

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

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

***PARTE M***

***MARCAS INTERNACIONALES***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>La EUIPO como Oficina de origen</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Examen y transmisión de las solicitudes internacionales</b> .....	<b>4</b>
2.1.1	Identificación de las solicitudes internacionales.....	5
2.1.2	Tasas .....	5
2.1.2.1	Tasa de tramitación.....	5
2.1.2.2	Tasas internacionales .....	6
2.1.3	Formularios.....	6
2.1.3.1	Derecho a presentar la solicitud .....	7
2.1.3.2	Marca de base.....	8
2.1.3.3	Reivindicación de prioridad .....	10
2.1.3.4	Firma .....	10
2.1.3.5	Formulario para la designación de los EE.UU.....	11
2.1.4	Examen de la solicitud internacional por parte de la EUIPO .....	11
2.1.5	Irregularidades detectadas por la OMPI.....	11
<b>2.2</b>	<b>Designaciones posteriores</b> .....	<b>12</b>
<b>2.3</b>	<b>Notificación de hechos que afectan al registro de base</b> .....	<b>14</b>
<b>2.4</b>	<b>Transmisión de modificaciones que afectan a la marca internacional</b> .....	<b>15</b>
2.4.1	Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir <b>sin</b> examen .....	15
2.4.2	Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir tras un examen .....	16
<b>3</b>	<b>La EUIPO como Oficina designada</b> .....	<b>17</b>
<b>3.1</b>	<b>Sinopsis</b> .....	<b>17</b>
<b>3.2</b>	<b>Representación profesional</b> .....	<b>18</b>
<b>3.3</b>	<b>Primera reedición, búsquedas y requisitos formales</b> .....	<b>19</b>
3.3.1	Primera reedición .....	19
3.3.2	Búsquedas.....	19
3.3.3	Examen de las formalidades .....	20
3.3.3.1	Lenguas.....	20
3.3.3.2	Marcas colectivas y marcas de certificación.....	21
3.3.3.3	Reivindicaciones de antigüedad.....	22
3.3.3.4	Términos imprecisos .....	24
3.3.3.5	Lista limitada de productos y servicios para la designación de la UE .....	25
<b>3.4</b>	<b>Motivos de denegación absolutos</b> .....	<b>26</b>
<b>3.5</b>	<b>Observaciones de terceros</b> .....	<b>27</b>
<b>3.6</b>	<b>Oposición</b> .....	<b>28</b>
3.6.1	Plazos .....	28
3.6.2	Recepción e información del titular internacional.....	28
3.6.3	Tasas .....	28
3.6.4	Examen de admisibilidad.....	29
3.6.5	Lengua del procedimiento .....	29
3.6.6	Representación del titular del registro internacional .....	29
3.6.6.1	Recibos de la oposición.....	29
3.6.6.2	Notificación del inicio del procedimiento de oposición.....	30

3.6.7	Denegación provisional (basada en motivos relativos) .....	30
3.6.8	Suspensión de la oposición en caso de que estuviere pendiente una denegación provisional de oficio .....	31
<b>3.7</b>	<b>Anulación del registro internacional o renuncia a la designación de la UE .....</b>	<b>31</b>
<b>3.8</b>	<b>Limitaciones de la lista de productos y servicios.....</b>	<b>32</b>
<b>3.9</b>	<b>Confirmación o retirada de la denegación provisional y emisión de la declaración de concesión de protección.....</b>	<b>33</b>
<b>3.10</b>	<b>Segunda reedición .....</b>	<b>33</b>
<b>3.11</b>	<b>Cesión de la designación de la UE.....</b>	<b>34</b>
<b>3.12</b>	<b>Nulidad, caducidad y demandas de reconvención .....</b>	<b>34</b>
<b>4</b>	<b>Transformación (<i>conversión</i>), transformación, sustitución .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1</b>	<b>Observaciones preliminares.....</b>	<b>35</b>
<b>4.2</b>	<b>Transformación (<i>conversión</i>) .....</b>	<b>36</b>
<b>4.3</b>	<b>Transformación .....</b>	<b>36</b>
4.3.1	Observaciones preliminares .....	36
4.3.2	Principio y efectos .....	37
4.3.3	Procedimiento.....	38
4.3.4	Examen.....	38
4.3.4.1	Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando no se han publicado las indicaciones .....	38
4.3.4.2	Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando se han publicado las indicaciones .....	39
4.3.5	Transformación y antigüedad .....	40
4.3.6	Tasas .....	40
<b>4.4</b>	<b>Sustitución.....</b>	<b>40</b>
4.4.1	Observaciones preliminares .....	40
4.4.2	Principio y efectos .....	41
4.4.3	Procedimiento.....	41
4.4.4	Tasas .....	42
4.4.5	Publicación .....	42
4.4.6	Sustitución y antigüedad .....	42
4.4.7	Sustitución y transformación .....	43
4.4.8	Sustitución y transformación ( <i>conversión</i> ) .....	43

La Unión Europea se adhirió al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas el 1 de julio de 2004.

Esta parte de las Directrices se centra en las características específicas del examen de las marcas internacionales. Para más información sobre los aspectos procesales generales, deberán consultarse las partes de las Directrices correspondientes (examen, oposición, anulación, etc.).

## 1 Introducción

El objetivo de esta parte de las Directrices es explicar el modo en que, en la práctica, el vínculo entre la marca de la Unión Europea y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (el «Protocolo de Madrid») afecta a los procedimientos y a las normas de examen y de oposición de la EUIPO. El punto 2 se refiere a las tareas de la EUIPO como Oficina de origen, es decir, de las solicitudes internacionales «salientes». El punto 3 se refiere a las tareas como Oficina designada, es decir, de los registros internacionales «entrantes» que designan a la UE. El punto 4 se refiere a la sustitución, a la transformación de un registro internacional que designa a la UE en marca de la Unión Europea y a la transformación (*conversión*).

Con las Directrices no se pretende, ni se puede, ampliar o reducir el contenido jurídico del Capítulo XIII del RMUE. La EUIPO está asimismo vinculada por las disposiciones del Protocolo de Madrid y del Reglamento Común (RC). También se harán referencias a la «Guía para el Registro Internacional de Marcas» publicada por la OMPI, ya que las Directrices tratan de no repetir lo consignado en estos textos.

## 2 La EUIPO como Oficina de origen

Entre las funciones de la EUIPO como Oficina de origen figuran:

- el examen y transmisión de las solicitudes internacionales;
- el examen y transmisión de las designaciones posteriores;
- la tramitación de las notificaciones de irregularidad emitidas por la OMPI;
- la notificación a la OMPI de determinados hechos que afectan al registro de base durante el plazo de dependencia de cinco años;
- la transmisión de determinadas solicitudes de modificación en el Registro Internacional.

### 2.1 Examen y transmisión de las solicitudes internacionales

Artículo 183 y artículo 184, apartado 1, del RMUE Artículo 28 del REMUE
--

Las solicitudes internacionales presentadas ante la EUIPO están sujetas a:

- el pago de la tasa de tramitación;
- la existencia de (un) registro(s) o solicitud(es) de marca de la Unión Europea de base (la «marca de base») de una marca idéntica;

- cumplimentar correctamente el formulario MM2 o EM2 (ya sea en papel o por vía electrónica);
- el derecho a presentar la solicitud internacional a través de la EUIPO.

El pago puede efectuarse usando cualquiera de los medios de pago aceptados por la EUIPO (para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos, punto 2).

### 2.1.1 Identificación de las solicitudes internacionales

Las solicitudes internacionales se identificarán en la base de datos de la EUIPO con el número de (solicitud de) marca de la Unión Europea (MUE) de base, seguido del sufijo **\_01** (por ejemplo, 012345678\_01) si se refiere a una primera solicitud internacional. Las solicitudes posteriores basadas en la misma solicitud o MUE de base se identificarán con **\_02**, **\_03**, etc. Las solicitudes internacionales basadas en más de una (solicitud de) MUE se identificarán con el número de la primera (solicitud de) MUE.

Tras la recepción de una solicitud internacional, el examinador acusará recibo al solicitante, indicando el número de expediente.

### 2.1.2 Tasas

#### 2.1.2.1 Tasa de tramitación

Artículo 184, apartado 4, y apartado 8, y artículo 188, del RMUE  
Anexo I A, apartado 34, del RMUE

Las solicitudes internacionales solo se considerarán presentadas una vez pagada la tasa de tramitación de 300 EUR.

El pago deberá realizarse a la EUIPO por cualquiera de los medios de pago aceptados (para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos, apartado 2).

Cuando el solicitante opte por basar la solicitud internacional en una solicitud de marca de la Unión Europea ya registrada, la solicitud de registro internacional se considerará recibida en la fecha de registro de la marca de la Unión Europea, por lo que la tasa de tramitación deberá abonarse en dicha fecha.

Cuando la solicitud no se presente por vía electrónica, los medios de pago utilizados podrán comunicarse a la EUIPO marcando las casillas adecuadas del formulario EM2 o facilitando dicha información en la carta que acompaña al formulario MM2.

Si durante el examen de la solicitud internacional el examinador determina que no se ha abonado la tasa de tramitación, informará al solicitante de ello y le pedirá que abone la tasa en el plazo de dos meses. Si el pago se efectúa en el plazo de dos meses establecido por la EUIPO, la fecha de recepción que la EUIPO comunicará a la OMPI será la fecha en que la EUIPO recibe el pago. Si no se abonara el pago dentro del plazo de dos meses establecido por la EUIPO, la Oficina informará al solicitante de que considera que la solicitud internacional no ha sido presentada y cerrará el expediente.

### 2.1.2.2 Tasas internacionales

Todas las tasas internacionales deberán pagarse directamente a la OMPI. La EUIPO no recaudará ninguna de las tasas que deben pagarse directamente a la OMPI. Toda tasa pagada por error se devolverá al remitente.

Si el solicitante emplea los formularios EM2 en papel, deberá presentarse la hoja de cálculo de tasas (anexa al formulario MM2 de la OMPI) en la lengua en que la solicitud internacional deba transmitirse a la OMPI. Como alternativa, el solicitante podrá adjuntar una copia del pago a la OMPI. Sin embargo, la EUIPO no examinará si la hoja de cálculo de tasas se ha adjuntado, o si se ha cumplimentado correctamente, o si se ha calculado correctamente el importe de las tasas internacionales. Las dudas relativas a la cuantía y a los medios de pago relacionados con las tasas internacionales deberán dirigirse a la OMPI. El sitio web de la OMPI dispone de una calculadora de tasas.

### 2.1.3 Formularios

Artículo 184, apartado 1 a 3 y artículo 184, apartado 5, letra a), del RMUE  
Artículo 28 del REMUE  
Artículo 65, apartado 2, letra b) del RDMUE

La solicitud internacional deberá presentarse en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, empleando un formulario oficial (que la Oficina proporcionará). La Oficina facilita, asimismo, una herramienta de presentación electrónica en todas las lenguas oficiales, con el mismo formato que el formulario EM2 de la Oficina (adaptación hecha por la Oficina del formulario MM2 de la OMPI). Los solicitantes no podrán utilizar otros formularios ni modificar el contenido ni el formato de los mismos. La Oficina recomienda utilizar la herramienta de presentación electrónica en la medida en que orienta al solicitante, reduciendo potencialmente de este modo el número de irregularidades y acelerando el examen.

Todos los elementos del formulario deben rellenarse en el mismo idioma; no es posible elegir una lengua distinta a la del formulario.

Si la solicitud se presenta en una lengua distinta de las del Protocolo de Madrid (español, inglés, y francés), el solicitante deberá indicar en cuál de las tres lenguas deberá remitirse la solicitud a la OMPI.

El formulario EM2 en español, inglés y francés de la EUIPO presenta prácticamente el mismo formato y numeración que el formulario MM2 de la OMPI, aunque ha sido adaptado específicamente al entorno de la marca de la Unión Europea:

- los solicitantes pueden indicar los datos del pago ante la EUIPO (punto 0.4) en el punto 0 introductorio así como el número de páginas de la solicitud (punto 0.5);
- algunas opciones se han reducido a lo que es de aplicación a la EUIPO (por ejemplo, la EUIPO es siempre la Oficina de origen [punto 1], y la nacionalidad del solicitante deberá ser la de un Estado miembro de la UE [punto 3]);
- se ha añadido el punto 4b para incluir al representante ante la EUIPO;
- no se exige la reproducción de la marca en el punto 7, ya que la EUIPO utilizará la que está disponible en la (solicitud de) marca de la Unión Europea de base;

- se ha añadido una casilla en el punto 10 que permite solicitar protección para los mismos productos y servicios incluidos en la marca de base ;
- como no es posible la auto designación, la UE no figura en la lista de Partes Contratantes designadas en el punto 11;
- se ha suprimido el punto 13, puesto que la EUIPO certifica la solicitud internacional de forma electrónica.

Cuando el solicitante opte por el formulario EM2 de la EUIPO en una versión lingüística distinta del inglés, francés o español, deberán rellenarse los siguientes apartados adicionales del formulario:

- casillas del punto 0.1 para indicar la lengua del Protocolo de Madrid en la que se transmitirá a la OMPI la solicitud internacional;
- casillas del punto 0.2 para optar por la lengua en la que la EUIPO se comunicará con el solicitante sobre cuestiones relativas a la solicitud internacional, es decir, la lengua en la que se presente la solicitud internacional o la lengua en la que se haya de transmitir a la OMPI (véase el artículo 184, apartado 1, tercera frase, del RMUE);
- casillas del punto 0.3 mediante las que se indica si se incluye una traducción de la lista de productos y servicios o se autoriza a la EUIPO a realizar la traducción;
- un punto final A con casillas para especificar los anexos (traducciones adjuntas).

Las casillas correspondientes de los puntos 0.1, 0.2 y 0.3 deben ser marcadas. Si no se marca nada en el punto 0.2, la EUIPO se comunicará con el solicitante en la lengua del formulario EM2.

Todos los puntos aplicables del formulario deberán rellenarse siguiendo las indicaciones que se ofrecen en el propio formulario y en la «Guía para el Registro Internacional de Marcas» publicada por la OMPI.

Cuando una solicitud internacional no se presente en una de las lenguas del Protocolo de Madrid, el solicitante podrá facilitar una traducción de los productos y servicios y de cualquier otro elemento del texto que forme parte de la solicitud internacional a la lengua elegida (español, inglés o francés) para remitir la solicitud a la Oficina Internacional. Si el solicitante no ha presentado una traducción de los productos y servicios, debe autorizar a la Oficina a proporcionar dicha traducción en la solicitud internacional. Si no se ha establecido una traducción, en el curso del procedimiento de registro de la solicitud de la MUE en la que se basa la solicitud internacional, la Oficina deberá, sin tardanza, encargarse de que se efectúe la traducción. Si el solicitante no ha autorizado a la Oficina a incluir una traducción o si no queda claro en qué lista de productos y servicios se basa la solicitud internacional, la Oficina invitará al solicitante a facilitar las indicaciones necesarias.

#### 2.1.3.1 Derecho a presentar la solicitud

Artículo 184, apartado 5, letra f, del RMUE Artículo 2, apartado 1, inciso ii), del Protocolo de Madrid
--

En el punto 3 del formulario oficial hay que incluir las indicaciones relativas al derecho a presentar la solicitud. Un solicitante tienen derecho a presentar la solicitud ante la EUIPO como Oficina de origen si tiene nacionalidad de un Estado miembro de la UE, o dispone de un domicilio o establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el

mismo. El solicitante puede elegir en qué criterio o criterios basa el derecho a presentar la solicitud. Por ejemplo, un nacional de Dinamarca con domicilio en Alemania puede optar por basar su derecho a presentar la solicitud en la nacionalidad o en el domicilio. Un nacional francés domiciliado en Suiza tiene derecho a presentar la solicitud únicamente basándose en la nacionalidad (no obstante, en este caso debe designar un representante ante la EUIPO). Una empresa suiza sin domicilio ni establecimiento comercial o industrial real y efectivo en un Estado miembro de la UE no tiene derecho a presentar una solicitud internacional a través de la EUIPO.

Si hay varios solicitantes, cada uno de ellos debe cumplir, como mínimo, uno de los criterios más arriba expuestos.

La expresión «establecimiento comercial o industrial real y efectivo en un Estado miembro de la UE» debe interpretarse del mismo modo que en otros casos, como en el contexto de la representación profesional (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional, apartado 3.1.1).

#### 2.1.3.2 Marca de base

Artículo 184, apartado 5, letras b) a e), del RMUE  
Regla 9, apartado 4, letras a), incisos v), vii), vii *bis*) a xii), regla 11, apartado 2, del RC

El Sistema de Madrid se basa en la exigencia de una solicitud de registro de marca nacional o regional de base. En virtud del Protocolo de Madrid, la solicitud internacional debe basarse en una marca ya registrada («registro de base») o en una solicitud de marca («solicitud de base») en cualquier etapa del procedimiento de examen de la marca.

El solicitante puede basar su solicitud internacional en varias marcas de base siempre que sea solicitante/titular de todas las solicitudes de marca de la Unión Europea y marcas de la Unión Europea de base incluso en los casos en que, a pesar de incluir marcas idénticas, los productos y servicios comprendidos son diferentes.

Todas las solicitudes de marca de la Unión Europea o marcas de la Unión Europea deberán contar con una fecha de presentación y deberán encontrarse en vigor.

El solicitante internacional debe ser idéntico al titular o solicitante de la marca de la Unión Europea. La solicitud internacional no la puede presentar un licenciataria o una sociedad filial del titular de la marca de base. Una irregularidad en este sentido podrá subsanarse mediante la cesión de la marca de base al solicitante internacional o mediante la inscripción de un cambio de nombre, según el caso (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión). En los casos en que existen varios titulares o solicitantes de la(s) solicitud(es)/marca(s) de la Unión Europea de base, la solicitud internacional se deberá presentar por las mismas personas.



La reproducción de la marca deberá ser idéntica. Para obtener detalles completos sobre la práctica de la Oficina en materia de identidad de las marcas presentadas en blanco y negro o en escala de grises, en comparación con las presentadas en color, véase la Parte B de las Directrices, Sección 2, Examen, Formalidades, punto 13.2.2.1, relativa a las reivindicaciones de prioridad, que se aplica por analogía. Debe prestarse una atención especial a lo siguiente:

- debe marcarse el punto 7 c) del formulario oficial si la marca se presenta en caracteres estándar (marca denominativa).
- en el punto 8 a) del formulario oficial se prevé la posibilidad de realizar una reivindicación de color. Cuando la solicitud/marca de la Unión Europea de base contenga una indicación de colores, la misma indicación deberá incluirse en la solicitud internacional (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, apartado 11). Cuando la solicitud/marca de la Unión Europea de base esté en color pero no contenga una indicación de colores, el solicitante podrá indicar los colores en la solicitud internacional.
- Si la marca de base es:
  - una marca denominativa, el solicitante debe marcar la casilla 7 en el punto c) para solicitar que la marca se considere como una marca en caracteres estándar;
  - una marca de color, el solicitante debe marcar la casilla 7 en el punto d) para declarar que la marca consiste en un color o en una combinación de colores como tales;
  - una marca de forma, el solicitante debe marcar la casilla de marca tridimensional de la casilla 9 en el punto d) (solo las marcas de forma con representaciones gráficas pueden ampliarse internacionalmente, puesto que la OMPI no acepta imágenes generadas por ordenador ni dibujos o modelos animados);
  - una marca sonora, el solicitante debe marcar la casilla pertinente en el punto 9 d) (solo pueden ampliarse internacionalmente las marcas sonoras con representaciones gráficas, en concreto, las notas musicales, puesto que la OMPI no acepta los archivos sonoros electrónicos).

Si la marca de base es una marca figurativa, una marca de posición, una marca de patrón, una marca de holograma u otro tipo de marca (distinta de la marca denominativa, marca de color, marca de forma y marca sonora, que se han mencionado anteriormente) no podrá incluirse ninguna indicación específica en el formulario de solicitud internacional. Por consiguiente, dichas solicitudes se tramitarán sin indicar el tipo de marca. No obstante, por motivos de claridad, la Oficina añadirá el tipo de marca en el campo de descripción del formulario electrónico que se transmitirá a la OMPI.

Asimismo, solo pueden ampliarse internacionalmente las marcas de movimiento o las marcas de holograma con representaciones gráficas, puesto que la OMPI no acepta archivos de vídeo. Por el mismo motivo, las marcas multimedia no pueden ampliarse internacionalmente.

Si la marca de base es una marca colectiva o una marca de certificación, el solicitante debe marcar la casilla correspondiente en el punto 9 d).

- Si la marca de base comprende una descripción, se podrá incluir la misma descripción en la solicitud internacional (punto 9 e)). Sin embargo, no podrá añadirse una descripción de la marca en la solicitud internacional si la marca(s) de base no incluye(n) ninguna.
- Se podrá incluir una renuncia a reivindicar la protección de determinados elementos aunque la marca de base no lo hiciera (punto 9 g)).
- La OMPI requiere una transcripción en caracteres latinos si la marca contiene otro tipo de caracteres. En caso de no facilitar dicha transcripción, la OMPI emitirá una notificación de irregularidad que el solicitante deberá subsanar directamente. Esto es aplicable a todos tipos de marcas, no solo a las marcas denominativas.

La lista de productos y servicios debe ser idéntica o si no está incluida en la lista contenida en la(s) marca(s) de base en la fecha de presentación de la solicitud internacional.

- El solicitante deberá especificar la lista de productos y servicios, agrupados por clases (punto 10).
- La lista también podrá limitarse para una, varias o todas las partes contratantes; la limitación podrá ser diferente respecto de cada parte.

Si el solicitante no aporta una traducción en la lengua de la OMPI elegida (inglés, francés o español), sino que autoriza a la EUIPO a aportar la traducción o a utilizar la traducción disponible para la(s) marca(s) de base, no será consultado sobre la traducción.

#### 2.1.3.3 Reivindicación de prioridad

Si se reivindica la prioridad en el punto 6 del formulario oficial, deberán de indicarse: la oficina en que se efectuó la solicitud anterior, el número de solicitud (si se conoce) y la fecha de solicitud. No deben presentarse los documentos de prioridad. Cuando la presentación anterior que se reivindica como derecho de prioridad en una solicitud internacional no se refiere a todos los productos y servicios, deberán indicarse aquellos a los que sí afecta. Cuando se reivindica la prioridad para varios registros anteriores con diferentes fechas, deberán indicarse los productos y servicios a los que se refiere cada uno de ellos..

#### 2.1.3.4 Firma

Regla 9, apartado 2, letra b), del RC

La firma del solicitante del punto 12 del formulario oficial es opcional porque los datos se transmitirán únicamente de forma electrónica a la OMPI y no el documento original o un facsímil del formulario.

#### 2.1.3.5 Formulario para la designación de los EE.UU.

Cuando se designe a los Estados Unidos de América, el solicitante deberá adjuntar el formulario MM18 de la OMPI debidamente cumplimentado y firmado (véase el punto 11 del formulario MM2/EM2, nota al pie de página\*\*). Este formulario, que contiene la declaración de intención de uso de la marca, únicamente está disponible en inglés y deberá cumplimentarse en dicha lengua con independencia de la lengua de la solicitud internacional.

#### 2.1.4 Examen de la solicitud internacional por parte de la EUIPO

Artículo 184 del RMUE Artículo 3, apartado 1, del Protocolo de Madrid
--

Si el examen de la solicitud internacional revela la existencia de irregularidades, la EUIPO invitará al solicitante a que las subsane en el plazo de un mes. En principio, este plazo breve debería permitir a la EUIPO transmitir la solicitud internacional a la OMPI en el plazo de dos meses desde la fecha de recepción y, por lo tanto, mantener dicha fecha como la fecha del registro internacional.

Si no se subsanan las irregularidades, la EUIPO informará al solicitante que la transmisión de la solicitud internacional a la OMPI ha sido denegada. La tasa de tramitación no será reembolsada.

Esto no excluye la presentación de otra solicitud internacional en una fecha ulterior.

Tan pronto como la EUIPO determine que la solicitud internacional está en regla, la transmitirá a la OMPI de forma electrónica, con la excepción de los documentos como las hojas de cálculo de tasas o el formulario MM18, que se transmitirán como archivos adjuntos digitalizados. La transmisión electrónica comprende la certificación de la Oficina de origen a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1, del Protocolo de Madrid.

#### 2.1.5 Irregularidades detectadas por la OMPI

Regla 11, apartado 4, y regla 12 y 13, del RC
---

Si la OMPI detecta irregularidades en la solicitud, emitirá una notificación de irregularidad, que se enviará tanto al solicitante como a la EUIPO como Oficina de origen. En función de su naturaleza, las irregularidades deberán subsanarse por la EUIPO o por el solicitante. El solicitante deberá subsanar las irregularidades relativas al pago de las tasas internacionales. La EUIPO deberá subsanar cualquiera de las irregularidades que se mencionan en la regla 11, apartado 4, del RC.

Cuando existan irregularidades en la clasificación de los productos y servicios, en la indicación de los productos y servicios, o en ambas, el solicitante no podrá presentar sus argumentos directamente a la OMPI, sino que lo hará a través de la EUIPO en la lengua del procedimiento con la OMPI. En dicho caso, la EUIPO enviará tal cual la comunicación del solicitante a la OMPI, puesto que la Oficina no hará uso de la facultad que establece la regla 12, apartado 2 del RC de presentar una opinión discrepante ni de la de la regla 13, apartado 2, del RC de presentar una propuesta para que se subsane la irregularidad.

## 2.2 Designaciones posteriores

Artículo 187 del RMUE  
Artículo 65, apartado 2, letra b, del RDMUE  
Artículos 30 y 31 del REMUE  
Artículo 2, apartado 1, inciso ii), del Protocolo de Madrid  
Regla 1, inciso xxvi bis), y regla 24, apartado 2, del RC

En el marco del Sistema de Madrid, el titular de un registro internacional tiene la posibilidad de extender geográficamente la protección de su registro. Existe un procedimiento específico denominado «designación posterior al registro» que permite extender los efectos de un registro internacional a miembros de la Unión de Madrid respecto de los cuales no se ha inscrito hasta la fecha ninguna designación o cuyas designaciones anteriores ya no surten efectos. Podrá utilizarse una designación posterior para ampliar el ámbito del alcance de los productos y servicios de una designación anterior, siempre que no se supere el ámbito del alcance del registro internacional. Esto puede resultar útil en situaciones en las que haya sido registrada una limitación con anterioridad.

A diferencia de las solicitudes internacionales, no es necesario presentar las designaciones posteriores a través de la oficina de origen, sino que se pueden remitir directamente a la OMPI. Se recomienda la presentación directa ante la OMPI para acelerar el proceso. Si la solicitud se presenta a través de la EUIPO, debe presentarse en la lengua en que se haya presentado la solicitud internacional.

En caso de cesión del registro internacional a una persona no autorizada a presentar una designación posterior a través de la EUIPO, la solicitud no podrá presentarse a través de la Oficina sino que deberá presentarse ante la OMPI o la oficina de la parte contratante del titular (para más información sobre el derecho a presentar una solicitud, véase el punto 2.1.3.1 *supra*).

Solo se podrán realizar designaciones posteriores una vez cursada una solicitud internacional inicial que haya conducido a un registro internacional.

Las designaciones posteriores no están sujetas al pago de una tasa de tramitación a la EUIPO.

Las designaciones posteriores presentadas a través de la EUIPO se realizarán en la misma lengua que la solicitud internacional inicial, en cuyo defecto la EUIPO denegará su remisión a la OMPI. Las designaciones posteriores se deberán realizar en el formulario oficial: el formulario MM4 de la OMPI en español, inglés, y francés o el formulario EM4 en las demás lenguas oficiales de la UE. No existe un formulario específico de la EUIPO en español, inglés, y francés, pues para esta no se necesitan indicaciones especiales en dichas lenguas, por lo que el formulario MM4 de la OMPI resulta suficiente.

La hoja de cálculo de tasas (anexa al formulario MM4 de la OMPI) debe presentarse en la lengua en que se envíe la designación posterior a la OMPI. Como alternativa, el solicitante podrá adjuntar una copia del pago a la OMPI. Sin embargo, la EUIPO no examinará si la hoja de cálculo de tasas se ha adjuntado, o si se ha cumplimentado correctamente, o si se ha calculado correctamente el importe de las tasas.

internacionales. Las dudas relativas a la cuantía y a los medios de pago relacionados de las tasas internacionales deberán dirigirse a la OMPI. El sitio web de la OMPI dispone de una calculadora de tasas.

En los formularios MM4 y EM4, las indicaciones que hay que consignar se reducen a indicaciones concernientes al titular, al representante, la lista de productos y servicios y la designación de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid. Estas indicaciones se deben realizar de la misma forma que en el formulario MM2. Si se produce un cambio de titular, el derecho a presentar la solicitud también se comprobará, concretamente si el registro internacional se ha cedido a una persona con nacionalidad de un Estado miembro de la UE o con domicilio o establecimiento en la UE (la EUIPO como «oficina de la parte contratante del titular»).

La lista de productos y servicios puede ser la misma que la del Registro Internacional (punto 5 a) del formulario oficial) o más reducida (punto 5 b) o c)). La lista no puede ser más amplia que la del Registro Internacional aunque esté cubierta por la marca de base.

Por ejemplo, un registro internacional para las clases 18 y 25, que designa China para la clase 25 puede extenderse posteriormente a China para la clase 18; sin embargo, el mismo registro internacional no podrá extenderse posteriormente a China para la clase 9, ya que el registro internacional no cubre esta clase, aunque esté cubierta por la marca de base.

Con esos límites, se pueden presentar listas diferentes para las distintas partes contratantes designadas a posteriori.

La marca ha de ser la misma que la del registro internacional inicial.

Si la solicitud no estuviera en español, inglés, o francés, el solicitante deberá marcar el punto 0.1 del formulario EM 4 de la EUIPO e indicar la lengua en la que se transmitirá a la OMPI la designación posterior. También se deberán cumplimentar los puntos 0.2 y 0.3 relativos a la traducción de la lista de productos y servicios y a la lengua de correspondencia entre el solicitante y la EUIPO.

Cuando el titular así lo solicite, la designación posterior podrá tener efecto después de que finalice un procedimiento específico, en concreto, la inscripción de una modificación o de una anulación parcial respecto del registro internacional en cuestión, o después de la renovación del registro internacional.

La Oficina deberá informar al solicitante de la extensión territorial de la fecha en que se recibió dicha solicitud.

Si la solicitud de extensión territorial no cumple los requisitos que se han indicado anteriormente, la Oficina invitará al solicitante a que subsane las irregularidades en el plazo de al menos un mes. Si las irregularidades no se subsanan en este plazo, la Oficina podrá denegar la remisión de la solicitud a la Oficina Internacional. Sin embargo, la Oficina no denegará dicha remisión antes de que el solicitante haya tenido la oportunidad de corregir las irregularidades que se hayan detectado en la misma.

La Oficina remitirá la solicitud de extensión territorial que se realizó con posterioridad al registro internacional a la Oficina Internacional cuando se hayan satisfecho los requisitos que se han mencionado anteriormente.

## 2.3 Notificación de hechos que afectan al registro de base

Artículo 49, 53, 57 a 62 y 128 del RMUE  
Artículo 29 del REMUE

Si, en un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la(s) marca(s) de base deja(n) de producir efectos total o parcialmente, el registro internacional se cancelará en la misma medida, ya que es «dependiente» de la misma. Esto ocurre no solo si un tercero realiza un «ataque central» sino también si la marca de base caduca por acción u omisión de su titular.

Respecto de las marcas de la Unión Europea, lo expuesto abarca los casos en los que, ya sea total o parcialmente (solo para algunos productos o servicios):

- la MUE o la solicitud de marca de la UE en la que se basaba el registro internacional se retira, se considera retirada o se deniega;
- la marca de la Unión Europea en la que se basaba el registro internacional es objeto de renuncia, no se renueva o se declara su caducidad o su nulidad por la EUIPO o, en el caso de una demanda de reconvención en procedimientos de infracción, por un tribunal de marcas de la Unión Europea.

En el caso de que se debiere a una resolución (de la EUIPO o de un tribunal de marcas de la Unión Europea) esta deberá ser definitiva.

Si esto sucede dentro del plazo de cinco años, la EUIPO lo deberá notificar a la OMPI.

La EUIPO debe comprobar que la solicitud internacional fue registrada antes de enviar una notificación informando a la OMPI de que la marca de la Unión Europea de base deja de surtir efecto.

También se deberá enviar una notificación a la OMPI en determinados casos en los que se haya iniciado un procedimiento antes de la expiración del plazo de cinco años, pero no exista una resolución definitiva dentro de dicho plazo. Esta notificación se enviará al final del plazo de cinco años. Los casos afectados son:

- una resolución denegatoria de la solicitud de marca de la Unión Europea de base pendiente por motivos absolutos (incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TG/TJUE);
- un procedimiento de oposición pendiente contra la solicitud de MUE de base (incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TG/TJUE);
- un procedimiento de anulación pendiente ante la EUIPO contra la MUE de base (incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TG/TJUE);
- si se ha mencionado en el Registro de Marcas de la Unión Europea que se ha presentado ante un tribunal de marcas de la Unión Europea una demanda de reconvención en procedimientos de infracción contra la MUE de base, pero no se ha hecho mención todavía en el Registro de la resolución del tribunal de marcas de la Unión Europea de dicha demanda de reconvención.

Una vez que se adopte una resolución definitiva o haya finalizado el procedimiento, se enviará una notificación a la OMPI en la que se indica si y en qué medida la marca de base ha dejado de producir efectos o sigue siendo válida.

También deberá enviarse una notificación a la OMPI si, en el plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de marca de la Unión Europea o la marca de la Unión Europea de base se divide o es objeto de una cesión parcial. En otros casos, no obstante, no tendrá efectos sobre la validez del registro internacional, sino que el propósito de la notificación es solo llevar un control del número de marcas en las que se basa el registro internacional.

La EUIPO no informará a la OMPI de otros cambios que se produzcan en la marca de base. Cuando el solicitante/titular desee registrar los mismos cambios en el registro internacional deberá solicitarlo de forma separada (véase el apartado 2.4 *infra*).

## **2.4 Transmisión de modificaciones que afectan a la marca internacional**

El Registro Internacional se conserva en la OMPI. Los cambios posibles que se indican a continuación solo podrán inscribirse una vez que se haya registrado la marca.

La EUIPO no tramitará solicitudes de renovación ni pagos de las tasas de renovación.

En principio, la mayoría de los cambios relativos a los registros internacionales los pueden presentar el titular del registro internacional directamente ante la OMPI o a través de la oficina de la parte contratante del titular. Sin embargo, algunas solicitudes de modificación pueden ser presentadas por la otra parte o través de otra oficina, tal como se indica a continuación.

### **2.4.1 Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir sin examen**

Reglas 20 y 20 <i>bis</i> , regla 25, apartado 1, del RC
--

Las siguientes solicitudes de modificación relativas a un registro internacional también se podrán presentar ante la EUIPO como «oficina de la parte contratante del titular»:

- formulario MM5 de la OMPI: cambio de titularidad, ya sea total o parcial, presentado por el titular del registro internacional inscrito (en la terminología de la marca de la Unión Europea, equivalente a una cesión);
- formulario MM6 de la OMPI: limitación de la lista de productos y servicios de todas o de algunas partes contratantes;
- formulario MM7 de la OMPI: renuncia de una o más partes contratantes (no todas);
- formulario MM8 de la OMPI: cancelación total o parcial del registro internacional;
- formulario MM9 de la OMPI: cambio en el nombre o en la dirección del titular;
- formularios MM13/MM14 de la OMPI: nueva licencia o modificación de una licencia presentada por el titular del registro internacional registrado;
- formulario MM15 de la OMPI: para anular cancelar la inscripción de una licencia;
- formulario MM19 de la OMPI: restricción del derecho del titular a disponer, presentado por el titular del registro internacional registrado (en la terminología de la marca de la Unión Europea, equivalente a un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia, contemplados en los artículos 22, 23 y 24, del RMUE).

Dichas solicitudes presentadas ante la EUIPO por el titular del registro internacional sencillamente se transmitirán a la OMPI sin ningún examen. Las disposiciones del RMUE relativas a los procedimientos correspondientes no son, en este caso, de aplicación. En particular, las reglas en materia de lenguas son las previstas en el RC y no hay que pagar tasa alguna a la EUIPO.

Dichas solicitudes solo se podrán presentar a través de la EUIPO si es la oficina de origen o si deviene competente para el titular como resultado de una cesión del registro internacional (véase la regla 1, inciso xxvi *bis*), del RC). Las solicitudes para las que la EUIPO es competente (como oficina de origen) se remitirán simplemente a la OMPI. Las solicitudes para las que la EUIPO no es competente (es decir, cuando no es la oficina de origen) no serán tramitadas.

No se utilizarán las opciones contempladas en la regla 20, apartado 1, letra a), del RC que permiten a la oficina de la parte contratante del titular notificar de oficio a la Oficina Internacional una limitación del derecho a disponer del titular.

#### 2.4.2 Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir tras un examen

Artículo 201 del RMUE  
Regla 20, apartado 1, letra a), regla 20 *bis*, apartado 1, regla 25, apartado 1, letra b), del RC

El Reglamento Común establece que las solicitudes de inscripción de un cambio de titularidad, de una licencia o de una restricción del derecho del titular a disponer solo se podrán presentar directamente ante la OMPI por el titular del registro internacional. Sería prácticamente imposible inscribir un cambio de titularidad o licencia en la OMPI en caso de que:

- el titular original ya no exista (por fusión o fallecimiento), o
- el titular no coopere con su licenciataria o (incluso más probablemente) sea el beneficiario de una medida de ejecución forzosa.

Por estos motivos, el nuevo titular, el licenciataria o el beneficiario del derecho real no tienen otra elección que presentar la solicitud en la oficina de la parte contratante del titular. La OMPI registrará dichas solicitudes sin ningún examen sustantivo sobre la base de que las ha transmitido dicha oficina.

Para evitar que un tercero pueda convertirse en titular o licenciataria de un registro internacional, resulta imperativo que la EUIPO examine todas las solicitudes de cualquier persona que no sea el titular del registro internacional para comprobar si existe prueba de la cesión, licencia u otro derecho, con arreglo a lo establecido en el artículo 201 del RMUE. La EUIPO se limita a examinar las pruebas de la cesión, licencia u otro derecho, con arreglo a los artículos 20 y 26 del RMUE y el artículo 13 del REMUE y las partes correspondientes de las Directrices de la EUIPO relativas a cesiones, licencias, derechos reales, procedimientos de ejecución forzosa e insolvencia son de aplicación por analogía. Si no se presenta la prueba, la EUIPO denegará la transmisión de la solicitud a la OMPI; esta resolución es susceptible de recurso.



En todos los demás aspectos, no son aplicables las normas del RMUE. En particular, la solicitud deberá formularse en una de las lenguas de la OMPI y en el correspondiente formulario de esta, y no hay que pagar tasa alguna a la EUIPO.

### 3 La EUIPO como Oficina designada

#### 3.1 Sinopsis

Cualquier persona que sea ciudadana de, o que tenga un domicilio o establecimiento comercial en, un Estado que sea parte del Protocolo de Madrid y que sea el titular de una solicitud o un registro nacional en ese mismo Estado (una «marca de base») podrá, a través de la oficina nacional donde esté registrada la marca de base (la «Oficina de origen»), presentar una solicitud internacional o una designación posterior en la que podrá designar a la Unión Europea.

Una vez que haya examinado la clasificación y comprobado que se cumplen determinadas formalidades (incluido el pago de las tasas) la OMPI publicará el registro internacional en la Gaceta Internacional, expedirá el certificado de registro y lo notificará a las oficinas designadas. La EUIPO recibirá los datos de la OMPI exclusivamente en formato electrónico.

La EUIPO identifica a los registros internacionales que designan a la UE con el número de registro de la OMPI, precedido de una «**W**» y seguido de un **0** en el caso de un nuevo registro internacional (por ejemplo, **W01** 234 567) y de un **1** en el caso de una designación posterior (por ejemplo, **W10** 987 654). Las designaciones posteriores de la UE para el mismo registro internacional se identificarán como **W2**, **W3**, etc. Sin embargo, en la búsqueda en las bases de datos electrónicas de la EUIPO no debe introducirse la «**W**».

El tipo de marca que se muestra en la base de datos de la Oficina por defecto dependerá de si la indicación aparece en el Registro Internacional bajo el código INID 541 («Reproducción de la marca cuando la marca está representada en caracteres normalizados»), el código INID 550 («Indicación relativa a la naturaleza o tipo de la marca» para la marca tridimensional o marca sonora) o el código INID 558 («Marca consistente exclusivamente en uno o varios colores»). Si no se preselecciona ninguno de los anteriores, la marca se incorporará como marca figurativa en la base de datos de la Oficina.

La EUIPO disfruta de un plazo de 18 meses para informar a la OMPI de todos los posibles motivos para denegar la designación de la UE. El plazo de 18 meses comienza el día en que la EUIPO recibe la notificación de la designación.

Cuando se reciban correcciones de la OMPI que afecten a la propia marca o a los productos y servicios o a la fecha de designación, será competencia de la EUIPO decidir si el nuevo plazo de 18 meses comienza a contar desde la nueva fecha de notificación.

En el caso de que la corrección afecte solo a una parte de los productos y servicios, el nuevo plazo será de aplicación únicamente a aquella parte y la EUIPO deberá republicar parcialmente el registro internacional en el Boletín de Marcas de la Unión Europea y reabrir el plazo de oposición solo para dicha parte de productos y servicios.

Las principales tareas que la EUIPO debe llevar a cabo como Oficina designada son:

- la primera reedición en el Boletín de MUE;
- el examen de las formalidades, incluidos el examen de listas limitadas para las designaciones de la UE, los términos imprecisos en la especificación de los productos y servicios y las reivindicaciones de antigüedad;
- el examen de motivos absolutos;
- el examen de oposiciones contra registros internacionales;
- el tratamiento de las comunicaciones de la OMPI relativas a los cambios en los registros internacionales.
- la segunda reedición en el Boletín de MUE;
- la emisión de concesiones de protección o de resoluciones finales;

### **3.2 Representación profesional**

Artículo 119, apartado 2, y artículo 120, del RMUE
--

En principio, no es necesario que el titular del registro internacional designe a un representante ante la EUIPO.

No obstante, los titulares de fuera del EEE han de actuar representados a) para una denegación provisional, b) para presentar una reivindicación de antigüedad directamente ante la EUIPO, o c) para presentar una objeción a una reivindicación de antigüedad (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional, y los artículos 119 y 120, del RMUE).

Si un titular de fuera del EEE ha designado un representante ante la OMPI que figura también en la base de datos de representantes de la EUIPO, dicho representante se considerará automáticamente el representante del titular del registro internacional ante la EUIPO.

Cuando un titular de un registro internacional de fuera del EEE no ha designado un representante o ha designado un representante ante la OMPI que no figura en la base de datos de representantes de la EUIPO, todas las notificaciones de denegación provisional o de objeción deberán incluir una invitación a designar un representante, de conformidad con los artículos 119 y 120, del RMUE. Para más información sobre las particularidades de la representación de cada uno de los procedimientos ante la EUIPO, véanse los puntos 3.3.3, 3.4 y 3.6.6.

### **3.3 Primera reedición, búsquedas y requisitos formales**

#### **3.3.1 Primera reedición**

Artículo 190 del RMUE
-----------------------

Tras su recepción, los registros internacionales se republicarán<sup>1</sup> inmediatamente en la Parte M.1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea, salvo si no se indica una segunda lengua.

La publicación se limitará a los datos bibliográficos, la reproducción de la marca y los números de las clases, pero no incluirá la lista completa de productos y servicios. Esto supone en particular que la EUIPO no traducirá los registros internacionales ni la lista de productos y servicios. La publicación también indicará la primera y la segunda lengua del registro internacional y contendrá una referencia a la publicación del registro internacional en la Gaceta de la OMPI, que deberá consultarse para más información. En el Boletín de Marcas de la Unión Europea del sitio web de la EUIPO obtendrá información más detallada.

A partir de la fecha de la primera reedición, el registro internacional surtirá los mismos efectos que una solicitud de marca de la Unión Europea publicada.

#### **3.3.2 Búsquedas**

Artículo 195 del RMUE
-----------------------

La EUIPO, a petición del titular del registro internacional, y en un plazo de un mes a partir de que la OMPI informe a la EUIPO de la designación, elaborará un informe de búsqueda de la Unión Europea para cada registro internacional, que mencionará las marcas de la Unión Europea y los registros internacionales similares que designan a la UE. Los titulares de las marcas anteriores mencionadas en el informe recibirán una carta informativa de conformidad con el artículo 195, apartado 4, del RMUE, salvo que soliciten a la Oficina que no les envíe dichas cartas informativas. Además, a petición del titular internacional, la EUIPO remitirá el registro internacional a las Oficinas nacionales participantes para que lleven a cabo búsquedas nacionales (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos).

La solicitud de búsqueda nacional deberá presentarse directamente ante la EUIPO. Los titulares de registros internacionales que designen a la UE deben solicitar las búsquedas nacionales y abonar la correspondiente tasa en el plazo de un mes a partir del momento en que la OMPI informa a la EUIPO de la designación. En caso de pago atrasado o de no realizar el pago de las tasas de búsqueda se tendrá por no presentada la solicitud de búsqueda nacional.

El pago podrá realizarse por cualquiera de los medios de pago aceptados por la EUIPO (para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos, apartado 2).

---

<sup>1</sup> Primero, los registros internacionales se publican en la Gaceta Internacional y posteriormente la EUIPO los reedita.

Los informes de búsqueda se enviarán directamente al titular del registro internacional o a su representante, en caso de que este último haya designado uno, con independencia de donde esté ubicado. El titular no estará obligado a designar un representante a los solos efectos de recibir el informe de búsqueda.

### 3.3.3 Examen de las formalidades

El examen de las formalidades realizado por la EUIPO respecto de los registros internacionales se limita a si se ha indicado una segunda lengua, cuando la solicitud es de una marca colectiva o una marca de certificación (que deben incluir la presentación del reglamento de uso de la marca), si las listas limitadas para la designación en la UE entran dentro del ámbito de aplicación de la lista principal de los registros internacionales, si existen reivindicaciones de antigüedad y si la lista de productos o servicios reúne los requisitos de claridad y precisión que se establecen en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación.

#### 3.3.3.1 Lenguas

Artículo 146, apartados 3, 4 y 8, y artículos 193 y 206, del RMUE  
Regla 9, apartado 5, letra g), inciso ii), del RC

La regla 9, apartado 5, letra g), inciso ii), del RC y el artículo 206 del REMUE exigen que el solicitante indique en su solicitud internacional que designe a la UE, una segunda lengua de entre las otras cuatro lenguas de la Oficina como segunda lengua, marcando la casilla adecuada en la sección de partes contratantes de los formularios MM2 o MM4 de la OMPI.

De conformidad con el artículo 206 del REMUE, la lengua de presentación de la solicitud internacional será la lengua del procedimiento con arreglo al artículo 146, apartado 4, del RMUE. Si la lengua elegida por el titular del registro internacional en un procedimiento escrito no fuera la lengua de la solicitud internacional, este deberá presentar una traducción a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del documento original. Si la traducción no se recibe en el plazo señalado, el documento original no se considerará recibido por la EUIPO.

La segunda lengua indicada en la solicitud internacional será la segunda lengua con arreglo al artículo 146, apartado 3, del RMUE, es decir, una lengua del procedimiento aceptada como posible en los procedimientos de oposición, caducidad o nulidad ante la EUIPO.

Si no se ha indicado una segunda lengua, el examinador enviará una denegación provisional de protección y concederá al titular un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina emite dicha denegación para que subsane la irregularidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 193, apartado 5, del RMUE. Si es necesario, la notificación de la denegación provisional invitará al titular del registro internacional a que designe un representante, de conformidad con los artículos 119 y 120, del RMUE. Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se remitirá al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la EUIPO.

Si el titular del registro internacional subsana la irregularidad y cumple el requisito de designar un representante ante la EUIPO, en su caso, dentro del plazo señalado, se procederá a republicar el registro internacional.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante, en su caso, la EUIPO confirmará la denegación al titular del registro internacional. El titular dispondrá de un plazo de dos meses para interponer un recurso. Cuando la decisión sea definitiva, la EUIPO informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional.

### 3.3.3.2 Marcas colectivas y marcas de certificación

Artículo 74 a 76, 83, 84 y 194, del RMUE Artículo 16, artículo 17 y artículo 33, del REMUE Artículo 76 del RDMUE
--

El sistema de marcas de la Unión Europea incluye tres tipos de marcas: las marcas individuales, las marcas colectivas y las marcas de certificación (para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades).

El formulario de solicitud internacional incluye una única indicación que agrupa las marcas colectivas, las marcas de certificación y las marcas de garantía. Por lo tanto, si el registro internacional que designa a la UE está basado en una marca de certificación, una marca de garantía o una marca colectiva nacional, será inscrita como una marca colectiva o una marca de certificación de la Unión Europea e implicará el pago de tasas más elevadas.

Las condiciones que resultan aplicables a las marcas colectivas y las marcas de certificación de la Unión Europea también resultan de aplicación a los correspondientes registros internacionales que designan a la UE. Para más información sobre los requisitos de examen, consúltense las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades (puntos 9.2 y 9.3) y las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 15, Marcas colectivas de la Unión Europea y Capítulo 16, Marcas de certificación de la Unión Europea.

De conformidad con el artículo 194 del RMUE, el titular presentará directamente a la Oficina, en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional notificó la designación a la EUIPO, el Reglamento de uso de la marca.

La EUIPO determinará, desde el examen de los datos de la marca y el contenido del reglamento de uso de la marca, si la designación es para una marca colectiva o una marca de certificación.

Si para entonces aún no se ha presentado el Reglamento de uso, o contiene irregularidades o el titular no cumple los requisitos del artículo 74 o 83 del RMUE, el examinador emitirá una denegación provisional de protección y concederá al titular un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la EUIPO emite la denegación provisional, con arreglo al artículo 333, del REMUE, para subsanar la irregularidad. En su caso, en los casos en que el titular del registro internacional haya de actuar representado en los procedimientos ante la EUIPO y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la EUIPO, la notificación de la denegación provisional invitará al titular a que designe un representante, de conformidad con los artículos 119 y 120, del RMUE. Dicha notificación se inscribirá en

el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se remitirá al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la EUIPO.

Si el titular del registro internacional subsana la irregularidad y cumple el requisito de designar un representante ante la EUIPO, en su caso, dentro del plazo señalado, el registro internacional proseguirá.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante (en su caso), la EUIPO Oficina confirmará la denegación al titular del registro internacional y le concederá un plazo de dos meses para presentar un recurso. Cuando la decisión sea definitiva, la Oficina EUIPO informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional.

Cuando, en respuesta a la denegación provisional, el titular del registro internacional presente elementos que confirmen a la EUIPO que el titular del registro internacional no está cualificado para ser titular de una marca de la Unión Europea colectiva o de una marca de certificación de la Unión Europea, la EUIPO examinará la designación como marca individual. Se informará como corresponda al titular del registro, a quien se le reembolsará la diferencia en euros entre las tasas de una designación individual de la UE y de una colectiva o de una marca de certificación.

### 3.3.3.3 Reivindicaciones de antigüedad

#### Reivindicaciones de antigüedad presentadas junto a la designación

Artículo 191 del RMUE Regla 9, apartado 5, letra g), inciso i) y regla 21 <i>bis</i> , del RC
--

El solicitante podrá reivindicar, en una solicitud internacional que designe a la UE o en una designación posterior, la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro. Dicha reivindicación deberá presentarse en el formulario MM17 adjunto a la solicitud internacional o solicitud de designación posterior, que incluirá para cada reivindicación:

- el Estado miembro de la UE en que está registrado el derecho anterior;
- el número de registro;
- la fecha de presentación del correspondiente registro.

No existe una disposición equivalente al artículo 39, apartado 2, del RMUE aplicable a las presentaciones directas de marca de la Unión Europea.

No hay que adjuntar al formulario MM17 certificados o documentos que apoyen las reivindicaciones de antigüedad, puesto que la OMPI no los enviará a la EUIPO.

Las reivindicaciones de antigüedad que se presentan junto a la solicitud internacional o una designación posterior serán examinadas del mismo modo que las reivindicaciones de antigüedad que se presenten junto a una solicitud de MUE. Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades.

Si es necesario presentar documentación que apoye la reivindicación de antigüedad o si la reivindicación incluye irregularidades, el examinador emitirá una carta de irregularidad en la que se concederá un plazo de dos meses al titular del registro

internacional para que subsane la irregularidad. En su caso, se invitará al titular del registro internacional a que designe un representante ante la EUIPO.

Cuando la EUIPO acepte la reivindicación de antigüedad, se informará a las oficinas de propiedad intelectual que corresponda. No es necesario informar a la OMPI ya que no se requiere modificar el registro internacional.

Si no se ha subsanado la irregularidad y/o si no se ha designado un representante (en su caso), se perderá el derecho de antigüedad con arreglo al artículo 191, apartado 4, del RMUE. El titular del registro internacional podrá solicitar una resolución, que puede ser objeto de recurso. Una vez que sea definitiva, la EUIPO informará a la OMPI de cualquier pérdida, denegación o cancelación del derecho de antigüedad o de cualquier renuncia de la reivindicación de antigüedad. Dichas modificaciones se inscribirán en el Registro Internacional y serán publicadas por la OMPI.

Reivindicaciones de antigüedad presentadas después de la aceptación de la designación de la Unión Europea por parte de la EUIPO

Artículo 192 del RMUE Artículo 32 del REMUE Regla 21 <i>bis</i> , apartado 2, del RC
--

Después de que se publique la aceptación final del registro internacional en el Boletín de MUE, el titular del registro internacional podrá reivindicar la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, presentando una solicitud directamente en la EUIPO. No se considerará presentada cualquier solicitud presentada ante la OMPI.

Todas las reivindicaciones de antigüedad presentadas en el intervalo entre la presentación de la solicitud internacional y la publicación de la aceptación final del registro internacional, se considerarán recibidas por la EUIPO en la fecha de publicación de la aceptación final del registro internacional y, por lo tanto, serán examinadas por la EUIPO después de dicha fecha.

Si es necesario presentar documentación que apoye la reivindicación de antigüedad o si la reivindicación incluye irregularidades o si se requiere la designación de un representante ante la EUIPO, el examinador emitirá una carta de irregularidad en la que se concederá un plazo de dos meses al titular del registro internacional para que subsane la irregularidad.

Si la EUIPO acepta una reivindicación de antigüedad, informará de ello a la OMPI, quien inscribirá este hecho en el Registro Internacional y lo publicará.

Se informará de la reivindicación de antigüedad a las oficinas nacionales afectadas, con arreglo al artículo 35, apartado 4, del RMUE.

Si no se ha subsanado la irregularidad o si no se ha designado un representante (en su caso), se denegará el derecho de antigüedad y se concederá al titular del registro internacional un plazo de dos meses para presentar recurso. En dichos casos, no se informará a la OMPI. Lo mismo es aplicable si se abandona la reivindicación de antigüedad.

#### 3.3.3.4. Términos imprecisos

Artículos 33, 41, 182 y 193 del RMUE  
Artículo 33 del REMUE

Los registros internacionales que designan a la UE son objeto de un examen a efectos de la especificación de los términos generales o vagos en la lista de productos y servicios del mismo modo que lo están las solicitudes de marcas de la Unión Europea directas (para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación).

Antes de presentar un registro internacional que designe a la UE, se puede examinar el contenido de la Harmonised Database (HDB) usando TMclass (<http://tmclass.tmdn.org>). La HDB aúna términos aceptados para la clasificación en todas las oficinas de la UE. Los usuarios pueden seleccionar estos términos, previamente aceptados, siempre que entren dentro del alcance de la marca de base, para construir sus listas de productos y servicios y, al mismo tiempo, comprobar si también están incluidos en MGS-Gestor de productos y servicios de Madrid de la OMPI (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>). Todos los términos de la HDB serán automáticamente aceptados por la Oficina. También, pueden comprobar por adelantado que los productos y servicios están incluidos en las bases de datos TMclass y el MGS hará que el proceso de registro de la marca sea más sencillo para los registros internacionales que designen a la UE.

Si la lista de productos y/o servicios del registro internacional contuviera términos imprecisos, que no fueran lo suficientemente claros o concisos, la EUIPO emitirá una denegación provisional de protección y concederá al titular un plazo de dos meses para subsanar la irregularidad, a contar a partir del día de emisión de la denegación provisional de la EUIPO, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del RMUE y el artículo 33 del REMUE. Cuando sea necesario, la notificación de la denegación provisional invitará al titular del registro internacional a que designe un representante, de conformidad con los artículos 119 y 120 del RMUE. Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la EUIPO.

Una vez que se haya notificado la denegación provisional, el examen posterior será igual que el de la solicitud de marca de la Unión Europea directa; se mantendrán intercambios directos con el titular del registro internacional o su representante, siempre que sea necesario. Los términos que deban ser aclarados por el titular del registro internacional deberán estar siempre en la misma clase que la redacción original del Registro Internacional.

Si, después de volver a examinar el caso, la objeción fuera retirada o el titular del registro internacional subsanara la irregularidad y cumpliera con el requisito de nombrar un representante ante la EUIPO, en su caso, dentro del plazo prescrito, la Oficina emitirá una situación provisional de la marca a la OMPI, a condición de que no haya pendiente ninguna otra denegación provisional de oficio y de que el plazo de oposición aún esté vigente.

No se tramitarán las respuestas recibidas del titular del registro internacional o de su representante cuando ambos estén establecidos fuera del EEE.



Si el titular no subsana las objeciones o se abstiene de responder a la objeción, se confirmará la denegación provisional. Dicho de otro modo, si la denegación provisional afectaba únicamente a parte de los productos y servicios, se denegarán solo dichos productos y servicios y se aceptará el resto. El titular del registro internacional dispondrá de un plazo de dos meses para interponer un recurso.

Cuando la resolución sea definitiva y siempre que la denegación sea total, la EUIPO informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional. Si la denegación es solo parcial, se emitirá una comunicación a la OMPI una vez que hayan finalizado el resto de procedimientos o haya finalizado el plazo de oposición sin que se reciban oposiciones (véase el punto 3.9 *infra*).

### 3.3.3.5 Lista limitada de productos y servicios para la designación de la UE

Cuando se solicita una lista limitada de productos y servicios para la designación de la UE, la Oficina examinará si los productos y servicios solicitados están incluidos en la lista principal de productos y servicios del registro internacional.

Si la lista limitada para la UE incluye términos que no están incluidos en la lista principal de productos y servicios del registro internacional, la Oficina emitirá una denegación provisional de protección y concederá al titular del registro internacional un plazo de dos meses a partir del día en que se declare la denegación provisional para que se subsane la irregularidad. Si es necesario, en la notificación de denegación provisional se invitará al titular del registro internacional a que designe un representante con arreglo a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 del RMUE. Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se enviará al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá dirigirse a la Oficina.

Una vez que se haya notificado la denegación provisional, el examen posterior será igual que el de una solicitud de marca de la Unión Europea directa; se mantendrán intercambios directos con el titular del registro internacional o su representante, siempre que sea necesario.

Si, después de volver a examinar el caso, la objeción fuera retirada o el titular del registro internacional subsanara la irregularidad y cumpliera, en su caso, con el requisito de nombrar un representante ante la Oficina dentro del plazo prescrito, la Oficina emitirá una situación provisional de la marca a la OMPI, a condición de que no haya pendiente ninguna otra denegación provisional de oficio y de que el plazo de oposición aún esté vigente; en dicho caso se tramitará el registro internacional.

No se tramitarán las respuestas recibidas del titular del registro internacional o de su representante cuando ambos estén establecidos fuera del EEE.

Si el titular no subsana las objeciones ni convence al examinador de que son infundadas, o se abstiene de responder a la objeción, se confirmará la denegación provisional. Dicho de otro modo, si la denegación provisional afectara únicamente a parte de los productos y servicios, se denegarán solo dichos productos y servicios y se aceptará el resto. El titular del registro internacional dispondrá de un plazo de dos meses para interponer un recurso.

Cuando la resolución sea definitiva y siempre que la denegación sea total, la EUIPO informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional. Si la denegación es solo parcial, se emitirá una comunicación a la OMPI una vez que hayan finalizado el resto de procedimientos o haya finalizado el plazo de oposición sin que se reciban oposiciones (véase el punto 3.9 *infra*).

### 3.4 Motivos de denegación absolutos

Artículo 193 del RMUE Artículo 33 del REMUE Regla 18 <i>bis</i> , apartado 1 del RC,
--

Los registros internacionales que designan a la UE serán objeto de un examen de los motivos absolutos de denegación del mismo modo que lo están las solicitudes de marcas de la Unión Europea directas (para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos absolutos de denegación y marcas de la Unión Europea colectivas).

Si la EUIPO considera que la marca es susceptible de protección, y siempre que no haya otra denegación provisional pendiente, enviará una situación provisional de la marca a la OMPI, indicando que se ha completado el examen de oficio pero que el registro internacional aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros. Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional.

Si la EUIPO considera que la marca no es susceptible de protección, enviará una denegación provisional de protección, en la que concederá al titular del registro internacional un plazo de dos meses a partir del envío de dicha denegación para presentar observaciones. Cuando sea necesario, la notificación de la denegación provisional invitará al titular a que designe un representante, de conformidad con los artículos 119 y 120, del RMUE. Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la EUIPO.

Si, después de reexaminar el asunto, se renuncia a la objeción, el examinador emitirá una situación provisional de la marca a la OMPI, siempre que no haya otra denegación provisional pendiente y no haya vencido el plazo de oposición.

No obstante, la Oficina aún tiene la posibilidad de reabrir por iniciativa propia el examen de los motivos absolutos en cualquier momento antes de emitir una declaración definitiva de que otorga la protección, aunque no más allá del plazo de dieciocho meses que la EUIPO tiene para informar a la OMPI de todos los posibles motivos de denegación (véase el punto 3.1 *supra*).

Una vez que se haya enviado la denegación provisional, el examen posterior será igual que el de la solicitud de marca de la Unión Europea directa; se mantendrán intercambios directos con el titular o su representante, siempre que sea necesario.

No se tramitarán las respuestas recibidas por el titular del registro internacional o de su representante cuando ambos estén establecidos fuera del EEE.

Si el titular no subsana las objeciones ni convence al examinador de que son infundadas, o se abstiene de responder a la objeción, se confirmará la denegación. Dicho de otro modo, si la denegación provisional afectaba únicamente a algunos de los productos y servicios, se denegarán solo dichos productos y servicios pero se aceptará el resto. El titular del registro internacional dispondrá de un plazo de dos meses para interponer un recurso.

Cuando la resolución sea definitiva y siempre que haya una denegación total, la EUIPO informará a la OMPI de que se ha confirmado la denegación provisional. Si la denegación por motivos absolutos es solo parcial, se emitirá una comunicación a la OMPI una vez que hayan finalizado el resto de procedimientos o haya finalizado el plazo de oposición sin que se reciban oposiciones (véase el punto 3.9 *infra*).

### 3.5 Observaciones de terceros

Artículo 45 y 193, apartado 7, del RMUE
---

Las observaciones de terceros se pueden presentar de forma válida ante la EUIPO desde la fecha de notificación del registro internacional a la EUIPO al menos hasta el final del plazo de oposición y, si se presentó una oposición, siempre que esté pendiente, aunque nunca más allá del plazo de 18 meses que la EUIPO tiene para informar a la OMPI de todos los posibles motivos de denegación (véase el punto 3.1 *supra*).

Si las observaciones de terceros se reciben antes de que la EUIPO envíe una comunicación a la OMPI sobre el resultado del examen de motivos absolutos y la EUIPO las considera justificadas, la notificación de denegación provisional se emitirá.

Si las observaciones de terceros se reciben después de emitir una denegación provisional basada en motivos absolutos respecto de productos y servicios distintos de aquellos a los que se hace referencia en las observaciones y la EUIPO las estima fundadas, se expedirá otra denegación provisional.

Si se reciben observaciones de terceros después de que se haya emitido una situación provisional de la marca y la EUIPO las estima fundadas, expedirá otra denegación provisional a las observaciones de terceros. Las observaciones se adjuntarán a la denegación provisional.

El procedimiento de examen posterior es idéntico al procedimiento descrito en las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, apartado 3.1.

Si la EUIPO estima que las observaciones carecen de fundamento, simplemente se enviarán al solicitante sin informar de ello a la OMPI.

## 3.6 Oposición

Artículo 196 del RMUE  
Artículo 77 y 78 del RDMUE

### 3.6.1 Plazos

Las oposiciones contra el registro internacional se pueden presentar entre el primero y el cuarto mes a partir de la fecha de la primera republicación por parte de la EUIPO. Por ejemplo, si la primera republicación por parte de la EUIPO se realiza el 15/02/2017, el plazo de oposición comienza el 16/03/2017 y finaliza el 15/06/2017.

El plazo de oposición es fijo e independiente del resultado del procedimiento sobre motivos absolutos. No obstante, el inicio del plazo de oposición depende del resultado del examen de oficio, en la medida en que el procedimiento de oposición puede verse suspendido si se ha expedido una denegación de oficio respecto de los mismos productos y servicios.

Las oposiciones presentadas después de la primera republicación por parte de la EUIPO del registro internacional pero antes del inicio del plazo de oposición se retendrán y se considerarán presentadas el primer día del plazo de oposición. Si la oposición se retirare antes de dicha fecha, se devolverá la tasa de oposición.

### 3.6.2 Recepción e información del titular internacional

Artículo 4 y artículo 77, apartado 3 del RDMUE

La EUIPO expedirá un recibo a la parte oponente. Si se recibe una oposición antes del inicio del plazo de oposición, se remitirá una carta a la parte oponente para informarle de que la oposición se considerará recibida el primer día del plazo de oposición y que, hasta entonces, se retendrá.

La Oficina enviará, asimismo, una copia del escrito de oposición, a título informativo, al titular del registro internacional o, si este último ha designado un representante ante la OMPI y la EUIPO dispone de una información de contacto suficiente, a dicho representante, incluso si posee el establecimiento fuera del EEE.

### 3.6.3 Tasas

Artículo 99 y artículo 196, apartado 2, del RMUE

La oposición no se considerará debidamente presentada hasta que no se haya abonado la tasa de oposición. Si no se puede determinar el pago de la tasa dentro del plazo de oposición, se considerará que la oposición no ha sido presentada.

Si el oponente está en desacuerdo con esta conclusión, podrá solicitar una resolución formal de pérdida de derechos. Si la Oficina decide confirmar esta conclusión, se informará a ambas partes. Si el oponente recurre la resolución, la EUIPO expedirá una denegación provisional a la OMPI, aunque sea incompleta, a los solos efectos de

cumplir el plazo de 18 meses. Si la resolución deviene definitiva, se revocará la denegación provisional. De lo contrario, el procedimiento de oposición se iniciará normalmente.

#### 3.6.4 Examen de admisibilidad

Artículo 119, apartado 2, del RMUE  
Artículos 5 y 78 del RDMUE

La EUIPO examinará si la oposición es admisible y si contiene los datos que la OMPI requiere.

Si la oposición se considera inadmisibile, la EUIPO informará de ello al titular del registro internacional y no se enviará a la OMPI una denegación provisional basada en una oposición.

Para más información sobre el procedimiento de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales.

#### 3.6.5 Lengua del procedimiento

Artículo 146, apartado 6 del RMUE  
Artículo 3 del RDMUE

Las oposiciones (al igual que las solicitudes de anulación) se deberán presentar en la lengua de la solicitud internacional (la primera lengua) o en la segunda lengua que el solicitante internacional está obligado a indicar al designar a la UE. El oponente podrá elegir una de entre estas dos lenguas como la lengua del procedimiento de oposición. La oposición podrá asimismo presentarse en cualquiera de las otras tres lenguas de la Oficina, siempre que en el plazo de un mes se presente una traducción a la lengua del procedimiento.

La EUIPO utilizará:

- la lengua del procedimiento de oposición elegida por el oponente en todas las comunicaciones realizadas directamente con las partes;
- la lengua en la que la OMPI hubiere registrado el registro internacional (primera lengua) en todas las comunicaciones con la OMPI, por ejemplo, la denegación provisional.

#### 3.6.6 Representación del titular del registro internacional

##### 3.6.6.1 Recibos de la oposición

Artículo 4 del RDMUE

En su caso, en los recibos de la oposición, la EUIPO informará al representante ante la OMPI de que si el titular del registro internacional no nombra a un representante que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 119, apartado 3, o el artículo 120, del

RMUE en el plazo de un mes desde que se recibe la comunicación, la EUIPO comunicará el requisito formal de que se designe a un representante para el titular del registro internacional, junto con los plazos de oposición, una vez que se considere que la oposición es admisible.

Cuando el titular del registro internacional tiene un representante *en el* territorio de la UE que no figura en la base de datos de representantes de la EUIPO, esta informará a dicho representante de que si desea representar al titular del registro internacional ante la EUIPO deberá especificar la base de su derecho (es decir, si es abogado o un representante profesional con arreglo al artículo 120, apartado 1, letras a) o b), del RMUE o un empleado representante con arreglo al artículo 119, apartado 3, del RMUE) (véanse asimismo las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional).

### 3.6.6.2 Notificación del inicio del procedimiento de oposición

Artículo 6, apartado 1 del RDMUE
----------------------------------

Si se estima que la oposición es admisible y si, a pesar de la invitación con arreglo al punto 3.6.6.1 *supra*, el titular del registro internacional no designa a un representante de la UE antes de que se admita la oposición, el tratamiento ulterior del expediente dependerá de si el **titular del registro internacional** haya de actuar o no representado ante la EUIPO, con arreglo al artículo 119, apartado 2, del RMUE.

- Si el titular del registro internacional **no ha de** actuar representado ante la EUIPO, el procedimiento continuará directamente con dicho titular, es decir, se notificará al titular del registro internacional la admisibilidad de la oposición y los plazos señalados para su fundamentación.
- Si el titular del registro internacional **ha de** actuar representado ante la EUIPO, se notificará al titular del registro internacional la admisibilidad de la oposición y se le solicitará formalmente que designe a un representante de la UE en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación (artículo 77, apartado 4, del RDMUE), en cuyo defecto se denegará el registro internacional, con un derecho a recurso. Una vez que la resolución sea definitiva, se cerrará el procedimiento de oposición y se informará a la OMPI. A efectos de la imposición de costas, serán de aplicación las reglas normales. Esto quiere decir que no se dictará resolución sobre las costas y que la tasa de oposición no se devolverá.

### 3.6.7 Denegación provisional (basada en motivos relativos)

Artículo 78 del RDMUE Artículo 5, apartado 1, artículo 5, apartado 2, letras a) y b), del Protocolo de Madrid Regla 17, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra v), del RC
--

Toda oposición que se considere presentada y admisible dará lugar al envío de una notificación de denegación provisional a la OMPI basada en una oposición en espera. Se informará a la OMPI sobre cada oposición admitida que haya sido debidamente presentada en el plazo de oposición, a través de una denegación provisional separada para cada oposición.

La denegación provisional puede ser parcial o total. Contendrá los derechos anteriores invocados, la lista pertinente de productos y servicios en la que se basa la oposición y, en caso de denegación parcial, la lista de productos y servicios contra la que se dirige la oposición.

El oponente aportará la lista de productos y servicios en los que se basa la oposición en la lengua del procedimiento de oposición. La EUIPO remitirá esta lista a la OMPI en esa lengua y no la traducirá a la lengua en la que se hubiere inscrito el registro internacional.

Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional. No contendrá, sin embargo, ningún plazo, ya que el plazo de inicio del procedimiento se señalará a través de una notificación directa a las partes que realiza en paralelo la EUIPO, tal como ocurre para una marca de la Unión Europea normal.

### 3.6.8 Suspensión de la oposición en caso de que estuviere pendiente una denegación provisional de oficio

Artículo 6, apartado 2 y artículo 77, apartado 5 del RDMUE
--

Si la oposición se presenta después de que la EUIPO haya emitido una o más denegaciones provisionales respecto de los mismos productos y servicios, la EUIPO informará a la OMPI de la misma basándose en la oposición y comunicará a las partes que, a partir de la fecha de esa comunicación, el procedimiento de oposición queda suspendido hasta que se haya emitido una resolución definitiva respecto de las denegaciones de oficio.

Si la denegación provisional de oficio conduce a una denegación definitiva de la protección para todos los productos y servicios o para aquellos que han sido impugnados por la oposición, el procedimiento de oposición se da por concluido, sin que se proceda a dictar una resolución, y se devuelve la tasa de oposición.

Si la denegación de oficio no se mantiene o se mantiene solo parcialmente, se reanuda el procedimiento de oposición para el resto de productos y servicios.

## 3.7 Anulación del registro internacional o renuncia a la designación de la UE

Si, además de una denegación provisional de oficio o una denegación provisional por motivos relativos, el titular solicita la anulación del registro internacional del Registro Internacional o renuncia a su designación de la UE, se dará por concluido el expediente después de recibir la notificación por parte de la OMPI. Por tanto, se recomienda, encarecidamente, informar a la Oficina tan pronto como se presente la solicitud ante la OMPI para que el procedimiento de denegación sea suspendido, pendiente de la recepción de la notificación de cancelación o renuncia desde la OMPI.

Si esto ocurre antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente, ya que esto equivale a la retirada de la solicitud de marca de la Unión Europea. El titular del registro internacional deberá presentar dichas peticiones a la OMPI (o a través de la oficina de origen) empleando el

formulario oficial (MM7/MM8). La EUIPO no puede actuar a modo de intermediario y no transmitirá estas peticiones a la OMPI.

Sin embargo, la anulación del registro internacional a petición de la oficina de origen (a raíz de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años) se considerará equivalente a la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea en procedimientos paralelos, con arreglo al artículo 6, apartado 2, del RDMUE, en cuyo caso no se reembolsará la tasa de oposición.

### 3.8 Limitaciones de la lista de productos y servicios

Artículo 9 <i>bis</i> , inciso iii, del PM Regla 25 del RC
---

La EUIPO no puede comunicar limitaciones como tal a la OMPI.

Por lo tanto, tras una denegación provisional sobre especificación de productos y servicios y/o por motivos absolutos o relativos, el titular del registro internacional puede optar por limitar la lista de productos o servicios:

- tanto a través de la OMPI, empleando el formulario adecuado (MM6/MM8) (en cuyo caso, siempre que la limitación permita que se retire la objeción, la EUIPO comunicará a la OMPI que se ha retirado la denegación provisional), o
- como directamente ante la EUIPO, en cuyo caso la EUIPO confirmará simplemente la denegación provisional. En otras palabras, el registro de la OMPI reflejará la denegación parcial, no la limitación *per se*. Por lo tanto, la transformación (conversión) no será posible, en la medida en que el motivo de denegación se aplique en los Estados miembros con arreglo al artículo 202 y el artículo 139, apartado 2, letra b), del RMUE.

Cuando no existe una denegación provisional pendiente, todas las limitaciones pueden presentarse únicamente a través de la OMPI. Lo mismo resulta de aplicación a las limitaciones presentadas durante los procedimientos de nulidad y caducidad. La OMPI registrará la limitación y la remitirá a la EUIPO para su examen.

Cuando, con relación a una denegación provisional, el titular de un registro internacional elige limitar la lista de productos y servicios a través de la OMPI, la Oficina deberá ser informada tan pronto como se presente la solicitud. El procedimiento de denegación será, entonces, suspendido pendiente de la recepción de la notificación de la limitación de la OMPI.

Las limitaciones serán examinadas del mismo modo que las limitaciones o renunciaciones parciales a una (solicitud de) MUE (véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, y las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro). Cuando la limitación haya sido presentada a través de la OMPI y la EUIPO la considere inadmisibles, se emitirá una declaración de que la limitación no surte efectos en el territorio de la UE, con arreglo a la regla 27, apartado 5, del RC. Dicha declaración no será susceptible de revisión ni de recurso.



Las anulaciones parciales a petición de la oficina de origen (más allá de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años) serán inscritas tal como están por la EUIPO.

Si la limitación se presenta antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición y permite que se concluya el procedimiento de oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente.

### **3.9 Confirmación o retirada de la denegación provisional y emisión de la declaración de concesión de protección**

Artículo 33, apartado 2, del REMUE  
Artículo 78, apartado 5 y artículo 79, apartado 1, del RDMUE  
Regla 18 *ter*, apartado 1 a 3 del RC

En caso de haber remitido a la OMPI una o varias notificaciones de denegación provisional, la EUIPO deberá, una vez concluidos todos los procedimientos y que todas las resoluciones sean definitivas:

- confirmar la denegación provisional a la OMPI
- o enviar a la OMPI una declaración de concesión de protección que indique que la o las denegaciones provisionales han sido revocadas total o parcialmente. La declaración de concesión de protección deberá especificar para qué productos y servicios se acepta la marca.

Si, después de que expire el plazo de oposición, el registro internacional no ha sido objeto de una denegación provisional, la EUIPO enviará una declaración de concesión de protección a la OMPI para todos los productos y servicios.

Dicha declaración deberá incluir la fecha en que el registro internacional fue republicado en la Parte M.3 del Boletín de Marcas de la Unión Europea.

La EUIPO no emitirá ningún certificado de registro para los registros internacionales.

### **3.10 Segunda reedición**

Artículo 189, apartados 2 y 3 y 190, apartado 2, y artículo 203, del RMUE

La segunda reedición efectuada por la EUIPO tendrá lugar cuando, como resultado del procedimiento, el registro internacional siga protegido (al menos en parte) en la UE.

La fecha de la segunda reedición será el punto de partida del plazo de uso de cinco años y la fecha a partir de la cual se podrá invocar el registro contra el infractor.

A partir de la segunda reedición, el registro internacional tendrá los mismos efectos que una marca de la Unión Europea registrada. Estos efectos podrán entrar en vigor, por tanto, antes de que haya vencido el plazo de 18 meses.

Solo se publicarán los siguientes datos en la Parte M.3.1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea:

- 111 Número del registro internacional;
- 460 Fecha de publicación en la Gaceta Internacional (si procede);
- 400 Fecha(s), número(s) y página(s) de la(s) anterior(es) publicación(es) en el Boletín de Marcas de la Unión Europea;
- 450 Fecha de publicación del registro internacional o designación posterior en el Boletín de Marcas de la Unión Europea.

### **3.11 Cesión de la designación de la UE**

Artículo 201 del RMUE

El registro internacional es un único registro desde el punto de vista administrativo ya que se trata de una sola inscripción en el Registro Internacional. Sin embargo, en la práctica, se trata de un conjunto de marcas nacionales (regionales) si consideramos los efectos sustantivos y la marca como un objeto de propiedad. Por lo que respecta al nexo con la marca de base, aunque el registro internacional ha de inscribirse originalmente a nombre del titular de la marca de base, podrá ser cedido posteriormente de forma independiente de la misma.

De hecho, una «cesión del registro internacional» no es más que una cesión de la marca con efectos para una, varias o todas las Partes Contratantes designadas o para todos o algunos de los productos y servicios, es decir, equivale a una cesión del número correspondiente de marcas nacionales (regionales).

Las cesiones no podrán presentarse directamente a la EUIPO en su calidad de Oficina designada; deberán presentarse ante la OMPI o a través de la oficina de la parte contratante del titular, empleando el formulario MM5 de la OMPI. Una vez registrado en la OMPI, el cambio de titularidad de la designación de la UE se notificará a la EUIPO y se integrará automáticamente en su base de datos.

En su calidad de Oficina designada, la EUIPO no tiene nada que examinar por lo que respecta a la cesión. La regla 27, apartado 4, del RC permite que una Oficina designada envíe una declaración a la OMPI de que, en lo que respecta a su designación, un cambio de titularidad carece de efectos. Sin embargo, la EUIPO no aplicará esta disposición, puesto que no está facultada para reexaminar si el cambio en el registro internacional se basó en una prueba de la cesión.

### **3.12 Nulidad, caducidad y demandas de reconversión**

Artículos 58 a 60, y artículo 189, apartado 2 y artículo 190, apartado 2, y artículos 198 y 203, del RMUE  
Artículo 34 del REMUE

Los efectos de los registros internacionales que designan a la UE podrán ser declarados nulos y la solicitud de nulidad de los efectos de un registro internacional que designen a la UE se corresponde, en la terminología de la marca de la UE, a una solicitud de declaración de caducidad o de nulidad.

No existe un plazo para presentar una solicitud de nulidad o de declaración de caducidad, con las siguientes excepciones:

- una solicitud de nulidad de un registro internacional que designa a la UE solo será admisible una vez que la Oficina haya aceptado definitivamente la designación, es decir, una vez que se haya enviado la declaración de concesión de protección.
- solo será admisible una solicitud de caducidad por falta de uso de un registro internacional que designa a la UE si en la fecha de presentación de la petición, la aceptación definitiva del registro internacional ha sido republicada por la EUIPO, al menos, cinco años antes (véase el artículo 203 del RMUE que establece que la fecha de publicación a que se refiere el artículo 190, apartado 2, del RMUE sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Unión Europea deba ser puesta genuinamente en uso en la Unión Europea).

La EUIPO examinará la solicitud del mismo modo que si estuviera dirigida contra marcas de la Unión Europea directas (para más información, véanse las Directrices, Parte D, Anulación).

Si se declara total o parcialmente la nulidad/caducidad del registro internacional que designa a la UE, la Oficina se lo notificará a la OMPI con arreglo al artículo 5, apartado 6, del PM y la regla 19, del RC. La Oficina Internacional inscribirá la declaración de nulidad/caducidad y la publicará en la Gaceta Internacional.

## 4 Transformación (*conversión*), transformación, sustitución

### 4.1 Observaciones preliminares

*Transformación (conversión) o transformación*

Ambas son aplicables en los casos en que el registro internacional que designa a la UE deja de tener efectos, aunque por distintos motivos:

- Cuando un registro internacional que designe a la UE sea finalmente denegado por la Oficina o deje de tener efectos por motivos que sean independientes de la marca de base, solo será posible la **transformación** (conversión). La transformación (conversión) es posible dentro del plazo señalado incluso si, mientras tanto, el registro internacional ha sido anulado del Registro Internacional a petición de la oficina de origen, es decir, a través de un «ataque central».
- Cuando un registro internacional deja de tener efectos porque la marca de base ha sido objeto de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años, puede llevarse a cabo la **transformación** a través de una solicitud de marca de la Unión Europea directa. La transformación no está disponible cuando el registro internacional ha sido anulado a petición del titular o este ha renunciado parcial o totalmente a la designación de la UE. La designación de la UE todavía será efectiva cuando se solicite la transformación, es decir, no debe haber sido denegada definitivamente por la EUIPO, de lo contrario, no habrá nada que transformar y la transformación (*conversión*) de la designación será la única posibilidad.

## 4.2 Transformación (conversión)

Artículos 139 a 141 y 202, del RMUE  
Regla 24, apartado 2, letra a), inciso iii), del RC

La opción legal de la transformación (*conversión*)<sup>2</sup> tiene su origen en el sistema de la marca de la Unión Europea, que ha sido adaptado con el fin de permitir la transformación (*conversión*) de una designación de la UE a través de un registro internacional en una solicitud de marca nacional, del mismo modo que para una marca de la Unión Europea directa. También se han adaptado el sistema de la marca de la Unión Europea y el sistema de Madrid para permitir la transformación (*conversión*) en una designación de Estados miembros que sean parte del sistema de Madrid (conocida como transformación con «opting-back» o vuelta atrás). Malta no forma parte del sistema de Madrid.

En este último caso, se envía a la OMPI una solicitud de designación posterior del Estado o Estado miembro(s). Este tipo de designación posterior es el único que, en lugar de hacerlo directamente a través de la Oficina de origen o a través de la OMPI, debe presentarse a través de la Oficina designada.

Para más información sobre la transformación (*conversión*), véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación (*Conversión*).

## 4.3 Transformación

Artículo 111, apartado 2, letra p) y artículo 204 del RMUE  
Artículo 36, del REMUE  
Artículo 6, apartado 3 y artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid

### 4.3.1 Observaciones preliminares

La transformación tiene su origen exclusivamente en el Protocolo de Madrid. Se ha introducido con el fin de suavizar las consecuencias del plazo de dependencia de cinco años, que ya estaba previsto en el Arreglo de Madrid. En los casos en los que se anula parcial o totalmente un registro internacional debido a que la marca de base deja de surtir efecto y el titular presenta una solicitud de la misma marca y por los mismos productos y servicios que los del registro anulado ante la oficina de cualquiera de las partes contratantes en las que el registro internacional tenía efectos, dicha solicitud se tramitará como si hubiese sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando las partes contratantes hayan sido designadas posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Asimismo, gozará también de la misma prioridad, en su caso.

---

<sup>2</sup> En inglés, el término «conversion» (transformación) se utiliza para describir una disposición jurídica específica del sistema de la marca de la Unión Europea (artículo 139 y ss. del RMUE) mientras que «transformation» (transformación) se emplea para describir aquello contemplado en el artículo 9 *quinquies* del PM. En otras lenguas, existe solo una única palabra que se utiliza para describir estas dos disposiciones jurídicas distintas (por ejemplo, en español «transformación»). Para evitar confusiones, podrá utilizarse la palabra inglesa «conversion» entre paréntesis cuando se utilice, por ejemplo, la palabra española «transformación» con arreglo a lo establecido en el artículo 139 del RMUE.

Dicha presentación no está regulada por el Protocolo de Madrid, ni la OMPI resultará implicada de ningún modo. A diferencia de lo que ocurre con la transformación (*conversión*), no es posible transformar la designación de la UE en solicitudes nacionales, ni tampoco transformar una designación de la UE en designaciones individuales de los Estados miembros. Si se ha designado a la UE, el registro internacional tendrá efectos en la UE y no en los Estados miembros individuales como tal.

La designación de la UE todavía será efectiva cuando se solicite la transformación, es decir, no debe haber sido denegada definitivamente por la EUIPO, de lo contrario, no habrá nada que transformar y la transformación (*conversión*) de la designación será la única posibilidad.

#### 4.3.2 Principio y efectos

Artículo 32 del RMUE
----------------------

Después de la **anulación total o parcial de un registro internacional que designa a la UE a petición de la Oficina de origen**, con arreglo al artículo 9 *quinquies* del PM (es decir, después de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años), el titular podrá presentar una solicitud de marca de la Unión Europea «directa» para la misma marca y los mismos productos y servicios que los de la marca anulada.

La solicitud que resulta de la transformación será tramitada por la EUIPO como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional original o, en los casos en que se designó a la UE posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Deberá también gozar de la misma prioridad, en su caso.

**La fecha del registro internacional o de la designación posterior no devendrá la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea.** El artículo 32 del RMUE, que se aplica *mutatis mutandis*, establece condiciones claras para la concesión de una fecha de presentación, que también está sujeta al pago de una tasa de solicitud en el plazo de un mes. Sin embargo, la fecha del registro internacional o la designación posterior será la fecha que determine el «efecto de derecho anterior» de la marca de la Unión Europea, a efectos de las búsquedas de prioridad, las oposiciones, etc.

A diferencia de las reivindicaciones de prioridad y antigüedad (véase el artículo 41, apartado 8, del RMUE), no es posible tener una fecha «dividida» o «parcial», es decir solo para aquellos productos y servicios contenidos en el registro internacional y que la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea sea la fecha relevante para los productos y servicios restantes. Ni el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid, ni el artículo 204 del RMUE recogen la posibilidad de un efecto de transformación parcial de este tipo.

La renovación comienza a contar a partir de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea transformada.

### 4.3.3 Procedimiento

Las condiciones para invocar un derecho de transformación con arreglo al artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid son:

- que la solicitud se presente dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha en que se canceló el registro internacional parcial o totalmente, y
- que los productos y servicios de la solicitud resultante estén realmente comprendidos en la lista de productos y servicios de la designación de la UE.

El solicitante deberá reivindicar este derecho en el correspondiente apartado del formulario de solicitud de la marca de la Unión Europea. Se deberán indicar los siguientes datos:

1. el número de registro internacional cancelado total o parcialmente;
2. la fecha en la que la OMPI canceló parcial o totalmente el registro internacional;
3. la fecha del registro internacional con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o la fecha de la extensión territorial a la UE efectuada con posterioridad al registro internacional con arreglo al artículo 3 *ter*, apartado 2, del Protocolo de Madrid;
4. si procede, la fecha de prioridad o de antigüedad reivindicada en el registro internacional.

La EUIPO invitará al solicitante a subsanar las irregularidades detectadas en el plazo de dos meses.

Si no se subsanan las irregularidades, se perderá el derecho a la fecha del registro internacional o a la extensión territorial y, si se hubiere reivindicado, el derecho de prioridad del registro internacional. En otras palabras, si finalmente se denegara la transformación, la solicitud de marca de la Unión Europea se examinará como si de una solicitud «normal» se tratara.

### 4.3.4 Examen

#### 4.3.4.1 Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando no se han publicado las indicaciones

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE cuyas indicaciones no se hayan publicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 190, apartado 2, del RMUE (en otras palabras, la Oficina la ha denegado definitivamente), la marca de la Unión Europea resultante de la transformación se tramitará como si se tratara de una solicitud de marca de la Unión Europea normal y, por tanto, se examinará con respecto a la clasificación, las formalidades y los motivos absolutos. Además, se publicará a los efectos de oposición. No existe ninguna disposición en los Reglamentos que permita a la EUIPO omitir el proceso de examen.

No obstante, dado que este caso presupone que existía un registro internacional que designaba a la UE, la EUIPO puede aprovechar la clasificación de la lista de productos y servicios del registro internacional cancelado (siempre que cumpla las reglas de la Oficina).

La marca de la Unión Europea se publicará en la Parte A del Boletín de Marcas de la Unión Europea a efectos de oposición con un campo adicional bajo el código INID 646, que mencione los datos de la transformación. El resto del procedimiento será igual que para la marca de la Unión Europea normal, incluso si el procedimiento de oposición contra el registro internacional que designa a la UE ya hubiera comenzado, pero no hubiera alcanzado la fase final de resolución. En tal caso, el procedimiento de oposición anterior queda concluido y tendrá que presentarse una nueva oposición.

#### 4.3.4.2 Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando se han publicado las indicaciones

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE cuyas indicaciones ya se han publicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 190, apartado 2, del RMUE, se omitirán las etapas de examen y oposición (artículo 42 a 47, del RMUE).

Sin embargo, la lista de productos y servicios tendrá que traducirse a todas las lenguas. Seguidamente, se publicará la marca de la Unión Europea en la Parte B.2 del Boletín de Marcas de la Unión Europea con las traducciones y el código INID 646 adicional y se expedirá inmediatamente un certificado de registro.

De conformidad con el artículo 204, apartado 2, del RMUE, en el caso de la transformación de un registro internacional después de su segunda reedición, seguirán aplicándose a la marca registrada de la UE, sin interrupción, todos los derechos que emanan del registro internacional que designa a la UE, lo que significa que esta última, a efectos de determinar una «marca anterior» con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 y 9, del RMUE, aprovecha la fecha de presentación (o prioridad) del registro internacional o de la designación posterior.

De conformidad con el artículo 182 del RMUE, salvo que existan disposiciones en contrario, las disposiciones del RMUE y los actos adoptados con arreglo al mismo se aplican *mutatis mutandis* a los registros internacionales que designan a la UE. Dichas disposiciones incluyen, entre otros, el artículo 18, apartado 1, del RMUE, que impone a los titulares de marcas de la Unión Europea la obligación de utilizar la marca en el plazo de cinco años tras el registro. De conformidad con el artículo 203 del RMUE, la fecha de la segunda reedición de un registro internacional que designa a la UE es la fecha que se tiene en cuenta para calcular el periodo de gracia. La justificación de este periodo de gracia de cinco años es conceder al titular de la marca este plazo desde el registro para que prepare el uso de la marca. Puesto que la situación de un registro internacional que designa a la UE que se ha transformado en un registro de una MUE después de su segunda reedición no es distinta de aquella de un registro de una MUE presentada directamente en la EUIPO, tampoco existen motivos para que reciba un trato distinto.

Asimismo, en términos de equidad, a un titular de marca que goce de todos los derechos de la protección de una marca sin interrupción, también, queda vinculado por las correspondientes obligaciones que establece la ley, incluida, entre otras, la obligación de uso de la marca en cuestión.

Por consiguiente, la transformación de un registro internacional que designa a la UE tras la primera reedición no tiene consecuencias en el cálculo del periodo de gracia, el cual se inicia según lo dispuesto en el artículo 203 del RMUE con la segunda reedición,

a saber, en la fecha de la segunda reedición de la designación original de la UE en la parte M.3 del Boletín de Marcas de la Unión Europea.

#### 4.3.5 Transformación y antigüedad

Si en el expediente del registro internacional que designa a la UE transformado constaren reivindicaciones de antigüedad aceptadas por la Oficina e inscritas por la OMPI, no será necesario reivindicarlas de nuevo en la marca de la Unión Europea resultante de la transformación. Esta solución no está prevista de forma expresa en el artículo 36, del REMUE (solo se menciona la prioridad en la letra d)) pero se amplía por analogía a la antigüedad teniendo en cuenta que las condiciones son:

- la Oficina ya había aceptado las reivindicaciones y la OMPI las había publicado,
- en el caso en que, entretanto, el titular haya dejado caducar las marcas anteriores, no podrá presentar reivindicaciones nuevas ante la Oficina (una de las condiciones para una reivindicación de antigüedad válida es que el derecho anterior esté registrado y vigente en el momento en que se realiza la reivindicación).

#### 4.3.6 Tasas

No existe una tasa de «transformación» específica. La solicitud de marca de la Unión Europea resultante de la transformación del registro internacional que designa a la UE está sujeta a las mismas tasas que la solicitud de marca de la Unión Europea «normal».

La tasa de base de la solicitud de marca de la Unión Europea debe abonarse a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea en la que se pide la transformación a fin de que la petición cumpla con lo establecido en el artículo 32 y el artículo 9 *quinquies*, inciso iii) del Protocolo de Madrid y la transformación sea aceptada. Por ejemplo, si el plazo de tres meses para llevar a cabo la transformación finaliza el 01/04/2012 y la transformación a solicitud de marca de la Unión Europea se presenta el 30/03/2012, el plazo límite para abonar la tasa de base es el 30/4/2012. Si el pago se realiza después de esa fecha, no se cumplirán las condiciones para la transformación, se perderá el derecho de transformación y la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea será la fecha del pago.

### 4.4 Sustitución

Artículo 111, apartado 3, letra t) y artículo 197, del RMUE Artículo 4 <i>bis</i> del Protocolo de Madrid Regla 21 del RC
---

#### 4.4.1 Observaciones preliminares

La sustitución tiene su origen en el Arreglo de Madrid y en el Protocolo de Madrid. En ciertas condiciones, una marca registrada en la oficina de una parte contratante se considerará sustituida por un registro internacional de la misma marca, sin perjuicio de



los derechos adquiridos (fecha anterior). El tenor del artículo 4 *bis*, apartado 1, del Protocolo de Madrid indica claramente que se considera que la sustitución tiene lugar de forma automática, sin necesidad de que el titular lleve a cabo ningún tipo de acción y sin que tenga que inscribirse la sustitución. No obstante, cabe la posibilidad de solicitar a la EUIPO que tome nota de la sustitución en su Registro (regla 21 del RC). Este procedimiento tiene por objeto garantizar que la información relevante sobre la sustitución sea accesible a terceros en los registros nacionales o regionales y en el Registro Internacional. Es decir, no es obligatorio haber inscrito la sustitución a la hora de invocarla, pero puede resultar útil.

Aparte de la condición relativa a los derechos adquiridos con anterioridad, ni el Arreglo ni el Protocolo de Madrid proporcionan más detalles sobre la sustitución.

#### 4.4.2 Principio y efectos

De acuerdo con el artículo 4 *bis* del Protocolo de Madrid, el titular puede solicitar a la EUIPO que tome nota en su Registro del registro internacional que sustituye a una marca de la Unión Europea. Se considerará que los derechos del titular en la UE surten efectos a partir de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea anterior. Por consiguiente, en el Registro de Marcas de la Unión Europea se introducirá una anotación según la cual una marca de la Unión Europea directa ha sido sustituida por una designación de la UE a través de un registro internacional y se publicará.

#### 4.4.3 Procedimiento

El titular internacional puede presentar una solicitud de sustitución ante la EUIPO en cualquier momento después de que la OMPI notifique la designación de la UE.

Una vez que se reciba una solicitud de registro de una sustitución, la EUIPO llevará a cabo un examen formal, en el que se comprobará que las marcas son idénticas, que todos los productos y servicios contemplados en la marca de la Unión Europea se incluyen en el registro internacional que designa a la UE, que las partes son idénticas y que la marca de la Unión Europea se ha registrado con anterioridad a la designación de la UE. No es necesario que el registro internacional incluya una lista idéntica de productos y servicios, sino que la lista puede tener un alcance mayor. Sin embargo, la lista no puede ser más reducida. Si la lista es más reducida, se declara una deficiencia. Esta deficiencia normalmente puede superarse renunciando parcialmente a los productos y servicios de la marca de la Unión Europea que quedan fuera del alcance del registro internacional.

La EUIPO considera que es suficiente con que el registro internacional y la marca de la Unión Europea coexistan en la fecha del registro internacional, para inscribir la sustitución en el Registro. En concreto, si la designación de la UE a través de un registro internacional aún no ha sido aceptada definitivamente, la Oficina no aguardará a la aceptación definitiva para inscribir la sustitución. Corresponde al titular internacional decidir el momento en el que debe solicitar la sustitución.

Si se cumplen todas las condiciones, en virtud de la regla 21 del RC, la EUIPO tomará nota de la sustitución en el Registro de Marcas de la Unión Europea e informará a la OMPI de que una marca de la Unión Europea ha sido sustituida por un registro internacional, indicando lo siguiente:

- el número del registro internacional;
- el número de la marca de la Unión Europea
- la fecha de la solicitud de marca de la Unión Europea
- la fecha de registro de marca de la Unión Europea
- fecha(s) de prioridad (si procede)
- número(s) de antigüedad, fecha(s) de presentación y país(es) (si procede)
- la lista de productos y servicios de la sustitución (si procede).

Cuando se haya inscrito la sustitución, la marca de la Unión Europea suele mantenerse en el Registro siempre que el titular la renueve. En otras palabras, la marca de la Unión Europea sustituida en vigor y el registro internacional que designa a la UE coexisten.

De conformidad con la regla 21, apartado 2, del Reglamento Común del Arreglo y el Protocolo de Madrid, la OMPI inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del apartado 1, las publicará e informará en consecuencia al titular, para garantizar que la información relevante concerniente a la sustitución esté a disposición de terceros. En cualquier caso, la EUIPO no está obligada a comunicar cambios posteriores que afecten a la marca de la Unión Europea sustituida.

#### 4.4.4 Tasas

La solicitud de inscripción de una sustitución es gratuita.

#### 4.4.5 Publicación

Artículo 111, apartado 3, letra t) y artículo 116, del RMUE

La sustitución se inscribirá en el Registro de Marcas de la Unión Europea y se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea en la Parte C.3.7.

#### 4.4.6 Sustitución y antigüedad

Artículo 4 *bis*, apartado 1, del Protocolo de Madrid

Dado que la sustitución tiene lugar «sin perjuicio de los derechos adquiridos» en virtud del registro anterior, la EUIPO incluirá, en la notificación enviada a la OMPI en virtud de la regla 21 del RC, información relativa a las reivindicaciones de antigüedad contenidas en el registro de marca de la Unión Europea sustituido.

#### 4.4.7 Sustitución y transformación

Si el registro internacional que sustituyó a la marca de la Unión Europea directa deja de producir efectos a raíz de un «ataque central» y, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid, el titular podrá solicitar la transformación del registro internacional en virtud de dicho artículo del Protocolo de Madrid y mantener, al mismo tiempo, los efectos de la sustitución de la marca de la Unión Europea y sus efectos de fecha anterior, incluyendo, si procede, la prioridad y antigüedad.

#### 4.4.8 Sustitución y transformación (*conversión*)

Para que la sustitución sea efectiva, el registro internacional y la marca de la Unión Europea deberán coexistir en la fecha del registro internacional. Por lo tanto, si la EUIPO deniega definitivamente el registro internacional que sustituye a la marca de la Unión Europea directa (debido a una oposición, por ejemplo), el titular podrá solicitar la transformación (*conversión*) de la designación de la UE y podrá, así, mantener los efectos de la sustitución de la marca de la Unión Europea y sus efectos de fecha anterior, incluyendo, si procede, la prioridad y antigüedad.