

***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 E

OPERACIONES DE REGISTRO

SECCIÓN 4

RENOVACIÓN

Índice

1 Advertencia sobre posibles fraudes	4
1.1 Empresas privadas que envían facturas engañosas	4
1.2 Renovación por parte de terceros no autorizados.....	4
1.3 Información de contacto	4
2 Período de registro.....	4
3 Notificación de expiración del registro.....	5
4 Renovación de una solicitud de marca comunitaria	5
5 Tasas y otros requisitos formales para la solicitud de renovación	5
5.1 Personas que pueden presentar una solicitud de renovación.....	6
5.2 Contenido de la solicitud de renovación	7
5.2.1 Nombre y dirección y otros datos de la persona que presenta una solicitud de renovación	7
5.2.1.1 Solicitud presentada por el titular de la marca comunitaria	7
5.2.1.2 Solicitud presentada por una persona autorizada por el titular.....	7
5.2.2 Número de registro de la marca comunitaria	7
5.2.3 Indicación del período de renovación.....	8
5.3 Lenguas	8
5.4 Plazos.....	8
5.4.1 Período de seis meses antes de la expiración para la renovación (período básico).....	8
5.4.2 Período de gracia de seis meses después de la expiración (período de gracia)	9
5.5 Tasas	9
5.5.1 Tasas que deben pagarse.....	9
5.5.2 Plazo de pago.....	10
5.5.3 Pagos realizados por terceros	10
5.5.4 Reembolso de las tasas	11
6 Procedimiento ante la Oficina	11
6.1 Examen de los requisitos formales.....	11
6.1.1 Cumplimiento de los plazos.....	11
6.1.1.1 Pago durante el período básico o el período de gracia	11
6.1.1.2 Pago una vez finalizado el período de gracia.....	12
6.1.1.3 Situación en la que el titular posee una cuenta corriente	13
6.1.1.4 Continuación del procedimiento	13
6.1.1.5 Restitutio in integrum.....	13
6.1.2 Cumplimiento de los requisitos formales del Reglamento de ejecución	14
6.1.2.1 Renovación solicitada por una persona autorizada.....	14
6.1.2.2 Otros requisitos	14
6.2 Elementos que no deben examinarse.....	15
6.3 Modificación	15

7	Inscripciones en el Registro	15
8	Fecha de entrada en vigor de la renovación, o expiración, conversión	16
8.1	Fecha de entrada en vigor de la renovación	16
8.2	Conversión de marcas comunitarias caducadas	17
9	Renovación de marcas internacionales que designan a la UE	17

1 Advertencia sobre posibles fraudes

1.1 Empresas privadas que envían facturas engañosas

La Oficina ha tenido conocimiento de que los usuarios en Europa reciben una cantidad creciente de correo no solicitado de empresas que exigen el pago por servicios relacionados con marcas, dibujos y modelos, como la renovación.

En el sitio web de la Oficina se ha publicado una lista de las cartas de empresas o registros que, según los usuarios, son engañosas. Se recuerda que estos servicios no están relacionados con servicios oficiales de registro de marcas, dibujos o modelos prestados por oficinas de propiedad intelectual u otros organismos públicos en la Unión Europea, como la OAMI.

Si usted recibe una carta o factura, compruebe minuciosamente lo que se le ofrece y su origen. Recuerde que la **OAMI nunca envía facturas a los usuarios ni cartas solicitándoles el pago directo de servicios** (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos).

1.2 Renovación por parte de terceros no autorizados

La Oficina también ha tenido conocimiento de que defraudadores utilizan el módulo de renovación electrónica para solicitar renovaciones sin la autorización del titular, bloqueando así la renovación a través del módulo a las personas autorizadas para hacerlo. Este bloqueo técnico está destinado a evitar que se pague dos veces por la misma renovación. Si al presentar una solicitud de renovación en el módulo de renovación electrónica descubre que la marca está «bloqueada», debido a que ya se ha solicitado la renovación de esta marca, póngase en contacto con la Oficina.

1.3 Información de contacto

Si tiene alguna duda o detecta un nuevo caso, consulte a sus asesores jurídicos o póngase en contacto con la Oficina llamando al teléfono +34 965 13 91 00 o por correo electrónico en la dirección information@oami.europa.eu.

2 Período de registro

Artículo 46, del RMC
Artículos 26 y 27, del RMC
Regla 9, del REMC

El período de registro de una marca comunitaria es de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Por ejemplo, una marca comunitaria cuya fecha de presentación sea el 16 de abril de 2006 expirará el 16 de abril de 2016.

La fecha de presentación de la solicitud se establece con arreglo a los artículos 26 y 27, del RMC y la regla 9, del REMC.

El registro puede renovarse indefinidamente por períodos de diez años.

3 Notificación de expiración del registro

Artículo 47, apartado 2, del RMC

Regla 29, del REMC

Comunicación nº 5/05 del Presidente de la Oficina de 27 de julio de 2005

Al menos seis meses antes de la expiración del registro, la Oficina comunicará:

- al titular registrado de la marca comunitaria y
- a cualquier persona que haya registrado un derecho respecto a una marca comunitaria

que se acerca la fecha de expiración del registro. Entre las personas que han registrado un derecho se encuentran los titulares de una licencia registrada, los titulares de un derecho real registrado, los acreedores de un procedimiento de ejecución forzosa o las autoridades competentes para actuar en nombre del titular en los procedimientos de insolvencia.

El hecho de no comunicar esta información no afecta a la expiración del registro y no implica responsabilidad alguna para la Oficina.

4 Renovación de una solicitud de marca comunitaria

En el caso excepcional en que una solicitud no haya sido registrada debido a la existencia de un procedimiento en curso, la Oficina no enviará la notificación contemplada en el artículo 47, apartado 2, del RMC. El solicitante no está obligado a renovar su solicitud durante un procedimiento que dure más de diez años y cuando no exista la certeza de que se realizará el registro. La Oficina no invitará al titular a renovar la marca comunitaria y pagar la tasa de renovación (con efecto retroactivo) hasta que la marca esté registrada. En tal caso, el titular tendrá dos meses para pagar la tasa de renovación (incluidas las tasas para clases adicionales). Si la tasa de renovación no se paga en este primer plazo, se concederá al titular un segundo plazo de otros dos meses (en total cuatro meses a partir de la fecha de la primera carta) para pagar la tasa de renovación. En este nuevo plazo de dos meses no se aplica el recargo del 25% sobre la tasa de renovación contemplado en el artículo 2, apartado 16, del RTMC. Si la tasa de renovación no se paga en el plazo adicional concedido, la Oficina enviará una notificación indicando que el registro ha expirado.

5 Tasas y otros requisitos formales para la solicitud de renovación

Reglas 79, 80 y 82, del REMC

Comunicación nº 8/05 del Presidente de la Oficina, de 21 de diciembre de 2005, relativa a la renovación de marcas comunitarias

Se aplican las normas generales relativas a las comunicaciones con la oficina, lo que significa que la solicitud puede presentarse de las siguientes maneras:

- por los medios electrónicos disponibles en la página web de la OAMI (módulo de renovación electrónica). En caso de renovación electrónica se aplica un descuento del 10% de la tasa básica de renovación. La introducción del nombre y apellidos en los campos correspondientes del formulario electrónico se considera una firma. Aparte de este descuento, el uso de la renovación electrónica ofrece otras ventajas, como la recepción automática de una confirmación electrónica inmediata de la solicitud de renovación o el uso del administrador de renovación electrónica para cumplimentar el formulario para tantas marcas comunitarias como sea necesario;
- mediante el envío de un formulario original firmado por fax, correo o cualquier otro medio. El formulario normalizado está disponible en el sitio web de la OAMI. Es necesario firmar los formularios, pero no los anexos.

5.1 Personas que pueden presentar una solicitud de renovación

Artículo 17, apartado 7, y artículo 47, apartado 1, del RMC
Comunicación nº 8/05 del Presidente de la Oficina, de 21 de diciembre de 2005, relativa a la renovación de marcas comunitarias

La solicitud de renovación puede ser presentada por:

- el titular registrado de la marca comunitaria;
- si el registro de la marca comunitaria se ha cedido, el derechohabiente a partir del momento en que la Oficina haya recibido una solicitud de registro de la cesión;
- cualquier persona expresamente autorizada por el titular de la marca comunitaria para hacerlo. Esta persona puede ser, por ejemplo, un licenciatario registrado, un licenciatario no registrado o cualquier otra persona que haya obtenido la autorización del titular de la marca comunitaria para renovarla.

Debe existir una autorización a su favor; sin embargo, esta última no debe presentarse ante la Oficina a menos que esta la solicite (véase el punto 6.1.2.2 *infra*). Por ejemplo, si la Oficina recibe tasas de dos fuentes que no son ni el titular ni el representante en el expediente se pondrá en contacto con el titular para saber qué persona está autorizada a presentar la solicitud de renovación. En caso de que no reciba respuesta de este, la Oficina validará el pago recibido en primer lugar.

(sentencia de 12/05/2009, en el asunto T-410/07, «JURADO», apartados 33-35 y resolución de 13/01/2008, en el asunto R 0989/2007-4, «ELITE GLASS-SEAL», apartados 17-18).)

La representación en virtud del artículo 92, apartado 2, del RMC no es obligatoria para la renovación.

5.2 Contenido de la solicitud de renovación

Artículo 47, apartado 1, del RMC
Regla 30, apartados 1 y 3, del REMC

La solicitud de renovación debe incluir la siguiente información: nombre y dirección de la persona que solicita la renovación y nombre de registro de la marca comunitaria para la que se solicita la renovación. La renovación se considera total por defecto.

El pago puede constituir por sí mismo una solicitud de renovación válida, a condición de que dicho pago llegue a la Oficina y se indique el nombre del pagador, el número de registro de la marca comunitaria y la mención «renovación». En tal caso no es necesario cumplir otras formalidades (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos).

5.2.1 Nombre y dirección y otros datos de la persona que presenta una solicitud de renovación

5.2.1.1 Solicitud presentada por el titular de la marca comunitaria

Si la solicitud la presenta el titular de la marca comunitaria, debe indicar su nombre.

Si la Oficina ha asignado un número de identificación al titular, debe indicar dicho número junto con el nombre.

5.2.1.2 Solicitud presentada por una persona autorizada por el titular

Regla 1, apartado 1, letra b)

Si la solicitud de renovación la presenta una persona autorizada por el titular, deben indicarse el nombre y la dirección de dicha persona.

Deben indicarse el nombre y dirección, o el número de identificación y el nombre (véase el punto anterior) de la persona autorizada en virtud de la regla 1, apartado 1, letra b), del REMC.

5.2.2 Número de registro de la marca comunitaria

Regla 30, apartado 1, letra b), del REMC

Debe indicarse el número de registro de la marca comunitaria.

5.2.3 Indicación del período de renovación

Regla 30, apartado 1, letra c), del REMC

Si la renovación es total, es decir, si se solicita para todos los productos y servicios para los que fue registrada la marca, es necesario indicarlo; si no se indica nada, la renovación se considera total por defecto.

Si la renovación se solicita únicamente para algunos de los productos o servicios para los que se registró la marca:

- debe indicarse clara e inequívocamente las clases o productos y servicios para los que se solicita la renovación. La renovación electrónica sólo permite eliminar clases, pero no parte de una clase.

O bien,

- deben indicarse clara e inequívocamente las clases o productos y servicios para los que no se solicita la renovación (lo que sólo es posible presentando el formulario impreso).

5.3 Lenguas

Regla 95, letra b), del REMC

Las solicitudes de renovación pueden presentarse en cualquiera de las cinco lenguas oficiales de la Oficina. Esta lengua se convierte en la lengua del procedimiento de renovación. Sin embargo, si la solicitud de renovación se presenta utilizando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo a la regla 83, dicho formulario puede utilizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, a condición de que los elementos de texto del formulario se cumplimenten en una de las lenguas de la Oficina. Estos elementos se refieren, en particular, a la lista de productos y servicios en caso de renovación parcial.

5.4 Plazos

Artículo 46 y artículo 47, apartado 3, del RMC
Regla 72, apartado 1, del REMC

5.4.1 Período de seis meses antes de la expiración para la renovación (período básico)

La solicitud de renovación y la tasa de renovación deberán presentarse en un plazo de seis meses que terminará el último día del mes en que expire el plazo de protección.

Por ejemplo, si la fecha de presentación de la marca comunitaria es el 1 de abril de 2006, el último día del mes en que finalizará la protección será el 30 de abril de 2016. Por consiguiente, la solicitud de renovación debe presentarse y la tasa de renovación pagarse entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de abril de 2016, o bien,

si se trata de un sábado, domingo o día festivo de la Oficina, o esta no recibe correo ordinario a efectos de la regla 72, apartado 1, del REMC, el siguiente día laborable en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario.

5.4.2 Período de gracia de seis meses después de la expiración (período de gracia)

Si la marca comunitaria no se renueva dentro del período básico, la solicitud aún puede presentarse y la tasa de renovación pagarse, previo pago de una tasa adicional (véase el punto 5.5 *infra*), en un nuevo período de seis meses a partir del último día del mes en que finaliza la protección.

Por ejemplo, si la fecha de presentación de la marca comunitaria es el 1 de abril de 2006, el último día del mes en que finalizará la protección será el 30 de abril de 2016. Por consiguiente, el período de gracia en el que se puede introducir la solicitud de renovación mediante el pago de la tasa de renovación y de una tasa adicional comienza a partir del día siguiente al 30 de abril de 2016, es decir, a partir del 1 de mayo de 2016, y termina el 31 de octubre de 2016, o si esta fecha cae en sábado, domingo o día festivo de la Oficina, o esta no recibe correo ordinario a efectos de la regla 72, apartado 1, del REMC, el siguiente día laborable en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario. Este plazo se aplica igualmente si, en el ejemplo anterior, el 30 de abril de 2016 es un sábado o domingo; la norma que establece que el plazo que debe cumplirse con la Oficina se prorroga hasta el día laborable siguiente se aplica solamente una vez al final del período básico y no en la fecha inicial del período de gracia.

5.5 Tasas

5.5.1 Tasas que deben pagarse

Artículo 47, apartado 3, del RMC
Regla 30, apartado 2, letras a) y b), del REMC
Artículo 2, del RTMC

Las tasas que deben pagarse por la renovación de una marca comunitaria consisten en una tasa básica y una tasa por cada clase de productos y servicios incluida en la marca comunitaria, a partir de la cuarta, para las cuales se solicita la renovación.

La tasa básica

- por una marca individual es de 1 500 EUR /1 350 EUR en caso de renovación, y
- por una marca colectiva es de 3 000 EUR.

La tasa por clase a partir de la cuarta

- en el caso de una marca individual es de 400 EUR,
- en el caso de una marca colectiva es de 800 EUR.

5.5.2 Plazo de pago

La tasa debe pagarse en un plazo de seis meses que acaba el último día del mes en que finaliza la protección (para calcular este plazo, véase el ejemplo que figura en el punto 5.4.1).

Artículo 47, apartado 3, del RMC
Regla 30, apartado 2, letra c) y apartado 4, del REMC
Artículo 2, apartado 16, y artículo 8, apartado 3, del RTMC

La tasa puede pagarse en un período adicional de seis meses a partir del último día del mes en que finaliza la protección (véase el punto 5.4.2), a condición de que se pague una tasa adicional equivalente al 25 % del total de la tasa de renovación, incluidas las tasas por clases, pero cuyo importe máximo es de 1 500 EUR.

La renovación tendrá lugar únicamente si la Oficina recibe el pago de todas las tasas (tasas de renovación y, en su caso, la tasa adicional por pago con retraso) durante el periodo de gracia (véase el punto 5.4.2 *supra*).

Las tasas que se paguen antes de que comience el primer período de seis meses, en principio no se tomarán en consideración y se reembolsarán.

Regla 72, apartado 1, del REMC

Si el titular de la marca comunitaria tiene una cuenta corriente en la Oficina, la tasa de renovación (incluidas las tasas por clases) solo se cargará en ella una vez presentada una solicitud de renovación y el cargo se efectuará el último día del plazo de seis meses contemplado en el artículo 47, apartado 3, del RMC, es decir, el último día del mes en que finaliza la protección, a menos que se imparten otras instrucciones.

Artículo 7, apartado 1, letra d), de la Decisión nº EX-96-1 del Presidente de la Oficina, de 11 de enero de 1996, relativa a las modalidades de apertura de cuentas corrientes en la Oficina, modificada por la Decisión nº EX-03-1, de 20 de enero de 2003, y la Decisión nº EX-06-1 de 12 de enero de 2006

En caso de que la solicitud de renovación se presente con retraso (véase el punto 5.4.2 *supra*), y siempre que el titular de la marca comunitaria tenga una cuenta corriente en la Oficina, la tasa de renovación y el recargo se cargarán el último día del plazo adicional de seis meses contemplado en el artículo 47, apartado 3, del RMC, es decir, el último día del mes en que finaliza la protección, a menos que se imparten otras instrucciones.

5.5.3 Pagos realizados por terceros

El pago también pueden hacerlo las personas indicadas en el punto 5.1.

Para realizar un pago mediante débito en una cuenta corriente de un tercero es necesaria una autorización expresa del titular de la cuenta corriente para que la tasa se cargue en dicha cuenta. En tal caso, la Oficina comprobará si existe una autorización. Si no existe esta, enviará una carta al solicitante de la renovación pidiéndole que presente la autorización para efectuar el débito en la cuenta de un

tercero. En estos casos, el pago se considerará efectuado en la fecha en que la Oficina reciba la autorización.

5.5.4 Reembolso de las tasas

Regla 30, apartados 6 y 7, del REMC

Las tasas de renovación y, en su caso, la tasa adicional por pago con retraso podrán reembolsarse con sujeción a determinadas circunstancias. Para más información, véase la Parte A, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

6 Procedimiento ante la Oficina

6.1 Examen de los requisitos formales

El examen de la solicitud de renovación se limita a las formalidades y se refiere a los siguientes aspectos:

6.1.1 Cumplimiento de los plazos

Artículo 47, apartados 3 y 4, del RMC
Regla 30, apartados 2 y 3, del REMC

6.1.1.1 Pago durante el período básico o el período de gracia

Si la solicitud de renovación se presenta y la tasa de renovación se paga durante el período básico, la Oficina registrará la renovación, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en el RMC y el REMC (véase el punto 6.1.2 *supra*).

Artículo 47, apartado 3, del RMC
Comunicación nº 8/05 del Presidente de la Oficina de 21 de diciembre de 2005

Si no se ha presentado una solicitud de renovación, pero la Oficina recibe un pago por la tasa de renovación en el que figuren los datos mínimos (nombre y dirección de la persona que solicita la renovación y número de registro de la marca comunitaria para la que se solicita la renovación), dicho pago constituye una solicitud válida y no es necesario cumplir otras formalidades.

Sin embargo, si no se ha presentado una solicitud de renovación, pero se ha pagado la tasa de renovación sin indicar los datos mínimos (nombre y dirección de la persona que solicita la renovación y número de registro de la marca comunitaria para la que se solicita la renovación), la Oficina invitará al titular de la marca comunitaria a presentar un solicitud de renovación y a pagar, en su caso, la tasa adicional por la presentación con retraso de dicha solicitud. Se remitirá una carta lo antes posible tras la recepción de la tasa, a fin de que la solicitud se presente dentro del plazo establecido y no deba pagarse la tasa adicional.

Si la solicitud se ha presentado en el período básico, pero la tasa de renovación no se ha pagado o no se ha pagado en su totalidad, la Oficina invitará a la persona que

solicita la renovación a pagar la tasa de renovación o la parte restante de ella y el recargo por pago atrasado. En caso de pago incompleto de la tasa, el titular de la marca comunitaria podrá limitar su solicitud de renovación al número de clases correspondiente, en lugar de pagar el importe que falta.

Si la solicitud de renovación la presenta una persona autorizada por el titular de la marca comunitaria, este último recibirá una copia de la notificación.

6.1.1.2 Pago una vez finalizado el período de gracia

Artículo 47, apartado 3, del RMC; regla 30, apartado 5, y regla 54, del REMC

Si la solicitud de renovación no se presenta o se presenta una vez finalizado el período de gracia, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y remitirá una notificación sobre la pérdida de derechos al titular y a todas las personas que tengan derechos sobre la marca y figuren en el Registro.

Si las tasas no se pagan o se pagan una vez finalizado el período de gracia, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y remitirá una notificación sobre la pérdida de derechos al titular y a todas las personas que tengan derechos sobre la marca y figuren en el Registro.

Si la cuantía de las tasas pagadas es inferior a la tasa básica y la tasa por pago atrasado o presentación con retraso de la solicitud de renovación, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y remitirá una notificación sobre la pérdida de derechos al titular y a todas las personas que tengan derechos sobre la marca y figuren en el Registro.

Si la cantidad pagada cubre la tasa básica y la tasa por pago atrasado, pero no todas las tasas por clases, la Oficina solo renovará el registro de algunas clases. La decisión respecto a las clases de productos y servicios que se renovarán se basa en los siguientes criterios.

- Si la solicitud de renovación se limita expresamente a determinadas clases, solo se renovarán estas clases.
- Cuando la solicitud deje claro de otra forma la clase o clases para las que se solicita la renovación, estas se renovarán.
- La Oficina podrá ponerse en contacto con el titular para conocer las clases que desea renovar en caso de pago parcial.
- En ausencia de otros criterios, la Oficina tendrá en cuenta las clases en orden numérico de clasificación, comenzando por la clase con el número más bajo.

Si no se han pagado las tasas de todas las clases y la Oficina dictamina que el registro ha expirado para algunas clases de productos y servicios, enviará, junto con la confirmación de renovación, una notificación sobre la pérdida de derechos sobre estas clases, al titular y, si procede, a la persona que solicita la renovación y a las personas que tengan derechos sobre la marca y figuren en el Registro. Si la persona interesada no está de acuerdo con la determinación de la Oficina, puede solicitar una decisión al respecto en un plazo de dos meses a partir de la notificación de pérdida de derechos.

6.1.1.3 Situación en la que el titular posee una cuenta corriente

La Oficina no efectuará el débito en la cuenta corriente a menos que se haya presentado una solicitud de renovación expresa. Realizará el débito en la cuenta de la persona que haya actuado (titular de la marca comunitaria o tercero).

Si la solicitud se presenta en el período básico, la Oficina efectuará el débito correspondiente a las tasas de renovación (tasas de renovación y tasas por clases, en su caso) sin recargo.

Si la solicitud se presenta durante el período de gracia, la Oficina realizará el débito correspondiente a la tasa de renovación más el recargo del 25 % (véase el punto 5.5 *supra*).

6.1.1.4 Continuación del procedimiento

Artículo 82, apartado 2, del RMC

Comunicación nº 6/05 del Presidente de la Oficina de 16 de septiembre de 2005

El plazo para solicitar la renovación está excluido expresamente de la continuación del procedimiento.

6.1.1.5 Restitutio in integrum

Artículo 81, del RMC

Artículo 67, del RDMC

La restitutio in integrum está disponible durante el plazo en que se puede solicitar la renovación. Para más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 8, Restitutio in Integrum.

El funcionamiento incorrecto del software de renovación no suele ser motivo para justificar la restitutio in integrum (véase la sentencia de 13/05/2009, en el asunto T-136/08, «AURELIA»; la sentencia de 19/09/2012, en el asunto T-267/11, «Video Research USA», y la sentencia de 28/06/2012, en el asunto T-314/10, «COOK'S»).

En caso de no presentar la solicitud de renovación o de no pagar la tasa de renovación, el plazo de un año comienza el día en que finaliza la protección, y no en la fecha en que finaliza el período de gracia de seis meses.

6.1.2 Cumplimiento de los requisitos formales del Reglamento de ejecución

6.1.2.1 Renovación solicitada por una persona autorizada

Comunicación nº 8/05 del Presidente de la Oficina de 21 de diciembre de 2005

Si la solicitud de renovación se efectúa en nombre del titular de la marca, no es necesario presentar una autorización. Sin embargo, debe existir una autorización a favor de la persona que presenta la solicitud por si la Oficina la solicita.

6.1.2.2 Otros requisitos

Regla 30, apartado 1, letra b) y apartado 4, del REMC

Si la solicitud de renovación no cumple otros requisitos formales, a saber, si no se han indicado de modo suficiente el nombre y dirección de la persona que solicita la renovación, si no se ha indicado el número de registro, si la solicitud no se ha firmado correctamente, o si se ha solicitado una renovación parcial, pero los productos y servicios que deben renovarse no se han indicado adecuadamente, la Oficina invitará a la persona que solicita la renovación a subsanar estas deficiencias en un plazo de dos meses. Este plazo será de aplicación incluso si ya ha finalizado el período de gracia.

La Oficina entenderá que la solicitud de renovación abarca todos los productos y servicios, a menos que se solicite expresamente una renovación parcial. En caso de renovación parcial, véase el punto 5.2.3 *supra*.

Si la solicitud de renovación la presenta una persona autorizada por el titular de la marca comunitaria, este último recibirá una copia de la notificación.

Si dos personas que afirman estar autorizadas por el titular de la marca comunitaria («persona autorizada») presentan una solicitud de renovación para la misma marca, la Oficina se pondrá en contacto directamente con el titular para aclarar quién es la persona autorizada.

Regla 30, apartado 5, y regla 54, del REMC

Si estas deficiencias no se subsanan antes de que finalice el plazo correspondiente, la Oficina procederá de la siguiente manera.

- Si la deficiencia consiste en no haber indicado los productos y servicios de la marca comunitaria cuya renovación se solicita, la Oficina renovará el registro de todas las clases para las que se hayan pagado las tasas, y si estas no cubren todas las clases incluidas en el registro de la marca comunitaria, las clases se renovarán de acuerdo con los criterios que figuran en el punto 6.1.1.2 *supra*. La Oficina remitirá al titular y a cualquier persona que tenga derechos sobre la marca y figure en el Registro, junto con la confirmación de renovación, una notificación sobre la pérdida de derechos sobre aquellas clases de productos o servicios que la Oficina considere expiradas.

- Si la deficiencia consiste en que el titular no ha respondido a una solicitud de aclaración sobre la identidad de la persona autorizada, la Oficina aceptará la solicitud de renovación presentada por el representante autorizado que figure en el expediente. Si ninguna de las solicitudes de renovación ha sido presentada por un representante autorizado que figure en el expediente, la Oficina aceptará la solicitud de renovación que haya recibido primero.
- En caso de tratarse de otras deficiencias, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y enviará una notificación de pérdida de derechos al titular o, si procede, a la persona que haya solicitado la renovación y cualquier persona que tenga derechos sobre la marca y figure en el Registro.

6.2 Elementos que no deben examinarse

Durante la renovación no se examinará el carácter registrable de una marca, ni se examinará si la marca ha sido objeto de uso efectivo.

Durante la renovación, la Oficina no examinará si la clasificación de la marca es correcta, ni se reclasificará un registro que se haya realizado de conformidad con una versión de la Clasificación de Niza que ya no esté vigente en el momento de la renovación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, del RMC.

6.3 Modificación

Artículo 48, del RMC

La marca comunitaria no se modificará en el Registro al proceder a su renovación. Puesto que la renovación se considera una simple prórroga del período de protección de la marca comunitaria, previo pago de las tasas establecidas, no puede incluir cambios de la representación de la marca en su forma más reciente, es decir, a la expiración del período de protección vigente.

Todos los demás cambios que no modifiquen la marca en sí misma (cambios de nombre, de dirección, etc.) que el titular desee inscribir en el Registro durante la renovación, deben comunicarse por separado a la Oficina de acuerdo con los procedimientos aplicables (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro). Estos cambios solo se incluirán en los datos registrados durante la renovación si se han inscrito en el Registro de marcas comunitarias a más tardar en la fecha de expiración del registro de la marca comunitaria.

7 Inscripciones en el Registro

Artículo 47, apartado 5, del RMC Regla 84, apartado 3, letra k), y apartado 5, del REMC

Si la solicitud de renovación cumple todos los requisitos se registrará la renovación.

La Oficina notificará al titular de la marca comunitaria la renovación del registro de esta y su inscripción en el Registro. La renovación surtirá efecto a partir del día siguiente a la fecha en que expire el registro existente (véase el punto 8).

Si solo se han renovado algunos productos y servicios incluidos en el registro, la Oficina notificará al titular y a cualquier persona que tenga derechos sobre la marca y figure en el Registro, los productos y servicios cuyo registro se ha renovado, la inscripción de la renovación en el Registro y la fecha a partir de la cual surte efecto dicha renovación (véase el punto 8 infra). Al mismo tiempo, la Oficina notificará la expiración del registro para los demás productos y servicios, y su cancelación del Registro.

Regla 30, apartados 5 y 6, y regla 54, apartado 2, del REMC

Si la Oficina ha dictaminado que el registro ha expirado en virtud de la regla 30, apartado 6, del REMC, cancelará la marca del Registro y lo notificará al titular. El titular podrá solicitar en un plazo de dos meses una decisión al respecto con arreglo a la regla 54, apartado 2, del REMC.

Regla 84, apartado 3, letra I) y apartado 5, del REMC

La Oficina comunicará al titular y a cualquier persona que tenga derechos sobre la marca y figure en el Registro que el registro ha expirado y ha sido cancelado del Registro.

8 Fecha de entrada en vigor de la renovación, o expiración, conversión

8.1 Fecha de entrada en vigor de la renovación

Artículo 47, apartado 5, del RMC

Regla 70, apartado 3, y regla 30, apartado 6, del REMC

La renovación entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha en la que caduca el registro existente.

Por ejemplo, si la fecha de presentación es el 1 de abril de 2006, el registro expirará el 1 de abril de 2016. Por lo tanto, la renovación surte efecto a partir del día siguiente al 1 de abril de 2016, es decir, el 2 de abril de 2016. Su nuevo período de registro es de diez años a partir de esta fecha, y finaliza el 1 de abril de 2026. El hecho de que estos días caigan en sábado, domingo o día festivo carece de importancia. Incluso en los casos en que la tasa de renovación se pague durante el período de gracia, la renovación surte efecto a partir del día siguiente a la fecha en que expira el registro existente.

Si la marca ha expirado y se ha eliminado del Registro, la cancelación surtirá efecto a partir del día siguiente a la fecha en que expire el registro existente.

Por ejemplo, si la fecha de presentación del registro es el 1 de abril de 2006, el registro expirará el 1 de abril de 2016. Por lo tanto, la eliminación del Registro surtirá efecto a partir del día siguiente al 1 de abril de 2016, es decir, el 2 de abril de 2016.

8.2 Conversión de marcas comunitarias caducadas

Artículo 47, apartado 3 y artículo 112, apartado 5, del RMC

Si el titular desea convertir su marca comunitaria caducada en marca nacional, debe presentar la solicitud en un plazo de tres meses a partir del día siguiente a la fecha del último día del plazo para presentar una solicitud de renovación con arreglo al artículo 47, apartado 3, del RMC, es decir, seis meses después del último día del mes en que finaliza la protección. El plazo de tres meses para solicitar la conversión comienza automáticamente sin notificación (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación).

9 Renovación de marcas internacionales que designan a la UE

Artículo 159, apartado 1, del RMC
Regla 107, del REMC

El principio consiste en que el titular del registro internacional presente directamente a la OMPI los cambios relativos a dicho registro. La Oficina no se ocupa de las solicitudes de renovación ni del pago de las tasas correspondientes.

El procedimiento de renovación de marcas internacionales es gestionado en su totalidad por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional envía las notificaciones de renovación, recibe las tasas y registra la renovación en el Registro Internacional. La fecha en que surte efecto la renovación es la misma para todas las designaciones incluidas en el Registro Internacional, independientemente de la fecha en que se hayan inscrito estas designaciones en él. Si se renueva el registro internacional que designa a la UE, la Oficina Internacional lo comunica a la OAMI.

Si no se renueva el registro internacional, este puede convertirse en marca nacional o en designaciones posteriores de los Estados miembros en virtud del Protocolo de Madrid. El período de tres meses para solicitar la conversión comienza el día siguiente al último día para realizar la renovación ante la OMPI, con arreglo al artículo 7, apartado 4, del Protocolo de Madrid (véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación).