partes deciden si respetan el acuerdo y no ejecutan la resolución de la Oficina sobre el reparto de las costas.

Para más información sobre la práctica de la Oficina para la imposición y fijación de costas en los procedimientos *inter partes*, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, puntos 5.5 y 5.6.

Artículo 15, apartado 5, del RDMUE

Si una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad es desestimada en su totalidad por inadmisibles en virtud del artículo 15, apartado 2, apartado 3 o apartado 4, del RDMUE, antes de la notificación de la solicitud contemplada en el artículo 17, apartado 1, del RDMUE, no se dictará una resolución de imposición de costas.

4.4 Solicitudes de caducidad y nulidad contra la misma marca de la Unión Europea

Si la misma marca de la Unión Europea es objeto tanto de un procedimiento de caducidad como de un procedimiento de nulidad, la Oficina tiene el poder discrecional para decidir en cada caso, teniendo en consideración los principios de economía del procedimiento y eficiencia administrativa, si uno de los procedimientos se tiene que suspender hasta que el otro termine o en qué orden se deben decidir los procedimientos.

Si se decide en primer lugar la nulidad total de la marca de la Unión Europea (o la nulidad parcial pero de todos los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud de caducidad) y una vez que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada, se pondrá fin automáticamente al procedimiento paralelo de caducidad, dado que ya no tiene objeto. La Oficina fijará libremente las costas (artículo 109, apartado 5, del RMUE) y suele concluir que cada parte debe asumir sus propios gastos.

No obstante, teniendo en consideración los distintos efectos de caducidad (*ex nunc*) y de una declaración de nulidad (*ex tunc*), cuando se declara en primer lugar la caducidad total de la marca de la Unión Europea (o parcial pero para todos los productos o servicios contra los que se dirige la nulidad), la Oficina informará al solicitante de su resolución cuando adquiera fuerza de cosa juzgada y le invitará a que presente sus observaciones acerca de poner fin al procedimiento de nulidad. Si el solicitante demuestra un interés jurídico suficiente en obtener una resolución declarativa de la nulidad, el procedimiento continuará.

4.5 Registros internacionales que designan a la UE impugnados

Artículo 190, apartado 2; y artículo 198 del RMUE

Los procedimientos de anulación también se pueden dirigir contra registros internacionales (RI) que designan a la UE. Las normas específicas aplicables en estos casos (en particular, en conexión con la fecha de presentación y el plazo pertinente para la prueba del uso) se encuentran recogidas en las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

Se puede presentar una solicitud de anulación contra un RI tras la fecha de publicación del RI que designe a la UE en el Boletín Oficial de la Oficina (M.3.1. – Registros internacionales con o sin modificaciones desde su publicación en virtud del artículo 190, apartado 1, del RMUE).

Respecto a los representantes de la OMPI de los titulares de los registros internacionales impugnados, como regla general, la Oficina se comunicará con ellos, con independencia de la ubicación del titular del RI, cuando cumplan los criterios del artículo 120, del RMUE.

Cuando el representante de la OMPI del titular del registro internacional no cumpla los criterios del artículo 120 del RMUE, la notificación de la solicitud de anulación se enviará directamente al titular del registro internacional y se enviará una copia a su representante de la OMPI a efectos informativos.

La notificación de la solicitud de anulación también invitará al titular del registro internacional a designar un representante profesional de conformidad con el

artículo 120 del RMUE dentro del plazo de dos meses desde su recepción. En los casos de representación obligatoria (artículo 119, apartado 2, del RMUE), la notificación indicará las consecuencias de no cumplir este requisito (a saber, que cualquier comunicación enviada por el titular del registro internacional en el curso del procedimiento no se tendrá en consideración).

4.6 Cesión

Artículo 21, apartado 1 y apartado 2, letra a), del RMUE Artículo 20 del RDMUE

El solicitante de la anulación podrá pedir la cesión de la MUE como alternativa de la declaración de nulidad si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 21, apartado 1 y apartado 2, letra a), del RMUE. En resumen, el solicitante de la anulación se convertirá en titular de la MUE si la solicitud tiene éxito. Puesto que la solicitud se aborda en el contexto de un procedimiento de declaración de nulidad con arreglo al artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE, se aplican las normas de dicho procedimiento.

La cesión se aplicará únicamente en el caso de una solicitud de nulidad basada en el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE, en conjunción con el artículo 8, apartado 3, del RMUE, a saber, si se registra una MUE a nombre de un agente no autorizado sin el consentimiento de su titular. En estos casos, el solicitante en el procedimiento de nulidad puede pedir **ya sea** la nulidad de la marca (en virtud del artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE) **o** la cesión de la MUE a su favor (en virtud del artículo 21 del RMUE y el artículo 20, apartado 1, del RDMUE).

Si la MUE impugnada sobrevive parcialmente a esta solicitud, ya sea porque esta iba dirigida únicamente contra una parte de los productos o servicios o porque fue desestimada en parte, se dividirá la marca. La parte para el solicitante vencedor recibirá un nuevo registro de marca con el nuevo titular, su representante en el procedimiento de nulidad y la lista de productos y servicios para los que fue aceptada. La marca original conservará todas las demás características de la marca.

4.6.1 Admisibilidad de la solicitud

Al presentar una solicitud de nulidad basada en el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 3, del mismo RMUE, el solicitante de la anulación debe indicar en el formulario de solicitud la medida que pretende: que puede ser:

- a) una declaración de nulidad, **o**
- b) la cesión en virtud del artículo 21, apartado 2, letra a), del RMUE.

No se puede invocar una solicitud de cesión al mismo tiempo que una solicitud de nulidad de la MUE por el mismo motivo del artículo 60, apartado 1, letra b) del RMUE. Si el solicitante de la anulación lo hace por error, la Oficina le invitará a elegir una medida u otra. Se informará a la parte interesada de que, a falta de respuesta, la Oficina supondrá que el solicitante de la anulación desea obtener la cesión (y no la declaración de nulidad).

4.6.2 Prioridad del examen de la solicitud de cesión

Si el solicitante invoca el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE para obtener la cesión de la MUE impugnada y el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE (registro contrario a lo dispuesto en el artículo 7 del RMUE), la Oficina primero examinará los motivos absolutos de nulidad debido al interés público que subyace en dicha disposición. Si se aplica un motivo absoluto de nulidad, la Oficina no puede conceder la cesión de la MUE.

Si el solicitante invoca el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE para obtener la cesión de la MUE impugnada y cualquier otro motivo de nulidad (p. ej., mala fe con arreglo al artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE o cualquier otro motivo relativo contemplado en el artículo 60, apartado 1, letras a), c) o d), o el artículo 60, apartado 2, del RMUE), la Oficina primero examinará la solicitud de cesión. La medida alternativa establecida en el artículo 21, apartado 2, letra a), del RMUE perdería su efecto útil si la Oficina estuviera facultada para invalidar la MUE, en contra de la intención expresa del solicitante. Asimismo, aunque la situación jurídica del solicitante vencedor sería sumamente diferente si se invalidara la MUE en lugar de proceder a su cesión, la situación jurídica del titular perdedor sería la misma, independientemente del resultado.

Para más información sobre la cesión en los procedimientos de nulidad, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas.