

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

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

Parte B

Examen

Sección 2

Formalidades

Índice

1	Introducción.....	197
2	Presentación de las solicitudes.....	197
2.1	Solicitantes.....	197
2.2	Presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea.....	197
3	Las tasas.....	198
3.1	Tasas en general.....	198
3.2	Irregularidad de la tasa de base.....	199
3.3	Irregularidad de la tasa de clase.....	199
3.4	Reembolsos de la tasa después de la retirada.....	199
4	Fecha de presentación.....	200
4.1	Requisitos relativos a la fecha de presentación.....	200
4.1.1	Tasas.....	200
4.1.2	Solicitud.....	201
4.1.3	Solicitante.....	201
4.1.4	Representación de la marca.....	201
4.1.5	Lista de los productos y servicios.....	205
4.2	Recibo de la fecha de presentación.....	205
4.2.1	Solicitudes presentadas a través de la herramienta User Area de la Oficina....	205
4.2.2	Solicitudes presentadas por otros medios.....	206
5	Productos y servicios.....	206
5.1	Clasificación.....	206
5.2	Irregularidades específicas relativas a la fecha de presentación y a las solicitudes presentadas por vía electrónica.....	206
6	Lenguas/Traducciones.....	207
6.1	Primera y segunda lenguas.....	207
6.2	La lengua de correspondencia.....	208
6.3	Lengua de referencia para las traducciones.....	209
6.4	Elementos no traducibles.....	210
6.5	Limitación de los productos y servicios.....	211
7	Titular, representante y dirección de correspondencia.....	211
7.1	Solicitante.....	211

7.2 Representante.....	212
7.3 Cambio de nombre/dirección.....	213
7.4 Cesión de la titularidad.....	213
8 Clase de marca.....	213
8.1 Marcas individuales.....	214
8.2 Marcas colectivas.....	214
8.2.1 Carácter de las marcas colectivas.....	214
8.2.2 Solicitantes de marcas colectivas.....	214
8.2.3 Reglamento de uso de las marcas colectivas.....	215
8.2.3.1 Contenido del reglamento de uso.....	215
8.2.3.2 Examen de las formalidades relativas al reglamento de uso.....	216
8.3 Marcas de certificación.....	217
8.3.1 Carácter de las marcas de certificación.....	217
8.3.2 Solicitantes de marcas de certificación.....	217
8.3.3 Reglamento de uso de las marcas de certificación.....	217
8.3.3.1 Contenido del reglamento de uso.....	218
8.3.3.2 Examen de formalidades relativas al reglamento de uso de las marcas de certificación.....	219
8.4 Cambios de la clase de marca.....	220
9 Representación, descripción y tipo de marca.....	221
9.1 Representación.....	221
9.2 Descripción.....	223
9.3 Tipo de marca.....	223
9.3.1 Marcas denominativas.....	224
9.3.2 Marcas figurativas.....	224
9.3.3 Marcas de forma.....	226
9.3.4 Marcas de posición.....	229
9.3.5 Marcas de patrón.....	231
9.3.6 Marcas de color.....	232
9.3.7 Marcas sonoras.....	235
9.3.8 Marcas de movimiento.....	236
9.3.9 Marcas multimedia.....	238
9.3.10 Marcas holograma.....	239
9.3.11 Otras marcas.....	240
9.3.11.1 Marcas de trazado.....	240
9.3.11.2 Marcas olfativas y gustativas.....	241

9.3.11.3 Marcas táctiles.....	241
9.3.12 Corrección del tipo de marca.....	242
9.3.12.1 Normas generales.....	242
9.3.12.2 Ejemplos de irregularidades recurrentes en el tipo de marca.....	242
10 Serie de marcas.....	245
10.1 Representaciones figurativas múltiples.....	245
11 Prioridad.....	246
11.1 Requisitos formales.....	247
11.1.1 Reivindicación de prioridad.....	247
11.1.2 Documentos de prioridad.....	248
11.1.3 Lengua de la solicitud anterior.....	248
11.1.4 Requisitos formales de prioridad no satisfechos.....	249
11.2 Requisitos sustantivos de las reivindicaciones de prioridad.....	249
11.2.1 Principio de primera presentación.....	250
11.2.2 Triple identidad.....	251
11.2.2.1 Identidad de las marcas.....	251
11.2.2.2 Identidad de los productos y servicios.....	252
11.2.2.3 Identidad del titular.....	252
11.2.3 Incumplimiento de los requisitos de prioridad sustantivos.....	253
11.3 Ejemplos de reivindicaciones de prioridad.....	253
11.3.1 Primera presentación.....	253
11.3.2 Comparación de las marcas.....	254
11.3.3 Comparación de los productos y servicios.....	260
11.3.4 Reivindicaciones de prioridad basadas en series de marcas.....	261
11.3.5 Reivindicación de prioridad para marcas representadas en un formato diferente.....	262
11.3.5.1 Reivindicación de prioridad de una presentación nacional anterior para una solicitud de MUE.....	262
11.3.5.2 Reivindicación de prioridad de una presentación anterior de MUE para una solicitud nacional.....	263
12 Prioridad de exposición.....	263
13 Antigüedad.....	264
13.1 Información armonizada sobre la antigüedad.....	265
13.2 Examen de la antigüedad.....	265
13.3 Identidad de las marcas.....	267
13.4 Productos y servicios.....	267

13.5 Tratamiento de irregularidades en el examen de la antigüedad.....	268
13.6 Ejemplos de reivindicaciones de antigüedad.....	268
14 Transformación.....	271
15 Modificaciones de la solicitud de MUE.....	271
15.1 Modificaciones de la representación de la marca.....	271
16 Transformación.....	273

Obsoleto

1 Introducción

Todas las solicitudes de marca de la Unión Europea (MUE) deben cumplir determinadas normas formales. El objeto de estas Directrices es establecer la práctica de la Oficina respecto de dichas normas.

2 Presentación de las solicitudes

2.1 Solicitantes

Artículo 5 del RMUE

Podrán presentar una solicitud de marca de la Unión Europea las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, con independencia de su nacionalidad o domicilio.

2.2 Presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea

Artículo 30, apartado 1, y artículo 100 del RMUE

Artículo 63, apartado 1, del RDMUE

Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

Las solicitudes de marca de la Unión Europea solo pueden presentarse directamente en la Oficina.

Las solicitudes de MUE podrán presentarse por vía electrónica, por correo postal o por servicios de mensajería. La Oficina ofrece la posibilidad de tramitar solicitudes por vía rápida (Fast Track) a los usuarios que presenten la solicitud a través de la herramienta User Area (véase más información en el [sitio web](#) de la Oficina).

3 Las tasas

Artículo 31, apartado 2; artículo 32; artículo 41, apartado 5; artículos 179 y 180; y anexo I, del RMUE

Decisión n.º EX-21-5 del director ejecutivo de la Oficina, de 21/07/2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

3.1 Tasas en general

Respecto de la solicitud de una marca de la Unión Europea son aplicables las siguientes tasas:

Marca	Tasa de base (incluida una clase)	Tasa para una segunda clase	Tasa para cada clase adicional
Marca individual	1 000 EUR	50 EUR	150 EUR
Marca individual presentada electrónicamente	850 EUR	50 EUR	150 EUR
Marca colectiva	1 800 EUR	50 EUR	150 EUR
Marca colectiva presentada electrónicamente	1 500 EUR	50 EUR	150 EUR
Marca de certificación	1 800 EUR	50 EUR	150 EUR
Marca de certificación presentada electrónicamente	1 500 EUR	50 EUR	150 EUR

La tasa deberá abonarse en euros. Los pagos efectuados en otra moneda no serán válidos.

Para más información sobre las tasas, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

3.2 Irregularidad de la tasa de base

Si no se abona la tasa de base en el plazo de un mes desde la fecha en que la Oficina recibe la solicitud, se perderá la fecha de presentación provisional (véase el punto 4, Fecha de presentación).

Sin embargo, la fecha de presentación podrá mantenerse si se presentan pruebas a la Oficina de que la persona que ha efectuado el pago a) ha dado oportunamente a una entidad bancaria orden de transferir el importe del pago en el plazo pertinente, y b) ha abonado un recargo del 10 % del importe total debido (hasta un máximo de 200 EUR).

El recargo no deberá pagarse si la persona presenta pruebas de que el pago se inició más de diez días antes de que expirara el plazo de un mes.

3.3 Irregularidad de la tasa de clase

Cuando la solicitud comprende más de una clase de productos o servicios, se pagará una tasa de clase adicional por cada clase adicional:

- Cuando las tasas pagadas o el importe cubierto por la cuenta corriente sea menor que las cantidades debidas totales para las clases seleccionadas en el formulario de solicitud, se emitirá una notificación de irregularidad que establecerá un plazo de dos meses para el pago de la cantidad restante. Si el pago pendiente no se recibe en el plazo especificado, la solicitud se considerará retirada para las clases no comprendidas por la tasa abonada. A falta de otros criterios para determinar qué clases se pretende cubrir mediante el importe abonado, la Oficina considerará las clases en el orden de la clasificación (comenzando con el número de clase más bajo).
- Cuando se apliquen tasas por clases adicionales tras rectificar la irregularidad de clasificación, se emitirá una notificación de irregularidad que establecerá un periodo de dos meses para el pago. Si este no es recibido en el plazo especificado, la solicitud se considerará retirada para las clases resultantes de la reclasificación no comprendidas por la tasa efectivamente abonada. A falta de otros criterios para determinar qué clases se pretende cubrir mediante el importe abonado, la Oficina considerará las clases en el orden de la clasificación (comenzando con el número de clase más bajo).

3.4 Reembolsos de la tasa después de la retirada

Cuando se retire la solicitud de MUE, la tasa de solicitud (las tasas de base y las tasas de clase solo se reembolsarán en determinadas circunstancias.

Para más información sobre esta cuestión, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos.

4 Fecha de presentación

Artículos 4, 31, 32 y 41 del RMUE

4.1 Requisitos relativos a la fecha de presentación

Se concederá una fecha de presentación en caso de que la solicitud cumpla con los siguientes requisitos:

- se ha abonado a tasa de solicitud;

la solicitud es una instancia para el registro de una marca de la Unión Europea;

- la solicitud incluye las indicaciones que identifican al solicitante;
- la solicitud incluye una representación de la marca que cumple los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b), del RMUE;
- la solicitud incluye una lista de productos o de servicios.

Si no se cumple alguno de los requisitos citados, se enviará una notificación de irregularidad exigiendo al solicitante que aporte el elemento que falta dentro de los dos meses a partir del envío de la notificación de irregularidad. El plazo no es prorrogable. Si no se subsana la irregularidad, la solicitud no tendrá el tratamiento de solicitud de marca de la Unión Europea (se considerará «no presentada») y se reembolsarán todas las tasas ya abonadas. Si la información que falta se aporta en el plazo establecido en la notificación de irregularidad, se modificará la fecha de presentación adaptándola a la fecha en que se completa toda la información obligatoria, incluido el pago.

4.1.1 Tasas

Artículo 31, apartado 2; artículo 41, apartados 3 y 5, del RMUE

La tasa de base y, en su caso, las tasas de clase, deberán abonarse en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud. En caso de no abonarse la tasa dentro de dicho plazo, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad (véase el punto 3.2, Irregularidad de la tasa de base, y el punto 5.2, Irregularidades específicas relativas a la fecha de presentación y a las solicitudes presentadas por vía electrónica).

4.1.2 Solicitud

Artículo 31, apartado 1, letra a), del RMUE

Artículo 65, apartado 1, letra a), del RDMUE

Artículo 2, apartado 1, letra a), del REMUE

La solicitud debe incluir una solicitud de registro de marca de la Unión Europea.

Se recomienda encarecidamente que la solicitud de marca de la Unión Europea se presente utilizando el formulario de presentación electrónica de la Oficina, que está disponible en las lenguas oficiales de la Unión Europea.

4.1.3 Solicitante

Artículo 31, apartado 1, letra b), y artículo 41, apartado 1, letra b), del RMUE

Artículo 2, apartado 1, letra b), del REMUE

La solicitud debe incluir información que identifique al solicitante, en concreto: el nombre y la dirección del solicitante y el país en que esté domiciliado o tenga su sede o establecimiento. Si la Oficina ya ha adjudicado previamente un número de identificación al titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre del solicitante.

Para más información sobre el solicitante, véase el punto 7.1.

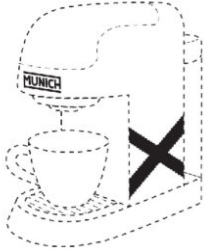
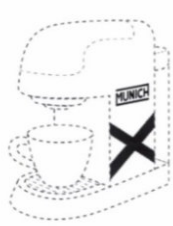
4.1.4 Representación de la marca

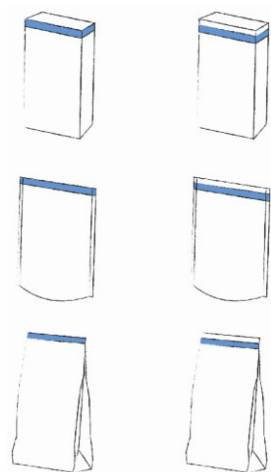
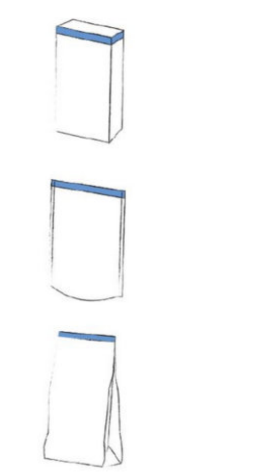
Artículo 4, letra b); artículo 31, apartado 3; y artículo 31, apartado 1, letra d), del RMUE

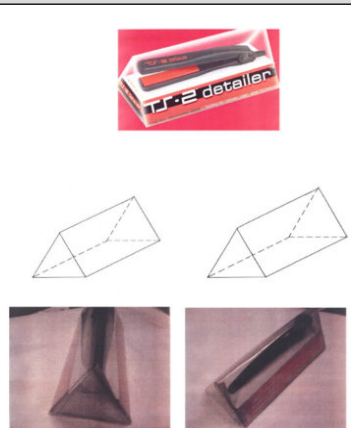
Artículo 2, apartado 1, letra d) y artículo 3 del REMUE


La solicitud deberá incluir una representación de la marca que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección solicitada, de conformidad con el artículo 4, letra b), del RMUE. Para obtener más información sobre los distintos tipos de marcas, véase el punto 9.


Ejemplos

Representación n.º 1	Representación n.º 2	Justificación	MUE n.º
		<p>La Oficina envió al solicitante una notificación de irregularidad relativa a la fecha de presentación, ya que la representación presentada inicialmente («representación 1») incluía dos elementos diferentes dentro de la misma marca de posición que no estaban relacionados entre sí (por lo tanto, dos marcas de posición). El solicitante de la MUE cambió la representación por la «representación 2» y, en consecuencia, se le concedió una fecha de presentación a la solicitud.</p>	<p>MUE n.º 17 912 403</p>

Representación n.º 1	Representación n.º 2	Justificación	MUE n.º
		<p>La Oficina envió al solicitante una notificación de irregularidad de relativa a la fecha de presentación, ya que la representación presentada inicialmente («representación 1») muestra la marca en posiciones diferentes sobre el producto. El solicitante de la MUE cambió la representación por la «representación 2» y, en consecuencia, se le concedió una fecha de presentación a la solicitud.</p>	<p>MUE n.º 17 883 541</p>

Representación	Justificación	MUE n.º
	<p>Cinco vistas que no muestran todas el mismo objeto.</p>	<p>MUE n.º 6 910 021</p>

Representación	Justificación	MUE n.º
 <p data-bbox="280 748 437 775">Spiš Original Slivka</p>	<p data-bbox="614 488 978 595">No se permite añadir un texto a la representación de la marca (texto al pie de la foto de la botella).</p>	<p data-bbox="994 528 1198 555">MUE n.º 7 469 661</p>
	<p data-bbox="614 824 978 1420">La primera y la tercera botella muestran dos perspectivas diferentes de la misma botella, ambas con un tapón gris. La segunda botella tiene un tapón azul y, por lo tanto, es un objeto distinto de la primera y la tercera botella. La cuarta imagen es totalmente distinta y muestra dos tapones de botella y una etiqueta. De las cuatro perspectivas, solo la primera y la tercera son vistas del mismo objeto. Además, no se permite incluir texto adicional a la representación de la marca.</p>	<p data-bbox="994 1111 1198 1137">MUE n.º 9 739 731</p>

Representación	Justificación	MUE n.º
	<p>En las primeras cuatro imágenes y en la sexta imagen se muestra la misma marca de forma desde distintas perspectivas. No obstante, la quinta imagen no se corresponde con las demás, ya que muestra una marca de forma diferente, producto de una manipulación. Las vistas de un objeto en estados diferentes (en este caso abierto/cerrado) no se considera que son la misma marca.</p>	<p>MUE n.º 13 324 363</p>

4.1.5 Lista de los productos y servicios

Artículo 31, apartado 1, letra c), y artículo 33 del RMUE

Artículo 2, apartado 1, letra c), del REMUE

La presencia de una lista de productos y servicios es un requisito para designar una fecha de presentación. Dicha lista debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 33 del RMUE.

Para elaborar su lista de productos y servicios, los solicitantes podrán seleccionar términos previamente aprobados de la Harmonised Database, que serán aceptados automáticamente a efectos de clasificación. El uso de estos términos previamente aprobados facilitará el proceso de registro de marcas.

Con respecto a las solicitudes presentadas electrónicamente, véase también el punto 5.2.

4.2 Recibo de la fecha de presentación

4.2.1 Solicitudes presentadas a través de la herramienta User Area de la Oficina

Respecto de las solicitudes de marcas de la Unión Europea presentadas a través de la herramienta User Area, el sistema emite un recibo electrónico de presentación automático de forma inmediata que incluye la fecha de presentación provisional. El solicitante deberá conservar este recibo.

4.2.2 Solicitudes presentadas por otros medios

Cuando la Oficina haya recibido la solicitud por cualquier medio distinto de la herramienta User Area de la Oficina, se concederá una fecha de presentación provisional y la Oficina emitirá un recibo con dicha fecha. La fecha de presentación se considerará la fecha de recepción si la solicitud cumple los requisitos de la fecha de presentación.

5 Productos y servicios

5.1 Clasificación

Artículo 33, apartados 1 a 6, del RMUE

Todas las solicitudes de marca de la Unión Europea deberán contener un listado de productos y servicios como requisito para conceder una fecha de presentación (punto 4.1.5).

La lista deberá clasificarse conforme al Arreglo de Niza.

El alcance de la protección definido por la lista original de productos y servicios no puede ampliarse. Si un solicitante desea proteger productos y servicios adicionales con posterioridad a la presentación de la solicitud, deberá presentar una nueva.

Para más información sobre la clasificación de productos y servicios, consúltense las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación.

5.2 5.2 Irregularidades específicas relativas a la fecha de presentación y a las solicitudes presentadas por vía electrónica

Artículo 31, apartado 3; artículo 31, apartado 1, letra c); artículo 41 y artículo 100 del REMUE

Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos. Anexo 1, Condiciones de uso del User Area

Las solicitudes presentadas por vía electrónica (*e-filing*) están sujetas a la Decisión n.º EX 20 9 del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la

comunicación por medios electrónicos y al anexo 1 de dicha Decisión, que regula las condiciones de uso del User Area.

El listado de productos y servicios debe introducirse en los campos de texto habilitados para dicho fin.

Si los listados de productos y servicios se presentan parcial o totalmente como documento adjunto a una presentación por vía electrónica, o por separado, la solicitud no se considerará presentada por medios electrónicos y, por consiguiente, se aplicará la tasa superior correspondiente a solicitudes no presentadas por medios electrónicos.

En estos casos, la Oficina expedirá una irregularidad relativa a la fecha de presentación, en la que se solicitará el pago de la diferencia entre la tasa de base reducida para solicitudes presentadas por vía electrónica y la tasa de base estándar, esto es, 150 EUR para marcas individuales y 300 EUR para las marcas colectivas y marcas de certificación, a realizar en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la irregularidad.

El plazo no es prorrogable. Si la irregularidad no se subsana, la solicitud de MUE se considerará como «no presentada» y se reembolsarán todas las tasas ya abonadas. Si la diferencia se abona dentro del plazo, la fecha de presentación se modificará por la fecha en que se haya completado el pago (véase el punto 4.1, Requisitos relativos a la fecha de presentación y, en particular, el punto 4.1.1, Tasas).

6 Lenguas/Traducciones

Artículos 146 y 147 del RMUE

Artículo 2, apartado 1, letra j), del REMUE

Una solicitud de marca de la Unión Europea podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. En el formulario de solicitud deberá indicarse una segunda lengua, que deberá ser una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés e italiano.

Podrá utilizarse una versión del formulario de solicitud en una lengua distinta a la escogida como primera lengua. No obstante, dicho formulario deberá rellenarse en la primera lengua, incluida la lista de productos y servicios y la descripción de la marca, si procede.

6.1 Primera y segunda lenguas

Toda la información incluida en el formulario de solicitud deberá hacerse constar en la primera lengua, de lo contrario, se enviará una notificación de irregularidad. En caso de no subsanarse dicha irregularidad en el plazo de dos meses, se denegará la solicitud.

La segunda lengua se utiliza como una lengua posible para los procedimientos de oposición y anulación. La segunda lengua ha de ser distinta de la lengua seleccionada como primera. Bajo ninguna circunstancia podrá cambiarse la opción de la primera y la segunda lengua una vez que se haya presentado la solicitud.

En el momento de presentar la solicitud, el solicitante puede facilitar una traducción a la segunda lengua de la lista de productos y servicios y, en su caso, de la descripción de la marca. Ahora bien, esta traducción de la lista de productos y servicios no es necesaria si la lista se compone de términos procedentes de la Harmonised Database. Si facilita dicha traducción por propia iniciativa, el solicitante es responsable de garantizar que la traducción corresponda al primer idioma. Es muy importante que el solicitante garantice la exactitud de la traducción, puesto que, en particular, la traducción que proporciona el solicitante puede ser utilizada como la base para la traducción de la solicitud al resto de lenguas de la Unión Europea (véase el punto 6.3, Lengua de referencia para las traducciones). En caso de discrepancias, la determinación de cuál es la versión lingüística que prevalece dependerá de si la primera lengua es o no una de las cinco lenguas de la Oficina. Si la primera lengua de la solicitud es una de las cinco lenguas de la Oficina, prevalecerá la primera versión lingüística. Si la primera lengua de la solicitud no es una de las cinco lenguas de la Oficina, prevalecerá la segunda lengua.

Si se proporciona una traducción de los productos y servicios a la segunda lengua, la Oficina no comprobará la exactitud de dicha traducción. Esto se aplica también respecto de la descripción de la marca (en su caso). Si existe una discrepancia evidente entre las dos lenguas debido al hecho, por ejemplo, de que el solicitante únicamente ha proporcionado una traducción parcial de los productos y servicios o de la descripción de la marca, se enviará una notificación de irregularidad, solicitando que se aporten las traducciones adicionales en el plazo de dos meses desde la notificación de la irregularidad. Si el solicitante no aporta las traducciones omitidas, entonces, no se tendrá en cuenta ninguna de las traducciones aportadas por el solicitante y la Oficina procederá basándose en la primera lengua, como si no se hubiera aportado ninguna traducción.

6.2 La lengua de correspondencia

La lengua de correspondencia es la lengua utilizada en la correspondencia entre la Oficina y el solicitante en el procedimiento de examen hasta el registro de la marca.

Si la lengua que el solicitante ha seleccionado como primera lengua es una de las cinco lenguas de la Oficina, será esta la que utilice la Oficina como lengua de correspondencia.

El solicitante solo podrá indicar que desea que la lengua de correspondencia sea la segunda lengua cuando la lengua seleccionada como primera lengua no sea una de las cinco lenguas de la Oficina. Dicha solicitud puede realizarse en el formulario de solicitud, marcando la correspondiente casilla o puede solicitarse posteriormente, ya sea enviando una solicitud expresa o implícita al enviar una comunicación a la Oficina

en la segunda lengua. Sin embargo, dicha solicitud será denegada cuando la Oficina ya haya emitido una notificación de irregularidad o de objeción en la primera lengua.

En los casos en que el solicitante seleccione una de las cinco lenguas de la Oficina como primera lengua, pero indique una segunda lengua como lengua de correspondencia, la Oficina cambiará la lengua de correspondencia a la primera e informará de ello al solicitante.

Ejemplo		
Primera lengua seleccionada	Segunda lengua seleccionada	Lengua de correspondencia seleccionada
Francés	Inglés	Inglés
La lengua de correspondencia se cambiará al francés.		

6.3 6.3 Lengua de referencia para las traducciones

La lista de productos y servicios se traduce a las lenguas oficiales de la UE. La lengua original de las traducciones se define como lengua de referencia, que será siempre la lengua utilizada para la clasificación.

1. Si la primera lengua de la solicitud es una de las cinco lenguas de la Oficina, dicha lengua será siempre la lengua de referencia.
2. Si la primera lengua de la solicitud no es una de las cinco lenguas de la Oficina y no se ha facilitado una traducción a la segunda lengua, la lengua de referencia será la primera lengua.
3. Si la primera lengua no es una de las cinco lenguas de la Oficina y el solicitante ha facilitado una traducción de los productos y servicios a la segunda lengua, esta última será la lengua de referencia, que prevalecerá en caso de discrepancias entre las diferentes versiones lingüísticas (véase el punto 6.1, Primera y segunda lenguas).

El examen de la clasificación de la lista de productos o servicios se llevará a cabo en la segunda lengua. Si una objeción (relativa a la clasificación o a los motivos absolutos) da lugar a una modificación de la lista de productos y servicios, se invitará al solicitante a que presente ambas versiones lingüísticas de la lista nueva.

- Si el solicitante presenta la lista modificada únicamente en la segunda lengua, la modificación se desestimarán y la Oficina rechazará los productos o servicios contra los que se ha planteado una objeción.
- Si el solicitante presenta la lista modificada únicamente en la primera lengua, se eliminará la traducción que el solicitante presentó inicialmente en la segunda


lengua y la Oficina traducirá la lista de productos o servicios al resto de lenguas de la UE, incluida la segunda lengua.


6.4 Elementos no traducibles

Antes de solicitar la traducción de una solicitud, se identificarán los «elementos no traducibles», tales como los elementos verbales o los códigos de color, poniéndolos entre comillas («»), según lo acordado como norma de formato con el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT).

Ejemplo

Cuando una descripción de la marca (aceptable) hace referencia a un elemento denominativo de la marca, no debe traducirse dicho elemento.

Descripción de la marca	Marca
<p>MUE n.º 14 103 634</p> <p>Esta es una marca de movimiento en color. Consta de ocho imágenes que reproducen el siguiente movimiento en secuencia: el logotipo de la marca «Tide» aparece por el lado izquierdo y gana en velocidad, dejando tras de sí una estela blanca, hasta que se detiene al llegar al lado derecho de la pantalla. Debido al movimiento y a la velocidad, el logotipo se hace borroso hasta que se detiene, momento en el cual aparece bien definido. Todo el movimiento dura 2,5 segundos.</p>	

<p>MUE n.º 15 922 883</p> <p>Esta es una marca de movimiento en color. La marca consiste en la palabra «CHUBB» mostrada en una serie de colores. Esta serie presenta el siguiente orden de colores: gris, púrpura, verde, amarillo, rojo, azul turquesa, naranja, azul marino y rosa. La palabra «CHUBB» aparece en cada uno de los colores de la serie uno tras otro. Cada color se muestra durante unos 10 segundos. Cuando la secuencia de la palabra «CHUBB» en gris, púrpura, verde, amarillo, rojo, azul turquesa, naranja, azul marino y rosa llega a su fin, vuelve a empezar desde el principio, mostrándose la palabra «CHUBB» primero en el color gris, que es el primer color de la serie, y después en cada uno del resto de colores de la serie en el mismo orden que antes. De nuevo cada color se muestra durante unos 10 segundos.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

6.5 Limitación de los productos y servicios

Artículo 49, apartado 2, y artículo 146, apartado 6, letra a), del RMUE

Para más información sobre restricciones de productos y servicios y sobre lenguas, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 5.2.

7 Titular, representante y dirección de correspondencia

Artículos 3, 5, 55, 119 y 120 del RMUE

Artículo 74 del RDMUE

Artículo 2, apartado 1, letras b) y e), del REMUE

7.1 Solicitante

Podrán ser titulares de una marca de la Unión Europea las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público (p. ej., una universidad). Se aceptarán las presentaciones en nombre de una persona jurídica en el proceso de constitución.

En una solicitud de marca de la Unión Europea, el solicitante deberá indicar su nombre, dirección y país donde tiene su domicilio o su sede o establecimiento. Si la Oficina ha atribuido un número de identificación al solicitante en un asunto previo, será suficiente indicar dicho número, junto con el nombre del solicitante.

La Oficina recomienda encarecidamente que se indique el Estado de constitución de las empresas con sede en los Estados Unidos de América, en su caso, para distinguir claramente los diferentes titulares en su base de datos. Las personas físicas se designarán por su nombre y apellidos. Los nombres de las personas jurídicas se harán constar íntegramente (razón social) y solo se utilizarán las abreviaturas de sus formas jurídicas de la manera usual, p. ej., PLC, S.A. Si la forma jurídica no se especifica o se designa incorrectamente, se emitirá una notificación de irregularidad para pedir dicha información. En caso de omitir la forma jurídica o de que esta no sea correcta, la solicitud será desestimada. También deberá especificarse el número de identificación nacional de la empresa, si está disponible.

En la indicación de la dirección, se harán constar, en principio, la calle, el número, la ciudad o municipio, el estado o condado, y el país. Si falta alguno de estos datos, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad y establecerá un plazo de dos meses para corregir dicha irregularidad o para aportar una razón válida para omitirla. Un apartado de correos no constituye en sí mismo un establecimiento a menos que se pueda probar que es, efectivamente, la dirección oficial de la empresa, por ejemplo, mediante la presentación de un extracto del registro mercantil.

Conviene que el solicitante indique una sola dirección, pero si indica varias, se registrará la primera que se mencione como la dirección para notificaciones, a no ser que el solicitante designe, específicamente, otra dirección a este efecto.

Para obtener más información sobre la comunicación con la Oficina, consúltense las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos.

7.2 Representante

Si el solicitante tiene su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo (EEE), no estará obligado a estar representado.

Si el solicitante no tiene su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE, con independencia de su nacionalidad, debe buscar un representante para actuar en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina, salvo para la presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea y el pago de la tasa de solicitud. Cada representante en el sentido del artículo 120 del RMUE, que presenta una solicitud a la Oficina es añadido a la base de datos de representantes y se le asigna un número de identificación. Si la Oficina le ha asignado un número de identificación al representante, bastará con indicar, únicamente, el número de identificación y el nombre.

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

7.3 Cambio de nombre/dirección

Artículo 55 y artículo 111, apartado 3, letra a), del RMUE

El nombre y la dirección del solicitante pueden modificarse. El cambio de nombre del solicitante es un cambio que no afecta a la identidad del solicitante, mientras que una cesión es un cambio de identidad del solicitante. Para más información sobre la definición de un cambio de nombre y su comparación con una cesión, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro, y Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

7.4 Cesión de la titularidad

Artículo 20, apartados 4 y 9; artículos 28 y 111 del RMUE

Artículo 13 del REMUE

El titular/solicitante anterior puede transmitir el registro y la solicitud de marca de la Unión Europea a un nuevo titular/solicitante, principalmente mediante cesión o por sucesión legal. La cesión puede limitarse a algunos de los productos o servicios para los cuales se haya registrado la marca o solicitado su registro (cesión parcial). Previa solicitud de una de las partes, la cesión se inscribirá en el Registro y se publicará.

Para más información sobre la inscripción de las cesiones de titularidad, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

8 Clase de marca

El RMUE diferencia entre tres tipos de marcas: individual, colectiva y de certificación. Las resoluciones y las comunicaciones de la Oficina identificarán las marcas colectivas o de certificación, según proceda.

8.1 Marcas individuales

Artículo 5 del RMUE

Una marca individual es una clase de marca que indica el origen comercial de los productos o servicios protegidos. Podrán ser titulares de una marca de la Unión Europea individual las personas físicas o jurídicas, o las personas equivalentes a estas de conformidad con la legislación nacional que les sea aplicable, incluidas las entidades de derecho público, con independencia de su nacionalidad.

8.2 Marcas colectivas

Artículo 41, apartado 2, y artículos 74 a 76 del RMUE

Artículo 16 del REMUE

Para más información sobre las marcas colectivas, véanse las Directrices, Parte B, Sección 4, Capítulo 15, Marcas colectivas de la Unión Europea.

8.2.1 Carácter de las marcas colectivas

Una marca colectiva es una clase específica de marca, descrita como tal al presentar la solicitud, que indica que los productos o servicios protegidos por dicha marca proceden de miembros de una asociación, en lugar de un único comerciante. Por colectivas no se entiende que la marca pertenezca a varias personas ni que designe o cubra a más de un país.

Las marcas colectivas pueden utilizarse junto con la marca individual del productor de un determinado producto o del proveedor de un determinado servicio. Esto permite a los miembros de una asociación distinguir sus propios productos o servicios de los de los competidores.

Para obtener más información sobre los requisitos sustantivos de las marcas colectivas de la Unión Europea, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 15, Marcas colectivas de la Unión Europea.

8.2.2 Solicitantes de marcas colectivas

Podrán solicitar marcas colectivas de la Unión Europea las asociaciones de fabricantes, productores, proveedores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas

jurídicas de derecho público. El solicitante debe ser una asociación en un sentido formal o tener una estructura interna de carácter asociativo (por ejemplo, los «Consejos Reguladores» españoles, que se rigen por el derecho público pero que se organizan bajo la forma de asociaciones).

Para obtener más información sobre los requisitos relativos a la titularidad de las marcas colectivas de la Unión Europea, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 15, Marcas colectivas de la Unión Europea.

8.2.3 Reglamento de uso de las marcas colectivas

Además de la información que debe presentarse al solicitar una marca individual, las solicitudes de una marca colectiva de la Unión Europea exigen la presentación de un reglamento que regule el uso de la marca.

Los reglamentos de uso deben presentarse en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 75, apartado 1, del RMUE).

La Oficina recomienda el uso de su [plantilla](#), creada específicamente para orientar a los solicitantes a través del proceso de redacción del reglamento de uso.

8.2.3.1 Contenido del reglamento de uso

El reglamento de uso mencionado en el artículo 75 del RMUE debe constar de un documento independiente e incluir la información obligatoria requerida por el artículo 16 del REMUE:

1. el **nombre del solicitante** (idéntico al que se facilita en el formulario de solicitud);
2. el **objeto de la asociación** y el objeto para el que se haya creado la persona jurídica de derecho público;
3. los **organismos autorizados para representar a la asociación** o a la persona jurídica mencionada (títulos, como director, secretario de la asociación; no los nombres de las personas);
4. si se trata de una asociación, las **condiciones de afiliación**, que incluirán, en su caso, la autorización para que otras personas se afilien a la asociación cuando la marca designe la procedencia geográfica de los productos y servicios y sus productos y servicios sean originarios de la zona geográfica de que se trate (artículo 75, apartado 2, del RMUE) (respecto a las situaciones que exigen una autorización, véanse las Directrices, Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos; Capítulo 15, Marcas colectivas de la Unión Europea, Punto 4.1, artículo 74, apartado 2, del RMUE: la «excepción geográfica»);

las normas relativas a las condiciones de afiliación deben incluirse de manera específica en el reglamento de uso; no bastan las referencias cruzadas a otros documentos;

5. la representación de la marca colectiva de la Unión Europea (**idéntica** al signo solicitado; no debe reproducirse ningún signo adicional o posibles variaciones del

mismo, excepto en el caso de reglamentos de uso idénticos presentados en relación con otras marcas colectivas de la UE por el mismo solicitante, todas ellas representados en los reglamentos de uso);

6. las **personas autorizadas a utilizar la marca**;

la autorización para utilizar la marca está supeditada a la afiliación a la asociación; sin embargo, además de la afiliación, puede haber requisitos adicionales que, de existir, deben quedar establecidos;

el requisito de indicar las personas autorizadas puede cumplirse haciendo referencia a la clase general de persona autorizada o facilitando una lista específica; dicha lista puede establecerse en el reglamento de uso o puede hacerse una referencia a la lista a través de un enlace;

debe evitarse la referencia a los usuarios autorizados como «licenciatarios» puesto que implica erróneamente que la autorización de uso de la marca deriva del hecho de ser parte de un contrato en vez de derivar del hecho de estar afiliado a la asociación y de cumplir el reglamento de uso;

no podrá entenderse como personas autorizadas para utilizar la marca a quienes no estén afiliados a la asociación, puesto que esto sería contradictorio con la definición de marcas colectivas de la Unión Europea (artículo 74, apartado 1, del RMUE);

7. si procede, las **condiciones de uso de la marca** solicitada, incluidas las sanciones (por ejemplo, el lugar donde debe situarse la marca en los productos o cuando debe respetarse un tamaño mínimo de la marca respecto de los productos);
8. los **productos o servicios** protegidos por la marca colectiva de la Unión Europea (**idénticos** a la lista de productos y servicios de la solicitud), con mención, en su caso, de cualquier otra limitación introducida (por ejemplo, a consecuencia de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), letra k), o letra l), del RMUE.

8.2.3.2 Examen de las formalidades relativas al reglamento de uso

8.2.3.2.1 No presentación del reglamento de uso

Si el reglamento no se presenta junto con la solicitud, se emitirá una notificación de irregularidad, que establecerá un plazo de dos meses para proporcionar dicho reglamento.

Si el reglamento no se presenta en el plazo de dos meses, se rechazará la solicitud.

8.2.3.2.2 Presentación del reglamento de uso aunque con irregularidades

Si el reglamento se ha presentado sin especificar la información necesaria tal como se indica en el punto 8.2.3.1, se enviará una notificación de irregularidad que establecerá un plazo de dos meses para proporcionar la información que falta.

Si la irregularidad no se subsana en el plazo de dos meses, se rechazará la solicitud.

Para obtener más información, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 15, Marcas colectivas de la Unión Europea.

8.3 Marcas de certificación

Artículo 41, apartado 2, y artículos 83 a 85 del RMUE

Artículo 17 del REMUE

Para más información sobre las marcas de certificación, véanse las Directrices, Parte B, Sección 4, Capítulo 16, Marcas de certificación de la Unión Europea.

8.3.1 Carácter de las marcas de certificación

Una marca de certificación de la UE es una marca de la UE que se describe como tal cuando se solicita la marca y esta puede diferenciar los productos o servicios que son certificados por el titular de la marca en cuanto a material, modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, calidad, precisión u otras características, **con la excepción del origen geográfico**, de los productos y servicios no certificados de este modo.

Para obtener más información sobre los requisitos sustantivos de las marcas de certificación de la Unión Europea, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 16, Marcas de certificación de la Unión Europea.

8.3.2 Solicitantes de marcas de certificación

Cualquier persona física o jurídica, incluso instituciones, autoridades y organismos de derecho público, pueden solicitar marcas de certificación de la UE siempre que dicha persona no lleve a cabo una actividad que implique el suministro de productos o servicios de la clase certificada.

Para obtener más información sobre los requisitos sustantivos de las marcas de certificación de la Unión Europea, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 16, Marcas de certificación de la Unión Europea.

8.3.3 Reglamento de uso de las marcas de certificación

Además de la información que se debe presentar al solicitar una marca individual, las solicitudes de las marcas de certificación de la Unión Europea requieren un reglamento de uso de la marca.

El reglamento de uso debe presentarse en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud (artículo 84, apartado 1, del RMUE).

La Oficina recomienda el uso de su [plantilla](#), creada específicamente para orientar a los solicitantes a través del proceso de redacción del reglamento de uso.

8.3.3.1 Contenido del reglamento de uso

El reglamento de uso contemplado en el artículo 84 del RMUE debe constar de un documento independiente e incluir la información obligatoria que contempla el artículo 17 del REMUE, en particular:

1. El **nombre del solicitante**.
2. Una **declaración** de que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 83, apartado 2, del RMUE, es decir, una declaración por parte del solicitante de que no lleva a cabo ninguna actividad que implique el suministro de productos y servicios de la clase certificada.
3. La **representación** de la marca de certificación de la Unión Europea (**idéntica** al signo solicitado; no debe reproducirse ningún signo adicional o posibles variaciones del mismo, excepto en el caso de reglamentos de uso idénticos presentados en relación con otras marcas de certificación de la Unión Europea por el mismo solicitante, todas ellas representadas en los reglamentos de uso).
4. Los **productos o servicios** protegidos por la marca de certificación de la Unión Europea (**idénticos** a la lista de productos y servicios de la solicitud).
5. Las **características** de los productos o servicios que se certificarán con la marca de certificación de la Unión Europea, como el material, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad o la precisión (teniendo en cuenta que, con arreglo al artículo 83, apartado 1, del RMUE, la procedencia geográfica de los productos o servicios no puede considerarse una característica); estas características deben establecerse de manera clara y pueden describirse en términos generales;

todos los productos y servicios que se reivindican en la solicitud deben quedar cubiertos por la(s) característica(s) que se menciona(n) en el reglamento de uso. La característica debe ser coherente con los productos y servicios (por ejemplo, no tendría sentido certificar que la *joyería* no puede ser no azucarada). La(s) característica(s) debe(n) establecerse de manera clara y quedar explicada(s) respecto de cada uno de los productos y servicios o, al menos, de la categoría general de productos y servicios;

el régimen de certificación puede estar basado en normas de fuentes oficiales o privadas (por ejemplo, los reglamentos de la UE, las normas DIN o ISO); en ambos casos, debe incluirse en el reglamento de uso una referencia a las normas específicas junto con una descripción en términos generales de las mismas;

no es necesario pormenorizar o reproducir todos los aspectos y especificaciones técnicas en el cuerpo del reglamento de uso, sino que bastará una referencia a las fuentes externas y otros documentos por medio de hipervínculos, aunque no se pueda acceder libremente a ellos en línea.

6. las condiciones que rigen el uso de la marca de certificación de la Unión Europea, incluidas las sanciones;

es necesario que el reglamento de uso incluya las **condiciones de uso de la marca solicitada** específicas impuestas al usuario autorizado, por ejemplo si deben pagarse **tasas** en relación con el uso de la marca, etc. También es obligatorio especificar las **sanciones** correspondientes que se aplicarán en caso de que no se cumplan estas condiciones.

7. Las **personas autorizadas** a utilizar la marca de certificación de la Unión Europea; los *usuarios autorizados* pueden identificarse de la siguiente manera:

- a. cualquier persona que cumpla las características que se certificarán (punto 5) y las condiciones que rigen el uso (punto 6);
- b. una categoría específica de personas vinculadas a criterios objetivos abiertos;
- c. una lista de usuarios autorizados incluidos en el reglamento de uso o que esté accesible a través de un enlace web que funcione;

en el reglamento del uso se debe hacer referencia a ellos como «**usuarios autorizados**» pero nunca como «licenciatarios», ya que un acuerdo de licencia tiene una finalidad diferente a la del reglamento de uso.

8. Qué procedimiento utilizará el órgano de certificación **para probar dichas características y para supervisar el uso** de la marca de certificación de la Unión Europea.

El reglamento de uso debe incluir los **métodos de prueba de las características que se certificarán** y el sistema de **supervisión** del uso de la marca por parte del titular de la marca de certificación. Los métodos de prueba y de supervisión, que deben quedar claramente especificados en el reglamento de uso, deben ser reales y efectivos y son responsabilidad del titular de la marca de certificación.

No es necesario que sea el propio solicitante o el titular quien realice las pruebas o supervise las condiciones de uso. En algunos casos, podría resultar necesario que coopere con evaluadores o supervisores externos más especializados. Sin embargo, nunca pueden transferirse los métodos de prueba y la supervisión al usuario autorizado de la marca mediante un programa de autovigilancia, puesto que ello no garantizaría el correcto funcionamiento del sistema de la marca de certificación.

Las medidas pueden referirse a los métodos, el muestreo y la frecuencia de las pruebas y la supervisión, la cualificación de las personas que realizan las pruebas y la supervisión, y los «desencadenantes» de pruebas o medidas de supervisión adicionales o mejoradas.

8.3.3.2 Examen de formalidades relativas al reglamento de uso de las marcas de certificación

8.3.3.2.1 No presentación del reglamento de uso

Si el reglamento no se presenta junto con la solicitud, se emitirá una notificación de irregularidad, que establecerá un plazo de dos meses para proporcionar dicho reglamento.

Si el reglamento no se presenta en el plazo de dos meses, se rechazará la solicitud.

8.3.3.2.2 Presentación del reglamento de uso aunque con irregularidades

Si el reglamento se ha presentado sin especificar la información necesaria tal como se indica en el punto 8.3.3.1, se enviará una notificación de irregularidad que establecerá un plazo de dos meses para proporcionar la información que falta.

Si la irregularidad no se subsana en el plazo de dos meses, se rechazará la solicitud.

8.4 Cambios de la clase de marca

Cuando la solicitud de MUE no es para una marca individual, el solicitante deberá incluir una declaración en el sentido de que la solicitud tiene por objeto el registro de una marca colectiva de la UE o una marca de certificación de la UE [artículo 2, apartado 1, letra i), del REMUE] y debe cumplir los requisitos de la clase de marca correspondiente.

Sin embargo, puede haber circunstancias en las que el solicitante, basándose en lo dispuesto en el artículo 49, apartado 2, del RMUE, pueda solicitar un cambio de la clase de marca porque la seleccionada en el momento de la presentación sea **evidentemente** incorrecta. Cuando se acepte la solicitud de un cambio de esta índole, se adaptará la tasa como corresponda.

Si la Oficina deniega el cambio solicitado, informará al solicitante y establecerá un plazo de dos meses para presentar observaciones.

A continuación, se detallan algunos ejemplos de solicitudes de cambio de la clase de marca que son admisibles (siempre que no exista ninguna otra indicación en el expediente y que el solicitante quisiera, de hecho, solicitar la clase de marca elegida inicialmente):

- una **persona física** ha solicitado una **marca colectiva** por error: podrá solicitar que se cambie la clase de marca a «individual» dado que no se pueden otorgar marcas colectivas a personas físicas;

una persona jurídica que ha solicitado una marca colectiva o una marca de certificación aunque el **reglamento de uso** presentado respalda de forma clara el cambio solicitado (si de la terminología utilizada o del régimen general reflejado en el documento se desprende claramente que se refiere a otra clase de marca, se aceptará el cambio);

- el **signo** incluye una referencia explícita a «marca colectiva» o «marca de certificación»: la clase de marca puede ajustarse para indicar la clase de marca reflejada;
- el signo incluye una **DOP o IGP** y la marca se ha solicitado como una marca de certificación: puede cambiarse la clase de marca a «colectiva», puesto que las DOP y las IGP certifican el origen geográfico de los productos y servicios y esta clase de característica está legalmente prohibida para las marcas de certificación;

- la marca se ha presentado como una marca colectiva o marca de certificación y no se ha presentado un reglamento **de uso**: la clase de marca puede cambiarse a «individual».

Las marcas de certificación de la Unión Europea han existido desde el 01/10/2017, fecha que constituye la fecha de presentación más temprana posible. Por consiguiente, los cambios de la clase de marca a «marca de certificación» quedan excluidos en caso de marcas individuales y colectivas presentadas antes del 01/10/2017.

La clase de marca nunca cambiará después del registro, independientemente de cuándo haya sido presentada.

9 Representación, descripción y tipo de marca

9.1 Representación

Artículo 4, artículo 31, artículo 41, y artículo 49, apartado 2, del RMUE

Artículo 3, apartados 1, 2, 3, 5, 6 y 9, del REMUE

Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

Una marca se podrá representar en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular. La representación no podrá ser sustituida por una descripción de la marca, sino que la descripción, si se facilita, deberá concordar con la representación.

Cuando las marcas figurativas, de forma, de posición, de patrón, de movimiento, multimedia, de holograma u «otras» marcas deban registrarse en color, se deberá presentar una representación de la marca en color junto con la solicitud.


Ya no se puede incluir indicación alguna de los colores que aparecen en la marca ni facilitar ningún código de color, salvo en los dos casos siguientes: primero, cuando los colores formen parte de la representación de la marca y se indiquen también como parte integral de cualquier descripción facilitada; y segundo, cuando el solicitante aporte indicaciones de los colores con el único fin de reivindicar prioridad en otras jurisdicciones. No obstante, las indicaciones aportadas en el contexto de una reivindicación de prioridad no serán publicadas, traducidas, ni aparecerán en el Registro de MUE (véase el punto 11.3.5.2).

Si el solicitante no aporta una representación que cumpla los requisitos del artículo 4, apartado 1, letra b), del RMUE con la solicitud de marca de la UE, se notificará una irregularidad a fin de que no se pueda asignar una fecha de presentación (véase el punto 4, Fecha de presentación).

Cuando (en casos de presentación que no sea el *e-filing*) la solicitud incluya una representación de la marca sin que se especifique el tipo de marca deseado, la Oficina otorgará una fecha de presentación y, basándose en la representación proporcionada, el tipo de marca adecuado, cuando sea posible, e informará al solicitante por escrito, estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones. Si se presenta una representación, pero la Oficina no puede asignar ningún tipo de marca de oficio, se emitirá una irregularidad y se pedirá al solicitante que corrija dicha irregularidad en el plazo de dos meses.

Cuando el solicitante haya seleccionado un tipo de marca que no se corresponda con la representación de la marca, se corregirá el tipo de marca siguiendo las indicaciones descritas en el punto 9.3.12, Corrección del tipo de marca.

Cuando la marca consista ya sea en un elemento transparente o en un elemento que sea enteramente de color blanco, la Oficina recomienda que se clasifique como una marca «de otro tipo», con una descripción que explique sus características. Para un ejemplo de un elemento transparente (el fondo en este caso), véase a continuación:

	<p>MUE n.º 17 914 208</p> <p>La descripción de la marca que reza «el color gris claro no forma parte de la marca. Este color sirve únicamente como fondo», explica cómo debe entenderse el gris en la marca.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 3, apartado 5, del REMUE, cuando la representación se facilite en formato electrónico, el director ejecutivo de la Oficina determinará el formato y el tamaño del archivo electrónico. Véase la Decisión n.º EX-20-9 del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos.

En cuanto a las representaciones no facilitadas por vía electrónica, el artículo 3, apartado 6, del REMUE, establece que la marca debe reproducirse en una sola hoja de papel separada de la hoja en la que figura el texto de la solicitud. La hoja individual en la que se reproduce la marca debe contener todas las vistas o imágenes pertinentes y no debe exceder el tamaño DIN A4. Se debe dejar un margen de, al menos, 2,5 cm alrededor.

Desde el 01/10/2017 y de conformidad con el artículo 3, apartado 9, del REMUE, la presentación de una muestra no constituirá una representación adecuada de la marca.

Por último, por elementos verbales se entienden las letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea y los signos del teclado. Cuando una marca, distinta de una marca denominativa, incluya un elemento verbal que sea

apreciable en la representación, incluidas las representaciones no gráficas, deberá estar incluida en el campo «elementos verbales» del formulario de solicitud. Esto permite que se pueda buscar la marca en la base de datos y también constituye la base de la comprobación lingüística que se lleva a cabo en todas las lenguas oficiales de la UE.

9.2 Descripción

Artículo 3, apartado 2; artículo 3, apartado 3, letras d) y e); artículo 3, apartado 3, letra f), inciso ii), y letra h); y artículo 3, apartado 4, del REMUE

El REMUE establece para qué tipos de marca podrá el solicitante aportar una descripción de la marca y define el contenido de la descripción. En este sentido, solo se permiten las descripciones para las marcas de posición (artículo 3, apartado 3, letra d), del REMUE), las marcas de patrón (artículo 3, apartado 3, letra e), del REMUE), las marcas de combinación de color (artículo 3, apartado 3, letra f), inciso ii), del REMUE), las marcas de movimiento (artículo 3, apartado 3, letra h), del REMUE, aunque solo se utilice en ellas imágenes fijas), y «otras» marcas (artículo 3, apartado 4, del REMUE). El contenido de cada descripción, cuando es admisible, se explica con más detalle a continuación en cada una de estas clases de marcas.

Cuando los productos y servicios se mencionen en el campo de descripción de la marca en lugar de en el campo de productos y servicios, la Oficina los eliminará de la descripción de la marca y, si los productos y servicios no están ya comprendidos en la especificación, la Oficina comunicará al solicitante que debe agregar los productos y servicios.

Este principio se aplica *mutatis mutandis* en todos los casos en los que se incluya información necesaria en un campo incorrecto del formulario de solicitud.

La descripción de la marca se puede modificar o agregar después de presentada la marca a fin de aportar información más detallada. Sin embargo, esta modificación no debe alterar la naturaleza de la marca y debe concordar con la representación. No es posible modificar la descripción después del registro (artículo 54, apartado 1, del RMUE).

9.3 Tipo de marca

Artículo 4; artículo 7, apartado 1, letra a); artículos 31 y 41; y artículo 49, apartado 2, del RMUE

Artículo 3, apartado 3, del REMUE

La clasificación de las marcas en categorías cumple una serie de funciones. En primer lugar, establece el requisito legal de cada tipo de marca; en segundo lugar, ayuda a la

Oficina y a otros operadores económicos a entender qué pretende registrar el solicitante, y, por último, facilita las búsquedas en la base de datos de la Oficina.

Los ejemplos indicados de los tipos de marca en las presentes Directrices se refieren únicamente al examen de formalidades, sin perjuicio del resultado final del procedimiento de examen de la marca o de su ámbito de protección.

9.3.1 Marcas denominativas

Una marca denominativa es una marca mecanografiada con elementos que pueden ser letras (minúsculas o mayúsculas), palabras (en minúsculas o en mayúsculas), cifras o caracteres tipográficos estándar.

Una marca denominativa estará representada por la presentación de una reproducción del signo en escritura y disposición normales, sin características gráficas o color. Por disposición normal se entiende que la escritura abarca una sola línea. La Oficina acepta signos del alfabeto de cualquier lengua oficial de la Unión como marca denominativa. Las marcas que contengan texto de composición no estándar, por ejemplo, que abarque más de una línea, no se considerarán marcas denominativas, puesto que estas marcas se consideran figurativas.

Ejemplos de marcas denominativas aceptables (a efectos de las formalidades)	
MUE 6 892 351	europadruck24
MUE 6 892 806	TS 840
MUE 6 907 539	4 you
MUE 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
MUE 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
MUE 1 587 450	?WHAT IF!
MUE 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (griego)
MUE 8 296 832	Долината на тракийските царе (cirílico)

9.3.2 Marcas figurativas

Una marca figurativa es una marca que consiste en:

- exclusivamente elementos figurativos,
- combinaciones de elementos verbales y figurativos u otros elementos gráficos,
- elementos verbales en fuentes no estándar,
- elementos verbales en color,
- elementos verbales en más de una línea,

- letras en un alfabeto no perteneciente a una de las lenguas oficiales de la UE,
- signos que no pueden reproducirse con un teclado,
- cualquier combinación de los elementos citados.

Una marca figurativa estará representada por la presentación de una reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores.

La representación podrá presentarse en un solo archivo JPEG o en una sola hoja A4.

Desde el 01/10/2017, no se pueden presentar descripciones de marcas o indicaciones de color en relación con las marcas figurativas. La representación de la marca define, por sí sola, el objeto del registro.

Ejemplos de marcas figurativas (a efectos de las formalidades)	
MUE n.º 1 414 366 Elemento puramente gráfico	
MUE n.º 9 685 256 Elemento puramente gráfico	
MUE n.º 4 705 414 Combinación de un elemento gráfico y texto en una fuente estándar	
MUE n.º 9 687 336 Combinación de una fuente estilizada y elementos figurativos	
MUE n.º 4 731 725 Combinación de una fuente estilizada y elementos figurativos	
MUE n.º 9 696 543 Elemento verbal en fuente estilizada	

Ejemplos de marcas figurativas (a efectos de las formalidades)	
MUE n.º 2 992 105 Elementos verbales en fuente estilizada	
MUE n.º 9 679 358 Elementos verbales en distintas fuentes	
MUE n.º 9 368 457 Solo elementos verbales, en más de una línea	
MUE n.º 9 355 918 Eslogan con dos fuentes distintas, letras con dos tamaños diferentes, en más de una línea	
MUE n.º 9 681 917 Marca representada por caracteres extracomunitarios (caracteres chinos)	

9.3.3 Marcas de forma

Una marca de forma es una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia. El término «ampliada a» significa que las marcas de forma no solo comprenden formas propiamente dichas, sino también formas que contengan otros elementos, como pueden ser elementos denominativos, elementos figurativos o etiquetas.

La marca de forma puede estar representada por una reproducción gráfica de dicha forma o bien por una reproducción fotográfica. El significado de representación gráfica se amplía al uso de nuevas tecnologías, de modo que se permite la presentación de imágenes generadas por ordenador o dibujos o modelos animados en los formatos de archivo siguientes: OBJ, STL y X3D, con un tamaño máximo de 20 MB.

Cuando la solicitud de marca de la Unión relativa a una marca de forma tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá tener en cuenta y ser consciente de que las imágenes generadas por ordenador, los dibujos o modelos

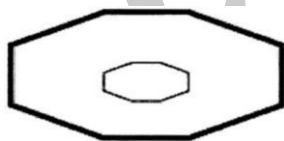
animados, etc., no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid.

Cuando la representación no sea una imagen generada por ordenador, podrá contener hasta seis perspectivas de la misma forma. Las distintas vistas han de presentarse en un solo archivo JPEG o en una sola hoja A4. Aunque pueden presentarse hasta seis perspectivas diferentes, será suficiente una sola vista cuando la forma que debe protegerse pueda determinarse desde esa única vista.

Cuando un solicitante presente diferentes perspectivas de un objeto tridimensional en más de una hoja de papel, se planteará una irregularidad y se establecerá un plazo para que el solicitante indique cuál de las representaciones presentadas debe utilizarse como representación de la solicitud de marca de la Unión Europea. Del mismo modo, cuando un solo archivo JPEG o una sola hoja A4 incluya más de seis perspectivas de una misma forma tridimensional, se planteará una irregularidad y se establecerá un plazo para que el solicitante elimine la(s) perspectiva(s) que superan el número máximo permitido, siempre que la modificación no altere de forma sustancial la marca tal como fue presentada.

Si no se indica un tipo de marca y solo se ha facilitado una vista, la Oficina tratará la representación como si fuera una marca figurativa.

Ejemplo



No se seleccionó un tipo de marca para este signo, por lo que la Oficina lo tratará como marca figurativa.

Desde el 01/10/2017, no se puede presentar una descripción de la marca o indicación de color en relación con las marcas de forma. La representación de la marca define, por sí sola, el objeto del registro.

Ejemplos de representaciones de marcas de forma aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 4 883 096</p> <p>Cuatro dibujos diferentes del mismo objeto</p>	

Ejemplos de representaciones de marcas de forma aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 4 787 693</p> <p>Seis fotografías del mismo objeto desde perspectivas diferentes, con texto</p>	
<p>MUE n.º 30 957</p> <p>Dos fotografías a color que muestran distintas perspectivas del mismo objeto</p>	
<p>MUE n.º 8 532 475</p> <p>Seis vistas a color que muestran distintas perspectivas del mismo objeto</p>	
<p>MUE n.º 14 419 758</p> <p>Combinación de fotografías y dibujos en los que se muestra el mismo objeto.</p>	

Ejemplos de representaciones de marcas de forma aceptables (a efectos de las formalidades)	
MUE n.º 17 287 806 Una vista del objeto	

9.3.4 Marcas de posición

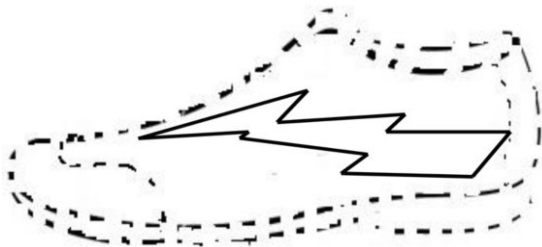
Una marca de posición es una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.

Este tipo de marca estará representada por la presentación de una reproducción que identifique, adecuadamente, la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. La representación podrá ir acompañada de un único archivo JPEG o en una única hoja A4.

La representación deberá definir con claridad la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos correspondientes. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser marcados mediante el uso de declaraciones de renuncia de tipo visual, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. Puede añadirse una descripción que concuerde con la representación de la marca para indicar en qué modo el signo figura en los productos. No obstante, esto nunca puede sustituir a los medios de declaración de renuncia de tipo visual. Pueden indicarse también los colores, en la medida en que formen parte integral de la descripción.

Una descripción de la que se deduzca que la posición de la marca puede variar en relación con los productos, por ejemplo, «la marca consiste en [descripción del dispositivo] aplicado a la parte exterior del producto» no es aceptable. En este caso, la Oficina notificará una irregularidad y solicitará al solicitante que modifique o elimine la descripción, ya que la posición de la marca debe estar claramente definida en relación con los productos de que se trate.

Ejemplos de descripción aceptable de una marca de posición (a efectos de formalidades)	
<p>MUE n.º 1 027 747</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Marca de posición</p> <p><u>Descripción:</u> Franja roja longitudinal en un artículo de calzado que cubre parcialmente la parte trasera de la suela y parcialmente la parte trasera del artículo de calzado. No son parte de la marca ni posibles molduras visibles en la suela o en la parte trasera del artículo de calzado ni características de producción.</p>	
<p>MUE n.º 6 900 898</p> <p><u>Descripción:</u> Dibujo de dos curvas que se cruzan en un punto que se inserta en un bolsillo; la marca consiste en un dibujo pespunteado formado por dos curvas que se cruzan en un punto y se inserta en un bolsillo; una de las curvas se caracteriza por una forma arqueada, dibujada con trazo fino, mientras que la segunda se caracteriza por una forma sinusoidal, dibujada con trazo grueso; las líneas irregularmente discontinuas representan el perímetro del bolsillo respecto del cual no efectúa el solicitante reivindicación alguna y que solo sirve para indicar la posición de la marca en el bolsillo.</p>	
<p>MUE n.º 8 586 489</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una marca de posición. La marca consta de dos líneas paralelas situadas en la superficie exterior de la parte superior del zapato. La primera línea se extiende desde la parte central del borde de la suela de un zapato y discurre en pendiente hacia atrás hacia el empeine del zapato. La segunda línea corre paralela a la primera línea y continúa en una curva hacia atrás a lo largo del talón del zapato hasta el tacón del zapato y termina en el borde de la suela del zapato. La línea punteada señala la posición de la marca y no forma parte de la marca.</p>	


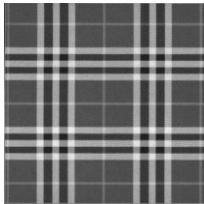
Ejemplos de descripción aceptable de una marca de posición (a efectos de formalidades)	
<p>MUE n.º 17 473 621</p> <p>Marca de posición sin descripción</p>	

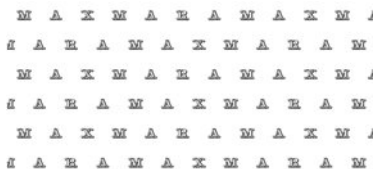
9.3.5 Marcas de patrón

Una marca de patrón es una marca constituida, exclusivamente, por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

Este tipo de marca debe representarse presentando una reproducción que muestre el patrón de repetición en un solo archivo JPEG o en una sola hoja de tamaño A4.

La representación de la marca de patrón puede ir acompañada de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente. Dicha descripción debe concordar con la representación y no ampliar su ámbito. Pueden indicarse también los colores, en la medida en que formen parte integral de la descripción.

Ejemplos de marcas de patrón aceptables (a efectos de formalidades)	
<p>MUE n.º 15 602</p>	
<p>MUE n.º 7 190 929</p>	

Ejemplos de marcas de patrón aceptables (a efectos de formalidades)	
MUE n.º 17 865 439	

9.3.6 Marcas de color

Artículo 49, apartado 2, del RMUE

Artículo 3, apartado 3, letra f), del REMUE

Una marca de color es una marca constituida exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos. Lo que se protege es el tono del color y, en el caso de que sea más de un color, la forma sistemática en la que están dispuestos, de una manera uniforme y predeterminada (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).



La representación de una marca de color debe consistir en una representación del color o colores sin contornos en un solo archivo JPEG o en una sola hoja de tamaño A4. Cuando haya más de un color, la reproducción deberá mostrar la disposición sistemática de la combinación de los colores.

Es obligatorio presentar una referencia a un código de color generalmente reconocido, como Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK. Cuando sea evidente que los códigos de color no se corresponden con la representación, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad.


Si el código de color no se ha indicado en la solicitud, la Oficina notificará la irregularidad y establecerá un plazo de dos meses para que se aporte la información. Si los colores se indican de manera verbal, en lugar de con códigos de color en el campo del formulario de solicitud correspondiente a la indicación de los colores, la Oficina eliminará tales indicaciones de color y emitirá una notificación de irregularidad en la que pida al solicitante que indique los correspondientes códigos de color.

Presentar una descripción que detalle la disposición sistemática de los colores es puramente opcional, y se aceptan referencias a colores en palabras en la descripción de la marca.

Si la representación contiene otros elementos, como palabras, no será una marca de color *per se*, sino una marca figurativa. Para más información sobre la corrección del tipo de marca, véase el punto 9.3.12.

Ejemplos de marcas de color aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 11 055 811</p> <p><u>Descripción:</u> La marca está compuesta por cinco franjas de colores, colocadas de manera horizontal y directamente contiguas, cuya longitud es varias veces mayor que su altura. La distribución del color de arriba a abajo es verde muy claro, verde claro, verde medio, verde oscuro y verde muy oscuro. Proporción de los cinco colores: 20 % cada uno.</p>	
<p>MUE n.º 2 346 542</p> <p>03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN, EU:T:2017:295</p> <p><u>Indicación de color:</u> RAL 9018; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1 : 4; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2 : 3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3 : 2; NCS S 504050Y + RAL 9018 4 : 1: NCS S 5040G50Y.</p> <p><u>Descripción:</u> ninguna</p>	

Ejemplos de marcas de color aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 9 045 907</p> <p>Descripción: La marca está constituida por la combinación de los colores rojo, negro y gris aplicados a las superficies exteriores de un tractor, concretamente el rojo aplicado al capó, al techo y a los arcos de las ruedas, gris claro y oscuro aplicados al capó en una franja horizontal, y negro aplicado a la rejilla delantera del capó, al chasis y a la moldura vertical, tal como se indica en la representación ilustrativa adjunta a la solicitud.</p>	 <p>(Esta marca se solicitó en el epígrafe «Otras» del régimen anterior, lo que indica que era una marca de posición. El ejemplo se facilita aquí para mostrar que también se puede presentar como marca de color (combinación de colores), mostrando cómo figura la combinación de colores en los productos.)</p>
<p>MUE n.º 17 972 757</p> <p>Sin descripción</p> <p>(Indicación del color: PANTONE 376, PANTONE Process Black C)</p>	
<p>MUE n.º 17 638 834</p> <p>Descripción: La marca consiste en los siguientes colores: Beige (Pantone 454 C), gris oscuro (Pantone 425 C) y terracota (Pantone 159); la parte superior de la marca es beige, la parte inferior es gris oscuro y por debajo del centro de la zona beige hay una franja color terracota.</p>	
<p>MUE n.º 17 407 586</p> <p>Descripción: La marca consiste en tres franjas horizontales (de arriba abajo): azul (Pantone 273C), verde (Pantone 370C) y azul (Pantone 273C). Las franjas tienen las siguientes relaciones de altura: azul 17,62 %, verde 27,1 %, azul 55,24 % (de arriba abajo).</p>	

Ejemplos de marcas de color aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 17 866 834</p> <p>Descripción: Los tres colores tienen proporciones idénticas del 33,33 % cada uno (PANTONE: 376c); (PANTONE: 2935c); (PANTONE: blanco).</p>	

9.3.7 Marcas sonoras

Una marca sonora se define como una marca constituida **exclusivamente** por un sonido o combinación de sonidos. Por tanto, las marcas que combinan sonidos con un movimiento, por ejemplo, no pueden considerarse marcas sonoras *per se* y deberán ser objeto de una solicitud de marca multimedia (véase el punto 9.3.12).

Una marca sonora debe estar representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical.

El archivo de audio debe estar en formato MP3 y su tamaño no puede ser superior a dos *megabytes*. Los requisitos de la Oficina no permiten que el sonido sea una transmisión continua o un bucle. Los archivos adjuntos que no cumplan estos criterios se considerarán no presentados.



Solo las presentaciones por vía electrónica (*e-filing*) pueden incluir archivos de audio. La Oficina no aceptará que se presente un archivo electrónico de sonido por separado de la solicitud.

Cuando la solicitud de marca de la Unión Europea relativa a una marca sonora tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente y tener en cuenta que los archivos de audio no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid.

Se pueden presentar notaciones musicales en un solo archivo JPEG o en una sola hoja de tamaño A4. Por «notación musical exacta» se entiende que la representación debe incluir todos los elementos necesarios para interpretar la melodía, es decir, tono, letra (en su caso), etc.

Si el solicitante presenta tanto un archivo de audio como notaciones musicales, se le pedirá que elija cuál de los dos desea mantener. Si el solicitante presenta un archivo de audio y la representación de una sonografía, la Oficina eliminará la sonografía del expediente.

Desde el 01/10/2017, no se puede presentar una descripción de marca en relación con marcas sonoras. La representación de la marca define, por sí sola, el objeto del registro.

Ejemplo de notación musical precisa	
MUE n.º 6 596 258 Notación musical que incluye instrucciones musicales	
MUE n.º 17 818 329	
MUE n.º 17 700 361 Voz diciendo «Barca»	Enlace
MUE n.º 17 672 932 Seis notas a piano	Enlace
MUE n.º 17 572 173 Dos notas en un teclado seguidas de un sonido silbante	Enlace

9.3.8 Marcas de movimiento

Una marca de movimiento se define como una marca **compuesta de** un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, **o que los incluya**. Las marcas que combinan movimiento con sonidos no tienen la consideración de marcas de movimiento y deben solicitarse como marcas multimedia (véase el punto 9.3.12). El término **«que los incluya»** significa que, además del movimiento propiamente dicho, la marca puede incluir además palabras, elementos figurativos, etiquetas, etc.

Una marca de movimiento debe estar representada por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes fijas que muestre el movimiento o cambio de posición. El archivo de vídeo debe estar en formato MP4 y no puede superar los 8 000 Kbps (*kilobytes* por segundo) y los 20 MB.



Solo se puede presentar un archivo de vídeo en las solicitudes por vía electrónica (*e-filing*). La Oficina no aceptará un archivo de vídeo presentado por separado de la solicitud.


Cuando la solicitud de marca de la UE relativa a una marca de movimiento tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente

y tener en cuenta que los archivos de vídeo no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid.

El número de imágenes es prácticamente ilimitado, siempre que quepan todas en un solo archivo JPEG o en una sola hoja A4. Las imágenes fijas pueden ir numeradas o acompañadas de una descripción que explique la secuencia.

La representación de la marca de movimiento puede ir acompañada de una descripción y esta debe concordar con la representación y no ampliar su ámbito. Pueden indicarse también los colores, en la medida en que formen parte integral de la descripción.

Ejemplo de marcas de movimiento	
<p>MUE n.º 5 338 629</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una secuencia animada con dos segmentos ensanchados en su parte inferior que se unen por la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia de animación, un objeto geométrico se mueve hacia arriba contiguamente al primer segmento y después hacia abajo contiguamente al segundo segmento, mientras que unas líneas individuales dentro de cada segmento cambian de color oscuro a claro. El punteado que se ve en la marca es solo para sombrear. La secuencia animada completa tiene una duración de entre uno y dos segundos.</p>	
<p>MUE n.º 17 279 712</p> <p>Una forma redonda de color verde que gira sobre un fondo negro</p>	 <p style="text-align: left; margin-left: 20px;">Enlace</p>

Ejemplo de marcas de movimiento	
MUE n.º 17 894 400 Las palabras «WIN WIN» representadas con tamaños de letra cambiantes.	 Enlace



9.3.9 Marcas multimedia

Una marca multimedia se define como una marca **constituida por** la combinación de imagen y sonido, o **que los incluya**. El término «**que los incluya**» se refiere a que la marca puede incluir también palabras, elementos figurativos, etiquetas etc., además de la imagen y el sonido.

Una marca multimedia solo se puede representar mediante la presentación de un archivo audiovisual que contenga tanto la imagen como el sonido y por tanto solo se puede presentar por vía electrónica (*e-filing*). La Oficina no aceptará que se presente un archivo audiovisual por separado de la solicitud. El archivo audiovisual debe estar en formato MP4 y no puede superar los 8 000 kbps (*kilobytes* por segundo) y los 20 MB.

Cuando la solicitud de marca de la Unión Europea relativa a una marca multimedia tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente y tener en cuenta que los archivos audiovisuales no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid

No se pueden presentar descripciones de marca o indicaciones de color en relación con las marcas multimedia. La representación de la marca define, por sí sola, el objeto del registro.

Ejemplo de marcas multimedia	
<p>MUE n.º 17 635 293</p> <p>Letras «UOC» en movimiento sobre fondo azul acompañadas de un tono musical, moviéndose para completarse con las palabras «Universitat Oberta de Catalunya».</p>	 <p>Enlace</p>
<p>MUE n.º 17 411 315</p> <p>Un sombrero, cuya cinta está rellena de billetes, moviéndose lentamente hacia atrás para revelar una bola azul y blanca, todo ello acompañado de un redoble de tambores.</p>	 <p>Enlace</p>

9.3.10 Marcas holograma

Una marca holograma se define como una marca compuesta por elementos con características holográficas.

Una marca holograma debe estar representada por la presentación de un archivo de vídeo o de una reproducción gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.

El archivo de vídeo debe estar en formato MP4 y no puede superar los 8 000 kbps (*kilobytes* por segundo) y los 20 MB. Solo se puede presentar un archivo de vídeo en las presentaciones por vía electrónica (*e-filing*). La Oficina no aceptará que se presente un archivo de vídeo por separado de la solicitud.

El número de vistas es ilimitado siempre que todas quepan en un único archivo JPEG o en una sola hoja A4.

Cuando la solicitud de marca de la UE relativa a una marca holograma tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente y tener en cuenta que los archivos de vídeo no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid.

Desde el 01/10/2017, no se pueden presentar descripciones de marca o indicaciones de color en relación con las marcas holograma, ya que la representación de la marca define, por sí sola, el objeto del registro.

9.3.11 Otras marcas

«Otras» marcas son marcas no cubiertas por ninguno de los tipos enumerados en el artículo 3, apartado 3, del REMUE. «Otras» marcas deben cumplir los requisitos de representación establecidos en el artículo 3, apartado 1, del REMUE y podrán ir acompañadas de una descripción de marca, por ejemplo para especificar a qué se refiere el término «otras».


La descripción de la marca debe concordar con la representación y confirmar que el tipo de marca no se puede identificar con ninguno de los tipos de marcas antes mencionados. Si la descripción no coincide con la representación, la Oficina pedirá al solicitante que la modifique o la elimine. Pueden indicarse también los colores, en la medida en que formen parte integral de la descripción.

A continuación se examinan algunos ejemplos de «otras» marcas.

9.3.11.1 Marcas de trazado

Las marcas de trazado son líneas de colores o hilos aplicados a determinados productos. Estas marcas son populares en el sector textil. Otros ejemplos son las líneas de colores en mangueras o cables. La descripción de la marca podría indicar que la marca es una «marca de trazado».

Ejemplos de marcas de trazado aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 7 332 315</p> <p>Descripción:</p> <p>La marca consiste en tubos, mangueras o perfiles mediante líneas perpendiculares finas y negras continuas, colocadas a distancias regulares en el lado exterior del tubo, manguera o perfil, situadas entre dos líneas rojas longitudinales paralelas continuas, situadas a lo largo del tubo, manguera o perfil.</p>	

Ejemplos de marcas de trazado aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 3 001 203</p> <p><u>Descripción:</u></p> <p>En un fleje funcional de color claro, en particular un fleje de plomo, para visillos, cortinas, manteles y similares, fleje dorado integrado en forma de distintivo.</p>	

9.3.11.2 Marcas olfativas y gustativas

Actualmente, las marcas olfativas o gustativas no son aceptables, porque la representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (artículo 3, apartado 1, del REMUE) y el estado actual de la tecnología no permite la representación de este tipo de marcas con esas condiciones. Además, el REMUE no reconoce la presentación de muestras o especímenes como representación adecuada. La descripción de una marca no puede sustituir a la representación, porque la descripción de un olor o sabor no es clara, ni precisa ni objetiva [12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73; 04/08/2003, R 120/2001-2. THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (gust.)]. En consecuencia, cualquier solicitud de marca olfativa o gustativa no tendrá el tratamiento de solicitud de marca de la Unión Europea (se considerará «no presentada») por parte de la Oficina, ya que no cumpliría los requisitos para obtener una fecha de presentación.

9.3.11.3 Marcas táctiles

Las marcas táctiles son marcas en las que se busca protección para el efecto táctil de un determinado material o textura; por ejemplo, indicaciones en alfabeto braille o la superficie concreta de un objeto. Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo 4 del RMUE establece que la marca debe estar representada en el registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar con claridad y precisión el objeto de la protección otorgada a su titular, no es posible con la tecnología existente en la actualidad deducir, con certidumbre y a partir de los formatos existentes de representación, la «sensación táctil» reivindicada [27/05/2015, R 2588/2014-2, EMBOSSED PATTERN ON A SMOOTH BOTTLE SURFACE (al.)]. Además, el REMUE no reconoce la presentación de muestras o especímenes como representación adecuada. Por tanto, cualquier solicitud de marca táctil no tendrá el tratamiento de solicitud de marca de la Unión Europea (se considerará «no presentada») por parte de la Oficina, ya que no cumpliría los requisitos para obtener una fecha de presentación.

9.3.12 Corrección del tipo de marca

9.3.12.1 Normas generales

Si el tipo de marca indicado en la solicitud es contradictorio con la representación presentada, o si no se facilita ningún tipo de marca, y **resulta evidente** qué tipo de marca pretendía presentar el solicitante, la Oficina corregirá el tipo de marca e informará al solicitante, estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones. En caso de no responder, se considerará que el solicitante acepta la corrección realizada por la Oficina. Si el solicitante no acepta la modificación, la Oficina restablecerá la indicación general del tipo de marca. No obstante, la solicitud podrá ser desestimada si el objeto para el que se solicita la protección como marca no es claro y preciso.

De igual modo, si el tipo de marca indicado se contradice con la representación presentada, o si no se facilita ningún tipo de marca, y **no está claro** qué tipo de marca pretendía solicitar el solicitante, se emitirá una notificación de irregularidad y se establecerá un plazo de dos meses para corregirla. Si no se corrige la irregularidad, se denegará la solicitud de marca de la Unión Europea.

La Oficina no puede aceptar peticiones para cambiar el tipo de marca (para marcas presentadas antes del 01/10/2017) a uno de los nuevos tipos de marca definidos a partir de esa fecha en el REMUE (artículo 39, apartado 2, letra a), del REMUE).

9.3.12.2 Ejemplos de irregularidades recurrentes en el tipo de marca

9.3.12.2.1 Marcas denominativas

Cuando el tipo de marca elegido sea una «palabra», pero la marca sea en realidad una marca «figurativa» como ocurre en los ejemplos del punto 9.2 (representación en forma de varias líneas, fuentes estilizadas, etc.), la Oficina corregirá el tipo de marca y actualizará la imagen figurativa en el sistema. La Oficina enviará una notificación al solicitante informándole de la modificación y estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones. Si el solicitante no responde dentro del plazo, la modificación se considerará aceptada. Si el solicitante presenta observaciones que cuestionan la modificación y la Oficina no está de acuerdo con las observaciones, se cambiará de nuevo el tipo de marca a marca «denominativa», pero se denegará la solicitud.

9.3.12.2.2 Marcas figurativas

Si no se ha indicado ningún tipo de marca y la marca es claramente figurativa según los ejemplos anteriores, la Oficina indicará el tipo de marca e informará al solicitante como corresponda.

Algunas veces las marcas «figurativas» en color se presentan erróneamente como «marcas de color». Asimismo, las diferencias tipológicas de las marcas variadas en los Estados miembros de la UE puede provocar irregularidades en el tipo de marca, en particular respecto de las marcas que combinan una palabra y un elemento figurativo.

En dichos casos, la Oficina corregirá el tipo de marca a «figurativa» e informará de ello al solicitante, estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones.



Ejemplo 1

Una marca **figurativa** solicitada como marca de **color**.

La Oficina cambiará el tipo de marca de **color** a **figurativa** y enviará una notificación que confirme la modificación. Si el solicitante no está de acuerdo, podrá presentar observaciones. Si la Oficina no está de acuerdo con las observaciones, restablecerá la indicación original del tipo de marca, aunque se denegará la solicitud. Si, en cambio, no hay una respuesta dentro del plazo, el cambio del tipo de marca se considerará aceptado y la solicitud continuará.

Ejemplo 2


Las marcas siguientes se solicitaron como tipo de marca «otras»:

MUE n.º 9 328 121	
MUE n.º 9 323 346	

Cuando el solicitante elige el tipo de marca «otras», en lugar de marcar «figurativa» y añade en el campo explicativo de los términos «otras marcas» palabras como «texto y logotipo» «marque semi-figurative», «marca mixta», «Wort-Bild-Marke», o incluso «colour» (porque su marca incluye elementos de color), pero ha solicitado de forma clara una marca figurativa, tal como se ha definido anteriormente, la Oficina cambiará el tipo de marca de **otras** a **figurativa** y enviará una notificación al solicitante informándole de la modificación y concediéndole dos meses para que presente observaciones. Si el solicitante no responde en el plazo de dos meses, el cambio del tipo de marca se considerará aceptado y la solicitud continuará. Si el solicitante presenta observaciones oponiéndose a la modificación y la Oficina no está de acuerdo con las mismas, esta podrá restablecer la indicación original del tipo de marca, pero se denegará la solicitud.

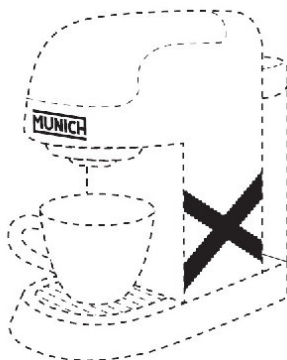
Ejemplo 3

El solicitante eligió el tipo de marca «de forma» al solicitar la siguiente marca.


<p>MUE n.º 18 016 159</p>	
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra c), del REMUE, una marca de forma es una marca consistente en una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia. A falta de un efecto tridimensional, la Oficina clasificó la marca como figurativa e informó de ello al solicitante.

9.3.12.2.3 Marcas de posición

Presentada como marca figurativa	Representación del signo
<p>MUE n.º 17 912 403</p> <p>La representación del signo y, en particular, la utilización de líneas punteadas para trazar el contorno de la máquina de café, junto con la descripción proporcionada que indicaba que la imagen de la máquina de café no forma parte de la propia marca, llevaron a la Oficina a considerar que existía un desajuste entre la representación, el tipo y la descripción de la marca. La Oficina corrigió la marca a una marca de posición, tras haber informado previamente al solicitante.</p>	

9.3.12.2.4 Marcas de patrón

Presentada como marca figurativa	Representación del signo
<p>MUE n.º 17 418 121</p> <p>El tipo de marca se cambió a «de patrón», ya que se trataba claramente de un conjunto de elementos que se repetían regularmente.</p>	

10 Serie de marcas

A diferencia de lo que ocurre en algunos sistemas nacionales, el Reglamento de marcas de la Unión Europea no permite la serie de marcas o marca serial. Cuando se necesiten diferentes versiones de una marca, deberá presentarse por separado una solicitud de marca de la Unión Europea para cada una de esas versiones.

Ejemplo 1

Una **marca denominativa** presentada como «BRIGITTE Brigitte» **no** se «interpretará» como «la palabra “Brigitte”», escrita en letras mayúsculas o minúsculas o en letras «normales»; se considerará una marca denominativa exactamente como ha sido presentada, que incluye tres veces el nombre femenino «Brigitte». No se enviará una notificación de irregularidad y no se aceptarán cambios en la marca.

Ejemplo 2

Del mismo modo, una **marca denominativa** presentada como «Línea Directa/ Direct Line/Ligne Directe» **no** se «interpretará» como el «término "direct line" en español, en inglés o en francés»; se considerará una marca denominativa que incluye las versiones en las tres lenguas en la misma secuencia tal como se ha solicitado. No se enviará ninguna notificación de irregularidad y no se aceptarán cambios en la marca.

10.1 Representaciones figurativas múltiples

En una solicitud presentada por vía electrónica deberá cargarse la reproducción de la marca como un único archivo JPEG. Cuando se utilice un formulario de solicitud en papel, la reproducción de la marca deberá adjuntarse en una única hoja A4.

El archivo JPEG u hoja A4 deberá incluir una única representación de la marca tal como se solicita, sin ninguna información adicional (salvo la indicación de la posición correcta de la marca cuando esta no es obvia, véase el artículo 3, apartados 6 y 7, del REMUE).

Cuando una solicitud, presentada tanto en papel como por vía electrónica, incluye un archivo JPEG o una hoja A4 indicando lo que podría considerarse como más de una representación de la marca, se considerará como marca, para la que se busca protección, la combinación de todas las variaciones, tal como aparecen en esa única página. No están permitidos los cambios en la representación de la marca.



Dado que el archivo JPEG adjunto a la solicitud anterior incluía todas las imágenes en una única página, todas las variaciones de los logotipos y los colores y textos se consideran una única marca.

Cuando una solicitud presentada en papel contenga más de una hoja A4 que muestre diferentes marcas, aunque muy parecidas, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad, en la que pedirá al solicitante que elija una marca de entre las distintas variaciones. Si el solicitante desea proteger las otras también, deberá presentar una nueva solicitud por cada una de las otras marcas que desee registrar. Cuando no se reciba respuesta a la notificación de irregularidad en el plazo establecido en la misma, la solicitud será desestimada.

11 Prioridad

Artículos 34, 36 y 41 del RMUE

Artículo 4 del REMUE

Decisión n.º [EX-17-3](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 18 de septiembre de 2017, relativa a los requisitos formales de una reivindicación de prioridad con respecto a una marca de la Unión Europea, una reivindicación de antigüedad con respecto a una marca de la Unión Europea o una designación de la Unión Europea en virtud del Protocolo de Madrid https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-3consolidated_es.pdf

En virtud del derecho de prioridad, a efectos de la determinación de la anterioridad de los derechos en procedimientos *inter partes*, la fecha de prioridad tendrá la consideración de fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea.

Los principios de prioridad se establecieron por primera vez en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20/03/1883, varias veces revisado y

modificado por última vez en 1979. El artículo 4 del Convenio, por lo que a las marcas se refiere, se corresponde con el artículo 34 del RMUE.

La reivindicación de prioridad de una marca de la Unión Europea anterior es aceptable si a dicha marca de la Unión Europea se le concedió una fecha de presentación. Las reivindicaciones de prioridad de un registro internacional no son aceptables, ya que se aplica el principio de primera presentación (artículo 34, apartado 4, del RMUE, véase el punto 11.2.1) y la reivindicación de prioridad únicamente estará basada en la correspondiente marca de base.

El solicitante puede reivindicar la prioridad de una o más solicitudes de marca anteriores, en concreto, una solicitud nacional (o del Benelux) presentada en o para un Estado que sea parte del Convenio de París, un miembro de la OMC, un Estado para el que la Comisión haya confirmado la relación de reciprocidad, o una solicitud de marca de la Unión Europea. Véase el punto 11.2.1 «Principio de primera presentación», para más información sobre las solicitudes que reivindican la prioridad de más de una solicitud anterior.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda presentación que sea equivalente a una presentación nacional regular en virtud de la legislación nacional aplicable.

Es posible reivindicar tanto prioridad como antigüedad en virtud de la misma solicitud o registro anterior, siempre que se cumplan los requisitos.

11.1 Requisitos formales

El artículo 35 del RMUE establece los requisitos formales de las reivindicaciones de prioridad. En la fase de examen, la Oficina solo examinará si se cumplen todos los **requisitos formales**.

Los requisitos formales son:

- reivindicación de prioridad presentada junto con la solicitud de MUE;
- número, fecha y país de la solicitud anterior;
- disponibilidad de fuentes oficiales en línea para comprobar los datos de prioridad o presentación de documentos de prioridad y sus traducciones, en su caso.

11.1.1 Reivindicación de prioridad

La prioridad puede reivindicarse junto con la solicitud de marca de la Unión Europea o en una comunicación presentada por separado en la misma fecha que la solicitud de marca de la Unión Europea.

En el momento de reivindicar la prioridad deberá indicarse el número de expediente de la solicitud, así como la fecha y el país.

La reivindicación puede ser implícita, por lo que la presentación de los documentos de prioridad con la solicitud o en una comunicación presentada por separado en la misma fecha que la solicitud de marca de la Unión Europea se entenderá como una

declaración de prioridad. Se aceptarán las notificaciones de presentación simples que incluyan **el país, el número y la fecha** de la(s) solicitud(es) anterior(es).

Es preciso tener en cuenta que la Oficina publicará la reivindicación de prioridad «tal como se ha presentado», lo que significa que la Oficina no confirmará la validez de dicha reivindicación.

11.1.2 Documentos de prioridad

Los documentos que respalden la reivindicación de prioridad deben presentarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación. Sin embargo, según la Decisión n.º EX-17-3 del director ejecutivo de la Oficina, si no se presentan los documentos de prioridad con la solicitud o estos están incompletos, la Oficina comprobará si la información pertinente (en particular, el número, la fecha y el país de presentación, el nombre del solicitante o titular, la representación de la marca y la lista de productos y servicios de la solicitud de marca anterior respecto de los cuales se reivindica la prioridad) está disponible en el sitio web de la oficina central de la propiedad industrial del país en el que se presentó la primera solicitud.

Solo en el caso en que no sea posible encontrar en tal sitio web la información de la reivindicación de prioridad, la Oficina enviará al solicitante una carta en la que le pedirá que presente los documentos de prioridad, es decir, una copia de la solicitud anterior. El solicitante tendrá un plazo de dos meses para corregir la irregularidad; por norma, no se prorrogará este plazo. Normalmente, la notificación de irregularidad se emitirá antes de que se agote el plazo original de presentación de los documentos de prioridad (tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea). En este caso, el plazo de dos meses para corregir la irregularidad se calculará a partir de la fecha en la que se agote el plazo original para la presentación de los documentos de prioridad.

No es necesario presentar copias certificadas. No es aceptable presentar un simple recibo de la presentación que no contenga toda la información necesaria para examinar la reivindicación de prioridad (p.ej., que solo contenga los números de clase de los productos y servicios de la solicitud anterior y no la versión completa del texto indicativo de todos los productos y servicios).

Si la marca de que se trate es en color, es obligatorio presentar fotocopias en color relacionadas con la(s) solicitud(es) anterior(es).

11.1.3 Lengua de la solicitud anterior

Si la información de prioridad disponible en el sitio web de una oficina o los documentos de prioridad presentados no están en una de las lenguas de la Unión Europea, la Oficina invitará al solicitante a presentar una traducción a la primera o segunda lenguas de la solicitud de MUE. La traducción deberá incluir toda la información pertinente mencionada en los puntos 11.1 y 11.2.

11.1.4 Requisitos formales de prioridad no satisfechos

Si la reivindicación de prioridad se presenta después de la fecha de presentación de la solicitud de MUE o bien la reivindicación de prioridad o los documentos de prioridad no cumplen alguno de los otros requisitos formales, se invitará al solicitante a corregir la irregularidad o a presentar observaciones en el plazo establecido por la Oficina.

Si no se recibe respuesta o si no se corrigen las irregularidades en el plazo establecido, la Oficina notificará la pérdida de derechos al solicitante y establecerá un plazo de dos meses durante el cual podrá el solicitante requerir que se adopte una resolución formal y recurrible sobre la pérdida de derechos.

Si el solicitante requiere formalmente que se adopte una resolución en ese plazo, la Oficina emitirá una resolución formal sobre la pérdida de derechos.

11.2 Requisitos sustantivos de las reivindicaciones de prioridad

Los requisitos referidos al fondo de las reivindicaciones de prioridad están cubiertos por el artículo 34 del RMUE y se refieren al periodo de seis meses, a la condición de una primera presentación regular y a la triple identidad (mismo titular, misma marca y mismos productos y servicios).

Los requisitos sustantivos en virtud del artículo 34 del RMUE no se examinarán en la fase de presentación sino durante los procedimientos *inter partes*, cuando sea necesario, y se limitarán al alcance de dichos procedimientos *inter partes*.

El examen de los requisitos sustantivos de la reivindicación de prioridad se llevará a cabo cuando el resultado del procedimiento de oposición o anulación dependa de si se había reivindicado la prioridad de forma válida, cosa que ocurre en las siguientes situaciones:

- A fin de evaluar si la marca en la que se basa la oposición (o petición de nulidad) es una «marca anterior» o un «derecho anterior» en el sentido del artículo 8, apartados 2, 3, 4 y 6, del RMUE. Será necesario determinar la validez de la reivindicación de prioridad de la marca de la Unión Europea o marca anterior impugnada cuando la fecha pertinente de la marca anterior (su fecha de presentación o fecha de prioridad) se encuentre entre la fecha de la prioridad reivindicada y la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea impugnada. Dicha evaluación se llevará a cabo cuando se determine la admisibilidad de la acción basada en dicho derecho anterior.
- A fin de evaluar la admisibilidad de la solicitud de prueba del uso (tanto si la marca anterior está sujeta a uso como si no). La evaluación de la reivindicación de prioridad de la marca de la Unión Europea impugnada es necesaria para determinar la admisibilidad de la solicitud de prueba del uso en procedimientos *inter partes* cuando los cinco años transcurridos desde el registro del derecho anterior se sitúen entre la fecha de prioridad de la marca impugnada y su fecha de presentación. Dicho examen no impide que se vuelvan a evaluar los requisitos sustantivos al

respecto de la reivindicación de prioridad en la fase decisoria si esto es pertinente para la conclusión del caso.

- A fin de determinar el periodo de uso. Siempre será necesario examinar la prioridad a fin de calcular el periodo de cinco años al que debe referirse la prueba de uso.

11.2.1 Principio de primera presentación

El derecho de «prioridad de convenio» es un derecho limitado en el tiempo, que se genera con la primera presentación regular de la marca. Por presentación nacional regular se entiende toda presentación que sea «suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue presentada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud» (artículo 4A, apartado 3, del Convenio de París). Podrá reivindicarse durante un periodo de seis meses tras la primera presentación, siempre que el país de la primera presentación sea parte del Convenio de París o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), o se trate de un país con un acuerdo de reciprocidad (véase el artículo 34, apartados 5 a 7, del RMUE – publicación de la reciprocidad por parte de la Comisión).

Los Estados y otras entidades que se indican a continuación, entre otros, no son miembros de cualquiera de los convenios relevantes ni se benefician de los acuerdos de reciprocidad. Por lo tanto, las reivindicaciones de prioridad basadas en las presentaciones en estos países serán **desestimadas**.

Estados independientes (no miembros del Convenio de París, la OMC o el acuerdo de reciprocidad):

- Afganistán (AF)
- Aruba (AW)
- las Islas Cook (CK)
- Eritrea (ER)
- Etiopía (ET)
- Kiribati (KI)
- las Islas Marshall (MH)
- Micronesia (FM)
- Nauru (NR)
- Palaos (PW)
- Somalia (SO)
- Tuvalu (TV).

Otras entidades (no miembros del Convenio de París, la OMC o el acuerdo de reciprocidad):

- Abjasia (GE-AB)
- Samoa Americana (AS)
- Anguila (AI)
- Bermudas (BM)
- las Islas Caimán (KY)
- las Islas Malvinas (FK)
- Guernesey (GG)

- Isla de Man (IM)
- Jersey (JE)
- Montserrat (MS)
- las Islas Pitcairn (PN)
- Santa Elena, Ascensión y Tristán de Cunha (SH)
- las Islas Turcas y Caicos (TC)
- las Islas Vírgenes Británicas (VG).

La solicitud anterior deberá ser una primera presentación regular y no podrá tener la misma fecha que la solicitud de marca de la Unión Europea. Por lo tanto, la Oficina comprobará i) que no existió una reivindicación de prioridad antes de la solicitud anterior y ii) que no existió reivindicación de antigüedad antes de la solicitud de marca de la Unión Europea relacionada con una marca que tenga una fecha de presentación anterior a la de la(s) solicitud(es) para la(s) que se reivindica la prioridad.

La Oficina comprobará asimismo que la solicitud de marca de la Unión Europea se presentó en un plazo no superior a seis meses a partir de la fecha de presentación de la(s) solicitud(es) anterior(es).

Si se reivindica la prioridad de más de una solicitud anterior, los productos o servicios comprendidos por cada una de dichas solicitudes deberán ser diferentes para que se cumpla el principio de primera presentación. Para conocer ejemplos, véase el punto 11.3.1.

11.2.2 Triple identidad

La Oficina comprobará que la solicitud de marca de la Unión Europea y los documentos de la prioridad incluyen la misma marca, que se refieren al mismo solicitante y que tienen todos los productos o servicios relevantes en común.

11.2.2.1 Identidad de las marcas

La Oficina y una serie de oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una práctica común en la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos relacionada con la identidad de las marcas presentadas en blanco y negro o en escala de grises, en comparación con las marcas presentadas en color. Las oficinas piensan que la Nota sobre la práctica común refleja la jurisprudencia actual de que una marca presentada en blanco y negro o en escala de grises, a efectos de apreciar la prioridad, no es idéntica a la misma marca presentada en color, salvo si las diferencias de color o de tonos de gris son tan insignificantes que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (19/01/2012, T-103/11, Justing, EU:T:2012:19, § 24; 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, y 09/04/2014; T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199). **Una diferencia insignificante entre dos marcas es aquella que el consumidor razonablemente atento percibiría solo si comparasen las marcas una al lado de la otra.**

El principio descrito anteriormente se aplica a todos los casos en que las marcas se comparan a efectos de las reivindicaciones de la prioridad. Respecto de las marcas

denominativas, en la mayoría de los casos se considerará que la marca solicitada es igual a la marca anterior cuando solo existe una diferencia de carácter tipográfico o cuando una marca se presente en letras mayúsculas y la otra en minúsculas. Asimismo, una diferencia en la puntuación o el añadir un espacio para separar dos palabras normalmente no evita que exista identidad en las marcas (09/10/2012, R 797/2012-2, WATER JEL; 15/07/1998, R 10/1998-2, THINKPAD).

La Oficina comprobará asimismo el tipo de marca de la solicitud anterior, porque un tipo de marca distinto podría implicar que la solicitud de marca de la Unión Europea es distinta de la marca anterior. Por ejemplo, una marca figurativa no es igual a una marca de forma ni a una marca de posición. En cambio, una marca denominativa puede considerarse igual a una marca figurativa si se utiliza el tipo estándar en la marca figurativa (véanse los ejemplos del punto 11.3.2).

En cuanto a las clases de marcas (individuales, colectivas y de certificación) que pueden indicarse en una solicitud y teniendo en cuenta las disparidades de las legislaciones nacionales, la Oficina **solo** desestimará una reivindicación de prioridad entre distintas clases de marcas cuando exista una incompatibilidad entre ellas. Mientras que puede existir compatibilidad entre las marcas colectivas y las marcas de certificación, se excluye la compatibilidad entre las marcas individuales y las marcas colectivas o de certificación.

11.2.2.2 Identidad de los productos y servicios

La Oficina comprobará que todos los productos o servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea que sean relevantes en el procedimiento *inter partes* están comprendidos en los productos y servicios de la primera presentación.

11.2.2.3 Identidad del titular

La prioridad puede ser reivindicada por el solicitante de la primera solicitud o por su sucesor. En este último caso, la cesión ha de producirse antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea y deberá aportarse la documentación adecuada. El derecho de prioridad como tal podrá cederse, con independencia de si se ha cedido o no la primera solicitud en su totalidad. Por lo tanto, se puede aceptar la prioridad incluso en el caso en el que los titulares de la solicitud de marca de la Unión Europea y del derecho anterior sean distintos, siempre y cuando se presenten pruebas de la cesión del derecho de prioridad; en este caso, la fecha de ejecución de la cesión debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea.

Las empresas subsidiarias o asociadas del solicitante no se consideran iguales que las del solicitante de la marca de la Unión Europea.

Si el solicitante de la primera solicitud afirma que ha cambiado su denominación desde la primera presentación y presenta la solicitud de marca de la Unión Europea con su nuevo nombre, se considerará que existe identidad del solicitante.

Para más información sobre la distinción entre un cambio de nombre y una cesión, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión.

11.2.3 Incumplimiento de los requisitos de prioridad sustantivos

Si la reivindicación de prioridad no cumple alguno(s) de los requisitos sustantivos citados, se invitará al solicitante a que presente observaciones dentro del plazo establecido por la Oficina.

Si no se puede probar el derecho de prioridad o parece ser inaceptable, se denegará dicho derecho. El resultado del examen completo se reflejará en la resolución final sobre el procedimiento de oposición o anulación.

11.3 Ejemplos de reivindicaciones de prioridad

11.3.1 Primera presentación

En el siguiente ejemplo, se acepta la reivindicación de prioridad de más de una solicitud porque los productos que abarca cada una de esas solicitudes anteriores son distintos y, por tanto, se cumple el principio de primera presentación.

Primera presentación	País	Productos/ servicios	MUE presentada	Productos/ servicios
6 de abril	Italia	<i>Perfumes</i>	11 de septiembre	<i>Perfumes, bolsos, ropa</i>
9 de mayo	Alemania	<i>Bolsos</i>		
23 de mayo	España	<i>Ropa</i>		

En el siguiente ejemplo, las dos solicitudes de marca anterior se presentaron para exactamente los mismos productos. Debe desestimarse la reivindicación de prioridad basada en la solicitud griega, porque la marca se solicitó primero en España; por lo tanto, la solicitud griega ya no es la primera presentación.



Primera presentación	País	Productos/ servicios	MUE presentada	Productos/ servicios
6 de abril	España	<i>Queso, vino</i>	4 de octubre	<i>Queso, vino</i>
7 de abril	Grecia	<i>Queso, vino</i>		





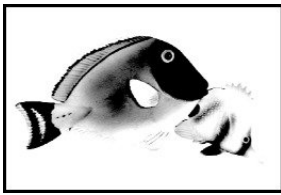
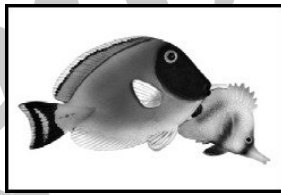


En el siguiente ejemplo, no se puede reivindicar la prioridad de una primera presentación en Somalia, ya que este país no es un Estado miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio ni tiene un acuerdo de reciprocidad confirmado por la Comisión Europea. Por lo tanto, la primera presentación en Italia es la que se considerará para la reivindicación de prioridad, no teniéndose en cuenta la otra presentación.



Primera presentación	País	Productos/ servicios	MUE presentada	Productos/ servicios
5 de abril	Somalia	<i>Coches, camisetas</i>	2 de octubre	<i>Coches, camisetas</i>
7 de julio	Italia	<i>Coches, camisetas</i>		



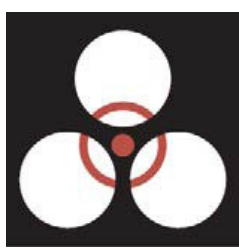





11.3.2 Comparación de las marcas





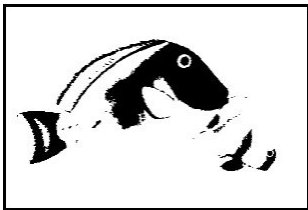
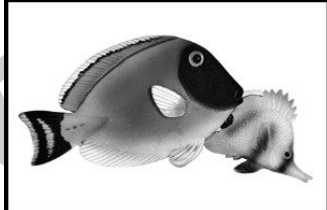
Los ejemplos que figuran a continuación cubren reivindicaciones de prioridad aceptables y no aceptables por lo que respecta a las formalidades al evaluar la identidad de las marcas. Como se explicó en el punto 11.2.2.1, las «diferencias insignificantes» entre la solicitud de MUE y la marca invocada en virtud de la reivindicación de prioridad solo se aceptarán cuando se considere que tales diferencias no alteran el significado, la pronunciación y el impacto visual de las marcas.

Ejemplos de signos considerados idénticos	
Solicitud de MUE (marca denominativa) EVAL	Reivindicación de prioridad (marca denominativa) EVAL
Solicitud de MUE (marca denominativa) Luna	Reivindicación de prioridad (marca denominativa) <i>Luna</i>
Solicitud de MUE (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 

Ejemplos de signos considerados idénticos	
Solicitud de MUE (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 
Solicitud de MUE (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 
Solicitud de MUE (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 
Solicitud de MUE (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 

Ejemplos de signos no idénticos	
Solicitud de MUE (marca de color) 	Reivindicación de prioridad (marca de color) 
Solicitud de MUE (marca denominativa) Chocolate Dream	Reivindicación de prioridad (marca denominativa) Chocalate Dream





Ejemplos de signos no idénticos	
<p>Solicitud de MUE (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MUE (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MUE (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MUE (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de prioridad (marca figurativa)</p> 



Ejemplos de signos no idénticos	
Solicitud de MUE (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 
Solicitud de MUE (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 
Solicitud de MUE (marca figurativa) 	Reivindicación de prioridad (marca figurativa) 

Ejemplos adicionales para marcas denominativas			
Primera marca	Solicitud de MUE	considerada idéntica	considerada no idéntica
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy + Reed		X
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy and Reed		X
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy & Reed	X	
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy & REED	X	

Ejemplos adicionales para marcas denominativas			
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa PERCY & REED	X	
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa <i>Percy & Reed</i>	X	
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POPeYe	X	
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa PopEye	X	
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POP-EYE	X	
Marca denominativa: POPEYE	Marca denominativa: POP EYE	X	
Marca denominativa POPEYE®	Marca denominativa POPEYE	X*	
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POPEYE!?		X
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POPEYES		X
Marca denominativa POPEYE	Marca denominativa POPEYE·	X	
Marca denominativa JOSÉ RAMÓN	Marca denominativa JOSE RAMON	X	
Marca denominativa SKAL	Marca denominativa SKÅL		X
* Los símbolos TM y [®] no se consideran partes de la marca.			

Ejemplos relativos a la identidad entre signos figurativos en comparación con marcas denominativas			
Primera marca	Solicitud de MUE	considerada idéntica	considerada no idéntica
Marca denominativa Percy & Reed	Marca figurativa Percy & Reed (marca figurativa en caracteres tipográficos estándar)	X	
Marca denominativa Percy & Reed	Marca figurativa Percy & Reed (palabras distribuidas en varias líneas)		X
Marca denominativa Percy & Reed	Marca figurativa Percy & Reed (reivindicación de color)		X

Ejemplos adicionales para las marcas figurativas			
Primera marca	Solicitud de MUE	considerada idéntica	considerada no idéntica
			X
			X

Ejemplos adicionales para las marcas figurativas			
		X*	
*Los símbolos TM y [®] no se consideran partes de la marca.			

11.3.3 Comparación de los productos y servicios

El primer ejemplo que se muestra a continuación es la situación más habitual: la solicitud anterior se corresponde totalmente con la solicitud de MUE.

Primera presentación	País	Productos y servicios	y MUE presentada	Productos y servicios de la MUE
5 de abril	Reino Unido	Sombreros, zapatos	1 de octubre	Sombreros, zapatos

En el siguiente ejemplo pueden aceptarse ambas reivindicaciones de prioridad, porque el número de solicitud XY 1234 constituye la primera presentación respecto de los coches y el número de solicitud XY 1235 lo es respecto de aviones.

Primera presentación	País	Solicitud JP nº	Productos y servicios	MUE presentada	Productos y servicios de la MUE
5 de abril	Japón	XY 1234	Coches	2 de octubre	Coches, aviones
5 de abril	Japón	XY 1235	Aviones		

En el siguiente ejemplo la reivindicación de prioridad afecta a *sombreros y zapatos*, que son comunes a la primera presentación y la solicitud de MUE. No es aplicable la prioridad respecto de *bolsos*.

Primera presentación	País	Productos y servicios	y MUE presentada	Productos y servicios de la MUE



5 de abril	EE.UU.	<i>Coches, sombros, zapatos</i>	1 de octubre	Sombros, zapatos, bolsos
------------	--------	-----------------------------------------	--------------	-------------------------------------

En el último ejemplo se reivindicó prioridad para las primeras presentaciones en Francia, Canadá y China. La solicitud de MUE se ha presentado en el plazo de seis meses de cada una de las primeras presentaciones y se aceptaron las reivindicaciones de prioridad, aunque respecto de los *sombros*, la solicitud de Canadá no constituía una primera presentación (*sombros* aparece en la solicitud francesa que se había presentado con anterioridad). Al comparar las fechas y las listas de productos y servicios de las tres prioridades, se aceptarán las reivindicaciones de prioridad.

Primera presentación	País	Productos y servicios	MUE presentada	Productos y servicios de la MUE
5 de abril	Francia	<i>Sombros, zapatos</i>	5 de octubre	<i>Sombros, zapatos, coches, cerveza, vino, servicios de telecomunicación</i>
6 de abril	Canadá	<i>Coches, sombros, cerveza</i>		
7 de abril	China	<i>Vino, servicios de telecomunicación</i>		

11.3.4 Reivindicaciones de prioridad basadas en series de marcas

Por serie de marcas se entiende varias marcas que se parecen entre sí por lo que a sus detalles materiales se refiere y solo se diferencian respecto de los elementos de carácter no distintivo. Mientras que el RMUE no permite la presentación de una serie de marcas, algunas Oficinas nacionales (p. ej., el Reino Unido, Australia, etc.) sí lo permiten, por lo que dicha serie de marcas presentada en una única solicitud puede incluir muchas marcas muy similares. Si la primera presentación está compuesta por una serie de marcas, se observarán dos o más representaciones de marcas ligeramente distintas. La reivindicación de prioridad es aceptable respecto de una reproducción que sea idéntica a la que muestra la marca que se solicita como MUE.

Ejemplos de reivindicaciones de prioridad basadas en series de marcas		
Primera presentación	MUE	Reivindicación de prioridad aceptable
Serie de marcas 		Sí
Serie de marcas Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home CAFÉ@HOME	CAFÉ@HOME	Sí

11.3.5 Reivindicación de prioridad para marcas representadas en un formato diferente

Las diferencias entre los requisitos formales relacionados con la representación de las marcas que se exigen en las diversas oficinas de la propiedad intelectual de todo el mundo pueden plantear problemas al reivindicar la prioridad para una solicitud de MUE o basada en una solicitud de MUE.

11.3.5.1 Reivindicación de prioridad de una presentación nacional anterior para una solicitud de MUE

Podría darse el caso de que un solicitante que desea reivindicar la prioridad de una presentación nacional anterior representada gráficamente (p. ej., mediante notas musicales) presente una solicitud de MUE en la que se represente la marca en formato electrónico (p. ej., mediante un mp3 para una marca sonora). En principio, los diferentes métodos de representación no serían un obstáculo para admitir la reivindicación de prioridad, siempre que la presentación anterior represente la misma marca, aunque en un formato diferente, y que el formato utilizado para representar la presentación anterior esté reconocido por la Oficina. Si hubiera alguna discrepancia en el objeto de las representaciones, la prioridad se denegaría por ese motivo, no por la diferencia entre los formatos.

Además, algunas Oficinas nacionales de PI no permiten la presentación de más de cuatro representaciones en el caso de marcas de forma u «otras» marcas. Si una solicitud de MUE reivindica la prioridad de dicha primera presentación, y se presentan seis (o más, en el caso de «otras» marcas) dibujos/perspectivas de la marca en la solicitud de MUE, las marcas en cuestión se considerarán idénticas si las

representaciones de la primera presentación coinciden con una parte de lo que se envió para la solicitud de MUE y si el objeto es inequívocamente idéntico.

11.3.5.2 Reivindicación de prioridad de una presentación anterior de MUE para una solicitud nacional

Por lo que respecta a las reivindicaciones de prioridad basadas en una solicitud de MUE, los solicitantes deben ser conscientes de la posibilidad de que alguna oficina de PI nacional en particular no admita el formato de la representación utilizado en la presentación ante la Oficina. La Oficina no puede certificar la concordancia entre la presentación de la MUE y la de otra presentación nacional posterior representada en un formato diferente.

En relación con las indicaciones de color, algunos países exigen una indicación de color por escrito para poder reivindicar prioridad. A tal efecto, los solicitantes pueden indicar los colores en un campo opcional del formulario de solicitud. Tal indicación no formará parte de la solicitud de MUE, no se someterá a examen y no se publicará ni figurará en el Registro. No obstante, estará incluida en el expediente para posibles consultas, lo que permitiría al solicitante obtener una certificación de las indicaciones de color presentadas.

12 Prioridad de exposición

Artículo 38 del RMUE

Artículos 5 y artículo 7, letra g), del REMUE

La prioridad de exposición implica reivindicar como fecha de prioridad de la solicitud de MUE la fecha en que los productos y servicios amparados por la solicitud de MUE se exhibieron en una exposición reconocida internacionalmente de acuerdo con la marca tal como fue presentada. El solicitante puede invocar la prioridad de exposición en el plazo de seis meses desde la primera vez que se exhibió. Deben presentarse las pruebas de la exposición.

Como ocurre con la «prioridad de convenio», la prioridad de exposición puede reivindicarse tanto en la solicitud como posteriormente a la presentación de la solicitud de MUE, pero el mismo día. La reivindicación debe incluir el nombre de la exposición y la fecha de la primera exhibición de los productos o servicios.

En un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la declaración de prioridad, el solicitante debe suministrar a la Oficina el certificado emitido en la exposición por parte de la autoridad responsable. Dicho certificado debe indicar que la marca se utilizó efectivamente para los productos o servicios, la fecha de apertura de la exposición y, si el primer uso público no coincide con la fecha de apertura de la exposición, la fecha del primer uso público. El certificado deberá ir acompañado por

una identificación del uso efectivo de la marca, debidamente certificado por la autoridad.

La prioridad solo podrá concederse si la solicitud de MUE se presenta en el plazo de seis meses desde la primera exhibición en una exposición reconocida a tal efecto, en concreto una exposición mundial en el sentido del Convenio de 22/11/1928 relativo a las Exposiciones Internacionales. Estas exposiciones son muy raras y el artículo 33 del RMUE no protege la exhibición en otras exposiciones nacionales. Las exposiciones pueden encontrarse en el sitio web de la Oficina Internacional de Exposiciones de París: <http://www.bie-paris.org/site/en/>.

Al igual que en el caso de la prioridad de convenio, los requisitos sustantivos para la prioridad de exposición no se examinarán en la fase de presentación, sino durante los procedimientos *inter partes*, cuando sea necesario, y se limitarán al alcance de los procedimientos *inter partes* (a tal efecto, véase el punto 11.2).

La reivindicación puede ser implícita. Cuando no exista una indicación de la reivindicación en la solicitud, la presentación de los documentos de prioridad de exposición en la misma fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea se entenderá como declaración de prioridad.

13 Antigüedad

Artículo 39 del RMUE

Artículo 6 y artículo 7, letra h), del REMUE

Decisión n.º [EX-17-3](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 18 de septiembre de 2017, relativa a los requisitos formales de una reivindicación de prioridad con respecto a una marca de la Unión Europea, una reivindicación de antigüedad con respecto a una marca de la Unión Europea o una designación de la Unión Europea en virtud del Protocolo de Madrid

El titular de una marca registrada anterior en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca de la Unión Europea para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalecer, para la solicitud de marca de la Unión Europea, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

El único efecto de la antigüedad, será que, en caso de que el titular de la marca de la Unión Europea renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que el titular continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.

Esto significa que la solicitud de MUE representa la consolidación de los registros nacionales anteriores. Si el solicitante reivindica la antigüedad para una o varias marcas nacionales registradas anteriores y dicha reivindicación es aceptada, el solicitante podrá optar por no renovar los registros nacionales anteriores, sino mantenerse en la misma posición como si la marca anterior hubiera seguido estando registrada en aquellos Estados miembros.

La antigüedad conforme al artículo 39 del RMUE debe reivindicarse en la solicitud o en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea. Los documentos que justifiquen la reivindicación deben aportarse dentro del plazo de tres meses desde la reivindicación. La reivindicación de antigüedad puede ser implícita. Si el solicitante envía solo los documentos relativos a los registros anteriores en el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud de MUE, la Oficina tratará dicha solicitud como una reivindicación de antigüedad relacionada con estos registros anteriores.

La antigüedad no solo podrá reivindicarse para registros nacionales anteriores, sino también para un registro internacional que surtirá efectos en un país de la UE. No será posible, en cambio, presentar una reivindicación de antigüedad para un registro de marca de la Unión Europea anterior o registros locales, incluso si el territorio forma parte de la Unión Europea (p. ej., Gibraltar).

13.1 Información armonizada sobre la antigüedad

Para poder gestionar adecuadamente las antigüedades, se recomienda que todas las entradas de antigüedad en el sistema tengan el mismo formato, que será el formato que se utiliza en las bases de datos de las oficinas nacionales.

13.2 Examen de la antigüedad

Una reivindicación válida debe incluir las siguientes indicaciones:

1. el Estado miembro o los Estados miembros de la UE en el/los que o para el/los que está registrada la marca anterior para la que se reivindica la antigüedad;
2. la fecha de presentación del correspondiente registro;
3. el número del correspondiente registro;
4. los productos y servicios para los cuales está registrada la marca.

No es necesario que el titular presente una copia del registro si la información exigida está disponible en línea. Si no se presenta la copia del registro, la Oficina buscará primero la información necesaria en el correspondiente sitio web y, solo en el caso de que la información no esté disponible, pedirá una copia al titular mediante una notificación de irregularidad. La copia del correspondiente registro debe incluir una copia (basta fotocopias simples) del registro o certificado de renovación o extracto del Registro, o un extracto del correspondiente diario oficial nacional, o un extracto o impresión de una base de datos oficial. No se aceptarán los extractos e impresiones

de las bases de datos privadas. Constituyen ejemplos de extractos no admitidos DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, COMPUMARK y SAEGIS.

La antigüedad solo podrá reivindicarse para un **registro** anterior, no para una solicitud anterior.

La Oficina deberá comprobar tanto que la marca anterior se registró en el momento en que se presentó la solicitud de MUE y que el registro anterior no se ha extinguido en el momento en que se realizó la reivindicación.

Si el registro anterior se ha extinguido en el momento en que se realizó la reclamación, no podrá reivindicarse la antigüedad, incluso si la correspondiente legislación nacional establece un periodo de gracia de seis meses para su renovación. Mientras que algunas legislaciones nacionales permiten un periodo «de gracia», si no se ha pagado la renovación, se considerará que la marca no ha quedado registrada desde el día en que debía efectuarse dicha renovación. Por lo tanto, la reivindicación no es aceptable, salvo si el solicitante demuestra que renovó el registro anterior.

La antigüedad reivindicada para la MUE se extinguirá cuando se declare la caducidad o nulidad de los derechos del titular de la marca anterior cuya antigüedad se haya reivindicado. Si se declara la caducidad de la marca anterior, se extinguirá la antigüedad siempre que la caducidad tenga efecto antes de la fecha de presentación o de prioridad de esa marca de la Unión Europea (artículo 39, apartado 4, del RMUE).

En el contexto de la **ampliación** de la UE, se han tenido en cuenta los siguientes detalles. Si una marca nacional de un nuevo Estado miembro o un registro internacional con efectos en dicho país fue registrada antes de que se efectúe la reivindicación de antigüedad, **la antigüedad podrá reivindicarse incluso si la fecha de prioridad, presentación o registro de la MUE a la que hace referencia la antigüedad es anterior a la fecha de prioridad, presentación o registro de la marca nacional/el registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro**. Esto es porque la MUE de que se trate solo surtirá efectos en el nuevo Estado miembro desde la fecha de adhesión. La marca nacional/el registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro para la que/el que se reivindica la antigüedad es, por lo tanto, «anterior» a la MUE conforme al artículo 39 del RMUE, **siempre que** la marca nacional/el registro internacional con efectos en el nuevo Estado miembro tenga una fecha de prioridad, presentación o registro **anterior a la fecha de la adhesión**.

Ejemplos de las reivindicaciones de antigüedad aceptables para nuevos Estados miembros			
MUE n.º	Fecha de presentación	País de reivindicación de la antigüedad	Fecha de presentación del derecho anterior
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Chipre	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Hungría	08/11/2001

Ejemplos de las reivindicaciones de antigüedad aceptables para nuevos Estados miembros			
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgaria	30/04/1996
7 037 307 HydroTac	17/07/2008	Croacia	13/10/2009

Explicación: En todos los casos, aunque la fecha de presentación de la solicitud de MUE sea anterior a la fecha de registro de la marca para la que se reivindica la antigüedad, teniendo en cuenta que todos los países afectados se adhirieron a la Unión Europea después de la fecha de presentación de la solicitud de MUE (es decir, el 01/05/2004 para Chipre y Hungría, el 01/07/2007 para Bulgaria y el 01/07/2013 para Croacia) y que será a partir de dicha fecha que la solicitud de MUE tiene protección en esos Estados miembros, podrá reivindicarse la antigüedad para las marcas nacionales presentadas en dichos Estados miembros antes de sus fechas de adhesión.

Si la reivindicación de antigüedad es correcta, la Oficina la admitirá y —una vez que se haya registrado la solicitud de MUE— informará al/a los servicio(s) central(es) de la propiedad industrial del/de los Estado(s) miembro(s) de que se trate.

También se podrá reivindicar la antigüedad después de registrar la MUE conforme al artículo 40 del RMUE. Para más información, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro.

13.3 Identidad de las marcas

El examen de las reivindicaciones de antigüedad se limita a los requisitos formales y a la identidad de las marcas.

Por lo que atañe al requisito de triple identidad (mismo titular, misma marca y mismos productos y servicios), corresponde al solicitante garantizar que se cumplen estos requisitos. La Oficina examinará, únicamente, si las marcas son las mismas.

La comparación de las representaciones de la marca a efectos de las reivindicaciones de antigüedad es la misma que la que se ha facilitado en el punto 11.2.2.1 en relación con las reivindicaciones de prioridad.

13.4 Productos y servicios

Los solicitantes pueden reivindicar la antigüedad para parte de los productos y servicios del registro anterior. Efectivamente, la reivindicación de la antigüedad será válida en la medida en que exista un solapamiento entre los productos y servicios de la solicitud de MUE y el registro en que se basen. No se exige que el solicitante especifique dichos productos y servicios, sino que simplemente puede reivindicar la «antigüedad para todos los productos comprendidos en la marca anterior que figuren también en la solicitud de MUE» (reivindicación de antigüedad genérica).

13.5 Tratamiento de irregularidades en el examen de la antigüedad


Si la reivindicación no es válida, si el registro anterior no es idéntico al de la solicitud de MUE, si la antigüedad se reivindica fuera de plazo (es decir, más de dos meses después de la presentación de la solicitud de MUE), o si los documentos de antigüedad no son admitidos y la correspondiente información no puede encontrarse en línea, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad.



Si no se subsanan las irregularidades dentro del plazo establecido por la Oficina, se notificará por escrito al solicitante la pérdida de los derechos. Al mismo tiempo, se informará al solicitante de que podrá solicitar una resolución formal en el plazo de dos meses desde la notificación.





Si el solicitante solicita, formalmente, una resolución dentro del plazo, la Oficina emitirá la resolución formal sobre la denegación de la reivindicación de antigüedad.

13.6 Ejemplos de reivindicaciones de antigüedad

Ejemplos de signos considerados idénticos	
Solicitud de MUE (marca denominativa) CELOTAPE	Reivindicación de antigüedad (marca denominativa) Celotape
Solicitud de MUE (marca denominativa) Daisys Gingerbread	Reivindicación de antigüedad (marca denominativa) Daisy's Gingerbread

<p>Registro de MUE (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de antigüedad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MUE (marca denominativa) CULTILENE</p>	<p>Reivindicación de antigüedad (serie de marcas)</p> 

Ejemplos de signos considerados no idénticos	
<p>Solicitud de MUE n.º 9 817 735 (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de antigüedad (marca figurativa)</p> 

Ejemplos de signos considerados no idénticos	
<p>Solicitud de MUE (marca denominativa) Great changes in education PLC</p>	<p>Reivindicación de antigüedad (marca denominativa) Grate changes in education PLC</p>
<p>Solicitud de MUE n.º 8 786 485 (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de antigüedad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MUE n.º 14 061 881 (marca figurativa)</p> 	<p>Reivindicación de antigüedad (marca figurativa)</p> 
<p>Solicitud de MUE n.º 18 128 227 (marca figurativa) (marca figurativa)</p>  <p style="text-align: center;">CERÂMICA</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">VALE DA GÂNDARA</p>	<p>Reivindicación de antigüedad (marca combinada)</p>  <p style="text-align: center;">CERÂMICA</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">VALE DA GÂNDARA</p>

Véanse ejemplos de signos idénticos y no idénticos cuando se reivindique prioridad, así como cuáles se considerarían signos idénticos o no idénticos respecto de las reivindicaciones de antigüedad, en el punto 11.3.2.

14 Transformación

La transformación es una característica legal introducida por el Protocolo de Madrid para atenuar las consecuencias del periodo de dependencia de cinco años entre el registro internacional y la marca de base. En el caso de que se cancele el registro internacional que designa a la UE a petición de la oficina de origen respecto de algunos o de todos los productos y servicios, el titular del registro internacional podrá presentar una solicitud de MUE para el registro de la misma marca respecto de los productos y servicios que han sido cancelados. La solicitud deberá tratarse como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o de designación posterior de la UE y gozará de la misma prioridad, en su caso. Para más información, véanse las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

15 Modificaciones de la solicitud de MUE

Artículo 49 del RMUE

Artículo 11 del RDMUE

El solicitante podrá retirar, en cualquier momento, su solicitud de MUE o limitar la lista de productos y servicios cubiertos por la misma. El resto de cambios solo están previstos para corregir determinados errores.

Se admitirá cualquier cambio solicitado el mismo día en que se presente la solicitud de MUE.

Esta parte de las Directrices solo describirán la práctica de la Oficina relativa a las modificaciones de la representación de la marca. Para más información sobre la retirada o las limitaciones, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos y, concretamente en relación con las limitaciones, las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación.

Una vez presentada la solicitud en color, no es posible cambiarla por otra que no sea en color [25/08/2010, R 1270/2010-4, Prüfköpfe (3D)]. La única opción del solicitante será presentar una nueva solicitud.

15.1 Modificaciones de la representación de la marca

La práctica de la Oficina en relación con las modificaciones de la representación de la marca es muy estricta. Las dos condiciones que permiten un cambio en la marca una vez que ha sido presentada son acumulativas:

- el error debe ser manifiesto, y
- la modificación no afecta sustancialmente a la marca tal como fue presentada.

Incluso si no se trata de una modificación sustancial, si el error no es manifiesto, la Oficina no la aceptará.

En los casos en que la ubicación deseada de la marca no sea obvia, la representación de la marca indicará la posición correcta añadiendo la palabra «arriba» a la reproducción del signo. En caso de que la solicitud se presente por medios electrónicos, la ubicación poco habitual podrá indicarse en la descripción de la marca.

En los casos en que la ubicación deseada de la marca no sea obvia (p. ej., una marca con un elemento verbal que se presenta en posición vertical) y que la solicitud no la indique, el solicitante podrá modificar la ubicación de la marca, previa petición, porque la ubicación poco habitual de la marca se considerará un error manifiesto.

Si la reivindicación de prioridad o de antigüedad se presenta al mismo tiempo que la solicitud de MUE, podrá demostrarse que existe un error manifiesto comparando la marca «correcta» en la reivindicación con la marca de la solicitud de MUE. Sin embargo, si la reivindicación de prioridad o antigüedad se presenta después de la solicitud de MUE, no podrá tenerse en cuenta ninguna de estas reivindicaciones.

Si el error es manifiesto, la marca deberá evaluarse con arreglo al siguiente criterio, en concreto si el cambio solicitado afecta sustancialmente a la marca tal como fue presentada.

Ejemplo de una modificación aceptable (a efectos de las formalidades)	
MUE n.º 546 010 Marca presentada como «TOPFLOW»	Cambio propuesto «TOP FLOW»
En el formulario de solicitud, el solicitante reivindicó la prioridad para la marca «TOP FLOW», lo cual significa que era obvio que se había cometido un error tipográfico. No se consideró que la modificación constituyera una alteración sustancial de la marca, porque el añadido de un espacio entre las palabras «TOP» y «FLOW» no altera ni el significado ni la pronunciación de la marca y el impacto visual de la modificación es reducido (05/082002, R 851/1999-2, TOPFLOW).	

Ejemplos de modificaciones inaceptables (a efectos de las formalidades)	
MUE n.º 321 109 Marca presentada como «RANIER»	Cambio propuesto «RAINIER»
No se admite este cambio, porque la corrección muestra que el añadido de otra letra «I» cambiaría sustancialmente la marca tal como fue presentada. «RANIER» y «RAINIER» son dos palabras distintas.	
MUE n.º 6 013 668 Marca presentada como «ELECTROLITIC BOLUS»	Cambio propuesto «ELECTROLITYC BOLUS»

Ejemplos de modificaciones inaceptables (a efectos de las formalidades)

No se admite este cambio porque la ortografía correcta en inglés de esta palabra es «ELECTROLYTIC». Por consiguiente, la marca tal como fue presentada contenía una letra errónea mientras que la propuesta de modificación contendría dos letras erróneas. Esto alteraría sustancialmente la marca y, por lo tanto, sería inaceptable.

En el caso de elementos figurativos, solo podrán modificarse los elementos de escasa importancia y esto se tratará caso por caso. No se admite una modificación para dotar una «nueva apariencia» a una marca figurativa, que es una práctica frecuente en la industria para adaptar de vez en cuando la apariencia a las tendencias actuales del diseño y la moda).

MUE 6 538 524

MUE tal como fue presentada



Cambio propuesto



El solicitante presentó una reivindicación de prioridad con la solicitud de MUE que mostraba que la primera presentación consistió en una única representación de la marca. Además, la solicitud de MUE incluía una descripción de la marca que describía la única representación y no las dos imágenes que se habían presentado. Por lo tanto, se consideró que era un error manifiesto. La petición de modificación fue, sin embargo, denegada, porque la modificación cambiaría sustancialmente la marca respecto de la que fue presentada.

No obstante los principios y ejemplos antes mencionados, cualquier modificación de la marca que sería admisible después del registro se admitirá en relación con la solicitud de MUE.

En cuanto a las alteraciones de una MUE registrada, consúltense las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro.

16 Transformación

Artículo 139, apartado 1, y artículo 140, apartado 1, del RMUE

Artículo 22, letra f), del REMUE

El solicitante de una solicitud de MUE o el titular de una MUE registrada podrá pedir la transformación de su solicitud de MUE o MUE registrada. Para más información sobre

la transformación, véanse las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación.

Obsoleto