

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

PARTE C

OPOSICIÓN

SECCIÓN 1

ASPECTOS PROCESALES

ÍNDICE

1	Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición.....	6
2	Examen de la admisibilidad.....	7
2.1	Escrito de oposición	7
2.1.1	Oposición temprana contra un registro internacional.....	8
2.1.2	Oposición temprana contra una solicitud de marca comunitaria	8
2.2	Pago	8
2.2.1	Recepción tardía del escrito de oposición y recepción del pago dentro del plazo de oposición	8
2.2.2	Fecha de pago.....	9
2.2.3	Consecuencias en caso de falta de pago	10
2.2.4	Reembolso de la tasa.....	10
2.3	Lenguas y traducción del escrito de oposición	11
2.4	Examen de la admisibilidad.....	13
2.4.1	Requisitos de admisibilidad absolutos	13
2.4.1.1	Identificación de la solicitud de marca comunitaria impugnada.....	14
2.4.1.2	Identificación de marcas y derechos anteriores	14
2.4.1.3	Identificación de los motivos.....	18
2.4.2	Requisitos de admisibilidad relativos	19
2.4.2.1	Fechas.....	19
2.4.2.2	Representación de la marca o el signo anterior	19
2.4.2.3	Productos y servicios	21
2.4.2.4	Marca renombrada anterior: alcance del renombre.....	23
2.4.2.5	Identificación del oponente.....	23
2.4.2.6	Representación profesional.....	27
2.4.2.7	Firma	29
2.4.2.8	Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones.....	29
2.4.3	Indicaciones opcionales	29
2.4.3.1	Alcance de la oposición.....	29
2.4.3.2	Declaración motivada.....	30
2.5	Notificación del escrito de oposición	31
3	Periodo de reflexión	31
3.1	Iniciación del periodo de reflexión.....	31
3.2	Prórroga del periodo de reflexión	33
4	Fase contradictoria	34
4.1	Posibilidad de completar la oposición.....	34
4.2	Justificación	34
4.2.1	Marcas comunitarias y solicitudes de marcas comunitarias	35
4.2.2	Transformación de una marca comunitaria (solicitud)	35
4.2.2.1	Oposición basada en una (solicitud de) marca comunitaria que ha sido (va a ser) objeto de transformación.....	35
4.2.3	Registros o solicitudes de marcas que no son marcas comunitarias	36
4.2.3.1	Certificados expedidos por la autoridad oficial competente.....	36
4.2.3.2	Extractos de bases de datos oficiales	36
4.2.3.3	Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI	38
4.2.3.4	Vigencia del registro de marca	39
4.2.3.5	Examen de la prueba	40

4.2.3.6	Certificados de renovación	41
4.2.3.7	Legitimación para presentar oposición	42
4.2.4	Prueba de las marcas notoriamente conocidas, las reivindicaciones de renombre, las marcas solicitadas por un agente y los signos anteriores utilizados en el tráfico económico.....	43
4.2.4.1	Marcas notoriamente conocidas.....	43
4.2.4.2	Marcas renombradas	44
4.2.4.3	Marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico	44
4.2.4.4	Marca solicitada por un agente o representante	44
4.2.5	Sanción.....	45
4.3	Traducciones / cambios de lengua durante el procedimiento de oposición	45
4.3.1	Traducción de la prueba de registros de marca y de hechos, pruebas y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente... 45	45
4.3.1.1	Sanciones.....	47
4.3.2	Traducción de las observaciones adicionales.....	47
4.3.3	Traducción de documentos distintos de las observaciones	48
4.3.4	Prueba del uso	49
4.3.5	Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición	50
4.4	Documentos ilegibles / remisión a otros expedientes.....	51
4.4.1	Documentos ilegibles	51
4.4.2	No devolución de los documentos originales	51
4.4.3	Información confidencial.....	51
4.4.4	Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento. 52	52
4.5	Otros intercambios de alegaciones	53
4.5.1	Prueba adicional de la prueba del uso	53
4.6	Observaciones de terceros.....	54
5	Conclusión del procedimiento	55
5.1	Conciliación.....	55
5.2	Limitaciones y retiradas.....	55
5.2.1	Limitaciones y retirada de solicitudes de marca comunitaria	56
5.2.1.1	Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad	57
5.2.1.2	Limitación y retirada de una solicitud de marca comunitaria antes de que expire el periodo de reflexión	57
5.2.1.3	Limitación o retirada de una solicitud de marca comunitaria después de que expire el periodo de reflexión	58
5.2.1.4	Limitación y retirada de una solicitud de marca comunitaria tras la adopción de una resolución.....	58
5.2.1.5	Lengua	59
5.2.2	Retirada de la oposición	59
5.2.2.1	Retirada de la oposición antes de que expire el periodo de reflexión	59
5.2.2.2	Retirada de la oposición una vez expirado el periodo de reflexión.....	59
5.2.2.3	Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución	60
5.2.2.4	Lengua	60
5.2.3	Retirada de una retirada/limitación.....	60
5.3	Resolución sobre el fondo.....	60
5.3.1	Derecho anterior no acreditado	60
5.3.2	Cese de la existencia del derecho anterior	61
5.4	Reembolso de la tasa.....	61
5.4.1	La oposición se considera no presentada	61

5.4.1.1	Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día	61
5.4.1.2	Reembolso después de la republicación	61
5.4.2	Reembolso en vista de la retirada/limitación de la solicitud de marca comunitaria	62
5.4.2.1	Solicitud de marca comunitaria retirada/limitada antes de que expire el periodo de reflexión	62
5.4.2.2	Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca comunitaria durante el periodo de reflexión	62
5.4.3	Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición ...	63
5.4.4	Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición	63
5.4.4.1	Retirada de la oposición antes de que expire el periodo de reflexión NO motivada por una limitación	63
5.4.4.2	La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior	63
5.4.4.3	Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento	64
5.4.4.4	Conclusión del procedimiento por otros motivos	64
5.4.4.5	Respuesta a la renuncia a invocar derechos exclusivos	64
5.4.5	Reembolso erróneo de la tasa de oposición	64
5.5	Resolución sobre el reparto de costas	65
5.5.1	Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas	65
5.5.2	Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas	65
5.5.2.1	Acuerdo sobre las costas	65
5.5.2.2	Información procedente de la «parte potencialmente ganadora»	65
5.5.3	Casos estándar de resoluciones sobre costas	66
5.5.4	Casos en los que procede declarar un asunto sobreseído	66
5.5.4.1	Pluralidad de oposiciones	66
5.5.4.2	Denegación de una solicitud por motivos absolutos o formalidades	67
5.5.4.3	Casos de acumulación de asuntos	68
5.5.4.4	Significado de «cargar con las propias costas»	68
5.6	Fijación de las costas	69
5.6.1	Cantidades que deben reembolsarse/fijarse	69
5.6.2	Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluye en la resolución principal	70
5.6.3	Procedimiento aplicable cuando es necesario fijar la cuantía de las costas por separado	70
5.6.3.1	Admisibilidad	71
5.6.3.2	Prueba	71
5.6.4	Revisión de la fijación de costas	71
6	Aspectos procesales	72
6.1	Corrección de errores	72
6.1.1	Corrección de errores en el escrito de oposición	72
6.1.2	Corrección de errores y faltas en las publicaciones	72
6.2	Plazos	73
6.2.1	Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición	73
6.2.1.1	Plazos prorrogables e improrrogables	73
6.2.1.2	Solicitud presentada dentro del plazo	74
6.2.1.3	Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina	75
6.2.1.4	Firma	75
6.3	Suspensión	75
6.3.1	Suspensión solicitada por ambas partes	75
6.3.2	Suspensiones por la Oficina de oficio o a instancia de una de las partes ...	76
6.3.2.1	Explicación del principio básico, momento de la suspensión	77
6.3.2.2	Solicitudes o registros de marca comunitaria anteriores	78

6.3.2.3	Marcas (solicitudes o registros/derechos) nacionales/internacionales anteriores	78
6.3.2.4	Ejemplos.....	78
6.3.3	Pluralidad de oposiciones.....	79
6.3.3.1	Tras la denegación de la solicitud de marca comunitaria	79
6.3.4	Aspectos procesales	79
6.3.4.1	Supervisión de los expedientes suspendidos.....	79
6.3.4.2	Reanudación del procedimiento	80
6.3.4.3	Cálculo de los plazos	80
6.4	Pluralidad de oposiciones	81
6.4.1	Pluralidad de oposiciones y limitaciones	81
6.4.2	Pluralidad de oposiciones y resoluciones	82
6.4.3	Acumulación de procedimientos.....	83
6.5	Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento).....	84
6.5.1	Cesión y procedimiento de oposición.....	84
6.5.1.1	Introducción y principio básico	84
6.5.1.2	Cesión de una marca comunitaria anterior.....	85
6.5.1.3	Cesión de un registro nacional anterior	86
6.5.1.4	Oposición basada en una combinación de registros de marca comunitaria y registros nacionales	87
6.5.1.5	Cesión de la solicitud de marca comunitaria impugnada	88
6.5.1.6	Cesión parcial de una solicitud de marca comunitaria impugnada.....	88
6.5.2	Identidad de partes después de la cesión	89
6.5.3	Cambio de nombre	89
6.5.4	Cambio de representantes	89
6.5.5	Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante	89
6.5.5.1	Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante	90
6.5.5.2	El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra).....	90
6.5.5.3	Fallecimiento o imposibilidad del representante del solicitante de actuar ante la Oficina por motivos legales.....	91

1 Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición

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

Cuando se presente una oposición contra un registro internacional que designa a la UE, debe entenderse que todas las referencias que figuran en las Directrices a las solicitudes de marca comunitaria incluyen los registros internacionales que designan a la UE. La Parte M de las Directrices, sobre las Marcas internacionales, redactada específicamente para las marcas internacionales, también hace referencia a la oposición.

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

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

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

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

Una vez finalizado el examen de la admisibilidad de la oposición, se envía una notificación a ambas partes en la que se señalan los plazos del procedimiento. Éste comienza con un periodo en el cual las partes pueden negociar y alcanzar un acuerdo (con o sin consecuencias económicas), que es denominado periodo de reflexión. El periodo de reflexión vence dos meses después de la notificación de la admisibilidad, siendo prorrogable una vez por un periodo de 22 meses y durar un máximo de 24 meses. Cuando expira este periodo de reflexión, se inicia la fase contradictoria del procedimiento.

Posteriormente, se concede al oponente un plazo adicional de dos meses para que complete su expediente, es decir para que presente todas las pruebas y alegaciones que estime necesarias para fundamentar su oposición. Cuando hayan transcurrido estos dos meses, o cuando se haya dado traslado de las pruebas y alegaciones presentadas, el solicitante dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la oposición.

La Oficina puede pedir a las partes que limiten sus alegaciones a cuestiones concretas y permitir que presenten alegaciones sobre otras cuestiones en un momento posterior.

El solicitante tiene básicamente dos formas posibles de defender su solicitud. El solicitante puede cuestionar la validez de las marcas anteriores solicitando que se presente la prueba del uso y puede presentar alegaciones y pruebas con el fin de convencer a la Oficina de que procede desestimar la oposición.

Si el solicitante se limita a presentar pruebas y alegaciones, se concederán dos meses al oponente para presentar observaciones al respecto y tras estos intercambios procede normalmente resolver sobre la oposición.

Si el solicitante presenta una solicitud de prueba del uso de la(s) marca(s) anterior(es), la etapa posterior del procedimiento puede limitarse exclusivamente a esa cuestión y abordarse más adelante el objeto del litigio.

La prueba del uso presentada por el oponente es comunicada al solicitante, quien dispondrá de dos meses para presentar alegaciones. De hacerlo así, sus comentarios se transmitirán al oponente, quien tendrá por consiguiente la oportunidad de presentar su respuesta definitiva.

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

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

2 Examen de la admisibilidad

2.1 Escrito de oposición

Artículo 41, apartados 1 y 3, del RMC Regla 16 <i>bis</i> y regla 17, apartado 4, del REMC Decisión n° EX-11-3 del Presidente de la Oficina

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

El escrito de oposición recibido por fax o por correo se introducirá en el sistema informático de la Oficina, enviándose al oponente el acuse de recibo correspondiente. También es posible presentar escritos de oposición por vía electrónica. El impreso de oposición electrónico se incorpora e introduce automáticamente en el sistema informático de la Oficina

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

2.1.1 Oposición temprana contra un registro internacional

La oposición contra un registro internacional (RI) podrá presentarse entre el sexto y el noveno mes siguiente a la fecha de la primera republicación (artículo 156, apartado 2, del RMC). Por ejemplo, si la fecha de la primera republicación es el 15 de febrero de 2013, el plazo de oposición comienza el 16 de agosto de 2013 y finaliza el 15 de noviembre de 2013.

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

Si la oposición es recibida antes del inicio del plazo de oposición (regla 114, apartado 3 del REMC), se remitirá una carta por la que se comunique al oponente que la oposición se considerará recibida en el primer día del plazo de oposición y que la oposición se mantendrá en suspenso hasta entonces.

2.1.2 Oposición temprana contra una solicitud de marca comunitaria

Cualquier escrito de oposición contra una solicitud de marca comunitaria recibida **por fax y/o por correo** antes del inicio del plazo de oposición conforme al artículo 41, apartados 1 a 3, del RMC, se mantendrá en suspenso y se considerará presentado en el primer día del plazo de oposición, es decir, el primer día siguiente a la publicación de la solicitud de marca comunitaria en la parte A.1. del Boletín de Marcas Comunitarias. Si la oposición es retirada antes de esa fecha o la solicitud de marca comunitaria es denegada antes de la publicación (artículo 39 del RMC), se reembolsará la tasa de oposición.

La Oficina comunicará al oponente que, dado que la solicitud de marca comunitaria contra la que se dirige la oposición aún no ha sido publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias, la oposición se mantendrá en suspenso y sólo se tramitará después de la publicación de la solicitud de marca comunitaria impugnada. El oponente será informado de que la oposición se considerará presentada en el primer día del plazo de oposición.

2.2 Pago

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

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

Regla 17, apartado 2, del REMC

Si el escrito de oposición se recibe tarde pero el pago se recibe en la Oficina dentro del plazo de oposición, la oposición no será admitida. En tal caso, la Oficina no reembolsará la tasa de oposición. Deberá informarse al oponente de la inadmisión de su oposición y se le concederán dos meses para presentar sus alegaciones al respecto.

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

2.2.2 Fecha de pago

Artículo 41, apartado 3, del RMC Artículo 8, del RTMC Regla 17, apartado 1, del REMC
--

La Oficina deberá recibir la totalidad del importe de la tasa de oposición dentro del plazo de oposición.

Si la tasa de oposición se ha recibido una vez transcurrido el plazo de oposición pero las instrucciones de pago se habían dado al banco durante los últimos 10 días del plazo de oposición, la oposición puede proseguir si se cumplen dos condiciones: el oponente presenta pruebas de haber dado las instrucciones de pago durante los últimos 10 días del plazo de oposición Y abona un recargo del 10 % de la tasa de oposición (doble condición). No obstante, el oponente no tendrá que abonar este recargo si presenta pruebas de haber dado al banco las instrucciones de pago más de 10 días antes de haber transcurrido el plazo de pago. Cuando la tasa de oposición no se reciba dentro del plazo de oposición, o cuando no se aplique la excepción antes mencionada, el escrito de oposición se considerará no presentado.

Artículo 5, apartado 2; y artículo 8, apartado 1, del RTMC Decisión n° EX-06-1 del Presidente de la Oficina
--

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

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

El sistema de cuentas corrientes es un sistema de cargo automático. Ello significa que la Oficina puede efectuar cargos en dichas cuentas para todo tipo de operaciones financieras sin recibir instrucciones.

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Consecuencias en caso de falta de pago

Regla 17, apartados 1 y 4; y regla 54, del REMC

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

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

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

El oponente podrá, en un plazo de dos meses, solicitar a la Oficina que adopte una resolución. Si así lo hiciera, la resolución deberá notificarse a las dos partes.

2.2.4 Reembolso de la tasa

Artículo 8, apartado 3; y artículo 9, apartado 1, del RTMC Regla 17, apartado 1; y regla 18, apartado 5, del REMC
--

En el caso de que no se abone la totalidad de la tasa de oposición dentro del plazo establecido o de que se abone después de la expiración del plazo de oposición, y de que la oposición no se considere presentada, se devolverá al oponente el importe abonado.

El reembolso de la tasa de oposición, previsto en la regla 18, apartado 5, del REMC, incluirá cualquier recargo que se hubiere abonado por el oponente en virtud del artículo 8, apartado 3, del RTMC.

2.3 Lenguas y traducción del escrito de oposición

Artículo 119, apartados 5 y 6, del RMC
Regla 16, regla 17, apartado 3; regla 83, apartado 3; y regla 95, letra b), del REMC

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119, apartado 5, del RMC, los escritos de oposición deberán presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Pueden darse varias situaciones en cuanto a la elección de la lengua de procedimiento:

1. **Se ha utilizado el impreso oficial de oposición de la OAMI** y el oponente ha elegido una lengua de procedimiento admisible.

La oposición cumple el régimen lingüístico de los Reglamentos.

Ejemplos

- a) Las lenguas de la solicitud de marca comunitaria son portugués e inglés. Se ha enviado la versión en lengua portuguesa del impreso, pero no puede traducirse ninguno de los elementos textuales pertinentes para la admisibilidad, y se marcan las casillas correspondientes. La oposición será admitida. Dado que la lengua de procedimiento sólo puede ser el inglés, no es necesario solicitar al oponente que indique la lengua de procedimiento de oposición. Cuando se notifique la oposición, deberá adjuntarse un impreso oficial en blanco en inglés, indicándose la lengua de procedimiento.
 - b) Las lenguas de la solicitud de marca comunitaria son alemán e inglés. Se ha enviado la versión en lengua francesa del impreso, pero la oposición se presenta en francés o no puede traducirse ninguno de los elementos textuales, y se marcan las casillas correspondientes. La oposición será admitida. Dado que la lengua de procedimiento puede ser alemán o inglés, se solicitará al oponente que indique la lengua de procedimiento de oposición. Cuando se notifique la oposición, deberá adjuntarse un impreso oficial en blanco en la lengua indicada.
2. **El impreso oficial de oposición de la OAMI ha sido utilizado** y el texto contenido en el impreso está en una de las lenguas de la Oficina, pero no es una de las lenguas posibles del procedimiento.

Si los elementos textuales relevantes para la admisibilidad no pueden traducirse (por ejemplo, números) y se han marcado todas las casillas pertinentes, la oposición será admitida, aun cuando contenga partes textuales que figuren en la lengua errónea, como una explicación de los motivos. Dado que la explicación de los motivos no es obligatoria en la fase de admisibilidad, el hecho de que no figure en la lengua correcta no afecta a la admisibilidad. No «existe».

La Oficina comprobará si el oponente ha indicado la lengua de procedimiento en el impreso.

- De no ser así, o si se ha indicado una lengua errónea, y tanto la primera como la segunda lengua de la solicitud de marca comunitaria son lenguas de la Oficina, se enviará una carta solicitando al oponente que indique la lengua de procedimiento. Si no se recibe respuesta en un plazo de dos

meses, la oposición no será admitida. Cuando la oposición sea notificada, deberá adjuntarse un impreso en blanco en la lengua de procedimiento.

- De no ser así, o si se ha indicado una lengua errónea y sólo una de las lenguas de la solicitud de marca comunitaria es una lengua de la Oficina, no es necesario preguntar por la lengua de procedimiento, ya que sólo puede ser una lengua de la Oficina. Cuando la oposición sea notificada, deberá adjuntarse un impreso en blanco en la lengua de procedimiento. La lengua de procedimiento se indicará en la carta.
- Si la lengua de procedimiento se indica correctamente, deberá adjuntarse un impreso en blanco en la lengua de procedimiento cuando se notifique la oposición.

Lo mismo se aplicará si se ha utilizado el impreso oficial de oposición de la OAMI y el texto del impreso NO está en una de las lenguas de la Oficina.

3. **No se ha utilizado un impreso oficial de oposición de la OAMI**, pero el texto de la oposición figura en una lengua posible del procedimiento.

La oposición cumple el régimen lingüístico de los Reglamentos.

4. **No se ha utilizado un impreso oficial de oposición de la OAMI** y el texto de la oposición figura en una de las lenguas de la Oficina, pero no es una de las lenguas posibles del procedimiento.

Conforme al artículo 119, apartado 6 del RMC y la regla 16, apartado 1 del REMC, el oponente presentará, a iniciativa propia, una traducción a la lengua de procedimiento en el plazo de un mes. Si no se recibe dicha traducción, la oposición no será admitida.

5. **No se ha utilizado un impreso oficial de oposición de la OAMI** y el texto de la oposición figura en una de las lenguas oficiales, pero no es una de las lenguas de la Oficina.

No se admitirá la oposición. Se aplicará el artículo 119, apartado 5 del RMC. Se enviará una notificación en la primera lengua (si es una de las lenguas de la Oficina) o en la segunda lengua de la solicitud de marca comunitaria impugnada.

La lista de productos y servicios se rige por un régimen especial (véase el punto 2.4.2.3 *infra*).

Explicación de los motivos: Cuando se marque una de las casillas relativas a los motivos y de forma adicional se aporte una explicación de los hechos o alegaciones, no será necesario traducir esta explicación ni indicaciones como «véase el anexo», «véase el documento adjunto», «se presentará más adelante» en la fase de examen de la admisibilidad. Estas traducciones se presentarán más adelante, una vez terminado el periodo de reflexión y antes de la finalización del plazo para acreditar la oposición.

2.4 Examen de la admisibilidad

Reglas 15 y 17, del REMC

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

- En la regla 15, apartado 1 y apartado 2, letras a) a c), del REMC constan las indicaciones y los elementos que deben figurar en el escrito de oposición o que debe facilitar el oponente por iniciativa propia dentro del plazo de oposición.
- En la regla 15, apartado 2, letras d) a h), del REMC figuran las indicaciones y los elementos que, si no se facilitan dentro del plazo de oposición, dan lugar al envío por la Oficina de un escrito de notificación de irregularidad al oponente para que la subsane en un plazo improrrogable de dos meses.
- En la regla 15, apartado 3, del REMC figuran las indicaciones opcionales (que determinan el alcance de la oposición pero no la inadmisión de la oposición).

2.4.1 Requisitos de admisibilidad absolutos

Si la oposición no es admisible como consecuencia de requisitos de admisibilidad absolutos, se informará al oponente y se le invitará a presentar observaciones sobre la admisibilidad. De confirmarse la inadmisibilidad, se enviará al oponente una resolución por la que se desestima la oposición con copia al solicitante.

Oposiciones contra solicitudes de MC

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

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

Oposiciones contra registros internacionales que designan a la UE

En relación a procedimientos de oposición contra Marcas Internacionales que designan la UE se llevará a cabo un examen de admisibilidad completo. Dicho examen debe extenderse a todos los derechos anteriores. En caso de que ninguno de los derechos anteriores haya sido identificado adecuadamente, la oposición se considerará inadmisibile y la Oficina invitará al oponente a pronunciarse sobre dicha inadmisibilidad antes de dictarse la oportuna resolución.

2.4.1.1 Identificación de la solicitud de marca comunitaria impugnada

Regla 15, apartado 2, letra a) y regla 17, del REMC

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

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

La fecha de publicación es una indicación opcional, que permite un doble control de la identificación de la solicitud de marca comunitaria. Aunque ésta no se indique, la solicitud de marca comunitaria puede identificarse suficientemente mediante otras indicaciones.

En cada escrito de oposición sólo podrá impugnarse una única solicitud de marca comunitaria.

Cuando la solicitud de marca comunitaria no pueda identificarse, esta irregularidad sólo podrá subsanarse por iniciativa del oponente durante los tres meses del plazo de oposición, de lo contrario la oposición no se admitirá y se invitará al oponente a formular sus comentarios sobre la inadmisibilidad de su solicitud. De confirmarse la inadmisibilidad, se enviará al oponente una resolución por la que se desestima la oposición con copia al solicitante.

2.4.1.2 Identificación de marcas y derechos anteriores

Artículo 8, apartado 2, del RMC
Regla 15, apartado 2, letra b); y regla 17, apartado 2, del REMC

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

Una oposición puede basarse en cinco tipos de derechos anteriores: (1) registros o solicitudes de marcas anteriores (2), registros o solicitudes de marcas renombradas anteriores (3), marcas notorias anteriores (4), marcas anteriores no registradas y (5) signos anteriores utilizados en el tráfico económico.

Derechos anteriores que no son anteriores

Artículo 8, apartado 2; y artículo 41, apartado 1, del RMC

Para que un derecho sea anterior debe tener, si carece de prioridad, una fecha de solicitud previa al día en el que se presentó la solicitud de marca comunitaria impugnada. En caso de conflicto entre una marca nacional y una solicitud de marca comunitaria, la hora y el minuto de la presentación de la marca nacional carece de pertinencia para determinar qué marca es anterior (sentencia de 22/03/2012, C 190/10 , «Génesis»).

En ocasiones la oposición se basa en una o más marcas u otros derechos que no son anteriores a la solicitud de marca comunitaria en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMC. La decisión sobre si un derecho es o no anterior se adopta en la fase de admisibilidad.

Cuando la única marca anterior o todas las marcas anteriores no resultaran anteriores, la Oficina comunicará al oponente la inadmisibilidad y le invitará a presentar observaciones sobre esta cuestión antes de que se adopte una decisión sobre la inadmisibilidad.

En el caso de que la oposición se funde en más de un derecho y uno sea anterior, y uno o más de uno no lo sean, la Oficina notificará la admisibilidad de la oposición de la forma habitual sin mencionar el hecho de que una o más marcas o derechos no son anteriores. Esta cuestión se decidirá en la resolución.

Registros o solicitudes de marcas anteriores

Artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del RMC Regla 15, apartado 2, letra b); regla 17, apartado 2; y regla 19, apartado 3, del REMC

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

La antigüedad reivindicada en una marca comunitaria podrá tenerse en cuenta a efectos del artículo 8, apartado 2, letra a), del RMC siempre que el titular de la marca comunitaria haya renunciado a la marca anterior o haya dejado que se extinga conforme al artículo 34, apartado 2, del RMC y este hecho sea demostrado por el oponente.

En tal caso, el oponente deberá basar su oposición en la marca comunitaria, alegando expresamente, en el plazo de oposición de tres meses, que la marca nacional sigue existiendo con la antigüedad reivindicada en la marca comunitaria. Deberá demostrarse una relación clara entre la marca comunitaria indicada y la marca anterior respecto de la que se reivindicó la antigüedad en la marca comunitaria. En el plazo señalado con arreglo a la regla 19, apartado 1, del REMC, el oponente deberá aportar prueba suficiente, procedente de la OAMI, de que la reivindicación de antigüedad ha sido aceptada y prueba, procedente de la administración en la que se registró la marca nacional, de que ésta ha sido objeto de renuncia o se ha dejado extinguir conforme al artículo 34, apartado 2, del RMC.

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

- El número de registro/solicitud;

Las solicitudes de marca nacional resultantes de la transformación de una solicitud/marca comunitaria anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente identificados a efectos de admisibilidad cuando el oponente indique

el número de la solicitud/marca comunitaria objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.

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

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

Marca solicitada por un agente

Artículo 8, apartado 3, del RMC Regla 15, apartado 2, letras b) e i), del REMC

Una marca solicitada por un agente es una solicitud de marca comunitaria impugnada respecto de la cual el oponente alega que la persona que mantiene o ha mantenido relaciones comerciales con el oponente (su agente o su representante) presentó la solicitud sin su consentimiento.

Las marcas o los derechos anteriores en los que se basa la oposición deberán identificarse siguiendo los mismos criterios que en el caso de los registros o solicitudes de marcas anteriores. Es decir, se hará constar el país y el número de registro o solicitud. La representación de la marca (en color, en su caso) sólo deberá aportarse si la marca anterior del titular es una marca no registrada, ya que en este caso no puede facilitarse un número de registro para identificar claramente la marca anterior. En el caso de las marcas denominativas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo no registradas, se presentará la representación de la marca tal como ésta se utiliza y es reivindicada por el titular. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Marca solicitada por un agente.

Registros o solicitudes de marcas renombradas anteriores

Artículo 8, apartados 1 y 5, del RMC Regla 15, apartado 2, letra c) y g), del REMC

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC una oposición puede basarse en una marca renombrada, invocada contra productos y servicios que sean o no similares. La marca renombrada puede ser un registro comunitario, internacional, del Benelux y nacional, así como una solicitud anterior pendiente de registro.

Se aplican los mismos requisitos de identificación que en el caso de las marcas registradas invocadas en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC: número y Estado miembro o región de protección, la indicación del lugar y los productos y

servicios en relación con los cuales la marca goza de renombre es un requisito de admisibilidad relativo.

Marca anterior notoriamente conocida

Artículo 8, apartado 2, letra c) del RMC
Regla 15, apartado 2, letra b), incisos i) y (ii); y regla 17, apartado 2, del REMC

El artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC protege las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París. Puede tratarse de una marca registrada o no registrada o de una marca que no esté registrada en el territorio en el que deba protegerse (independientemente de que esté registrada en el territorio de origen).

Las indicaciones absolutas son las siguientes:

- Una indicación del Estado miembro en el cual la marca sea notoriamente conocida: si esta indicación no puede deducirse de los documentos obrantes en el expediente, la marca no se admitirá como base de la oposición.
- Si se trata de una marca registrada, las indicaciones mencionadas en la regla 15, apartado 2, letra b), inciso i), del REMC, es decir, el número de registro y el Estado miembro en el que esté registrada la marca.
- Si la marca no está registrada, una representación de la misma. En el caso de las marcas denominativas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo, se presentará la representación de la marca (en color, en su caso) tal como ésta se utiliza y tal como se reivindica que es notoriamente conocida. Si la oposición se basa además en una marca registrada, pero no se presenta una representación de la marca notoriamente conocida, la Oficina supone que ambas marcas se refieren al mismo signo y que el oponente reivindica que la marca registrada es notoriamente conocida (resolución de 17/10/2007, R 0160/2007-1, «QUART/Quarto»).

Marcas anteriores no registradas y signos anteriores utilizados en el tráfico económico

Artículo 8, apartado 4, del RMC
Regla 15, apartado 2, letra b), inciso (iii) y regla 17, apartado 2, del REMC

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

Las indicaciones absolutas son las siguientes:

- Una indicación del tipo o la naturaleza del derecho. La naturaleza del derecho determina el alcance de la oposición, del cual depende la defensa del solicitante. El «nombre comercial», la «denominación social», el «signo de un negocio», el «derecho con arreglo a las acciones de usurpación », los «títulos de obras

literarias o artísticas protegidas» constituyen indicaciones admisibles de la naturaleza de los derechos. En cambio, no se admitirán expresiones generales tales como «derecho consuetudinario» y «competencia desleal» sin indicar la naturaleza específica del derecho. Esta lista no es exhaustiva. En caso de que el oponente base su oposición en un derecho que no puede constituir un derecho anterior con arreglo al artículo 8, apartado 4 del RMC, por ejemplo, un derecho de autor o un dibujo o modelo industrial, la oposición será admitida. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, la oposición será desestimada en cuanto al fondo;

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

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

2.4.1.3 Identificación de los motivos

Artículo 41, apartado 3, y artículo 75, del RMC Regla 15, apartado 2, letra c); y regla 17, apartado 2, del REMC

De conformidad con la regla 15, apartado 2, letra c), del REMC, no se admitirá una oposición en la que no se especifiquen los motivos si no se subsana esta irregularidad antes de que venza el plazo de oposición.

La especificación de los motivos consistirá en una declaración en el sentido de que se cumplen los requisitos correspondientes previstos en el artículo 8, apartados 1, 3, 4 y 5, del RMC. En esta fase del procedimiento, la presentación de alegaciones y pruebas es voluntaria.

En particular, los motivos se considerarán identificados adecuadamente si:

- Se ha marcado una de las casillas pertinentes del impreso de oposición;
- No se ha marcado la casilla pertinente, pero la marca anterior está identificada y cabe considerar que la oposición se basa en el artículo 8, apartado 1.

En ambos casos, es posible identificar sin ninguna duda los motivos en el escrito de oposición y la oposición se admitirá.

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

En cualquier otro supuesto, se invitará al oponente a formular sus alegaciones sobre la inadmisibilidad antes de rechazar la oposición.

2.4.2 Requisitos de admisibilidad relativos

Regla 15, apartado 2, letra d) – h), del REMC

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

2.4.2.1 Fechas

Regla 15, apartado 2, letra d) y regla 17, apartado 4, del REMC

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

Este requisito se aplica a los derechos siguientes:

- solicitud o registro de marca comunitaria, nacional o internacional anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a) o b), del RMC;
- marca notoria anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, si está registrada dentro del territorio comunitario;
- marca anterior en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMC si está registrada;
- marca renombrada anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC.

Estas indicaciones pueden tener importancia a fin de evitar posibles errores en la identificación de la marca anterior. Basta con que sea posible encontrar estos elementos en los documentos adjuntos. En caso de que no consten estos elementos, se comunicará al oponente la existencia de irregularidades.

2.4.2.2 Representación de la marca o el signo anterior

Regla 15, apartado 2, letra e); y regla 17, apartado 4, del REMC

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

El requisito de admisibilidad relativo que consiste en aportar una representación de la marca en virtud de la regla 15, apartado 2, letra e), del REMC se aplica a los siguientes derechos:

- solicitud o registro de marca nacional o internacional anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a) o b), del RMC;

- marca notoria anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), del RMC, si está registrada dentro del territorio comunitario;
- marca renombrada anterior invocada en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC;
- marca presentada por un agente (artículo 8, apartado 3, del RMC, si se trata de una marca registrada).

Si se trata de una marca denominativa, bastará con una indicación de la palabra.

Si se trata de una marca figurativa, tridimensional o de otro tipo, deberá aportarse una representación de la misma, tal como aparece en la solicitud o en el registro y, en su caso, en color.

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

Si la marca anterior es una marca comunitaria, no se exige una representación, ya que figura en las bases de datos de la Oficina.

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

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

- Alemania;
- Austria;
- Bélgica;
- Bulgaria;
- Croacia (2009).
- Dinamarca;
- Eslovaquia (2008);
- Eslovenia (1992);
- España (desde el 31 de julio de 2002);
- Estonia (2003);
- Finlandia (2005)
- Francia (1992);
- Grecia (2007);
- Irlanda (2003);
- Italia;
- Lituania (desde julio de 2009);
- Luxemburgo;
- Malta;
- Países Bajos;
- Polonia (2003);

- Portugal (2006);
- Reino Unido (2004);
- República Checa (1999);
- Rumanía;
- Suecia.

Las marcas internacionales se han publicado en color desde 1989.

Regla 80, apartado 2; y regla 17, apartado 4, del REMC

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

2.4.2.3 Productos y servicios

Regla 15, apartado 2, letra f) y regla 17, apartado 4, del REMC
Comunicación nº 5/07 del Presidente de la Oficina

La regla 15, apartado 2, letra f), del REMC establece que el escrito de oposición deberá incluir los productos y servicios en los que se basa la oposición en la lengua de procedimiento. Esto se aplica a todos los tipos de derechos anteriores.

La oposición puede basarse en todos los productos y servicios para los que se registró o solicitó la marca anterior o en sólo algunos de dichos productos y servicios.

Según la Comunicación nº 5/07 del Presidente de la Oficina de 12 de septiembre de 2007 relativa a la modificación de las prácticas en los procedimientos de oposición, la indicación del/de los número(s) de clase se acepta como una indicación suficiente de los productos y servicios de los derechos anteriores en los que se basa la oposición. Lo anterior se aplica tal como se indica a continuación.

Parte de los productos y servicios

Si la oposición se basa en parte de los productos y servicios para los que la(s) marca(s) anterior(es) se solicitó/solicitaron o registró/registraron, dichos productos y servicios deberán enumerarse en la lengua de procedimiento.

La Oficina aceptará también una indicación del/de los número(s) de clase pertinentes, siempre que se adjunte un certificado o extracto de registro de una fuente oficial [el certificado o extracto de registro deberá constar en la lengua de procedimiento o traducirse a la lengua de procedimiento o hacer uso de códigos nacionales o INID para identificar claramente el/los número(s) de clase pertinente(s)].

Si el número de productos y servicios en los que se basa la oposición es menor que el número de productos y servicios para los que se ha registrado la marca, no será necesario indicar los productos y servicios en los que no se base la oposición, dado que son irrelevantes para el procedimiento.

Todos los productos y servicios

Si la oposición se basa en todos los productos y servicios para los que la(s) marca(s) anterior(es) se solicitó/solicitaron o registró/registraron, dichos productos y servicios deberán enumerarse en la lengua de procedimiento.

Sin embargo, en lugar de enumerarlos, el oponente podrá referirse a «todos los productos y servicios para los que se registró la marca anterior», siempre que se adjunte un certificado o extracto de registro de una fuente oficial (el certificado o extracto de registro deberá constar en la lengua de procedimiento o traducirse a la lengua de procedimiento o hacer uso de códigos nacionales o INID).

La Oficina aceptará también una indicación del/de los número(s) de clase pertinentes, siempre que se adjunte un certificado o extracto de registro de una fuente oficial [el certificado o extracto de registro deberá constar en la lengua de procedimiento o traducirse a la lengua de procedimiento o hacer uso de códigos nacionales o INID para identificar claramente los número(s) de clase pertinente(s)].

Además, cuando el oponente indique en el impreso de oposición que la oposición se basa en «todos los productos y servicios para los que se registró el derecho anterior», pero a continuación sólo enumere «parte» de dichos productos y servicios (en comparación con el certificado de registro o extracto oficial pertinente que se adjunta al impreso de oposición) la Oficina, para subsanar la información contradictoria recogida en el escrito de oposición, supondrá que la oposición se basa en «todos los productos y servicios para los que se registró el derecho anterior».

Aun cuando el oponente no haya indicado, o no haya indicado con claridad, los productos y/o servicios en los que basa su oposición, basta con que adjunte un certificado de registro en la lengua de procedimiento; entonces se presumirá que la oposición se basa en los productos y servicios que figuran en el certificado.

Sin embargo, si el certificado no está redactado en la lengua de procedimiento o si no se adjunta ningún certificado, deberá notificarse esta irregularidad.

En el caso de que una oposición se base en «todos los productos y servicios idénticos/similares», se solicitará una aclaración, ya que esta redacción no permite identificar con suficiente claridad la base de la oposición.

Si se emplea una indicación como «la oposición se basa en todos los productos de la clase 9» sin adjuntar un certificado en la lengua de procedimiento, la Oficina exigirá que se presente una especificación en la lengua de procedimiento.

Una indicación de este tipo sólo será admisible cuando el oponente responda que es titular de un registro en el que consta una descripción según la cual el signo está registrado para «todos los productos de la clase 9».

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

Aspectos específicos: oposición presentada contra registros internacionales que designan la Unión Europea

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

2.4.2.4 Marca renombrada anterior: alcance del renombre

Regla 15, apartado 2, letra g), del REMC

En el caso de que la oposición se fundamente en una marca anterior de renombre en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMC, deberá incluirse una indicación del Estado miembro en el que la marca tiene renombre y los productos y servicios para los que lo tiene.

2.4.2.5 Identificación del oponente

Artículo 41, apartado 1, del RMC
Regla 1, apartado 1, letra b); y regla 15, apartado 2, letra h), inciso i), del REMC

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

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

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

Legitimación

Regla 1, apartado 1, letra b); y regla 15, apartado 2, letra h), incisos (i) y (iii), del REMC

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

oposición. De no facilitarse esta información se notificará la existencia de una irregularidad.

De conformidad con la regla 15, apartado 2, letra h), inciso i), del REMC, en el caso de que presentase oposición un licenciatario o una persona facultada para ejercer tal derecho, deberá indicar su nombre y dirección con arreglo a lo dispuesto en la regla 1, apartado 1, letra b).

- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 1, o en el artículo 8, apartado 5, del RMC, y por lo tanto en registros o solicitudes de marcas, podrá ser presentado por el titular y por los licenciatarios de estos registros o solicitudes, siempre que hayan sido autorizados por el titular.
- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 3, del RMC (marca de agente), podrá ser presentado por el titular de la marca.
- Si el escrito de oposición se basa en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 4, del RMC (marcas o signos anteriores), podrá ser presentado por el titular de la marca o signo anterior y por las personas facultadas con arreglo a la legislación nacional para ejercitar los derechos derivados de la marca o signo anterior.

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

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

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

Oposición basada en una marca comunitaria anterior

El derechohabiente de un registro o de una solicitud de marca comunitaria sólo podrá presentar una oposición basada en registros o solicitudes de marcas comunitarias si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 17, apartado 6, del RMC, a saber, únicamente si cuando se presente la oposición el oponente ha presentado una solicitud de registro de la cesión. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 7, del RMC, cuando deban respetarse plazos con respecto a la Oficina, el derechohabiente puede cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal fin tan pronto como ésta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

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

Oposición basada en un registro o solicitud de marca nacional

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

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

Si la oposición es presentada por el oponente B y en una copia del certificado de registro figura A como titular de la marca anterior, la oposición se admitirá basándose en la presunción de que la marca anterior fue cedida a B antes de que se presentara la oposición (o se indica en el escrito de oposición que presenta su oposición en calidad de licenciatario).

Pluralidad de oponentes

Regla 15, apartado 1; y regla 75, apartado 1, del REMC Resolución de 11/10/2000, R 623/1999-1, «Emultech»
--

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

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

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

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

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

Admisible

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

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

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

No admisible

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

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

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

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

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

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

Indicación de relaciones distintas de la cotitularidad

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

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

Marcas anteriores	1	2	3
Titular	A	A	A
Licenciarios	B	C	Ninguno

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

Marcas anteriores	1	2	3
-------------------	---	---	---

Titular	A	A	B
Licenciarios	B	C	A

Prueba

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

2.4.2.6 Representación profesional

Representante

Artículos 92 y 93, del RMC Regla 15, apartado 2, letra h), inciso ii), del REMC
--

La Regla 15, apartado 2, letra h), inciso ii), del REMC establece que en el caso de que la parte que presente oposición hubiera designado un representante, deberá facilitar el nombre y dirección profesional del mismo con arreglo a lo dispuesto en la Regla 1, apartado 1, letra e), del REMC.

Si el oponente pertenece a un Estado miembro de la UE (y, por lo tanto, no está obligado a actuar a través de un representante de conformidad con el artículo 92 del RMC), la falta de designación de un representante o la falta de indicación del nombre o del domicilio profesional del mismo, tendrá como única consecuencia que la Oficina se ponga directamente en contacto con el oponente.

Si el oponente tuviera la obligación de actuar a través de un representante con arreglo al artículo 92 del RMC y no lo designara o no indicara el nombre o el domicilio profesional del mismo, ello constituiría una irregularidad de admisibilidad relativa. La Oficina requerirá al oponente para que designe un representante y/o indique el nombre y la dirección del mismo, y, en caso contrario, no se admitirá la oposición.

Regla 77 del REMC

Toda notificación de la Oficina remitida al representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si se hubiera enviado a la persona representada.

Toda comunicación o carta remitida a la Oficina por el representante debidamente autorizado tendrá el mismo efecto que si procediere de la persona representada.

Además, si la persona representada presenta por sí misma documentos a la Oficina sin estar representada por un representante debidamente autorizado, esos

documentos serán aceptados por la Oficina en la medida en que dicha persona tenga su domicilio o sede social o un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en la UE. De no ser así, los documentos serán rechazados.

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

Pluralidad de representantes, representante común

Regla 75 del REMC

Cada parte podrá tener varios representantes que pueden actuar de forma conjunta o separada. No se ha establecido un límite máximo al número de representantes.

Con todo, la Oficina se comunicará únicamente con el representante designado en primer lugar. Si existen varios oponentes y en el escrito de oposición no se designa a un representante común, será considerado representante común el representante nombrado en primer lugar en el escrito de oposición.

No obstante, si uno de los oponentes está obligado a designar un representante (porque procede de un tercer país), este representante será considerado representante común, salvo que el oponente nombrado en primer lugar en el escrito de oposición haya designado un representante.

Regla 76, apartado 8, del REMC

Cuando haya pluralidad de oponentes o de solicitantes, el representante de la persona nombrada en primer lugar será el representante común de todos los oponentes o solicitantes. En el caso de que la persona nombrada en primer lugar no haya designado un representante y uno de los oponentes o solicitantes esté obligado a designar un representante y lo haya hecho, este último será considerado representante común de todos los oponentes o solicitantes.

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

Cambio de representante

Regla 76 del REMC

El oponente y el solicitante podrán cambiar de representante en el curso del procedimiento de oposición. Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

Poder

Artículo 92, apartado 2, del RMC
Regla 76 del REMC

En el caso de que hubiera varias partes en el procedimiento que estén representadas ante la Oficina, los representantes tendrán que presentar ante la Oficina un poder firmado para su inclusión en el expediente, como poder individual o general, únicamente si la otra parte lo solicita expresamente y, si fuera necesario, presentar un poder firmado. La Oficina especificará el plazo de presentación del mismo.

Los detalles sobre la representación y el poder se establecen en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

2.4.2.7 Firma

Regla 80, apartado 3; y regla 82, apartado 3, del REMC

En el caso de que el escrito de oposición se envíe por fax o por correo, debe estar firmado por el oponente o, en el caso de que lo presente un representante, debe estar firmado por éste.

Si el escrito de oposición se envía por fax o por un medio de comunicación electrónico, no es necesaria la firma y basta con que se indique el nombre del remitente.

2.4.2.8 Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones

Regla 17, apartado 4, del REMC

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

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

2.4.3 Indicaciones opcionales

2.4.3.1 Alcance de la oposición

Regla 15, apartado 3, letra a), del REMC

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

Si el oponente indica que la oposición sólo se dirige contra una parte de los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria, deberá enumerar con claridad estos productos y servicios. En caso de que no lo hiciera, bien en el escrito de oposición o bien en la explicación de los motivos de la oposición, se le comunicará la irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en el plazo señalado mediante la enumeración de los productos y/o servicios contra los que se dirige la oposición, no se admitirá la oposición.

Hay casos en los que, en respuesta a la carta de la Oficina por la que se solicita al oponente que enumere exactamente a qué parte de los productos y servicios se opone, el oponente indica que «todos los productos y servicios para los que se solicitó la marca impugnada». La Oficina no puede aceptar esta indicación y la oposición no será admitida. Ello se debe a que al indicar que sólo dirige la oposición contra una parte de los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria, el oponente ha limitado claramente su oposición a este respecto y no puede ampliar su alcance una vez transcurrido el plazo de oposición de tres meses.

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

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

2.4.3.2 Declaración motivada

Regla 15, apartado 3, letra b), del REMC
--

Según la formulación de la regla 15 del REMC, resulta ahora evidente que debe distinguirse entre:

- la base de la oposición, es decir, el derecho anterior invocado; deberá identificarse debidamente y no podrá modificarse una vez finalizado el plazo de oposición;
- la indicación de los motivos de la oposición, es decir, «el riesgo de confusión» (regla 15, apartado 2, letra c), del REMC, utilizando el término «a saber»);
- una declaración motivada, es decir, la indicación de los principales hechos, alegaciones o pruebas en los que se basa la oposición.

La «declaración motivada» incluye una prueba de la existencia del derecho anterior, que (a diferencia de lo que ocurre en el caso de la identificación del derecho anterior) es una cuestión de fondo, y no una cuestión de admisibilidad.

La declaración motivada es opcional en la fase de la presentación de la oposición; no guarda relación con el examen de la admisibilidad. Es admisible si se incluye en el escrito de oposición, pero, en caso contrario, podrá presentarse después de que finalice el periodo de reflexión (regla 19, apartado 1, del REMC) y se considerará una cuestión de fondo, y no una cuestión de admisibilidad de la oposición.

2.5 Notificación del escrito de oposición

Reglas 16 *bis* y 18, del REMC
Decisión n° EX-11-3 del Presidente de la Oficina

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

Una vez que se haya declarado la admisibilidad de la oposición conforme a la regla 17 del REMC, la Oficina enviará una notificación a las partes comunicando que se considerará que se inicia el procedimiento dos meses después de la recepción de la notificación. La notificación fijará asimismo el plazo para que el oponente presente los hechos, pruebas y alegaciones que sustentan su oposición, así como el plazo para que el solicitante presente sus observaciones de contestación. Es importante señalar que, por la existencia de distintos medios de comunicación (fax, correo electrónico y correo ordinario), los plazos mencionados en dicha notificación se fijan atendiendo al medio de comunicación más lento. Por ejemplo, si una de las partes es notificada por vía electrónica a través de la página web oficial de la Oficina, se considerará que la notificación ha tenido lugar en el quinto día natural siguiente a la fecha en la que el documento fue creado por los sistemas de la Oficina. Por lo tanto, si la notificación a la otra parte se envía por fax, esta última parte también dispondrá de los cinco días adicionales, de forma que los plazos concedidos en las notificaciones coincidan.

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

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

3 Periodo de reflexión

3.1 Iniciación del periodo de reflexión

Regla 17, regla 18, apartado 1; regla 19 y regla 20, apartados 2, 6, 7, del REMC
Comunicación n° 1/06 del Presidente de la Oficina

Cuando se considere admisible la oposición, la Oficina enviará una notificación a las partes informándolas de que la oposición se considera admisible y que el procedimiento se considerará iniciado dos meses después de la recepción de dicha

notificación (se concede un periodo de «reflexión» de dos meses antes de que se inicie oficialmente el procedimiento, con repercusiones jurídicas en particular en cuanto a las tasas de oposición).

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2012, «REDTUBE, C-402/11 P», la notificación remitida a las partes por la que se les comunica que la oposición es admisible conforme a la regla 18, apartado 1, del REMC constituye una resolución que es susceptible de recurso junto con la resolución definitiva del asunto, tal como se establece en el artículo 58, apartado 2, del RMC. En consecuencia, la Oficina está vinculada por esta resolución.

El periodo de reflexión se fijará de manera que venza dos meses después de la notificación. Se indicará el día exacto del vencimiento en la notificación de la Oficina. Este día caerá siempre dos meses después de la fecha de la notificación aun cuando se trate de un día en que la Oficina no está abierta, por ejemplo un sábado o un domingo.

El periodo de reflexión podrá durar un total de 24 meses, si ambas partes lo solicitan antes de que expire dicho periodo. La Oficina concederá una ampliación de 22 meses, con independencia del periodo de ampliación que se haya solicitado.

No es posible eludir la limitación del periodo de reflexión al plazo de 24 meses solicitando una suspensión. En esta fase podrán aceptarse solicitudes, pero sólo surtirán efecto una vez expirado el periodo de reflexión. En el caso de que las partes invoquen la existencia de negociaciones en curso, no se suspenderá el procedimiento durante el periodo de reflexión, si bien podrá solicitarse dicha suspensión cuando haya vencido el periodo de reflexión.

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

La solicitud enviada al oponente es un requerimiento general para que complete el expediente a tenor de lo previsto en la regla 19 del REMC. La Oficina no indicará la naturaleza y el tipo de elementos que deben presentarse a fin de completar el expediente (véase concretamente la regla 20, apartado 6, segunda frase, del REMC). Antes bien, corresponde al oponente decidir lo que desea presentar. Para facilitar la tarea al oponente, la Oficina ha elaborado una lista que enumera el tipo de prueba normalmente exigida para cada tipo de derecho. Esta lista es remitida a los oponentes como anexo a la notificación de la admisibilidad de la oposición y puede ser consultada por los oponentes para comprobar la preparación de su oposición.

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

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

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

3.2 Prórroga del periodo de reflexión

Artículo 119, apartados 5, 6, del RMC
Regla 18, apartado 1 y regla 96, apartado 1, del REMC
Comunicación n° 1/06 del Presidente de la Oficina

El periodo de reflexión podrá prorrogarse hasta un total de 24 meses.

Para conceder una prórroga del periodo de reflexión se exigirá:

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

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

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

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

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

Si una de las partes opta voluntariamente por poner fin al periodo de reflexión antes de que finalice la prórroga de dicho periodo, la Oficina lo confirmará a ambas partes y fijará el fin del periodo de reflexión en las dos semanas siguientes a dicha notificación. La fase contradictoria del procedimiento comenzará al día siguiente. En la misma carta se notificarán los nuevos plazos para la justificación de la oposición y para la contestación del solicitante, que serán de dos y cuatro meses desde el final del periodo de reflexión.

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

4 Fase contradictoria

4.1 Posibilidad de completar la oposición

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

En ese mismo plazo, el oponente deberá demostrar la existencia y la validez de sus derechos anteriores invocados.

4.2 Justificación

Artículo 41 del RMC Regla 19, regla 20, apartado 1; y regla 79, del REMC

La justificación se define en la regla 19, apartado 2, del REMC y se refiere a la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la(s) marca(s) o del/de los derecho(s) anterior(es) así como de su derecho a presentar oposición.

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

Las pruebas deberán presentarse en la lengua de procedimiento o acompañadas de una traducción a efectos de justificación. La traducción deberá presentarse dentro del plazo de presentación del documento original. La Oficina no tendrá en cuenta los documentos o las partes de los documentos que no se hayan presentado o que no se hayan traducido a la lengua de procedimiento dentro del plazo fijado por la Oficina.

A menos que se remitan por fax o por medios electrónicos, cualquier documento de prueba u otros elementos probatorios deberán presentarse en dos copias, de las que una de ellas se trasladará a la otra parte. No podrán tenerse en cuenta los documentos remitidos por correo o entregados personalmente de los cuales no se presenten dos copias (para poder remitir una de ellas a la otra parte). Cualquier documento o elemento de prueba, salvo los que consistan en hojas sueltas, que se

haya remitido a la Oficina por correo o entrega personal deberá acompañarse de una copia. Si no se facilita una copia, estos documentos o elementos de prueba no se tomarán en consideración.

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

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

El oponente tendrá que demostrar su legitimación para presentar oposición a efectos de la justificación (véase el apartado 4.2.3.4. *infra*).

4.2.1 Marcas comunitarias y solicitudes de marcas comunitarias

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

4.2.2 Transformación de una marca comunitaria (solicitud)

Artículo 112, apartado 1, del RMC

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

4.2.2.1 Oposición basada en una (solicitud de) marca comunitaria que ha sido (va a ser) objeto de transformación

Las solicitudes de marcas nacionales resultantes de la transformación de una marca comunitaria o solicitud de marca comunitaria anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente identificados a efectos de admisibilidad, con arreglo a lo dispuesto en la regla 18, apartado 1 del REMC, cuando el oponente indique el número de la marca comunitaria (o solicitud de marca comunitaria) objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.

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

En tal caso, la Oficina pedirá al oponente por escrito que le informe de si mantiene la oposición a la vista de la retirada, renuncia o desestimación de la solicitud o solicitudes

anteriores de marca comunitaria, o del registro o registros anteriores, y si tiene intención de basarse en las solicitudes nacionales que resulten de la transformación de la marca comunitaria anterior. Si el oponente no informa a la Oficina, dentro del plazo, de que quiere basarse en las solicitudes nacionales, la oposición será desestimada por infundada.

El oponente deberá aportar pruebas, a la mayor brevedad posible, de la existencia de las solicitudes nacionales anteriores.

4.2.3 Registros o solicitudes de marcas que no son marcas comunitarias

Regla 19, apartado 2, letra a), incisos i), ii), del REMC

Para acreditar un registro o solicitud de marca anterior, el oponente deberá presentar a la Oficina pruebas de la presentación de la solicitud o del registro de marca. La Oficina admite los siguientes documentos:

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

4.2.3.1 Certificados expedidos por la autoridad oficial competente

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

En caso de que la oposición se base en una solicitud, el oponente deberá aportar la prueba de la presentación de la solicitud ante la oficina nacional o la prueba de la presentación de la solicitud internacional ante la OMPI. Una vez que la solicitud anterior se haya convertido en un registro, el oponente deberá aportar la prueba de tal registro. Si, tras la parte contradictoria del procedimiento, el oponente aporta la prueba de que la solicitud nacional se convirtió en un registro antes del límite de tiempo fijado en la regla 19, apartado 1, del REMC, la marca anterior se rechazará por infundada en virtud de la regla 20, apartado 1, del REMC. Un certificado de solicitud no basta para probar que la marca ha sido registrada. En otras palabras, no puede servir para acreditar la existencia del registro de la marca.

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

También se aceptan documentos equivalentes expedidos por la administración que procedió al registro de la marca (por ejemplo, un certificado de registro).

4.2.3.2 Extractos de bases de datos oficiales

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

renovación. La imagen electrónica intacta de un extracto de una base de datos online reproducida en una hoja separada es también admisible, ya que contiene una identificación oficial de la autoridad o base de datos de donde procede. No se admiten los extractos de bases de datos comerciales, aunque reproduzcan exactamente la misma información que los extractos oficiales.

Las bases de datos aceptadas oficialmente incluyen:

- **TMview**: para marcas comunitarias y marcas solicitadas o registradas en las oficinas participantes (siempre que contenga los datos pertinentes). Para más información, véase: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>;
- **BENELUX-MERKEN** (para las marcas Benelux);
- **DPINFO** (para las marcas alemanas);
- **SITADEX** (para las marcas españolas);
- **OPTICS** y extractos de la página web de la UKPO (para las marcas británicas);
- **S.A.R.A, UIBM** online del sitio web de UIBM y Telemaco de las Cámaras de Comercio italianas (para las marcas italianas).

En lo que respecta a los registros internacionales, se aceptan las siguientes:¹

- **ROMARIN** (la versión «abreviada» del extracto será suficiente siempre que contenga toda la información necesaria);
- **TMview** (siempre que contenga todos los datos pertinentes).

También se admiten extractos de otras oficinas nacionales a condición de que procedan de una base de datos oficial.

Los extractos de bases de datos comerciales no son admisibles aun cuando reproduzcan toda la información necesaria. Constituyen ejemplos de extractos no admitidos DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS o COMPUMARK.

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

¹ La práctica de la Oficina ha consistido en aceptar las impresiones de la base de datos CTM-Online para los registros internacionales que designen a la UE. Esta práctica no se mantendrá ya que contraviene la regla 19, apartado 2, letra a), del REMC. No se prevé ninguna excepción a esta norma en el Título XIII del RMC. Esta nueva práctica entró en vigor el 1 de julio de 2012 y se aplica a todas las oposiciones presentadas desde esa fecha (o con posterioridad). La información contenida en las cartas estándar para la notificación de oposiciones admisibles se actualizó a partir del 1 de julio de 2012. La antigua práctica sigue aplicándose a todas las oposiciones con una fecha de presentación anterior al 1 de julio de 2012.

Ejemplos

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

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

En el caso de que la lengua de procedimiento sea el inglés, y por lo que respecta a las marcas portuguesas, procede señalar que el INPI también facilita una versión en inglés del extracto de la marca portuguesa por lo que, en principio, no es necesaria la traducción. Sin embargo, por lo que respecta a la lista de productos y/o servicios, el extracto en sí sólo proporciona los títulos de clase con una advertencia que indica que esa referencia al título de clase no refleja necesariamente los productos y/o servicios protegidos por la marca. A este respecto, el oponente deberá presentar siempre la lista original en portugués (procedente de una lista oficial) y, cuando la lista no consiste en un título de clase, una traducción fiel al inglés. Lo anterior se aplica también a los extractos oficiales de otras oficinas nacionales que proporciona la versión en inglés de sus extractos, como Eslovenia.

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

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

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

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

4.2.3.4 Vigencia del registro de marca

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

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

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

Conforme a la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMC, si la marca está registrada, el oponente deberá presentar prueba del registro. Si la prueba presentada no acredita que se ha registrado una solicitud y posteriormente una de las partes demuestra que, en el momento de la expiración del plazo fijado conforme a la regla 19, apartado 1, del REMC, el oponente no probó este extremo, se aplicará la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMC, y la marca anterior será rechazada por infundada.

4.2.3.5 Examen de la prueba

El número que figura entre corchetes es el número del código internacional que sirve para identificar la información en muchos, pero no en todos, los certificados de registro. El oponente no está obligado a presentar una explicación de los códigos INID ni de los códigos nacionales.

Deberán verificarse los siguientes elementos:

- La autoridad de expedición;
- Los números de solicitud [210] y/o de registro [111] (en ciertos países éstos son o eran diferentes);
- La extensión territorial de los registros internacionales (es decir, los países en los que está protegida la marca y los productos y servicios amparados por la misma);
- Las fechas de presentación de la solicitud [220], de prioridad [300] y de registro [115] (en ciertos países, p. ej. Francia, las fechas de presentación y de registro que constan en el certificado coinciden);
- Una representación del signo tal como fue solicitado o registrado [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] y reivindicado en el escrito de oposición. Habrá que comprobar que la reivindicación realizada por el oponente en el plazo de oposición de tres meses está reflejada en las pruebas aportadas. Por consiguiente, si por ejemplo la marca anterior está en color y fue identificada correctamente durante el plazo de oposición de tres meses, caben dos escenarios admisibles. El primero consiste en que debe presentarse una representación oficial en color de la marca (certificado de registro, certificado de renovación, extracto oficial, etc.) que contenga una reproducción de la marca en color. El segundo es que se presente un documento oficial con la representación de la marca en blanco y negro, junto con una reivindicación del color y una descripción del color, todo ello traducido a la lengua de procedimiento. No obstante, este segundo escenario sólo es admisible si el oponente ha presentado también una representación en color de la marca procedente de una fuente no oficial (hoja de papel separada junto a las observaciones o adjunta al escrito de oposición, etc.). Cuando la oficina de la marca nacional no ofrezca una reivindicación en color detallada que identifique los colores y, en cambio, afirme

«colores reivindicados» (o una expresión similar), será aceptable siempre que esta anotación se traduzca a la lengua de procedimiento y siempre que esté acompañada por una representación en color de la marca (tal como se ha visto en el escenario 2);

En otras palabras, si por ejemplo el oponente ha reivindicado correctamente durante el plazo de oposición de tres meses que su marca figurativa era en color y sólo ha enviado una representación en blanco y negro a la Oficina sin otras pruebas de una reivindicación de color, la oposición basada en ese derecho anterior será rechazada por no haber sido acreditada con arreglo a la regla 20, apartado 1, del REMC.

Lo anterior se aplicará con independencia de si la oposición se basa en una o varias marcas anteriores.

Además, en el caso de que la oficina nacional no ofrezca una indicación de la reivindicación de color en su certificado o extracto oficial, deberán presentarse documentos adicionales para acreditar esta reivindicación (por ejemplo, una copia de la publicación de la marca en el boletín). Asimismo, en el caso de que la oficina nacional (por ejemplo, la Oficina de Marcas portuguesa) publique la representación de la marca en color, pero la información contenida en el certificado no muestre por escrito la reivindicación del color, el oponente habrá de presentar una versión en color del certificado o extracto en el plazo indicado en la regla 19, apartado 1 del REMC.

- Los productos y servicios amparados [511];
- La fecha de expiración del registro (si se recoge);
- El titular [731, 732];
- Otras inscripciones que afecten a la situación jurídica o procesal o al ámbito de protección de la marca (por ejemplo, renunciaciones a invocar derechos exclusivos [526], limitaciones, renovaciones, cesiones, acciones legales en curso, el hecho de que la marca fue registrada por haber adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, etc.).

4.2.3.6 Certificados de renovación

Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMC
--

En caso de que el oponente haya presentado un certificado de registro pero el registro expirara antes del vencimiento del plazo de acreditación, deberá presentar un certificado de renovación a fin de demostrar que el período de protección de la marca se prolonga más allá del plazo que se le ha concedido para acreditar su oposición o de su prórroga. Lo que cuenta es la fecha de expiración del registro y no la posibilidad de renovar la marca dentro del periodo de gracia de seis meses en virtud del Convenio de París.

Únicamente bastará presentar el certificado de renovación sin que sea necesario aportar una copia del certificado de registro cuando el certificado de renovación contenga todos los datos necesarios para determinar el alcance de la protección de la marca anterior. Por ejemplo, los certificados de renovación alemanes y en ocasiones

los españoles no recogen todos los datos necesarios y, por tanto, no son suficientes por sí solos para acreditar la marca anterior.

Sin embargo, si el oponente aporta un documento equivalente emitido por la administración ante la que se registró la marca, no necesitará presentar un certificado de renovación.

En el caso de que no se aporte una prueba apropiada de la renovación, el registro anterior no se tomará en consideración.

4.2.3.7 Legitimación para presentar oposición

Artículo 41 del RMC
Regla 19, apartado 2; y regla 15, apartado 2, letra h), inciso iii), del REMC

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

1. Los titulares y licenciatarios autorizados para los supuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 5;
2. Los titulares (únicamente) para las marcas mencionadas en el artículo 8, apartado 3;
3. Los titulares de derechos anteriores mencionados en el artículo 8, apartado 4, y las personas autorizadas con arreglo a la legislación nacional aplicable.

Ejemplo

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

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

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

Lo mismo se aplica a las personas autorizadas con arreglo a la legislación nacional aplicable por el motivo previsto en el artículo 8, apartado 4, del RMC. El oponente

tiene la carga de demostrar su legitimación para presentar oposición conforme a la legislación nacional aplicable.

Con arreglo al artículo 22 del RMC y las reglas 33, 34 y 35 del REMC, la Oficina registrará y publicará los contratos de licencia relativos a marcas comunitarias. Si la marca anterior en la que se basa la oposición conforme a un contrato de licencia es una marca comunitaria, el oponente no tendrá que aportar pruebas del contrato de licencia, ya que la licencia ha sido registrada y publicada por la Oficina con arreglo al artículo 22 del RMC. Por otra parte, el oponente deberá presentar pruebas que demuestren que este contrato de licencia le faculta para actuar en defensa de la marca si la licencia ha sido registrada y publicada por la Oficina, siempre que dicha prueba no se adjuntara a la petición inicial presentada conforme al artículo 22, apartado 5, del RMC. Para más información sobre licencias, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Capítulo 2, Licencias. No es suficiente demostrar el registro del contrato de licencia – la facultad del oponente de defender la marca comunitaria ha de presentarse también por escrito.

4.2.4 Prueba de las marcas notoriamente conocidas, las reivindicaciones de renombre, las marcas solicitadas por un agente y los signos anteriores utilizados en el tráfico económico

4.2.4.1 Marcas notoriamente conocidas

Artículo 8, apartado 2, del RMC Regla 19, apartado 2, letra b), del REMC

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

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

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

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

4.2.4.2 Marcas renombradas

Artículo 8, apartado 5, del RMC
Regla 19, apartado 2, letra c), del REMC

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

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

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

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

Artículo 8, apartado 4, del RMC
Regla 19, apartado 2, letra d), del REMC

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

No todos los derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC son derechos no registrados, p. ej. en ciertos países se registran las denominaciones sociales y los nombres comerciales. Si se trata de un derecho registrado, ha de presentarse una copia de los certificados de registro y de renovación, etc. tal como se ha indicado para los registros de marca. En el caso de marcas o signos no registrados, el oponente aportará pruebas de la adquisición del derecho anterior. Deberá demostrar además que puede prohibir el uso de una marca posterior.

El oponente debe además presentar la prueba de que ha utilizado su signo (derecho anterior, registrado o no) con un alcance no únicamente local. Asimismo, también tiene que indicar las disposiciones de la legislación nacional en que se basa para invocar su derecho y presentar su defensa con arreglo a dicha legislación. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMC.

4.2.4.4 Marca solicitada por un agente o representante

Artículo 8, apartado 3, del RMC
Regla 19, apartado 2, letra e), del REMC

Se trata de aquellos casos en que una persona (agente o representante del titular de una marca) solicita su registro en la Oficina. El titular puede oponerse a la solicitud del

solicitante desleal. Véanse también las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 3, Marca solicitada por un agente.

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

4.2.5 Sanción

Regla 20, apartado 1, del REMC

En la medida en que los derechos anteriores invocados no hayan sido acreditados, se desestimará la oposición por infundada. Cuando el examen de las pruebas revele que no ha quedado acreditado ninguno de los derechos anteriores sobre los que se fundamentó la oposición, es decir, que el oponente no ha probado suficientemente que es el titular de un derecho anterior válido, toda la oposición deberá desestimarse inmediatamente tras el vencimiento del plazo de dos meses para la acreditación, sin esperar a recibir la respuesta del solicitante.

La Oficina no está obligada en ningún caso a informar a las partes de los hechos o las pruebas que podrían haberse presentado o que no se han presentado. Esto se indicará en la resolución definitiva, que será susceptible de recurso.

4.3 Traducciones / cambios de lengua durante el procedimiento de oposición

En el procedimiento de oposición, la mayoría de los documentos de las partes deben presentarse en la lengua de procedimiento de oposición para que puedan tomarse en consideración. Se aplican reglas diferentes a los distintos documentos.

La norma general es la regla 96 del REMC. La regla 96, apartado 1, del REMC, se aplica a los escritos y documentos presentados en el marco del procedimiento de oposición. La regla 96, apartado 2, del REMC, se aplica a las pruebas que acompañan a un escrito presentado en el marco del procedimiento de oposición. No obstante, no se aplicará la regla 96 del REMC si existe una *lex specialis*. La regla 19, apartado 3, del REMC para hechos, pruebas y alegaciones presentados por el oponente y la regla 22, apartado 6, del REMC para la prueba del uso (siempre presentada por el oponente) son ejemplos de dicha *lex specialis*.

4.3.1 Traducción de la prueba de registros de marca y de hechos, pruebas y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente

Regla 19, apartados 3 y 4; y regla 20, apartado 1, del REMC

La Oficina sólo puede tener en cuenta las pruebas presentadas en la lengua de procedimiento de oposición dentro del plazo señalado para la presentación del

documento original. La regla 19, apartado 3, del REMC constituye una *lex specialis* frente a cualquier otra norma sobre el régimen lingüístico.

En consecuencia, tanto las pruebas presentadas por el oponente por primera vez al término del plazo de acreditación de la oposición, como cualquier otro documento o certificado previamente presentado, han de estar en la lengua de procedimiento, o acompañados de una traducción. Sólo se tendrán en cuenta los elementos presentados y traducidos dentro de este plazo. Si no se ha presentado ninguna traducción o si se ha presentado una traducción insuficiente, la oposición se desestimará total o parcialmente por infundada.

Regla 98, apartado 1, del REMC

De conformidad con la regla 98, apartado 1, del REMC, la traducción deberá reproducir la estructura y el contenido del documento original.

Por lo tanto, en principio deberá traducirse todo el documento siguiendo la estructura del documento original.

La Oficina no considera que la información ya facilitada en la lengua de procedimiento en el escrito de oposición, o en documentos adjuntos al mismo o presentados con posterioridad (p. ej. explicación de motivos, listas de marcas anteriores, etc.) sea equivalente a una traducción válida de un documento de registro, como un certificado de registro, aun cuando dichas indicaciones hayan sido aceptadas a efectos de admisibilidad. Deben presentarse traducciones de documentos individuales y no una traducción montada con fragmentos de otros documentos.

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

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

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

Pueden omitirse en la traducción las indicaciones administrativas irrelevantes que no guarden relación con el asunto.

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

Sólo puede hacerse una excepción al principio anterior de que debe traducirse todo el documento siguiendo la estructura del documento original cuando todo el documento original esté en la lengua de procedimiento, con la excepción de la lista de productos y servicios. En este caso, será admisible si únicamente los productos y servicios en los que se basa la oposición han sido traducidos separadamente en el escrito de oposición, en documentos adjuntos al mismo o se han presentado posteriormente

dentro del plazo para acreditar la oposición. Lo mismo se aplica a los extractos o certificados que utilizan códigos INID o nacionales, cuando la única información que ha de traducirse a la lengua de procedimiento es la lista de productos y servicios.

Cuando las oficinas nacionales faciliten una traducción al inglés, **todos** los elementos deberán traducirse, por ejemplo las anotaciones relativas al tipo de marca o a la situación de la marca (registrada, impugnada, etc.) ya que tienen relación con el asunto (véase la sentencia de 29/09/2011, T-479/08, «adidas v. OHIM – Patrick Holding»).

Regla 98, apartado 1, del REMC

La Oficina admite traducciones sencillas, realizadas por cualquier persona. Normalmente, la Oficina no hace uso de su facultad de exigir una traducción jurada certificada por un traductor jurado u oficial. Siempre que el representante incluya una declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, la Oficina no lo cuestionará. La Oficina acepta incluso texto manuscrito en las copias de los certificados originales para reproducir el significado de las distintas entradas en la lengua de procedimiento, siempre que evidentemente estén completas y sean legibles.

La Oficina no exige al oponente aportar traducciones de las pruebas en función de la reacción del solicitante, ya que la regla 19, apartado 3, del REMC no establece ninguna excepción al principio de que las pruebas han de traducirse.

4.3.1.1 Sanciones

Regla 19, apartados 3 y 4; y regla 20, apartado 1, del REMC

Si los documentos no se presentan en la lengua de procedimiento, deberán traducirse en el plazo señalado para la presentación del documento original.

De no ser así, la consecuencia jurídica será que los documentos que no hayan sido traducidos en el citado plazo no se tomarán en consideración. No obstante, si no se han traducido los documentos que demuestran la existencia y la validez del derecho anterior, se desestimará de inmediato la oposición por infundada.

4.3.2 Traducción de las observaciones adicionales

Regla 20, apartados 2 y 4; y regla 96, apartado 1, del REMC

No existe una regla especial que se aplique a las traducciones de la primera respuesta del solicitante u otras observaciones formuladas por el solicitante o el oponente en una fase posterior del procedimiento. Por lo tanto, en relación con estos escritos resulta de aplicación la regla 96, apartado 1, del REMC. Lo anterior significa que la primera respuesta del solicitante o la respuesta del oponente a las observaciones del solicitante pueden presentarse en cualquiera de las lenguas de la Oficina.

Procede señalar que si la primera respuesta del solicitante o la réplica del oponente no figuran en la lengua de procedimiento, sino en una de las lenguas de la Oficina, los documentos presentados no se tomarán en consideración a menos que el solicitante o

el oponente presenten una traducción de los mismos a la lengua de procedimiento en el plazo de un mes desde la fecha de la recepción del original por la Oficina. La Oficina no requerirá a las partes a que envíen una traducción. Las partes tendrán que enviar la traducción a iniciativa propia.

Ejemplo 1

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26 de junio de 2002 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si el 20 de junio de 2002 presenta sus observaciones de respuesta en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 20 de julio de 2002. Si presenta la traducción a más tardar el 20 de julio de 2002, tanto el documento original como la traducción deberán tenerse en cuenta, aun cuando el plazo original para presentar observaciones finalizó el 26 de junio de 2002.

Ejemplo 2

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26 de junio de 2002 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si el 18 de mayo de 2002 presenta sus observaciones en respuesta a la oposición en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 18 de junio de 2002. No obstante, dado que su plazo vence el 26 de junio de 2002, si no hubiere presentado una traducción el 18 de junio de 2002, podrá todavía presentar válidamente documentos hasta el 26 de junio de 2002. Si entonces presenta la traducción antes de que venza el plazo, la Oficina considerará la traducción como observaciones válidamente presentadas en la lengua de procedimiento dentro del plazo señalado.

Regla 98, apartado 2, del REMC

Si no se presenta ninguna traducción, las observaciones se considerarán no recibidas en la Oficina y no se tomarán en consideración.

4.3.3 Traducción de documentos distintos de las observaciones

Regla 96, apartado 2, del REMC

Todas las pruebas, con excepción de las que el oponente deba presentar en apoyo de la oposición en el plazo establecido, podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad, ya que es aplicable la regla 96, apartado 2, del REMC. Estas pruebas están constituidas por todos los documentos, que no sean observaciones, presentados por las partes después del plazo concedido al oponente para completar su expediente.

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

Respecto de estas pruebas, sólo se requerirá una traducción si la Oficina así lo solicita. Por lo tanto, las partes no tienen una obligación automática de presentar una traducción.

Regla 98, apartado 2, del REMC

La Oficina ejerce su facultad discrecional del siguiente modo (esta práctica coincide *mutatis mutandis* con la que se sigue en relación con la prueba del uso).

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

La regla 98, apartado 2 se aplicará únicamente si la Oficina así lo pide, con la consecuencia de que las traducciones presentadas tardíamente y el original a traducir no se tendrán en cuenta.

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

Ejemplo

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

4.3.4 Prueba del uso

Regla 22, apartado 6, del REMC

Con respecto a la prueba del uso, la regla 22, apartado 6, del REMC, constituye una *lex specialis* en relación con las traducciones. En el caso de que dichas pruebas se presenten en una lengua de la Unión Europea distinta de la lengua de procedimiento, la Oficina podrá exigir al oponente que facilite una traducción de las pruebas a la lengua de procedimiento dentro del plazo que ella determine.

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

Es vital que el solicitante pueda comprender el contenido esencial de las pruebas presentadas. Si éste es dudoso o es impugnado por el solicitante, la Oficina podrá exigir que se presente una traducción dentro de un plazo que ella determine. No obstante, es posible rechazar una petición de estas características cuando, a la vista del significado evidente de la prueba presentada, la petición del solicitante parezca exagerada o incluso abusiva.

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

Regla 22, apartado 2, del REMC

En virtud de la regla 22, apartado 2, del REMC, la oposición será desestimada si (1) no se presenta ninguna prueba del uso en el plazo establecido o (2) si se presenta dentro de dicho plazo pero la Oficina pidió una traducción de la misma, que no se presentó dentro del plazo señalado.

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

4.3.5 Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición

Artículo 119, apartado 7, del RMC
Regla 16, apartado 2, del REMC

Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 119, apartado 7, del RMC, las partes en el procedimiento de oposición pueden acordar cambiar la lengua de procedimiento y elegir a tal fin otra lengua oficial de la Unión Europea.

La regla 16, apartado 2, del REMC establece las condiciones en que este cambio de lengua puede llevarse a cabo. De acuerdo con esta disposición, la oposición deberá haberse presentado inicialmente en una de las lenguas de la Oficina. Esta disposición prevé que las partes pueden acordar la utilización de una lengua de procedimiento diferente y que deben informar de ello a la Oficina antes de que expire el periodo de reflexión. La Oficina no admitirá una petición de cambio de lengua presentada una vez expirado el periodo de reflexión.

En caso de que, antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento, el oponente y el solicitante acuerden cambiar la lengua de procedimiento, la regla 16, apartado 2, del REMC exige al oponente que «presente una traducción del escrito de oposición a dicha lengua» en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que expire el periodo de reflexión.

Si la traducción no se presenta o se presenta fuera de plazo, la lengua de procedimiento seguirá siendo la misma.

4.4 Documentos ilegibles / remisión a otros expedientes

4.4.1 Documentos ilegibles

Regla 80, apartado 2, del REMC

En el caso de que una comunicación recibida por fax sea incompleta o ilegible o de que la Oficina tenga dudas razonables sobre la exactitud de la transmisión, informará de ello al remitente y le invitará a que, en un plazo que ella establezca, vuelva a transmitir el original por fax o a presentar el original con arreglo a lo dispuesto en la regla 79, letra a), del REMC.

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

4.4.2 No devolución de los documentos originales

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

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

4.4.3 Información confidencial

Regla 88, letra c), del REMC

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

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

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

Si en el curso del procedimiento de oposición, la Oficina recibe documentos acompañados de una solicitud de que se mantengan confidenciales *inter partes*,

deberá informarse al remitente de la imposibilidad de mantener documentos confidenciales frente a la parte adversa.

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

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

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

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

4.4.4 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento

Regla 79, letra a); y regla 91, del REMC Decisión nº EX-13-4 del Presidente de la Oficina
--

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

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

Si los documentos a los que se remite el oponente o el solicitante consistieran originalmente en pruebas que no sean hojas sueltas, con arreglo a la regla 79 *bis* del REMC la parte interesada remitirá por correo una segunda copia para su traslado a la otra parte dentro del plazo inicial. Si no se presenta ninguna copia, estos elementos de prueba no se tomarán en consideración.

Además, cabe señalar que los documentos o pruebas a los que se ha hecho remisión deban traducirse a la lengua del procedimiento de oposición. La regla 19, apartado 4, la regla 22, apartado 6, y la regla 96, del REMC se aplicarán en consecuencia.

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

deberá comunicarse también a la parte que si no especifica a qué documentos se remite dentro del plazo fijado, tales documentos no serán tomados en consideración.

Las partes deben tener en cuenta que la documentación presentada en otro procedimiento puede haber sido destruida cinco años después de su recepción, conforme a la regla 91 del REMC y la Decisión nº EX-13-4 del Presidente de la Oficina de 26 de noviembre de 2013 relativa a la conservación de los expedientes. En ese caso, la remisión a documentos o pruebas presentados en otro procedimiento de oposición carecerá de efecto.

4.5 Otros intercambios de alegaciones

Regla 20, apartados 2, 4, 6; regla 22, apartado 5; regla 96, apartado 2; y regla 98, apartado 2, del REMC

La Oficina invitará al solicitante a presentar observaciones en el plazo por ella establecido de conformidad con la regla 20, apartado 2, del REMC.

Cuando proceda, la Oficina podrá invitar a las partes a limitar sus alegaciones a cuestiones concretas. En tal caso permitirá que las partes planteen las demás cuestiones en una fase posterior del procedimiento. Por ejemplo, el solicitante puede pedir una prueba del uso del derecho anterior, que podrá ir acompañada o no de las alegaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición. En ese caso, dichas alegaciones podrán presentarse junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

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

Sin embargo, la Oficina podrá conceder la posibilidad de otro intercambio de alegaciones. Este es el caso, por ejemplo, cuando el asunto versa sobre cuestiones complejas o cuando el oponente plantea una nueva cuestión que es admitida en el procedimiento. En este caso, debe brindarse al solicitante la oportunidad de contestar. La Oficina puede decidir discrecionalmente si procede conceder al oponente un nuevo plazo para presentar alegaciones.

Por tanto, sólo podrá admitirse un nuevo intercambio si las alegaciones finales del oponente se limitan estrictamente a responder a las alegaciones del solicitante y se basan en pruebas que no persigan subsanar deficiencias como las relativas a la acreditación; es decir, si el solicitante plantea nuevas cuestiones, tales como la coexistencia de las marcas, la nulidad del derecho anterior o un acuerdo entre las partes. Si el oponente aporta pruebas para acreditar lo contrario, se podrá conceder al solicitante una segunda oportunidad de presentar observaciones adicionales. No obstante, no se trata de una concesión automática, puesto que depende de las circunstancias del caso.

4.5.1 Prueba adicional de la prueba del uso

La Oficina puede tener en cuenta la prueba adicional de la prueba del uso que se aporte una vez expirado el plazo correspondiente en determinadas circunstancias, en

concreto cuando el oponente aporte una prueba pertinente dentro del plazo y la prueba adicional tenga tan sólo carácter complementario (sentencia de 18 de julio de 2013, C-621/11 P, «Fishbone», apartados 28 y 30). La prueba adicional se examinará caso por caso. Si es necesario, se concederá una segunda ronda de observaciones. Para más detalles, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso.

4.6 Observaciones de terceros

Artículo 40 del RMC Comunicación n° 2/09 del Presidente de la Oficina
--

Los terceros pueden presentar observaciones precisando las razones por las que procede denegar el registro de la solicitud de marca comunitaria, en virtud de uno de los motivos absolutos previstos en el artículo 7 del RMC. Para más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos y Marcas comunitarias colectivas, así como Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento.

Cualquier persona puede presentar observaciones de terceros; incluso el oponente está facultado para ello. Sin embargo, deberá hacerlo de manera que no haya duda de que se trata de observaciones de tercero. Según lo dispuesto en la Comunicación del Presidente de la Oficina mencionada anteriormente, las observaciones deberán presentarse en escrito independiente. No obstante, en la práctica (véase la resolución de 30/11/2004, R 735/2000-2, «Serie A»), el requisito relativo al «escrito independiente» se considera satisfecho cuando las observaciones pueden separarse claramente de los motivos y alegaciones formulados en apoyo de la oposición, aun cuando figuren en el mismo documento. Siempre que el oponente manifieste expresamente que desea formular observaciones en virtud del artículo 40 del RMC, éstas serán admitidas a trámite, aunque no se presenten en un escrito independiente. Con todo, si el oponente aduce en su escrito que la marca comunitaria solicitada debería denegarse con arreglo al artículo 7 del RMC, sin hacer referencia alguna a lo dispuesto en el artículo 40 del RMC, ese escrito no tendrá la consideración de observaciones de terceros a efectos del artículo 40 del RMC.

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

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

En todas las oposiciones concluidas como consecuencia de observaciones de terceros, la tasa de oposición no se reembolsará nunca, ya que dicho reembolso no está previsto en el Reglamento (véase la regla 18, apartado 5, del REMC).

5 Conclusión del procedimiento

5.1 Conciliación

Regla 18, apartado 2, del REMC

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

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

Artículo 42, apartado 4, del RMC

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

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

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

5.2 Limitaciones y retiradas

Artículo 58, apartado 1; artículo 64, apartado 3; y artículo 85, del RMC
Regla 18, apartado 2; regla 3; regla 4; regla 95, letra a); y regla 96, apartado 1, del REMC

5.2.1 Limitaciones y retirada de solicitudes de marca comunitaria

Artículo 43 RMC

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

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

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

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

Para más información sobre las limitaciones a una solicitud de marca comunitaria, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, así como Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, apartado 5.2.

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

En el caso de que una limitación sea parcialmente admisible y parcialmente inadmisibles (por ejemplo, porque constituye una ampliación), la Oficina aceptará la limitación en la parte admisible. No obstante, antes de proceder a la limitación, deberá informar al solicitante acerca de la parte de la limitación que no puede admitirse concediéndole un plazo de dos meses para reaccionar. El oponente deberá enviar una copia de la limitación al solicitante. Si en el plazo de dos meses el solicitante presenta una versión corregida de la lista que resulta admisible, podrá cursarse la limitación teniendo en cuenta la fecha de presentación de la primera petición de limitación. Por otra parte, si el solicitante no reacciona, la limitación sólo se cursará en relación con la parte declarada admisible.

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

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

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

5.2.1.1 Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad

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

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

No se dictará resolución sobre las costas.

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

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

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

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

No se dictará resolución sobre las costas.

5.2.1.2 Limitación y retirada de una solicitud de marca comunitaria antes de que expire el periodo de reflexión

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

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

No se dictará resolución sobre las costas.

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

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

No se dictará resolución sobre las costas.

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

5.2.1.3 Limitación o retirada de una solicitud de marca comunitaria después de que expire el periodo de reflexión

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

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

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el apartado 5.5. de las presentes Directrices.

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

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

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el apartado 5.5 de las presentes Directrices.

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

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

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

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

Cuando la resolución que haya denegado la solicitud de marca comunitaria en su totalidad haya adquirido firmeza, es decir, cuando haya transcurrido el plazo de dos meses fijado para la presentación de recursos, será demasiado tarde para retirar la solicitud de marca comunitaria, dado que no habrá nada que retirar.

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

5.2.1.5 Lengua

Durante el procedimiento de oposición, podrá presentarse una limitación en la primera o en la segunda lengua de la solicitud de marca comunitaria (regla 95, letra a), del REMC).

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

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

5.2.2 Retirada de la oposición

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

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

En caso de que retire la oposición con independencia de cualquier limitación de la solicitud de marca comunitaria, pueden producirse tres situaciones dependiendo del status en que se encuentre la oposición (cuando el oponente retire su oposición debido a una limitación de la solicitud de marca comunitaria, véase *supra*).

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

En caso de que se retire la oposición antes de que expire el periodo de reflexión, se informará a las partes al respecto. En el caso de que el oponente retire la oposición durante el periodo de reflexión sin que concurra una limitación de la solicitud de marca comunitaria, la Oficina no reembolsará la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas.

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

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

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

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

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

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

5.2.2.4 Lengua

La retirada de la oposición debe presentarse en la lengua de procedimiento. Se aplica la regla 96, apartado 1, del REMC. Si la retirada se presenta en una lengua que no sea la de procedimiento, deberá acompañarse una traducción de acuerdo con la regla 96, apartado 1, del REMC. En otro caso se desestimarán la retirada.

5.2.3 Retirada de una retirada/limitación

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

5.3 Resolución sobre el fondo

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

Existen dos excepciones:

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

5.3.1 Derecho anterior no acreditado

Regla 20, apartado 1, del REMC

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

No obstante, si sólo algunos derechos anteriores no se han acreditado pero se ha acreditado un derecho anterior, el procedimiento proseguirá normalmente y los derechos no acreditados no se tomarán en consideración en la resolución definitiva sobre el fondo.

5.3.2 Cese de la existencia del derecho anterior

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

La Oficina sólo puede tener conocimiento de una declaración de nulidad de un derecho anterior, que no sea una marca comunitaria, si una de las partes le informa de ello. Sin embargo, si una de las partes informa de ello a la Oficina, se oirá a la otra parte y, si procede, se desestimará la oposición.

Antes de que se dicte la resolución, la Oficina comprobará si entre tanto ha vencido el plazo de renovación del derecho anterior invocado. De ser así, la Oficina invitará al oponente a que acredite la renovación de la marca. Si el oponente no presentara esta prueba, deberá desestimarse la oposición.

5.4 Reembolso de la tasa

5.4.1 La oposición se considera no presentada

Artículo 41, apartado 3, del RMC Artículo 9, apartado 1, del RTMC Regla 17, apartado 1, del REMC
--

Cuando una oposición se considere no presentada porque el pago se ha realizado fuera de plazo o éste es insuficiente (véase el apartado 2.2.2 Fecha de pago, *supra*), la tasa de oposición, incluidos los recargos, deberá devolverse al oponente. Si se hubiere cobrado un recargo, también deberá reembolsarse.

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

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

5.4.1.2 Reembolso después de la republicación

En el caso de que, tras la republicación de la solicitud de marca comunitaria en la parte A.2. del Boletín, debido a un error imputable a la Oficina, una persona que presentó oposición contra la primera publicación desee retirar su oposición como consecuencia de la republicación, se dará por concluido el procedimiento. Habida

cuenta de que la Oficina cometió un error en la primera publicación, deberá reembolsarse la tasa de oposición.

5.4.2 Reembolso en vista de la retirada/limitación de la solicitud de marca comunitaria

5.4.2.1 Solicitud de marca comunitaria retirada/limitada antes de que expire el periodo de reflexión

Regla 18, apartados 2, 4, 5, del REMC

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

5.4.2.2 Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca comunitaria durante el periodo de reflexión

Regla 18, apartados 3, 4, 5, del REMC

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

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

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

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

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

Ejemplos

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

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

Regla 21, apartado 4, del REMC

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

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

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

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

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

Regla 18, apartados 3, 4, 5, del REMC

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

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

Regla 18, apartados 3 y 5, del REMC

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

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

5.4.4.3 Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento

Regla 18, apartados 2, 4, 5, del REMC

En relación con el reembolso de la tasa de oposición, la regla 18, apartado 5 del REMC, alude únicamente a esta posibilidad en caso de que se retire o se limite la solicitud de marca comunitaria. Por lo tanto, si el procedimiento concluye mediante un acuerdo en el que se menciona una retirada o limitación de la solicitud de marca comunitaria, se reembolsará la tasa de oposición. En los demás supuestos, no se reembolsará la tasa de oposición.

5.4.4.4 Conclusión del procedimiento por otros motivos

Artículo 7, artículo 40 y artículo 92, apartado 2, del RMC
Regla 17, regla 18 y regla 76, apartados 1 y 4, del REMC

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

- el artículo 7 del RMC (denegación de una solicitud por motivos absolutos; por la Oficina de oficio o como consecuencia de observaciones de terceros);
- el artículo 92, apartado 2, del RMC (representación de solicitantes de países terceros);
- la regla 76, apartado 4, del REMC (poderes solicitados expresamente por una de las partes),

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

5.4.4.5 Respuesta a la renuncia a invocar derechos exclusivos

Artículo 37, apartado 2, del RMC

Si el solicitante presenta una renuncia a invocar derechos exclusivos sobre algún elemento de la solicitud de marca comunitaria impugnada por carecer éste de carácter distintivo (*disclaimer*) y el oponente retira seguidamente la oposición, no se reembolsará la tasa de oposición, dado que esta situación no se recoge en el REMC como motivo de reembolso de la misma. La renuncia a invocar derechos exclusivos (*disclaimer*) no constituye una limitación de la lista de productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria.

5.4.5 Reembolso erróneo de la tasa de oposición

En caso de que la tasa de oposición haya sido reembolsada erróneamente por un error técnico de la Oficina y el oponente posea una cuenta corriente, la Oficina procederá automáticamente a un nuevo cargo en esta cuenta.

Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Tasas, costas y gastos.

5.5 Resolución sobre el reparto de costas

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

Artículo 85 del RMC
Regla 18, apartado 4, del REMC

Se adoptará una resolución sobre las costas en todos los procedimientos de oposición que hayan sobrepasado el periodo de reflexión, es decir, cuando haya comenzado la fase contradictoria y haya llegado a su fin. No se dictará una resolución sobre las costas en aquellas oposiciones que hayan concluido antes del periodo de reflexión o en el curso del mismo.

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

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

5.5.2.1 Acuerdo sobre las costas

Artículo 85, apartado 5, del RMC

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

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

5.5.2.2 Información procedente de la «parte potencialmente ganadora»

En el caso de que la parte que tenga derecho a las costas de acuerdo con las disposiciones generales recogidas en el apartado 5.5.3 *infra* informe a la Oficina de que acepta que cada parte soporte sus propias costas, no será necesario adoptar una resolución sobre las costas. La Oficina se abstendrá de dictar una resolución sobre las costas siempre que la «parte potencialmente ganadora» informe a la Oficina de que está de acuerdo en compartir las costas aun cuando la «parte perdedora» no confirme

su acuerdo. Por consiguiente, las últimas cartas de ambas partes habrán de examinarse atentamente antes de dictar una resolución.

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

5.5.3 Casos estándar de resoluciones sobre costas

Artículo 85, apartados 1, 2, 3, del RMC Regla 94 del REMC
--

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

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

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

En los casos estándar, el resultado es el siguiente.

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

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

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

5.5.4 Casos en los que procede declarar un asunto sobreseído

5.5.4.1 Pluralidad de oposiciones

Denegación total de la solicitud de marca comunitaria

En el caso de que se presente una pluralidad de oposiciones contra la misma solicitud de marca comunitaria y éstas no hayan sido suspendidas por la Oficina de Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C, Oposición

conformidad con la regla 21, apartado 2, del REMC, y una de ellas determine la denegación de la solicitud, la Oficina no llevará a cabo ninguna actuación en las otras oposiciones hasta que haya vencido el plazo de recurso.

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

En este caso, la División de Oposición fijará libremente las costas (artículo 85, apartado 4, del RMC). La Oficina no está en condiciones de determinar quién es «la parte ganadora o la parte perdedora» y, si el solicitante pierde el procedimiento por una resolución sobre el fondo, no tendrá que cargar con las costas de otros oponentes. Por lo tanto, aplicando el principio de equidad, se condenará a cada parte a que cargue con sus propias costas.

Denegación parcial de la solicitud de marca comunitaria

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

Ejemplo

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

En esta situación, si el asunto se da por concluido después del inicio de la fase contradictoria del procedimiento, la Oficina adoptará una decisión sobre las costas con arreglo al artículo 85, apartado 2, del RMC. El oponente ha retirado su oposición después de la desestimación parcial de la marca impugnada. En esta medida, el oponente ha vencido en sus pretensiones. Sin embargo, la desestimación parcial ha sido más limitada que el alcance de la oposición. En esta medida, el solicitante/titular también ha vencido en sus pretensiones. Por consiguiente, es equitativo que cada parte cargue con sus propias costas.

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

5.5.4.2 Denegación de una solicitud por motivos absolutos o formalidades

Una solicitud de marca comunitaria puede denegarse durante el procedimiento de oposición por motivos de denegación absolutos (bien sobre la base de observaciones de terceros, de conformidad con el artículo 40 del RMC, o incluso de oficio, en caso de reabrirse el asunto) o de formalidades (por ejemplo, en caso de que un solicitante procedente de un país que no es miembro de la UE ya no esté representado en virtud del artículo 92, apartado 2, del RMC).

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

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

- Si la denegación llega a ser definitiva después de que expire el periodo de reflexión, se adoptará una resolución sobre las costas con arreglo al artículo 85, apartado 4 del RMC. Este artículo establece que, en los asuntos que se declaren sobreesidos, las costas se repartirán a discreción de la Oficina. Entonces, cada parte cargará con sus propias costas.
- Si se da la misma situación antes de que se inicie la fase contradictoria, no se dictará resolución sobre las costas.

5.5.4.3 Casos de acumulación de asuntos

Regla 21 del REMC

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

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

5.5.4.4 Significado de «cargar con las propias costas»

El concepto de costas abarca la tasa de oposición y las costas inherentes al procedimiento, tal como se recoge en el artículo 85, apartado 1, del RMC y en la regla 94, apartados 6 y 7, del REMC. En la mayoría de los casos, las costas comprenden la retribución de un agente dentro de los límites de las escalas establecidas por el Reglamento.

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

5.6 Fijación de las costas

Artículo 85, apartado 6, del RMC
Regla 94 del REMC

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

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

Las únicas excepciones son las siguientes:

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

5.6.1 Cantidades que deben reembolsarse/fijarse

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

Regla 94, apartado 6, del REMC

Si el oponente es la parte ganadora, se le reembolsará la tasa de oposición, que asciende a 350 EUR.

Regla 94, apartado 3, del REMC

Por lo que respecta a los gastos de representación, el importe se limita a 300 EUR. Esto se aplica tanto para el oponente como para el solicitante, a condición de que esté representado en el procedimiento de oposición por un representante profesional de conformidad con el artículo 93, apartado 1, del RMC, independientemente de que hayan incurrido ambos o no en dichos gastos.

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

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

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

En los casos de acumulación de asuntos en virtud de la regla 21, apartado 1, del REMC, cuando los oponentes sean las partes ganadoras, la Oficina fijará las dos tasas de oposición (o la totalidad de esas tasas), una para cada oponente, pero sólo fijará una tasa de representación, en cuyo caso las costas que el solicitante pagará a los oponentes serán de 1 000 EUR.

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

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

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

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

Regla 94, apartado 3, del REMC

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

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

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

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

- admisibilidad;
- prueba.

5.6.3.1 Admisibilidad

Artículo 85, apartado 6, del RMC

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

5.6.3.2 Prueba

Regla 94, apartado 3, del REMC

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

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

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

5.6.4 Revisión de la fijación de costas

Artículo 85, apartado 6, del RMC
Regla 94, apartado 4, del REMC

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

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

6 Aspectos procesales

6.1 Corrección de errores

Artículo 43, apartado 2, del RMC

6.1.1 Corrección de errores en el escrito de oposición

No hay en los reglamentos disposiciones especiales que se refieran a la corrección de errores en el escrito de oposición. Aplicando por analogía el artículo 43, apartado 2 del RMC, que se refiere a la solicitud de marca comunitaria, pueden corregirse los errores manifiestos en el escrito de oposición.

La Oficina define el «error manifiesto», en relación con el artículo 44, apartado 2, del RMC y la regla 53 del REMC, tal como se recoge en el nº B.16 de las Declaraciones conjuntas del Consejo y la Comisión recogidas en el acta de la sesión del Consejo en la que se adoptó el RMC: «[...] las palabras “error manifiesto” deben entenderse referidas a un error cuya corrección es manifiesta, en el sentido de que no se ha tenido intención de decir nada más que lo que se indica en la corrección».

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

6.2.2 Corrección de errores y faltas en las publicaciones

Regla 14 del REMC

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

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

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

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

6.2 Plazos

Regla 71, apartado 1; regla 79; regla 80, apartado 3; regla 82, apartado 3; y regla 96, apartado 1, del REMC

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

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

6.2.1 Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición

6.2.1.1 Plazos prorrogables e improrrogables

Regla 71, apartado 1, del REMC

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

Artículo 41, apartado 1, del RMC

- El plazo de tres meses para presentar oposición;

Artículo 41, apartado 3, del RMC

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

Artículo 8, apartado 3, letra b), del RTMC

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

Regla 17, apartado 4, del REMC

- El plazo de dos meses para subsanar irregularidades con arreglo a la regla 17, apartado 4, del REMC.

Regla 71, apartado 1, del REMC

Los plazos prorrogables tendrán la duración que especifique la Oficina. Por ejemplo, el plazo para presentar observaciones al escrito de oposición es un plazo prorrogable.

6.2.1.2 Solicitud presentada dentro del plazo

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.1.3 Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina

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

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

6.2.1.4 Firma

En el caso de que una de las solicitudes no esté firmada, habrá que comprobar si con posterioridad, pero siempre dentro del plazo, se ha recibido una segunda solicitud firmada. Esto sucede porque las partes se olvidan en ocasiones de firmar, pero se percatan de su error después de enviar la solicitud, por lo que la firman y envían de nuevo.

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

6.3 Suspensión

Regla 20, apartado 7; y regla 21, apartado 2, del REMC
--

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

Según la regla 20, apartado 7, del REMC, la Oficina «podrá» suspender el procedimiento de oposición. Por lo tanto, la resolución de suspensión se toma siempre discrecionalmente por la Oficina.

6.3.1 Suspensión solicitada por ambas partes

Si ambas partes solicitan la suspensión una vez expirado el período de reflexión, no tienen que indicar ningún motivo concreto y se concede la suspensión en todos los casos. En estos supuestos, independientemente del plazo solicitado por las partes, la primera suspensión se concederá por un año, aunque se les da a las partes la posibilidad de poner fin voluntariamente a ella. El procedimiento para poner fin a la suspensión es el mismo que para prórroga del periodo de reflexión: si una de las partes decide poner fin a la suspensión, ésta terminará 14 días después de informar a las partes al respecto. El procedimiento se reanuda el día siguiente y la parte para la que estaba corriendo el plazo en el momento de la suspensión tendrá dos meses para

presentar observaciones. No es posible poner fin al procedimiento de suspensión durante el último mes del plazo y cualquier solicitud al respecto será desestimada.

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

En principio, las partes pueden solicitar conjuntamente prórrogas de la suspensión para mantener negociaciones. Estas solicitudes se conceden automáticamente por plazos adicionales de un año. No obstante, transcurridos tres años de suspensión, las partes han de dar una explicación de por qué no han concluido todavía las negociaciones. Para evitar posibles abusos, la Oficina puede proceder discrecionalmente y decidir que no concede más suspensiones del procedimiento.

En principio, las solicitudes presentadas solamente por una de las partes se desestimarán. Es frecuente la negociación de las partes durante el procedimiento de oposición. Sin embargo, es posible que una de las partes solo quiera negociar siempre que las negociaciones no impliquen la demora del procedimiento. Las negociaciones, por tanto, no confieren a ninguna de las partes el derecho a ignorar un plazo pendiente, a obtener una prórroga del mismo o a conseguir una suspensión del procedimiento. Por eso se desestiman tales solicitudes.

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

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

El REMC prevé dos supuestos específicos en los que puede suspenderse el procedimiento:

- La oposición se basa en una solicitud de registro de marca.
- La oposición se basa en una solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen.

Además, según el REMC, la oposición puede suspenderse cuando proceda habida cuenta de las circunstancias, por ejemplo en las situaciones siguientes:

- El derecho anterior está en peligro (en virtud de oposición o anulación).
- Hay observaciones de terceros que plantean serias dudas sobre la registrabilidad de la solicitud de marca (véase la página 51).
- Hay errores en la publicación de la solicitud impugnada que exigen una republicación de la marca.
- Está en curso una cesión de marcas comunitarias anteriores/solicitudes de marcas comunitarias anteriores o de solicitudes de marcas comunitarias impugnadas.
- Retirada del representante.

Se debe señalar que en ninguno de los casos mencionados existe obligación de suspender el procedimiento. La decisión será adoptada discrecionalmente por la Oficina.

6.3.2.1 Explicación del principio básico, momento de la suspensión

Regla 20, apartado 7, del REMC

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

En estos casos, la oposición continuará hasta que esté lista para su resolución. Habrá que considerar entonces si el derecho anterior puede influir, a primera vista, en el resultado de la oposición. Si se estima que la oposición va a tener éxito o va a ser desestimada en cualquier caso, independientemente de la suerte que corra el derecho anterior, el procedimiento no debe suspenderse. En cambio, si este derecho ha de ser tenido en cuenta necesariamente en la resolución de oposición, habrá que suspender el procedimiento. Antes de concluir el procedimiento, deberá comprobarse la situación de la marca anterior o, tratándose de una solicitud nacional o de una marca nacional anterior en peligro, deberá solicitarse al oponente que aporte información sobre la situación de la solicitud o del registro. No obstante, la Oficina podrá suspender el procedimiento si así **lo solicita solamente una de las partes** y el derecho anterior es una solicitud o está en peligro. Si el derecho anterior es un derecho nacional, las partes deberán aportar pruebas de que la solicitud presenta problemas. En este caso, el resultado del procedimiento sobre la marca anterior puede repercutir en la oposición. Por tanto, deberá tomarse en consideración para decidir sobre la suspensión el resultado probable de la suspensión. Es lo que sucede, en particular, cuando no puede adoptarse la resolución final sobre la oposición sin tener en cuenta la solicitud o el registro anteriores. En tal situación, las circunstancias del caso no permiten a la Oficina decir que, en cualquier caso, se desestimaré la oposición (por ejemplo, por no haber riesgo de confusión) o, por el contrario, que será aceptada (por haber otros derechos anteriores que sean suficientes para desestimar la marca impugnada para todos los productos y servicios impugnados).

Cuando una oposición se base en una solicitud de registro, puede ser procedente suspender el procedimiento de oposición, con arreglo a lo dispuesto en la regla 20, apartado 7, del REMC, hasta que se registre la marca anterior del oponente. No obstante, si hay que desestimar una oposición, por razones de forma o de fondo, la suspensión carecería de sentido y tan sólo prolongaría innecesariamente el procedimiento.

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

6.3.2.2 Solicitudes o registros de marca comunitaria anteriores

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

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

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

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

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

6.3.2.4 Ejemplos

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

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

Los ejemplos que siguen encajan en la categoría de marcas nacionales anteriores en peligro:

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

6.3.3 Pluralidad de oposiciones

Regla 21, apartado 2, del REMC

Salvo en circunstancias extraordinarias en las que una única marca anterior determine claramente la denegación de la marca impugnada que incluya todos los productos y servicios, la Oficina no suspenderá el otro procedimiento hasta que se adopte resolución definitiva.

6.3.3.1 Tras la denegación de la solicitud de marca comunitaria

En el caso de que la solicitud de marca comunitaria sea denegada posteriormente en virtud de una oposición «activa», las oposiciones suspendidas se considerarán resueltas una vez que la resolución adquiera firmeza. Si la resolución ha adquirido firmeza, se comunicará a las partes del otro procedimiento; las oposiciones que fueron suspendidas en una fase temprana (antes del periodo de reflexión) se darán por concluidas y se reembolsará un 50 % de la tasa de oposición a cada oponente, con arreglo a la regla 21, apartado 4, del REMC.

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

6.3.4 Aspectos procesales

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

6.3.4.1 Supervisión de los expedientes suspendidos

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

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

6.3.4.2 Reanudación del procedimiento

Se informará a las partes en todos los casos de la reanudación del procedimiento y del plazo pendiente, si procede. El plazo que estuviera pendiente en el momento de la suspensión se fijará de nuevo en dos meses completos, salvo el período de reflexión, que no podrá superar nunca 24 meses, de conformidad con la regla 18, apartado 1, del REMC.

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

6.3.4.3 Cálculo de los plazos

En caso de que la suspensión se acuerde por un periodo fijo de tiempo, las cartas habrán de indicar también la fecha en que se reanudará el procedimiento y lo que sucederá a continuación. Cuando la suspensión sea solicitada por ambas partes porque hay negociaciones en curso, el período será siempre de un año, con independencia del plazo solicitado por las partes.

Si el 30 de enero de 2015 se da curso a una solicitud de suspensión por un período de dos meses firmada por ambas partes y presentada el 15 de enero de 2015 (cinco días antes de expirar el plazo de que dispone el oponente para completar la oposición – el 20 de enero de 2015), el resultado será el siguiente:

- la Oficina suspende el procedimiento de oposición a petición de ambas partes;
- la suspensión surte efecto a partir del 15 de enero de 2015 (la fecha en que la Oficina recibió la solicitud de suspensión) y finalizará el 15 de enero de 2016;
- el procedimiento se reanudará el 16 de enero de 2016 (un año, con independencia del plazo solicitado por las partes), sin que la Oficina proceda a una nueva notificación;
- el plazo para el oponente será ahora el 15 de marzo de 2016 (dos meses completos para que el oponente complete el expediente);
- el plazo para el solicitante será ahora el 15 de mayo de 2016 (dos meses completos después del plazo del oponente).

6.4 Pluralidad de oposiciones

Regla 21 del REMC

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

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

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

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

6.4.1 Pluralidad de oposiciones y limitaciones

Cuando se hayan presentado varias oposiciones y el solicitante limite los productos y servicios en uno de los procedimientos de oposición, se informará a todos los demás oponentes mediante la carta que resulte apropiada, en la medida en que la limitación afecte a productos o servicios impugnados por las otras oposiciones.

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

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

Oposición	Alcance
N 1	Clase 3
Nº2	Clase 25
Nº3	Clases 18 y 25
Nº4	Clases 14 y 25

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

6.4.2 Pluralidad de oposiciones y resoluciones

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

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

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

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

En caso de que prosperen todas las oposiciones, habrá de dictarse en primer lugar la resolución sobre la oposición que suprima un mayor número de productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria (la oposición con mayor extensión), y una vez que sea firme se adoptarán las resoluciones sobre las oposiciones que impugnen productos o servicios distintos de los impugnados por la primera. En el ejemplo mencionado en el punto 6.4.1, la primera resolución deberá adoptarse bien sobre la oposición nº 3 o sobre la oposición nº 4 y después sobre la oposición nº 1.

Supongamos que la primera resolución recae sobre la oposición nº 4, y que se deniegue la solicitud de marca comunitaria para las clases 14 y 25. En este caso, la oposición nº 2 ha de suspenderse.

Si ha expirado el plazo de recurso sin que se haya interpuesto recurso, la oposición nº 2 se considera resuelta, ya que ha quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreseído a efectos de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 4, del RMC. Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

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

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

Si la oposición prospera y la resolución deniega la solicitud de marca comunitaria impugnada en su totalidad, la pluralidad de oposiciones pendientes se suspenderán hasta que la resolución sea firme. Si el plazo de recurso ha expirado sin que se

presente ningún recurso, la pluralidad de oposiciones se considerarán resueltas, ya que han quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreesido a efectos de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 4, del RMC. Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

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

Sin embargo, la pluralidad de oposiciones se suspenderá si la resolución sobre la oposición desestima **parte** de los productos y servicios de la solicitud de marca comunitaria impugnada pero sólo **parte** de los productos y servicios contra los que se dirigen la pluralidad de oposiciones. La suspensión durará hasta que la resolución haya adquirido firmeza. En este caso, se invitará a los oponentes de la pluralidad de oposiciones a comunicar a la Oficina si desean mantener o retirar la oposición. Si se retira la oposición, el procedimiento se dará por concluido, lo que se comunicará a ambas partes. Si el procedimiento concluye después de la expiración del periodo de reflexión, la Oficina decidirá con arreglo al artículo 85, apartado 2, del RMC que cada parte cargue con sus propias costas. Si las partes comunican a la Oficina, antes de la conclusión del procedimiento, que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo.

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

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

6.4.3 Acumulación de procedimientos

Regla 21, apartado 1, del REMC

La regla 21, apartado 1, del REMC permite a la Oficina tramitar una pluralidad de oposiciones en un mismo bloque de procedimientos. En caso de que se acuerde la acumulación de las oposiciones, deberá notificarse a las partes.

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

Cuando se acuerde acumular las oposiciones, se ha de verificar si los oponentes tienen el mismo representante. De no ser así, se les requerirá para que designen un único representante. Además, los derechos anteriores deberán ser idénticos o muy

similares. Si los representantes no responden o no desean designar un único representante, la decisión de acumulación será revocada y las oposiciones deberán tramitarse de forma separada.

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

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

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

6.5.1 Cesión y procedimiento de oposición

6.5.1.1 Introducción y principio básico

Artículo 17 del RMC

La cesión o transmisión de un derecho anterior consiste en el cambio de titularidad de ese derecho. Para más información, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Solicitudes de marca comunitaria como objeto de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

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

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

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

6.5.1.2 Cesión de una marca comunitaria anterior

Artículo 17, apartados 6, 7, del RMC

Por lo que respecta a las marcas (solicitudes de marcas) comunitarias anteriores, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17, apartado 6, del RMC, mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria o solicitud de marca comunitaria. Con todo, durante el periodo comprendido entre la fecha de recepción de la solicitud de inscripción de la cesión y la fecha de inscripción de la cesión, el nuevo titular podrá presentar observaciones ante la Oficina con el fin de respetar los plazos.

Oposición basada en una sola marca comunitaria

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

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

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

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

Cesión parcial de la única marca comunitaria en que se basa la oposición

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

Oposición basada en más de una marca comunitaria anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca comunitaria anterior y estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, se aplicarán las reglas anteriormente expuestas. Sin embargo, la situación es distinta si sólo es/ha sido cedida una de las marcas comunitarias anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, de manera que habrá dos oponentes. No obstante, se mantendrá una única oposición. Por regla general, ambos oponentes tendrán el mismo representante.

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

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

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

6.5.1.3 Cesión de un registro nacional anterior

Oposición basada en un solo registro nacional

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

A tal fin, el antiguo o el nuevo titular informarán a la Oficina sobre la cesión del registro nacional anterior en que se basa la oposición y presentará pruebas al respecto, es decir, la escritura de cesión. Dado que existen prácticas nacionales distintas, no será obligatorio presentar una copia de la solicitud de inscripción de la cesión en el Registro de la oficina nacional.

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

No obstante, en aquellos Estados miembros en los que la inscripción sea una condición para que la cesión surta efectos frente a terceros, ésta ha de inscribirse en el Registro antes de que recaiga resolución sobre la oposición. Cuando la oposición esté lista para resolución pero la cesión no haya sido inscrita en el Registro, se suspenderá la oposición y se requerirá al oponente para que presente la prueba de la inscripción de la cesión.

Dado que un retraso en el procedimiento es contrario a los intereses del solicitante, debe concederse al nuevo titular un plazo de dos meses para la presentación de dicha prueba.

Si el nuevo titular no aporta la prueba exigida, el procedimiento deberá continuar con el antiguo titular. Si el antiguo titular sostiene que ya no es el titular, la oposición queda

desprovista de fundamento, puesto que el oponente ha dejado de ser el titular del derecho anterior. Se comunicará al titular que se desestimarán la oposición a no ser que la retire.

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

Será admisible cualquier prueba que demuestre el acuerdo de las partes a la cesión/cambio de titularidad.

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

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

Oposición basada en más de un registro nacional anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca nacional anterior y estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, se aplicarán las reglas anteriormente expuestas.

Sin embargo, la situación es distinta si sólo es/ha sido cedido uno de los derechos nacionales anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, de manera que habrá dos oponentes. Sin embargo, se mantendrá una única oposición. Por regla general, ambos oponentes tendrán el mismo representante.

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

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

6.5.1.4 Oposición basada en una combinación de registros de marca comunitaria y registros nacionales

Cuando una oposición se basa en uno o más registros de marca comunitaria y en uno o más registros nacionales al mismo tiempo, y una de esas marcas es/ha sido cedida al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, se aplicará lo siguiente. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, de manera que habrá dos oponentes. Sin embargo, se mantendrá una única oposición. Por regla general, ambos oponentes tendrán el mismo representante.

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

6.5.1.5 Cesión de la solicitud de marca comunitaria impugnada

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

6.5.1.6 Cesión parcial de una solicitud de marca comunitaria impugnada

Regla 32, apartado 4, del REMC

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

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

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

Artículos 17 y 23, del RMC

Dado que, al tiempo de presentar la oposición, el oponente sólo tenía que abonar una tasa de oposición, no se le requerirá que pague una segunda tasa por la nueva oposición creada tras la división de la solicitud de marca comunitaria.

La cesión sólo podrá oponerse frente a terceros una vez inscrita en la base de datos de la Oficina, aun cuando fuera solicitada antes de que se presentara la oposición. En consecuencia, el pago de una sola tasa de oposición fue realizado correctamente porque, al tiempo de su presentación, la oposición se dirigía únicamente contra una solicitud de marca comunitaria (la única). Así pues, la nueva oposición se creará sin que se exija el pago de una nueva tasa de oposición.

Por lo que respecta al reparto de costas, el examinador de la oposición tomará en consideración que sólo se ha pagado una tasa de oposición.

Además, dependiendo de las circunstancias del caso, cabría la posibilidad de acumular los procedimientos (p. ej. cuando el representante de la «antigua» y de la «nueva» solicitud es el mismo).

6.5.2 Identidad de partes después de la cesión

En caso de que como consecuencia de una cesión, el oponente y el solicitante lleguen a ser la misma persona o entidad, la oposición quedará privada de objeto y en consecuencia la Oficina la dará por concluida de oficio.

6.5.3 Cambio de nombre

Tal como se ha mencionado anteriormente, un cambio de nombre no implica un cambio de titularidad.

6.5.4 Cambio de representantes

Artículo 92 del RMC

Cuando tenga lugar un cambio de representante en el curso del procedimiento de oposición, la otra parte será informada al respecto remitiéndosele una copia de la carta y del poder (si se hubiere presentado).

Para información detallada, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

6.5.5 Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante

Regla 73 del REMC

La Regla 73 del REMC se refiere a la interrupción del procedimiento. El apartado 1 distingue tres situaciones:

El procedimiento de oposición ante la Oficina se interrumpirá:

1. en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica del *solicitante* de una marca comunitaria ;
2. en caso de que el *solicitante* de la marca comunitaria esté incurso en un procedimiento concursal u otro semejante;
3. en caso de fallecimiento o imposibilidad del *representante* del *solicitante* para representarle. Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

La Regla 73 del REMC se refiere únicamente al solicitante y a su representante y no hace alusión alguna a otras partes, como los oponentes. A falta de disposiciones pertinentes, la Oficina aplicará esta disposición únicamente a los supuestos en los que el solicitante (o su representante) no pueda continuar el procedimiento. Por consiguiente, si por ejemplo el oponente es declarado en quiebra, el procedimiento no se interrumpirá (aun en los casos en que el oponente sea el solicitante/titular de una solicitud de marca comunitaria/marca comunitaria anterior). La incertidumbre respecto de la situación legal del oponente o de su representante no irá en detrimento del solicitante. En tal caso, cuando la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

6.5.5.1 Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante

En caso de fallecimiento del solicitante o de la persona autorizada por la legislación nacional a actuar en su nombre, a causa de la incapacidad jurídica del solicitante, sólo se interrumpirá el procedimiento cuando así lo solicite el representante del solicitante o la persona autorizada o cuando el representante renuncie.

6.5.5.2 El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra)

La Regla 73, apartado 1, letra b), del REMC se aplica desde el momento en que la parte en el procedimiento ya no tiene derecho a disponer del procedimiento, es decir, a disponer de sus activos, y hasta el momento en que se nombre un síndico para que siga representando legalmente a la parte en cuestión.

En el caso de que el solicitante esté representado por un representante profesional que no renuncie, no es necesario interrumpir el procedimiento. La Oficina considera que el representante del solicitante está facultado para representarle hasta que la Oficina sea informada en sentido contrario por el propio representante, por el síndico designado o por el tribunal que conoce del procedimiento judicial de que se trate.

En el caso de que el representante comunique a la Oficina su renuncia, dependerá de si el representante indica también el nombre del síndico o liquidador de la quiebra.

- De hacerlo así el representante, la Oficina se comunicará con el síndico o liquidador. Si existieran plazos que afecten al solicitante y que aún no habían expirado cuando fue declarado en quiebra, la Oficina reiniciará dichos plazos. Por lo tanto, en este caso el procedimiento se interrumpe y se reanuda inmediatamente. Por ejemplo, si el solicitante aún disponía de diez días para presentar observaciones cuando fue declarado en quiebra, la nueva carta de la Oficina al síndico concederá un nuevo plazo de dos meses para presentar dichas observaciones.
- Cuando no se conozca la identidad del síndico o liquidador, la Oficina habrá de declarar la interrupción del procedimiento. Se remitirá una comunicación en tal sentido al solicitante en quiebra y al oponente. Aunque la Oficina no está obligada a hacer averiguaciones sobre la identidad del síndico, seguirá intentando comunicarse con el solicitante en quiebra con el fin de reanudar el procedimiento. Ello se debe a que, si bien el solicitante en quiebra no está autorizado a realizar actos jurídicos vinculantes, suele recibir el correo, o, de no ser así, el correo se entrega automáticamente al síndico, si hubiese sido

nombrado. La Oficina podrá tomar en consideración asimismo la información sobre la identidad del síndico facilitada por el oponente.

En caso de que la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

Si se presentan pruebas del nombramiento del síndico o liquidador, no se exigirá la traducción de las pruebas a la lengua de procedimiento.

Una vez que la Oficina sea informada de la identidad del síndico o liquidador, se reanudará el procedimiento desde la fecha que determine la Oficina. La otra parte deberá ser informada.

Regla 73, apartado 4, del REMC

Los plazos que no hayan vencido en la fecha de la interrupción empezarán a correr de nuevo a partir del día en que se reanude el procedimiento. Por ejemplo, si el procedimiento se interrumpió diez días antes de que expirara el plazo concedido al solicitante para presentar observaciones, empezará un nuevo plazo de dos meses, no los diez días que restaban en el momento de la interrupción. A efectos aclaratorios, la Oficina fijará un nuevo plazo y lo comunicará a las partes en la carta en la que les comunique la reanudación del procedimiento.

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

En el supuesto mencionado en la Regla 73, apartado 1, letra c), del REMC, el procedimiento deberá interrumpirse y se reanudará cuando se haya informado a la Oficina del nombramiento de un nuevo representante del solicitante de la marca comunitaria.

Esta interrupción durará un máximo de tres meses y, si no se nombra un representante antes del final de ese plazo, la Oficina reanudará el procedimiento. Al reanudar el procedimiento, la Oficina actuará del siguiente modo:

1. Si el nombramiento de un representante es obligatorio en virtud del artículo 92, apartado 2, del RMC porque el solicitante no tiene su domicilio ni sede en la UE, la Oficina se pondrá en contacto con el solicitante y le informará de que la solicitud de marca comunitaria se considerará retirada si no nombra un representante en un plazo de dos meses. Si el solicitante no nombra un representante antes de que expire el plazo, se considerará retirada la solicitud de marca comunitaria.
2. Si el nombramiento de un representante **no** es obligatorio con arreglo al artículo 92, apartado 2, del RMC, la Oficina reanudará el procedimiento y remitirá todas las comunicaciones directamente al solicitante.

En ambos casos, la reanudación del procedimiento supondrá que los plazos pendientes para el solicitante cuando el procedimiento se interrumpió volverán a correr de nuevo al reanudarse el procedimiento.