

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

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

PARTE E

OPERACIONES DE REGISTRO

SECCIÓN 2

TRANSFORMACIÓN

Índice

1	Introducción	3
2	Transformación de marcas de la Unión Europea y de registros internacionales que designen a la UE	4
2.1	Transformación de marcas de la Unión Europea.....	4
2.2	Transformación de registros internacionales que designen a la UE.....	5
3	Validez de la solicitud de MUE como condición para la transformación	6
4	Motivos que impiden la transformación	6
4.1	Caducidad por falta de uso.....	7
4.2	Motivo de denegación restringido a un Estado miembro o ampliado a toda la UE.....	7
4.3	Retirada/renuncia tras la adopción de una resolución	8
4.4	Competencia para decidir sobre los motivos que impiden la transformación	9
5	Requisitos formales que debe satisfacer la solicitud de transformación	9
5.1	Plazo	9
5.1.1	Inicio del plazo cuando la Oficina emite una notificación	9
5.1.2	Inicio del plazo en los demás casos	10
5.2	Solicitud de transformación	11
5.3	Lengua	13
5.4	Tasas	14
6	Examen efectuado por la Oficina	14
6.1	Fases del procedimiento, competencia	14
6.2	Examen	14
6.2.1	Tasas	15
6.2.2	Plazo	15
6.2.3	Lengua.....	15
6.2.4	Requisitos formales	15
6.2.5	Motivos	16
6.2.6	Representación	16
6.2.7	Transformación parcial	17
6.3	Publicación de la solicitud de transformación e inscripción en el Registro	18
6.4	Transmisión a las oficinas designadas	18
7	Efectos de la transformación	20

1 Introducción

Una transformación consiste en la conversión de una solicitud o registro de marca de la Unión Europea (MUE) en una o varias solicitudes de marca nacional. Los artículos 139 a 141 del RMUE y los artículos 22 y 23 del REMUE regulan sus principales características. Si una marca de la Unión Europea (MUE) deja de existir, podrá transformarse, en función de la razón concreta de dicha circunstancia, en marcas válidas en determinados Estados miembros. La transformación es particularmente útil a la hora de solventar eventuales problemas ligados al carácter unitario de la MUE. Por ejemplo, si la MUE se ve confrontada a un problema de registrabilidad en uno o varios países por motivos absolutos o como consecuencia de un procedimiento de oposición basado en un derecho anterior válido en un único o varios países, el solicitante de la marca de la Unión Europea podrá solicitar la transformación de la marca de la Unión Europea en solicitudes individuales de marca nacional en los otros países no afectados por estos motivos.

El régimen de la marca de la Unión Europea se basa en el principio de su complementariedad con el régimen de marcas nacionales. Ambos se encuentran ligados, especialmente en virtud de procedimientos relativos a la antigüedad y la transformación. El sistema está concebido de tal manera que la fecha de presentación anterior de un derecho registrado prevalecerá siempre en el territorio en el que es válida, independientemente de si la marca es el resultado de una solicitud nacional, una designación internacional o una solicitud de marca de la Unión Europea (véase la resolución de 15/07/2008, R 1313/2006-G, *cardiva* (fig.) / *cardima* (fig.), y de 22/09/2008, R 207/2007-2, *Restoria/Restoria*, § 34).

La transformación es un régimen a dos niveles que implica, en primer lugar, abonar la tasa de transformación y el examen de la solicitud de transformación ante la Oficina, a lo que sigue el propio procedimiento de transformación ante las Oficinas nacionales. En función de la legislación nacional, la marca transformada se registra inmediatamente o es objeto del procedimiento nacional de examen, registro y oposición como una solicitud normal de marca nacional.

Cuando se designe a la UE en un registro internacional (RI) y, en la medida en que dicha designación hubiese sido desestimada o retirada o dejase de producir efectos, también se podrá presentar una solicitud de transformación en solicitud de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros, o en designación posterior de los Estados miembros en virtud del sistema de Madrid.

No se debe confundir la transformación (en inglés, «conversion») de registros internacionales que designan a la UE con la transformación (en inglés, «transformation»), que es una figura jurídica introducida en virtud del Protocolo de Madrid (PM) con el fin de suavizar las consecuencias del plazo de dependencia de cinco años y de la impugnación central (cese de los efectos de la marca de base), ya previsto en el Arreglo de Madrid (véase el artículo 6, apartado 3, del PM). La transformación (en inglés, «transformation») permite transformar una marca internacional impugnada a nivel central en una solicitud directa de MUE, pero no permite la transformación de una designación de la UE en presentaciones nacionales. Para más información sobre la transformación, véanse las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

2 Transformación de marcas de la Unión Europea y de registros internacionales que designen a la UE

2.1 Transformación de marcas de la Unión Europea

Artículo 139, apartado 1, artículo 140, apartado 1, y artículo 159, del RMUE Regla 22, letras e) y f), y regla 35, apartado 1, del REMUE

El solicitante de una marca de la Unión Europea o el titular de una marca de la Unión Europea registrada podrá pedir que se transforme su solicitud de marca de la Unión Europea o su marca de la Unión Europea registrada. Puede solicitarse la transformación en solicitudes de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros, considerándose que, en el caso de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, la expresión «solicitudes nacionales» u «Oficina nacional» alude a una solicitud de marca del Benelux o a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

La transformación será posible en las siguientes circunstancias («motivos de transformación»):

- cuando la solicitud de marca de la Unión Europea hubiere sido denegada en firme por la Oficina (artículo 139, apartado 1, letra a), del RMUE), en una resolución sobre los motivos de denegación absolutos o relativos durante un procedimiento de examen o de oposición;
- cuando la solicitud de marca de la Unión Europea hubiere sido retirada por el solicitante (artículo 139, apartado 1, letra a), y artículo 50 del RMUE);
- cuando la solicitud de marca de la Unión Europea se tuviere por retirada, a saber, cuando las tasas por clase no hubieren sido abonadas en el plazo establecido tras la presentación de la solicitud (artículo 139, apartado 1, letra a), y artículo 41, apartado 5, del RMUE);
- cuando el registro de una marca de la Unión Europea dejare de producir efectos (artículo 139, apartado 1, letra b), del RMUE), situación que se produce:
 - si el registro de una marca de la Unión Europea ha sido objeto de renuncia (artículo 57 del RMUE);
 - si el registro de una marca de la Unión Europea no ha sido renovado (artículo 53 del RMUE);
 - si el registro de una marca de la Unión Europea ha sido objeto de una declaración de nulidad por la Oficina o por un Tribunal de Marcas de la Unión Europea (artículos 62 y 128 del RMUE);
 - si los derechos del titular del registro de una marca de la Unión Europea han sido objeto de una declaración de caducidad por la Oficina o por un Tribunal de Marcas de la Unión Europea (artículo 62 del RMUE), salvo en el caso de caducidad por falta de uso (artículo 139, apartado 2, del RMUE).

2.2 Transformación de registros internacionales que designen a la UE

El titular de un registro internacional que designe a la UE podrá pedir que se transforme la designación de la UE:

- en solicitudes de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros;
- en designaciones posteriores de uno o varios Estados miembros en virtud del Arreglo o el Protocolo de Madrid («opting back»), siempre y cuando el Estado miembro fuere parte en cualquiera de ambos Tratados no solo en el momento de la solicitud de transformación, sino también en la fecha de la designación de la UE;
- en solicitudes de marca nacional para algunos Estados miembros y en designaciones posteriores para otros Estados miembros, entendiéndose que solo se podrá seleccionar una vez a un mismo Estado miembro.

La transformación será posible en las siguientes circunstancias («motivos de transformación»), cuando la designación de la UE en un registro internacional dejase de producir efectos:

- si la Oficina o un Tribunal de Marcas de la Unión Europea ha declarado la nulidad de los efectos de un registro internacional que designe a la Unión Europea (artículo 198 y artículo 198, apartado 3, del RMUE, y artículo 34, letras a) a g), del REMUE);
- si se inscribe en el Registro Internacional la renuncia a la designación de la UE (regla 25, apartado 1, y regla 27 del Reglamento Común [RC])¹;
- si la OMPI informa a la Oficina de que el registro internacional no se ha renovado para la UE, siempre que haya concluido el período de gracia para la renovación (regla 31, apartado 4, letra b), del RC).
- si la Oficina hubiere denegado definitivamente un registro internacional que designe a la CE (artículo 33, apartado 2, letras b) y c), del REMUE, y artículo 78, apartado 5, letras b) y c), del RDMUE).

Se puede solicitar la transformación para todos o para parte de los productos o servicios a los que se refiere el acto o resolución a que se ha hecho referencia.

Cuando los actos o resoluciones mencionados se refieran únicamente a una parte de los productos y servicios para los que se solicitó o registró la marca de la Unión Europea, podrá solicitarse la transformación para esos productos o servicios específicos o para una parte de esos productos o servicios.

La transformación con «opting back» (volver atrás) no puede solicitarse si se inscribe en el Registro Internacional la cancelación del registro internacional (regla 25,

¹ Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

apartado 1, y regla 27 del RC); en ese caso, únicamente es posible la transformación nacional.

3 Validez de la solicitud de MUE como condición para la transformación

Artículo 139, apartado 1, del RMUE

La transformación de una solicitud de marca de la Unión Europea solo podrá concederse cuando la solicitud sea válida (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades).

4 Motivos que impiden la transformación

Artículo 93, artículo 139, apartado 2, artículo 140, apartados 1, 3 y 4, y artículo 202, apartados 6, 7 y 9, del RMUE

No habrá lugar a la transformación en las siguientes circunstancias:

- cuando el titular de la marca de la Unión Europea o del registro internacional que designe a la UE haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca (véase el punto 4.1 *infra*), o
- cuando el motivo particular por el cual la solicitud de marca de la Unión Europea o la marca de la Unión Europea registrada o el registro internacional que designa a la UE deje de tener efectos, impida el registro del mismo en el Estado miembro de que se trate (véase el punto 4.2 *infra*). Por tanto, no se admitirá una solicitud de transformación de una solicitud de marca de la Unión Europea denegada respecto al Estado miembro en el que son de aplicación los motivos de denegación, nulidad o caducidad, o
- no obstante lo dispuesto en el artículo 139, apartado 2 del RMUE, cuando la transformación se refiera a una solicitud de una marca de certificación de la UE y la legislación nacional del Estado miembro concernido no establezca el registro de la marca de garantía o de certificación conforme al artículo 28 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Aunque el motivo de la transformación sea la retirada de una solicitud, si dicha retirada se produce tras la adopción de una resolución que deniegue la marca fundamentándose en un motivo que impediría el registro en el Estado miembro en cuestión, dicha solicitud de transformación será denegada si no se ha presentado recurso.

Aunque el motivo de la transformación sea la renuncia de un registro, si tal renuncia se produce después de una declaración de caducidad de una marca de la Unión Europea o registro internacional por falta de uso, o la denegación de la marca fundamentándose en un motivo que impida el registro en el Estado miembro de que se

trate, tal solicitud de transformación se denegará si no se ha interpuesto ningún recurso (véase el punto 4.3 *infra*).

4.1 Caducidad por falta de uso

Artículo 139, apartado 2, letra a), del RMUE

El primer motivo de exclusión de la transformación se produce en el caso de que el titular de la marca o del registro internacional haya sido privado de sus derechos por falta de uso.

La transformación no tendrá lugar cuando el titular de la marca de la Unión Europea o del registro internacional haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, salvo si la MUE o el RI ha sido objeto de uso efectivo en el Estado miembro para el que se solicita la transformación de conformidad con la legislación nacional aplicable.

No se admitirán alegaciones posteriores del solicitante de la transformación sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, si se hubiere declarado la caducidad de la marca de la Unión Europea por falta de uso, el solicitante de la transformación no podrá alegar ante la Oficina que puede demostrar el uso en un Estado miembro concreto.

4.2 Motivo de denegación restringido a un Estado miembro o ampliado a toda la UE

Artículo 139, apartado 2, letra b), y artículo 140, apartado 4, del RMUE

La segunda razón que excluye la transformación guarda relación con la existencia de un motivo de denegación del registro de una marca de la Unión Europea, o con un motivo de caducidad (que no sea la falta de uso) o de declaración de nulidad. Esta regla se aplica cuando la resolución de la Oficina o de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea indica expresamente que el motivo de la denegación, caducidad o nulidad se aplica en relación con un Estado miembro en particular, y excluye la transformación para dicho Estado miembro (resolución de 05/03/2009, R 1619/2008-2, orange (col), § 23-24).

Ejemplos:

- Cuando un motivo de denegación absoluto exista únicamente en relación con una lengua, no habrá lugar a la transformación en el Estado miembro en el que dicha lengua sea oficial. Por ejemplo, si se invoca un motivo absoluto de denegación respecto al público anglófono, no habrá lugar a la transformación en el Reino Unido, Irlanda y Malta (véase el artículo 140, apartado 4, del RMUE).
- Cuando un motivo de denegación absoluto exista únicamente en relación con un Estado miembro porque la marca es descriptiva o induce a error en un Estado miembro en particular y no en otros Estados miembros (véase las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos), no habrá lugar a la transformación en relación con ese Estado miembro, a la vez que se mantendrá la posibilidad de transformación para todos aquellos Estados

miembros en los que no se haya constatado expresamente la existencia de dicho motivo de denegación.

- Cuando se deniegue una solicitud de marca de la Unión Europea o de registro internacional que designe a la UE en un procedimiento de oposición basado en una marca nacional anterior registrada en un Estado miembro, la transformación queda excluida en relación con ese Estado miembro. Cuando se deniegue una solicitud de marca de la Unión Europea en un procedimiento de oposición sobre la base de diversos derechos anteriores de distintos Estados miembros, pero la resolución definitiva deniegue la solicitud de marca de la Unión Europea o de un registro internacional que designe a la UE fundamentándose en un **único** derecho anterior, se podrá pedir la transformación en los demás Estados miembros. Por ejemplo, cuando en un procedimiento de oposición basado en un derecho nacional del Reino Unido, uno de Italia y otro de Francia, se estima la oposición en la medida en que se basa en el derecho nacional del Reino Unido y no se analizan los demás derechos anteriores, no habrá lugar a la transformación en relación con el Reino Unido, pero podrá tener lugar respecto a Italia y Francia (y demás Estados miembros) (sentencias de 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, y de 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).
- De conformidad con el artículo 140, apartado 4, del RMUE, aplicable *mutatis mutandis* a los registros internacionales que designan a la UE en virtud del artículo 202, apartado 8, del REMUE, cuando una solicitud de marca de la Unión Europea haya sido denegada, o el registro de una marca de la Unión Europea se haya declarado nulo fundamentándose en motivos relativos sobre la base de una marca de la Unión Europea anterior, o, en el caso de una declaración de nulidad, sobre la base de cualquier otro derecho de propiedad industrial de la Unión Europea, ello tendrá por efecto la exclusión de la transformación para el conjunto de la Unión, aun cuando solo exista riesgo de confusión en una parte de esta.

Cuando se haya declarado nula una MUE o un RI mediante un procedimiento de nulidad en virtud del artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE («mala fe»), esto tiene por efecto excluir su transformación en toda la Unión.

4.3 Retirada/renuncia tras la adopción de una resolución

Cuando un solicitante retira una solicitud de marca de la Unión Europea, o un titular renuncia a una marca de la Unión Europea o a la designación de la UE antes de que la resolución adquiriera fuerza de cosa juzgada (es decir, durante el plazo de recurso) y solicita, posteriormente, la transformación de la marca en una marca nacional en algunos o todos los Estados miembros en los que es de aplicación el motivo de denegación, caducidad o nulidad, se denegará dicha solicitud de transformación respecto a tales Estados miembros.

Si el solicitante o titular presenta un recurso y, posteriormente, retira o limita la solicitud denegada, o renuncia (parcial o totalmente) a la marca de la Unión Europea o a la designación anulada y, a continuación, solicita la transformación, la retirada, la limitación o la renuncia será enviada a la Sala de Recurso competente y su tramitación podrá ser pospuesta hasta que haya finalizado el procedimiento de recurso (sentencia de 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43, resoluciones de 22/10/2010, R 463/2009-4, magenta (col), § 25-27 y de 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY'S). Solo una vez que la retirada, la limitación o la renuncia haya sido

procesada, la solicitud de transformación será estimada y remitida a todos los Estados miembros para los que se haya solicitado, o bien será rechazada, dependiendo de la resolución del caso (véanse también las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación y Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro).

Para información sobre la suspensión del registro de renunciaciones durante los procedimientos de anulación, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, punto 4.3.

4.4 Competencia para decidir sobre los motivos que impiden la transformación

Artículo 140, apartados 1 y 3, del RMUE

Compete a la Oficina decidir si la solicitud de transformación cumple los requisitos establecidos en los reglamentos en conexión con cualquier resolución firme (fallo y motivación) que dé lugar a la transformación.

Si concurre uno de los motivos que impiden la transformación, la Oficina rehusará transmitir la solicitud de transformación a la Oficina nacional correspondiente (o, en el caso de una transformación con «opting back», rehusará transmitir a la OMPI la transformación como una designación posterior para los Estados miembros para los que la transformación está excluida por los motivos mencionados). Esta resolución será susceptible de recurso.

5 Requisitos formales que debe satisfacer la solicitud de transformación

5.1 Plazo

El plazo habitual para cursar la solicitud de transformación es de tres meses, y la fecha a partir de la cual el plazo comienza a correr depende del motivo de la transformación.

Dicho plazo no es prorrogable.

Asimismo, no se podrá solicitar la continuación del procedimiento para este plazo, de conformidad con el artículo 105, apartado 2, del RMUE. No obstante, *la restitutio in integrum* es, en principio, posible.

5.1.1 Inicio del plazo cuando la Oficina emite una notificación

Artículo 139, apartado 4, del RMUE

Cuando una solicitud de marca de la Unión Europea se considere retirada, se podrá solicitar una transformación en un plazo de tres meses desde la fecha de la confirmación correspondiente por parte de la Oficina.

La notificación estará incluida en la comunicación relativa a la pérdida de derechos.

5.1.2 Inicio del plazo en los demás casos

Artículo 139, apartados 5 y 6, del RMUE

En todos los demás casos, el plazo de tres meses para solicitar la transformación se inicia automáticamente, a saber,

- cuando la solicitud de marca de la Unión Europea hubiere sido retirada, en la fecha en la que la retirada ha sido recibida por la Oficina;
- cuando la marca de la Unión Europea hubiere sido objeto de una renuncia, en la fecha en que la renuncia se hubiere inscrito en el Registro de Marcas de la Unión Europea (que es la fecha en la que deviene efectiva de conformidad con el artículo 57, apartado 2, del RMUE);
- cuando la protección del registro internacional se hubiere restringido o hubiere sido objeto de renuncia con efectos para la UE, en la fecha en la que la OMPI la hubiere inscrito de acuerdo con la regla 27, apartado 1, letra b), del RC;
- cuando el registro de la marca de la Unión Europea no se hubiere renovado, el día siguiente al último día del plazo en el que pudiese presentarse una solicitud de renovación de acuerdo con el artículo 53, apartado 3, del RMUE, es decir, al cabo de seis meses desde la expiración del registro;
- cuando el registro internacional no se hubiere renovado con efectos para la UE, el día siguiente al último en el que la renovación pudiese efectuarse ante la OMPI de acuerdo con el artículo 7, apartado 4, del Protocolo de Madrid;
- cuando se hubiere denegado la solicitud de marca de la Unión Europea o el registro internacional que designe a la UE, en la fecha en la que la resolución adquiriere fuerza de cosa juzgada;
- cuando se hubiere declarado la nulidad o caducidad de la marca de la Unión Europea o del registro internacional que designe a la UE, en la fecha en la que la resolución de la Oficina o del Tribunal de Marcas de la Unión Europea adquiera fuerza de cosa juzgada.

Una resolución de la Oficina adquiere fuerza de cosa juzgada:

- cuando no ha sido recurrida una vez transcurrido el plazo de recurso de dos meses con arreglo al artículo 68 del RMUE;
- tras una resolución de las Salas de Recurso una vez transcurrido el plazo de recurso ante el Tribunal General, o, en su caso, como consecuencia de la resolución definitiva del Tribunal de Justicia.

Una resolución de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea adquiere fuerza de cosa juzgada:

- cuando no ha sido recurrida una vez transcurrido el plazo conforme a la legislación nacional,
- en otro caso, por resolución definitiva del Tribunal de Marcas de la Unión Europea en última (segunda o tercera) instancia.

Por ejemplo, si una resolución de la Oficina deniega una marca de la Unión Europea con base en motivos de denegación absolutos y se notifica el 11/11/2011, dicha resolución adquiere fuerza de cosa juzgada el 11/01/2012. El plazo de tres meses para pedir la transformación finaliza el 11/04/2012.

5.2 Solicitud de transformación

Artículo 140, apartado 1, del RMUE
Artículo 65, apartado 2, letras a) y b), del RDMUE

La solicitud de transformación se presentará a la Oficina. El formulario en línea está a disposición del público en la página web de la Oficina, en la dirección <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>.

El formulario de solicitud de transformación de un registro internacional que designa a la UE está a disposición del público en la página web de la Oficina en la dirección <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/international-application-forms>. Dicho formulario se utilizará, asimismo, en el caso de una transformación del tipo «opting back». También puede utilizarse el formulario MM 16 de la OMPI aunque no se recomienda; de hecho, la Oficina enviará a la OMPI los datos de la transformación en formato electrónico.

Al utilizar los formularios que la Oficina pone a disposición del público, se permite a esta última extraer la información correspondiente a la marca de la Unión Europea objeto de transformación y los datos relativos al solicitante y al representante de su base de datos y transmitirlos, junto con el formulario de transformación, a las oficinas designadas.

Artículo 140, apartado 1, del RMUE
Artículo 22 del REMUE

Los solicitantes o sus representantes deberán aportar, de conformidad con el artículo 22 del REMUE, la información básica siguiente:

- el nombre y dirección de la persona que solicita la transformación, es decir, el solicitante de la marca de la Unión Europea, el titular de la marca de la Unión Europea registrada o el titular del registro internacional;
- el número de expediente de la solicitud de marca de la Unión Europea, el número de registro de la marca de la Unión Europea o del registro internacional;
- el motivo por el que se pide la transformación:
 - cuando la transformación se pida por haberse retirado la solicitud, deberá indicarse la fecha en que fue retirada;

- cuando la transformación se pida como consecuencia de la falta de renovación del registro, deberá indicarse la fecha en que expiró la protección;
 - cuando la transformación se pida como consecuencia de la renuncia a una MUE, deberá indicarse la fecha en que se inscribió en el Registro;
 - cuando la transformación se pida como consecuencia de una renuncia parcial, deberán indicarse los productos o servicios para los que expiró la protección de la marca de la Unión Europea y la fecha en que se inscribió la renuncia parcial en el Registro;
 - cuando la transformación se pida como consecuencia de una limitación, deberán indicarse los productos o servicios para los que la solicitud de marca de la Unión Europea ya no tiene protección y la fecha de la limitación;
 - cuando la transformación se pida porque la marca deja de tener efecto como consecuencia de una resolución de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea, deberá indicarse la fecha en la que dicha resolución adquiera fuerza de cosa juzgada, y presentarse una copia de la misma, la cual podrá estar en la lengua en el que se adoptó;
 - cuando la transformación se pida porque la Oficina haya denegado en firme un registro internacional con designación de la UE, deberá indicarse la fecha de dicha resolución;
 - cuando la transformación se pida porque la Oficina o un Tribunal de Marcas de la Unión Europea han anulado los efectos de un registro internacional que designe a la UE, deberá indicarse la fecha en la que la resolución de la Oficina o del Tribunal de Marcas de la Unión Europea adquieran fuerza de cosa juzgada, y se adjuntará una copia de la resolución;
 - cuando la transformación se pida porque se haya renunciado o anulado la designación de la UE ante la OMPI, deberá indicarse la fecha en la que la OMPI lo registró;
 - cuando la transformación se pida porque no se haya renovado el registro internacional que designe a la UE, y siempre que haya transcurrido el período de gracia para renovarlo, deberá indicarse la fecha en que expiró la protección.
- la mención al Estado o Estados miembros en relación con los cuales se pide la transformación; en el caso de un registro internacional deberá indicarse, además, si se pide la transformación en una solicitud nacional para ese Estado miembro o en una designación del Estado miembro en virtud del Arreglo o del Protocolo de Madrid. En lo que atañe a Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, solo es posible pedir la transformación para los tres países conjuntamente, y no para cada uno de ellos por separado; el formulario de transformación que facilita la Oficina solo permite designar a Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo de forma conjunta. Cuando, a pesar de ello, el solicitante indique únicamente uno de estos tres países, la Oficina considerará que se pide la transformación para

Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo y transmitirá la solicitud a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP);

- cuando la petición de transformación no se refiera a todos los productos y servicios para los cuales se haya presentado la solicitud de la MUE o para los cuales se haya registrado la MUE, se deberá mencionar que la solicitud se refiere tan solo a una parte de los productos y servicios para los cuales se hubiere presentado o registrado la solicitud, supuesto en el cual deberán indicarse los productos y servicios para los que se pide la transformación;
- la mención de que la transformación se solicita para productos y servicios diferentes para los distintos Estados miembros, supuesto en el cual deberán indicarse los productos y servicios correspondientes a cada Estado miembro.

En la solicitud de transformación también podrá nombrarse a un representante ante una determinada Oficina nacional designada, marcando las correspondientes casillas en el anexo al formulario de transformación. Aunque esta indicación sea de carácter voluntario y carezca de importancia en el marco del procedimiento de transformación ante la Oficina, será útil para las Oficinas nacionales tras la recepción de la solicitud de transformación, puesto que les permitirá ponerse inmediatamente en comunicación con un representante facultado para ejercer su profesión ante la Oficina nacional de que se trate (véase el punto 6 *infra*).

5.3 Lengua

Artículo 146, apartado 6, y artículo 206 del RMUE

Cuando la petición de transformación se refiera a una solicitud de marca de la Unión Europea, deberá presentarse en la lengua utilizada para presentar la solicitud de la MUE o en la segunda lengua indicada en la misma.

Cuando la solicitud se refiera a un registro internacional que designe a la UE antes de la fecha en la que se hubiere expedido una declaración de concesión de protección de conformidad con el artículo 79 del RDMUE, la solicitud deberá presentarse en la lengua utilizada para presentar la solicitud internacional a la OMPI o en la segunda lengua indicada en la misma.

Artículo 146, apartado 6, y artículo 206 del RMUE

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro de marca de la Unión Europea, podrá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina.

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE tras haberse expedido una declaración de concesión de protección, la solicitud podrá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, excepto en el caso de una transformación de tipo «opting back», en el que dicha solicitud deberá presentarse en inglés, francés o español.

No obstante, cuando la solicitud de transformación se presente utilizando el formulario facilitado por la Oficina de conformidad con el artículo 65 del RDMUE, el formulario podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, siempre

que sea una de las lenguas de la Oficina en lo que a los elementos textuales se refiere. Esto será aplicable, en particular, a la lista de productos y servicios en caso de solicitarse una transformación parcial.

5.4 Tasas

Artículo 140, apartados 1 y 3, artículo 180, apartado 3, y anexo I, parte A, apartado 23, del RMUE

La solicitud de transformación está sujeta al pago de una tasa de 200 EUR, incluido el caso de la transformación de un registro internacional que designe a la UE. No se tendrá por presentada la solicitud hasta que no se haya abonado la tasa de transformación. Lo anterior significa que la tasa de transformación deberá abonarse en el citado plazo de tres meses. Cuando un pago se ha efectuado tras haber vencido el plazo, se tendrá por respetado dicho plazo, si la persona aporta la prueba de que ha efectuado, en un Estado miembro y dentro del plazo, el pago en un banco o ha dado una orden de transferencia, y al mismo tiempo abona un recargo del diez por ciento sobre la tasa correspondiente (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 3, Pago de las tasas y costas).

6 Examen efectuado por la Oficina

6.1 Fases del procedimiento, competencia

La tramitación de las solicitudes de transformación por parte de la Oficina comprenderá las siguientes fases:

Artículo 140 del RMUE
Artículo 23 del REMUE

- examen,
- publicación,
- transmisión de las solicitudes a las oficinas designadas.

6.2 Examen

El examen de la solicitud de transformación efectuado por la Oficina abarca los puntos siguientes:

- tasas,
- plazo,
- lengua,
- requisitos formales,
- motivos,
- representación,
- transformación parcial.

6.2.1 Tasas

Artículo 140, apartado 3, y artículo 202, apartado 6, del RMUE

La Oficina examinará si la tasa de transformación ha sido abonada dentro del plazo.

En el caso de que no se haya abonado la tasa de transformación dentro del plazo, la Oficina comunicará al solicitante que no se considera presentada la solicitud de transformación. Las tasas abonadas fuera de plazo serán objeto de reembolso.

6.2.2 Plazo

Artículo 140, apartado 3, y artículo 202, apartado 6, del RMUE

Una vez se considere tramitada la solicitud de transformación por haberse pagado la tasa de transformación dentro del plazo correspondiente (véase el punto 6.2.1 *supra*), la Oficina examinará si la solicitud ha sido presentada dentro del plazo de tres meses.

Cuando la solicitud de transformación no hubiere sido presentada dentro del plazo correspondiente pero sí el pago, la Oficina denegará la solicitud. Las tasas abonadas no serán objeto de reembolso.

6.2.3 Lengua

Artículo 146, apartado 6, y artículo 206 del RMUE

La Oficina examinará si la solicitud de transformación ha sido presentada en la lengua correcta.

Cuando la solicitud se presente en una lengua que no sea una de las lenguas autorizadas para el procedimiento de transformación (véase el punto 5.3 *supra*), la Oficina enviará al solicitante una notificación de irregularidad y especificará un plazo concreto en el que deberá subsanar la solicitud de transformación. Si el solicitante no responde, la solicitud no se tramitará y se considerará no presentada. Las tasas abonadas no serán objeto de reembolso.

6.2.4 Requisitos formales

Artículo 22, letras b), d) y e), del REMUE

La Oficina examinará si la solicitud cumple los requisitos formales previstos en los reglamentos sobre la marca de la Unión Europea (véase el punto 5 *supra*).

Cuando el solicitante de la transformación no hubiere utilizado el formulario de transformación que proporciona la Oficina y cuando la irregularidad consistiere en no haber indicado los elementos contemplados en el artículo 22, letras b), d) o e), del REMUE, se invitará al solicitante de la transformación a que facilite las indicaciones que faltan o, en caso de que dichas indicaciones puedan obtenerse fácilmente de los

datos que obraren en poder de la Oficina, esta se tendrá por autorizada para remitir a las oficinas designadas los extractos pertinentes de su base de datos.

6.2.5 Motivos

Artículo 139, apartado 2, y artículo 202, apartado 8, del RMUE

La Oficina examinará:

- si concurre uno de los motivos de transformación referidos en el punto 2 *supra*;
- si concurre uno de los motivos que impiden la transformación referidos en el punto 4 *supra*;
- en el caso de una transformación con «opting back», si hubiera sido posible, en la fecha del registro internacional, designar al Estado miembro respectivo en una solicitud internacional;
- en el caso de una transformación parcial, si los productos y servicios objeto de la transformación están comprendidos dentro de la lista de productos y servicios de la marca de la Unión Europea o el registro internacional que designe a la UE en el momento en el que se extinguió o dejó de producir efectos, y que no excedan dicha lista (véase punto 6.3 *supra*);
- en el caso de una transformación parcial, en el sentido de que parte de la marca de la Unión Europea o del registro internacional que designe a la UE sigue en vigor, si los productos y servicios para los que se pide la transformación no se solapan con los productos y servicios para los que la marca permanece en vigor (véase el punto 6.3 *infra*).

Con los dos últimos puntos de examen se pretende evitar la transformación de un mayor número de productos y servicios o de unos productos y servicios más amplios que los que han sido objeto de denegación o anulación.

Cuando la solicitud de transformación no cumpla alguno de los demás requisitos e indicaciones obligatorios que se mencionan en los puntos 4 y 5.2 *supra*, la Oficina invitará al solicitante de la transformación a subsanar la irregularidad mediante una notificación de irregularidad y especificará un plazo concreto en el que deberá subsanar la solicitud de transformación. Si el solicitante no responde, la solicitud de transformación no se tramitará y se considerará no presentada. Las tasas abonadas no serán objeto de reembolso.

6.2.6 Representación

Artículo 119, apartado 3, y artículo 120, apartado 1, del RMUE
Artículo 74, apartados 1 a 3, del RDMUE

En lo que atañe a la representación, resultan de aplicación las reglas sobre representación (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional). La persona que solicite la transformación podrá designar

un nuevo representante o un representante adicional (abogado o representante autorizado ante la Oficina) para el procedimiento de transformación.

Todo poder que permita actuar en nombre del solicitante o titular será válido únicamente para las actuaciones ante la Oficina. La cuestión de saber si un representante designado para actuar ante la Oficina puede actuar ante la Oficina nacional en relación con la solicitud nacional resultante y, en caso afirmativo, si necesita presentar un poder suplementario, viene determinada por la legislación nacional aplicable.

6.2.7 Transformación parcial

Artículo 139, apartado 1, del RMUE Artículo 22, letra e), del REMUE

Cuando la transformación se solicite solo para una parte de los productos y servicios, o la lista de productos y servicios no sea la misma para los distintos Estados miembros («transformación parcial»), la Oficina examinará si los productos y servicios para los que se pide la transformación están comprendidos en los productos y servicios a los que afecta el motivo de transformación. Para este examen se aplicarán los mismos criterios que en situaciones procesales similares, tales como una limitación de una solicitud o una denegación parcial en procedimientos de oposición.

Cuando se deniegue parcialmente una solicitud de MUE o se declare la nulidad o caducidad parcial de un registro de MUE, podrá pedirse la transformación únicamente en relación con los productos y servicios para los cuales se denegó la solicitud o se declaró la nulidad o caducidad del registro, y no para los productos y servicios para los cuales la solicitud o el registro siga siendo válido.

Cuando una solicitud de MUE sea limitada o se declare la renuncia parcial de un registro de MUE, podrá pedirse la transformación únicamente en relación con los productos y servicios para los cuales se desestimó parcialmente la solicitud o se declaró la renuncia parcial, y no para los productos y servicios para los cuales la solicitud o el registro siga siendo válido. No obstante, véase el punto 4.3 *supra* cuando dicha limitación o renuncia parcial tengan lugar tras una resolución.

El solicitante deberá indicar, en tales supuestos, los productos y servicios para los que se pide la transformación. La limitación podrá expresarse de forma negativa, por ejemplo, usando expresiones del tipo de «bebidas a excepción de...», en la misma medida en que tales expresiones son admisibles en el caso de una limitación de una solicitud de MUE o de una renuncia parcial de un registro de MUE (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación).

6.3 Publicación de la solicitud de transformación e inscripción en el Registro

Artículo 111, apartado 3, letra p), y artículo 140, apartado 2, del RMUE

Tras la recepción de una solicitud de transformación que se considere presentada por haberse abonado la tasa exigida, la Oficina efectuará una inscripción en el Registro de Marcas de la Unión Europea en la que hará mención de la recepción de la solicitud de transformación, siempre y cuando la transformación se solicite para una solicitud de marca de la Unión Europea o para una marca de la Unión Europea registrada.

Artículo 140, apartado 2, del RMUE

Una vez examinada la solicitud de transformación y declarada conforme, la Oficina la registrará y publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea. No obstante, tal publicación no se llevará a cabo si la solicitud de transformación se presentare cuando la solicitud de marca de la Unión Europea no se hubiere publicado todavía con arreglo a lo previsto en el artículo 44 del RMUE.

Artículo 140, apartados 1 y 2, del RMUE
Artículo 23 del REMUE

La publicación se efectuará cuando la Oficina haya concluido el examen de la solicitud de transformación y solo si la hallara conforme y si se ha efectuado el pago.

Artículo 23 del REMUE

La publicación de la solicitud de transformación deberá incluir las indicaciones a que se refiere el artículo 23 del REMUE y, salvo que se refiera a un registro internacional que designe a la UE, contendrá una referencia a la publicación anterior en el Boletín de Marcas de la Unión Europea y a la fecha de la solicitud de transformación.

Artículo 40, apartado 1, y artículo 202, apartados 5, 6, 7 y 8, del RMUE
Artículo 23 del REMUE

Las listas de productos y servicios para los que se pide la transformación no se publicará si la transformación se refiere a un registro internacional que designe a la UE.

6.4 Transmisión a las oficinas designadas

Artículo 140, apartados 3 y 5, y artículo 141, apartado 1, del RMUE

Cuando la Oficina haya concluido el examen de la solicitud de transformación y la hallare conforme, la transmitirá inmediatamente a las oficinas designadas. La transmisión se llevará a cabo independientemente de que se haya efectuado o no la publicación requerida.

La Oficina enviará una copia de la solicitud de transformación y un extracto de su base de datos con la información de la marca de la Unión Europea o el registro internacional, según lo contemplado en el artículo 111, apartado 2, del RMUE. Todo órgano central de la propiedad industrial al que se transmita la solicitud de transformación podrá obtener de la Oficina cualquier información adicional relativa a la solicitud de transformación, que permita a dicho órgano decidir sobre la marca nacional resultante de la transformación.

Artículo 140, apartado 5, del RMUE

Al mismo tiempo, la Oficina informará al solicitante de la fecha de transmisión a las Oficinas nacionales.

En el caso de una transformación con «opting back», la OMPI la tramitará como una designación posterior de acuerdo con la regla 24, apartados 6 y 7, del RC.

Si la Oficina designada es una Oficina nacional, la transformación tendrá como resultado una solicitud nacional o un registro nacional.

Artículo 141, apartado 3, del RMUE

La legislación nacional en vigor en los Estados miembros interesados podrá establecer que la solicitud de transformación reúna uno o todos los requisitos siguientes:

- el abono de una tasa nacional de depósito;
- la presentación de una traducción de la solicitud de transformación y de los documentos que la acompañan a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de que se trate; en particular, para las solicitudes de transformación previas a la publicación de la marca de la Unión Europea, la Oficina nacional por lo general solicitará una traducción de la lista de productos y servicios.
- la mención de un domicilio en el Estado miembro en cuestión;
- la presentación de una reproducción de la marca en el número de ejemplares que indique dicho Estado miembro.

Serán aplicables las leyes nacionales en cuanto a la designación de un representante local. Cuando, en el formulario de transformación, se haga uso de la facultad de indicar a un representante a efectos del procedimiento ante una determinada Oficina nacional, esta última podrá comunicarse directamente con el representante, con lo cual no será necesaria una comunicación separada destinada a que se designe a un representante local.

Artículo 141, apartado 2, del RMUE

La legislación nacional no podrá imponer a la solicitud de transformación requisitos formales diferentes o adicionales a los establecidos en los reglamentos sobre la MUE.

7 Efectos de la transformación

Artículo 139, apartado 3, del RMUE

A la solicitud de marca nacional que derive de la transformación le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión Europea, y la antigüedad de una marca anterior con efecto en dicho Estado válidamente reivindicada para la solicitud o el registro de la marca de la Unión Europea con arreglo al artículo 39 o al artículo 40 del RMUE. Véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 9, Ampliación, para información sobre la solicitud de transformación de una marca de la Unión Europea en una marca nacional de un nuevo Estado miembro.

En el caso de una transformación del tipo «opting back», a la solicitud internacional resultante de la designación posterior del Estado miembro en virtud de la regla 24, apartado 6, letra e), y apartado 7, del Reglamento Común le corresponderá la fecha original del registro internacional que designe a la UE, es decir, bien la fecha efectiva del registro internacional (incluida, en su caso, la fecha de prioridad), bien la fecha de la designación posterior de la UE.

No obstante, no existe un procedimiento armonizado para el examen de la marca de la Unión Europea transformada en las respectivas Oficinas nacionales. Según se indica en la introducción, el procedimiento de transformación es un sistema a dos niveles, en el que el segundo nivel, el propio procedimiento de transformación, se tramita ante las oficinas de marcas y patentes nacionales. En función de la legislación nacional, la marca transformada se registrará inmediatamente o se someterá al proceso de examen, registro y oposición como cualquier otra solicitud de marca nacional normal.

Se considerará que las solicitudes nacionales derivadas de la transformación de una (solicitud de) marca de la Unión Europea anterior surgen en el momento en que se presenta una solicitud válida de transformación. Por lo tanto, en los procedimientos de oposición, tales derechos se considerarán debidamente identificados a los efectos de admisibilidad del artículo 6, apartado 1, del RDMUE cuando el oponente indique el número de (solicitud de) marca de la Unión Europea sujeta a un procedimiento de transformación y los países para los que dicha transformación se ha solicitado.

Si, durante los procedimientos de oposición o nulidad basados en motivos de denegación relativos, la solicitud de marca de la Unión Europea (o marca de la Unión Europea) sobre la que se base la oposición dejase de existir (o la lista de productos y servicios fuera limitada), pero se presentase al mismo tiempo una solicitud de transformación, los procedimientos de oposición o nulidad podrán continuar. Ello se debe a que los registros de marcas nacionales derivados de la transformación de una solicitud de marca de la Unión Europea (o marca de la Unión Europea) pueden constituir la base del procedimiento de oposición o nulidad que originariamente se inició, fundamentándose en dicha solicitud o registro de marca de la Unión Europea (véase la resolución de 15/07/2008, R 1313/2006-G), *cardiva* (fig.) / *cardima* (fig.). Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales).