

---

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

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

**Parte D**

**Anulación**

Obsoleto

---

## Índice

<b>Sección 1 Procedimientos .....</b>	<b>1447</b>
<b>Sección 2 Normas sustantivas.....</b>	<b>1481</b>

Obsoleto

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

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

**Parte D**

**Anulación**

**Sección 1**

**Procedimientos**

## Índice

<b>1 Introducción: Aspectos generales del procedimiento de anulación...</b>	<b>1451</b>
<b>2 Solicitudes de anulación.....</b>	<b>1452</b>
<b>2.1 Personas facultadas para presentar una solicitud de anulación.....</b>	<b>1452</b>
<b>2.2 Solicitudes por escrito.....</b>	<b>1453</b>
<b>2.3 Pago.....</b>	<b>1453</b>
<b>2.4 Lenguas y traducción de la solicitud de anulación.....</b>	<b>1454</b>
2.4.1 Lengua del procedimiento.....	1454
2.4.2 Traducción de la prueba necesaria para la admisibilidad.....	1456
<b>2.5 Examen de admisibilidad.....</b>	<b>1456</b>
2.5.1 Requisitos de admisibilidad absolutos.....	1457
2.5.1.1 Marca impugnada aún no registrada.....	1457
2.5.1.2 Marca impugnada que ha dejado de existir.....	1457
2.5.1.3 Res judicata.....	1457
2.5.1.4 Nueva solicitud que invoca otros derechos que se podrían haber invocado en apoyo de la primera solicitud.....	1458
2.5.1.5 Cancelación por falta de uso: la marca ha estado registrada por menos de cinco años.....	1458
2.5.1.6 Solicitud presentada en la lengua incorrecta.....	1458
2.5.1.7 Identificación de la marca impugnada.....	1458
2.5.1.8 Identificación de los motivos.....	1459
2.5.1.9 Identificación de las marcas o derechos anteriores.....	1459
2.5.2 Requisitos de admisibilidad relativos.....	1460
2.5.2.1 Identificación del solicitante y su representante.....	1460
2.5.2.2 Otras características de las marcas o derechos anteriores.....	1461
2.5.2.3 Solicitud presentada por un licenciataria o persona facultada en virtud de la legislación nacional o de la Unión Europea.....	1461
2.5.2.4 Invitación a subsanar irregularidades.....	1462
2.5.3 Indicações optativas.....	1462
2.5.3.1 Alcance de la solicitud de anulación.....	1462
2.5.3.2 Declaración motivada y pruebas justificativas.....	1463
2.5.3.3 Solicitud de fecha anterior de entrada en vigor de la caducidad.....	1463
<b>2.6 Notificación de la admisibilidad de la solicitud e inicio de la fase contradictoria del procedimiento.....</b>	<b>1464</b>
<b>3 Fase contradictoria.....</b>	<b>1465</b>

<b>3.1 Cumplimentación de la solicitud.....</b>	<b>1465</b>
<b>3.2 Justificación.....</b>	<b>1466</b>
3.2.1 Pruebas en línea.....	1467
3.2.1.1 Solicitudes y registros de marcas anteriores, marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico, denominaciones de origen e indicaciones geográficas (artículo 60, apartado 1, del RMUE).....	1467
3.2.1.2 Derechos de propiedad industrial (artículo 60, apartado 2, letra d), del RMUE)..	1468
<b>3.3 Traducciones y cambios de lengua durante el procedimiento de anulación.....</b>	<b>1468</b>
3.3.1 Cambio de lengua.....	1468
3.3.2 Traducción de las pruebas de justificación presentadas por el solicitante.....	1469
3.3.2.1 Pruebas de la presentación, del registro o de la renovación de certificados o documentos equivalentes, posibles disposiciones de la legislación nacional.....	1469
3.3.2.2 Otras pruebas.....	1470
3.3.3 Traducción de las observaciones presentadas por las partes en el curso del procedimiento.....	1470
3.3.4 Traducción de la prueba aportada por el titular de la marca de la Unión Europea en el curso del procedimiento.....	1470
3.3.5 Traducciones de la prueba del uso.....	1471
<b>3.4 Solicitud de prueba del uso.....</b>	<b>1471</b>
<b>4 Otras cuestiones.....</b>	<b>1472</b>
<b>4.1 Continuación del procedimiento.....</b>	<b>1472</b>
<b>4.2 Suspensión.....</b>	<b>1472</b>
<b>4.3 Renuncias, retiradas y cierre del procedimiento.....</b>	<b>1473</b>
4.3.1 Renuncia a la marca impugnada.....	1473
4.3.1.1 Solicitud de caducidad pendiente de resolución.....	1474
4.3.1.2 Solicitud de declaración de nulidad pendiente de resolución.....	1474
4.3.1.3 La renuncia es anterior a la solicitud de anulación.....	1475
4.3.1.4 Renuncia parcial que no afecta el alcance de la anulación.....	1475
4.3.1.5 Renuncia que debe presentarse mediante documento por separado.....	1475
4.3.2 Retirada de la solicitud de anulación.....	1476
4.3.3 Marca impugnada que expira o es anulada en un procedimiento paralelo.....	1476
4.3.4 Resolución sobre la imposición de costas.....	1476
<b>4.4 Solicitudes de caducidad y nulidad contra la misma marca de la Unión Europea.....</b>	<b>1477</b>
<b>4.5 Registros internacionales que designan a la UE impugnados.....</b>	<b>1478</b>
<b>4.6 Cesión.....</b>	<b>1479</b>

4.6.1 Admisibilidad de la solicitud.....	1479
4.6.2 Prioridad del examen de la solicitud de cesión.....	1480

Obsoleto

## **1 Introducción: Aspectos generales del procedimiento de anulación**

Los procedimientos ante la Oficina relativos a la caducidad o nulidad de una marca de la Unión Europea (MUE) registrada se agrupan bajo el título general «Procedimientos de anulación» y los gestiona en primera instancia la División de Anulación. Las reglas básicas relativas a estos procedimientos se encuentran principalmente en los artículos 58 a 60, artículo 62 y artículo 64, del RMUE y los artículos 12 a 20, del RDMUE.

Los procedimientos de anulación se incoan con la presentación de una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad (la «solicitud de anulación») contra una MUE registrada. Al titular de la MUE se le informa de esta solicitud a la que se puede acceder a través del expediente electrónico que se encuentra en el sitio web de la Oficina. No es admisible una solicitud de anulación contra una solicitud de MUE que aún no esté registrada o una marca que ya no esté registrada.

Una vez recibida la solicitud de anulación, la Oficina comprobará que se ha abonado la tasa correspondiente. La solicitud únicamente se considerará presentada una vez que se haya abonado la tasa exigida.

A continuación, la Oficina comprobará la admisibilidad de la solicitud. Existen dos tipos de irregularidades de admisibilidad:

1. Irregularidades absolutas: irregularidades que no podrán subsanarse tras la presentación de la solicitud. Estas irregularidades darán lugar, automáticamente, a que la solicitud se considere inadmisibile.
2. Irregularidades relativas: irregularidades que podrán subsanarse después de la presentación de la solicitud. La Oficina invitará al solicitante de la anulación a subsanar la irregularidad en un plazo no prorrogable de dos meses, transcurrido el cual la solicitud se desestimaré por inadmisibile.

Cuando la solicitud se considere presentada, la Oficina efectuaré una inscripción en el Registro del procedimiento de anulación pendiente de la marca de la Unión Europea impugnada (artículo 111, apartado 3, letra n), del RMUE). Su finalidad es informar a terceros de su existencia. Simultáneamente, se iniciará la fase contradictoria del procedimiento, la solicitud de anulación y otros documentos recibidos se envían al titular de la MUE, y se invitaré a las partes a que presenten sus observaciones (y, en su caso, la prueba del uso).

Normalmente se suelen celebrar dos rondas de observaciones, tras las cuales se cierra la fase contradictoria y el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución. Una vez que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada (esto es, si no se ha interpuesto recurso dentro del plazo establecido o cuando el procedimiento de recurso ha finalizado), la Oficina efectuaré la correspondiente inscripción en el Registro, de conformidad con el artículo 64, apartado 6, del RMUE.

En muchos aspectos, los procedimientos de anulación están sujetos a las mismas o a análogas normas procesales que las establecidas para los procedimientos de

oposición (p. ej. acuerdo amistoso, retirada de la solicitud de anulación, subsanación de errores y caducidad, plazos, anulaciones múltiples, cambio de partes, *restitutio*, etc.). Para todas estas cuestiones véanse las secciones pertinentes de las Directrices y, en particular, la Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición. Esta parte de las Directrices, por tanto, únicamente se centrará en aquellos aspectos del procedimiento de anulación que difieran del procedimiento de oposición.

## 2 Solicitudes de anulación

### 2.1 Personas facultadas para presentar una solicitud de anulación

Artículo 46, apartado 1; y artículo 63, apartado 1, del RMUE

La Oficina no podrá iniciar un procedimiento de anulación de oficio, sino únicamente previa recepción de una solicitud de terceros.

Podrán presentar las solicitudes de caducidad o de nulidad basadas en motivos absolutos (artículos 58 y 59, del RMUE):

1. toda persona física o jurídica, o
2. cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, proveedores, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal.

Respecto a las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en motivos absolutos, no es necesario que el solicitante demuestre un interés para ejercitar la acción (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmada mediante 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Esto se debe a que, mientras que los motivos de nulidad relativos protegen los intereses de los titulares de determinados derechos anteriores, los motivos de denegación absolutos tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta (incluido, en el caso de caducidad basada en la falta de uso, el interés general de anular el registro de marcas que no cumplan el requisito del uso) (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

Por el contrario, las solicitudes de nulidad basadas en motivos relativos (artículo 60, del RMUE) únicamente podrán presentarlas las personas contempladas en el artículo 46, apartado 1, del RMUE (en el caso de solicitudes basadas en el artículo 60, apartado 1, del RMUE) o aquellas a las que la legislación de la Unión Europea o la legislación del Estado miembro en cuestión confiera el derecho a ejercitar los derechos de que se trate (en el caso de solicitudes basadas en el artículo 60, apartado 2, del RMUE).

Las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en los artículos 81, 82, 91 o 92 del RMUE (en particular, la caducidad específica y los motivos absolutos para marcas

colectivas de la Unión Europea y marcas de certificación) están sujetas a las mismas normas, en cuanto al derecho al ejercicio, que las solicitudes de caducidad o nulidad basadas en motivos absolutos (artículo 74, apartado 3, del RMUE).

## 2.2 Solicitudes por escrito

Artículo 63, apartado 2, del RMUE

Las solicitudes de anulación deberán presentarse por escrito. No es obligatorio utilizar los formularios facilitados por la Oficina, siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad. No obstante, es muy aconsejable hacer uso de los formularios oficiales. Las solicitudes de anulación podrán presentarse por vía electrónica.

## 2.3 Pago

Artículo 63, apartado 2, y artículo 180, apartado 3, del RMUE

Artículo 15, apartado 1, y artículo 18, apartado 2, del RDMUE

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

Una solicitud de anulación únicamente se considerará presentada una vez que se haya abonado la tasa correspondiente. Por este motivo, antes de examinar la admisibilidad de la solicitud, la Oficina comprobará que ha recibido el pago de la tasa.

En el caso de que la Oficina compruebe que no se ha abonado la tasa, invitará al solicitante a pagarla en un determinado plazo. Si la tasa exigida no se abonase dentro del plazo establecido, la Oficina informará al solicitante de que la solicitud de anulación no se considerará presentada. Si se efectuó el pago, pero fuera del plazo establecido, se devolverá la tasa al solicitante.

En los casos en los que se reciba la tasa fuera del plazo establecido por la Oficina, pero el solicitante aporte prueba de que dentro del mismo día ordena a una entidad bancaria para que realizase una transferencia del importe del pago en un Estado miembro, se aplicará el artículo 180, apartado 3, del RMUE, incluyendo el pago de un recargo, de ser aplicable, (véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos).

La fecha de presentación de una solicitud de anulación no se verá afectada por la fecha de pago de la tasa, dado que el artículo 63, apartado 2, del RMUE no establece ninguna consecuencia respecto a la fecha de presentación de la solicitud. Cuando se abone la tasa antes de que expire el plazo establecido en el artículo 15, apartado 1, del RDMUE, se considerará que se ha presentado la solicitud y la fecha de presentación de la misma será aquella en la que la Oficina recibió la declaración escrita.

Como principio general, la tasa de anulación es una tasa de solicitud que se ha de pagar por presentar la solicitud, con independencia del resultado del procedimiento. Por ello, no se reembolsará en los casos de inadmisibilidad.

Tampoco se reembolsará la tasa de anulación en los casos en los que se retire la solicitud de anulación, en cualquier etapa del procedimiento.

En este contexto, las únicas disposiciones que prevén el reembolso de la tasa de anulación son el artículo 15, apartado 1, del RDMUE, que solo es aplicable en los casos en los que se considere que la solicitud no se ha presentado como consecuencia del retraso en el pago, y el artículo 18, apartado 2, del RDMUE que, por aplicación del artículo 9, apartado 4, del RDMUE *mutatis mutandis*, prevé un reembolso del 50 % de la tasa de anulación en el caso de múltiples solicitudes, siempre que el procedimiento se suspendiese antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento.

No obstante, en caso de retirada de la solicitud de anulación, cuando la declaración de retirada llegue a la Oficina el mismo día que la solicitud original, se reembolsará la tasa.

## **2.4      Lenguas y traducción de la solicitud de anulación**

### **2.4.1    Lengua del procedimiento**

Artículo 146, apartados 5 a 7, del RMUE

Artículo 15, apartados 2 y 3, del RDMUE

La solicitud de caducidad o nulidad deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina. Las normas relativas a la lengua del procedimiento se explican detalladamente en las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 4, Lengua del procedimiento.

Con arreglo a estas normas, existen casos en el procedimiento de anulación en los que el solicitante podrá elegir entre dos lenguas de procedimiento (la primera y segunda de la marca impugnada, cuando ambas sean lenguas de la Oficina) y casos en los que solo podrá haber una lengua de procedimiento (cuando la primera lengua no sea una de las cinco lenguas de la Oficina, la lengua del procedimiento de anulación solo podrá ser la segunda lengua de la marca impugnada).

En aquellos casos en los que se pueda elegir, la lengua del procedimiento será la indicada expresamente en la solicitud de anulación y, a falta de dicha indicación, la lengua en que se haya presentado dicha solicitud; siempre que sea, en ambos casos, una de las posibles lenguas del procedimiento.

Si el solicitante no elige la lengua correcta, el RMUE distingue entre dos supuestos distintos: cuando la lengua incorrecta sea una lengua de la Oficina y cuando la lengua correcta sea una lengua oficial de la Unión Europea (pero no de la Oficina).

Dependiendo del supuesto de que se trate, existen diferencias en cuanto a las consecuencias para el solicitante y los plazos para elegir la lengua correcta y presentar la traducción de la solicitud de anulación.

- Si la solicitud se presenta en **una lengua de la Oficina** que no sea una de las lenguas posibles del procedimiento, el solicitante, a sus expensas, deberá presentar una traducción de la solicitud a la primera lengua, siempre que sea una lengua de la Oficina o a la segunda lengua. La traducción deberá presentarse **dentro del plazo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud de anulación**, plazo tras el cual la solicitud se rechazará por motivos de inadmisibilidad (artículo 146, apartado 7, del RMUE; artículo 15, apartados 2 y 3, del RDMUE).

El artículo 15, apartado 4, del RDMUE, relativo a la invitación al solicitante a subsanar las irregularidades, no hace referencia al artículo 146, apartado 7, del RMUE y, por tanto, en tales casos **la Oficina no enviará una notificación de irregularidad** y se deberá aportar la traducción de la solicitud de anulación en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud.

- Si la lengua elegida por el solicitante **no es una lengua de la Oficina**, la solicitud se rechazará por inadmisibile. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 146, apartado 5, del RMUE, que establece claramente que la solicitud de anulación debe presentarse en una lengua de la Oficina. Y como no ha sido así, no es de aplicación el plazo de un mes para subsanar la irregularidad contemplada en el artículo 146, apartado 7, del RMUE.

En caso de que la lengua elegida por el solicitante no sea una de las posibles lenguas de procedimiento, la correspondencia que remita la Oficina durante el procedimiento de anulación será en la primera lengua de la marca impugnada, siempre que sea una lengua de la Oficina, o en la segunda lengua si la primera no es una de las cinco lenguas de la Oficina.

En relación con el uso de formularios oficiales, el artículo 146, apartado 6, del RMUE establece que, si se usa el formulario facilitado por la Oficina, se podrá utilizar en cualquier lengua oficial de la Unión Europea, a condición de que sus elementos textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina.

Si el solicitante utiliza el formulario oficial en una lengua que no puede ser una lengua de procedimiento, todos los elementos textuales están en la lengua incorrecta y se ha elegido una lengua que no puede utilizarse como lengua de procedimiento, se aplicarán los principios indicados más arriba: si la lengua incorrecta elegida es una lengua de la Oficina, el solicitante tendrá un plazo de un mes para presentar, por propia iniciativa, una traducción; si la lengua incorrecta elegida no es una lengua de la Oficina, no podrá subsanarse la irregularidad y la solicitud se considerará inadmisibile.

## 2.4.2 Traducción de la prueba necesaria para la admisibilidad

Artículo 15, apartado 4, y artículo 16, apartado 2, del RDMUE

Cuando se requiera una prueba justificativa de la solicitud para apreciar la admisibilidad del asunto (p. ej., los pormenores del derecho anterior sobre el que se basa la solicitud) y esta prueba no esté en la lengua del procedimiento o no se haya traducido a dicha lengua, la Oficina invitará al solicitante a subsanar la irregularidad a tenor del artículo 15, apartado 4, del RDMUE [02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON / ACTELION (fig.)]. En el caso de que no se subsane la irregularidad, se rechazará la solicitud de anulación, por ser total o parcialmente inadmisibles (artículo 15, apartado 4, y artículo 16, apartado 2, del RDMUE).

## 2.5 Examen de admisibilidad

Artículo 58, artículo 60, apartado 4, artículo 63, apartado 3, y artículo 66, apartado 2, del RMUE

Artículos 12, 15 y 16 del RDMUE

Una vez que la Oficina haya comprobado que se ha abonado la correspondiente tasa, comprobará la admisibilidad de la solicitud.

A diferencia de los procedimientos de oposición, no existe período de reflexión y el solicitante tiene hasta el final de la parte contradictoria del procedimiento para presentar pruebas para subsanar irregularidades. Esto significa, en concreto, que, en el caso de solicitud de nulidad basada en motivos relativos, el solicitante deberá presentar la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de todos los derechos anteriores, así como la prueba que demuestre el derecho a ejercitarlos. Estos documentos deberán aportarse de preferencia junto con la solicitud.

El examen de admisibilidad puede dar lugar a la detección de irregularidades absolutas o relativas de la solicitud.

**Las irregularidades de admisibilidad absolutas** son aquellas que el solicitante no puede subsanar y conducen directamente a la inadmisibilidad de la solicitud. Se describen detalladamente en el punto 2.5.1 *infra*.

**Las irregularidades de admisibilidad relativas**, en cambio, son aquellas que, en principio, el solicitante puede subsanar. Entre otras, se encuentran el incumplimiento de uno o varios de los requisitos de admisibilidad relativos establecidos en el artículo 12 del RDMUE (que se describen en detalle en el punto 2.5.2 *infra*). En tales casos, de conformidad con el artículo 15, apartado 4, del RDMUE, la Oficina ofrecerá al solicitante la posibilidad de subsanar la irregularidad en el plazo de dos meses.

Cuando se detecten una o varias irregularidades de admisibilidad relativas y no se subsanen dentro del plazo establecido, se adoptará una resolución rechazando la solicitud de anulación por inadmisibile.

Cualquier resolución que rechace una solicitud de anulación, íntegramente, por inadmisibile, se comunicará al solicitante y al titular de la marca de la Unión Europea (artículo 15, apartado 5, del RDMUE). El solicitante podrá recurrir dicha resolución.

No obstante, si el resultado del examen de admisibilidad es que la solicitud se considera parcialmente admisible (esto es, admisible por algunos de los motivos o derechos anteriores en los que se base), el procedimiento continuará. Si una de las partes no estuviera de acuerdo con el resultado de la comprobación de admisibilidad, podrá recurrirla junto con la resolución que ponga fin al procedimiento (artículo 66, apartado 2, del RMUE).

### 2.5.1 Requisitos de admisibilidad absolutos

Si se observa una irregularidad absoluta de admisibilidad, la Oficina invitará al solicitante a enviar sus observaciones sobre la inadmisibilidad en un plazo de dos meses. Si tras escuchar al solicitante, la Oficina sigue manteniendo que existe una irregularidad absoluta de admisibilidad, emitirá una resolución rechazando la solicitud de anulación por inadmisibile. Esta resolución se transmitirá al titular de la MUE.

#### 2.5.1.1 Marca impugnada aún no registrada

Se presenta la solicitud contra una marca de la Unión Europea que aún no se ha registrado. Las solicitudes de anulación únicamente se pueden presentar contra marcas de la Unión Europea registradas. Una solicitud dirigida contra una solicitud que aún no esté registrada es prematura (22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).

#### 2.5.1.2 Marca impugnada que ha dejado de existir

Se presenta la solicitud contra una marca de la Unión Europea que, en el momento de la presentación, ya no existe debido a una renuncia, a su vencimiento, a su revocación o a su invalidación por una resolución definitiva.

#### 2.5.1.3 Res judicata

Artículo 63, apartado 3, del RMUE

Existe una resolución previa con fuerza de cosa juzgada de la Oficina o de un tribunal de marcas de la Unión Europea, tal como se contempla en el artículo 123 del RMUE, en relación con una solicitud de anulación o una demanda de reconversión relativa al mismo objeto y a la misma causa, así como con las mismas partes, sobre la que se ha resuelto por sus propios méritos y la resolución es firme.

Para obtener más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, consulte la sección correspondiente de las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, punto 5.

- 2.5.1.4 Nueva solicitud que invoca otros derechos que se podrían haber invocado en apoyo de la primera solicitud

Artículo 60, apartado 4, del RMUE

En los supuestos de nulidad basados en motivos relativos, cuando el solicitante es titular de varios derechos anteriores y ha solicitado previamente la nulidad de la misma marca de la Unión Europea (o ha presentado una demanda de reconvención) sobre la base de otro de esos derechos anteriores que se podrían haber invocado en la solicitud o demanda de reconvención previa.

Para obtener más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, consulte las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, punto 4.5.2.

- 2.5.1.5 Cancelación por falta de uso: la marca ha estado registrada por menos de cinco años

Artículo 58 del RMUE

Se presenta una solicitud de caducidad, basada en la falta de uso, contra una marca que no ha estado registrada durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

- 2.5.1.6 Solicitud presentada en la lengua incorrecta

Artículo 146, apartado 5, del RMUE

Artículo 15, apartados 2 y 3 del RDMUE

Se presenta una solicitud de anulación sin haber utilizado el formulario oficial, que no emplea la lengua correcta establecida en el artículo 146 del RMUE, o que no se ha traducido a esa lengua dentro del plazo de un mes desde que se presentó la solicitud de anulación. Para más información, véase el punto 2.4 *supra*.

- 2.5.1.7 Identificación de la marca impugnada

Artículo 12, apartado 1, letra a), del RDMUE

Una solicitud de anulación debe contener el número de registro de la marca de la Unión Europea para la que se solicita la caducidad o la declaración de nulidad y el nombre de su titular.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 2.4.1.1, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

#### 2.5.1.8 Identificación de los motivos

Artículo 12, apartado 1, letra b), del RDMUE

Una solicitud de anulación debe contener una indicación de los motivos en los que se basa, es decir, una identificación de las disposiciones concretas del RMUE que justifican la solicitud de anulación, establecidas en los artículos 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92, del RMUE.

El solicitante podrá limitar los motivos sobre los que la solicitud se basaba inicialmente, pero no puede ampliar el alcance de la solicitud alegando motivos adicionales durante el transcurso del procedimiento.

Los motivos de caducidad y nulidad no se pueden combinar en una única solicitud, sino que deben ser objeto de solicitudes separadas, lo que implica el pago de tasas separadas. No obstante, una solicitud de caducidad se puede basar en distintos motivos de caducidad y una solicitud de nulidad se puede basar en una combinación de motivos absolutos y relativos.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 2.4.1.3, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican al procedimiento de anulación.

#### 2.5.1.9 Identificación de las marcas o derechos anteriores

Cuando una solicitud de nulidad se base en motivos relativos (artículo 60 del RMUE), la solicitud deberá contener los pormenores del derecho o derechos en los que se basa la solicitud.

Artículo 60, apartado 1, del RMUE

Artículo 12, apartado 2, letra a), del RDMUE

En relación con los requisitos de identificación absolutos de las marcas o derechos anteriores invocados en virtud del artículo 60, apartado 1, del RMUE, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 2.4.1.2, pues los procedimientos de anulación siguen las mismas normas que la oposiciones, ya que el artículo 12, apartado 2, letra a), del RDMUE aplica de forma análoga los requisitos del artículo 2, apartado 2, letra b), del RDMUE.

Artículo 60, apartado 2, del RMUE

Artículo 12, apartado 2, letra b), del RDMUE

En relación con los requisitos de identificación absolutos de derechos anteriores invocados en virtud del artículo 60, apartado 2, del RMUE, como:

- el derecho a un nombre;
- el derecho a la propia imagen;
- un derecho de autor;
- un derecho de propiedad industrial.

Los requisitos de identificación absolutos son:

- una indicación de la naturaleza del derecho anterior;
- una representación del derecho anterior;
- una indicación acerca de si dicho derecho existe en toda la Unión Europea o en uno o varios Estados miembros y, en tal caso, una indicación de dichos Estados miembros.

## 2.5.2 Requisitos de admisibilidad relativos

Los requisitos de admisibilidad relativos establecidos en el artículo 15, apartado 4, del RDMUE son los indicados a continuación.

### 2.5.2.1 Identificación del solicitante y su representante

Artículo 12, apartado 1, letra c), del RDMUE

Una solicitud de anulación deberá contener el nombre y la dirección del solicitante y, si ha designado a un representante, el nombre y la dirección del representante. Cuando la Oficina haya asignado, previamente, un número de identificación al solicitante, bastará con indicar dicho número de identificación y el nombre.

Los solicitantes que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Económico Europeo (EEE) deberán hacerse representar por un representante profesional (artículo 119, apartado 2, del RMUE). Cuando la Oficina haya asignado un número de identificación al representante, bastará con indicar dicho número de identificación y el nombre. Para obtener más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional.

Cuando haya varios solicitantes, las solicitudes de nulidad basadas en motivos relativos se registrarán por las mismas normas que los procedimientos de oposición (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición). Estas normas están directamente conectadas con los requisitos de los derechos de ejercicio del artículo 46, apartado 1, y del artículo 63, apartado 1, del RMUE (véase *supra*).

Por el contrario, en el caso de solicitudes de nulidad basadas en motivos absolutos y de caducidad no existen requisitos especiales respecto a una pluralidad de solicitantes, salvo que tienen que estar claramente indicados en la solicitud.

Ha de tenerse en consideración que en todos los casos en los que haya una pluralidad de solicitantes serán de aplicación el artículo 73 del RDMUE y el artículo 18, apartados 2 y 3, del REMUE (designación de un representante común y fijación de costas).

#### 2.5.2.2 Otras características de las marcas o derechos anteriores

Artículo 12, apartado 2, letra c), del RDMUE

##### Fechas

El artículo 2, apartado 2, letras d) y e), del RDMUE se aplica de forma análoga.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 2.4.2.1, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

##### Representación de marcas o signos anteriores

El artículo 2, apartado 2, letra f), del RDMUE se aplica de forma análoga.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 2.4.2.2, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

##### Productos y servicios

El artículo 2, apartado 2, letra g), del RDMUE se aplica de forma análoga.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 2.4.2.3, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

#### 2.5.2.3 Solicitud presentada por un licenciataria o persona facultada en virtud de la legislación nacional o de la Unión Europea

Artículo 12, apartado 2, letra d), del RDMUE

Se asume que el solicitante es el titular del derecho anterior, a menos que se indique otra cosa.

Para más información sobre esta irregularidad de admisibilidad, véase la sección correspondiente en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de

oposición, punto 2.4.2.5, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

El artículo 2, apartado 2, letra h), inciso iii), del RDMUE se aplica de forma análoga.

#### 2.5.2.4 Invitación a subsanar irregularidades

##### Artículo 15, apartados 4 y 5, del RDMUE

De conformidad con el artículo 15, apartado 4, del RDMUE, si la Oficina observa que una solicitud de anulación no cumple lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, letra c) o apartado 2, letras c) o d), del RDMUE, invitará al solicitante a subsanar las irregularidades en un plazo determinado. Estas disposiciones solo se aplicarán a las irregularidades relativas a los requisitos de admisibilidad y no a las irregularidades relativas a los requisitos de justificación, que el solicitante deberá subsanar por iniciativa propia (véase el punto 3.2 *infra*).

Si las irregularidades no se subsanasen en el plazo establecido, la Oficina emitirá una resolución para rechazar la aplicación por inadmisibles. En aquellos casos en los que la solicitud de anulación se base en varios motivos o derechos anteriores, y las irregularidades se refieran únicamente a algunos de ellos, el procedimiento en relación con los demás motivos o derechos anteriores que no presentaban irregularidades de admisibilidad (admisibilidad parcial) podrá continuar.

En el contexto del artículo 15, apartado 4, del RDMUE, el hecho de que se invite al solicitante a subsanar una irregularidad no puede dar lugar a la ampliación del alcance del procedimiento (derechos anteriores, productos y servicios, etc.) establecido en la solicitud inicial.

Por último, el artículo 15, apartado 4, del RDMUE solo es aplicable a la lista de requisitos de admisibilidad relativos contemplada en el artículo 12 del RDMUE. Las irregularidades relativas a requisitos de admisibilidad absolutos no se incluyen en el artículo 15, apartado 4, del RDMUE y no pueden subsanarse (es decir, dan lugar a la desestimación de la solicitud correspondiente por inadmisibles).

#### 2.5.3 Indicaciones optativas

##### 2.5.3.1 Alcance de la solicitud de anulación

##### Artículo 12, apartado 1, letra d), del RDMUE

La solicitud podrá incluir una indicación de los productos y servicios contra los que va dirigida la solicitud; a falta de dicha indicación, se considerará que la solicitud va dirigida contra todos los productos y servicios del registro impugnado.

Si el solicitante indicase que la solicitud va dirigida únicamente contra una parte de los productos y servicios del registro impugnado, deberá enumerar claramente estos

productos y servicios. Si no lo hiciese, se considerará que la solicitud va dirigida contra todos los productos y servicios del registro impugnado.

Para más información sobre este requisito optativo, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 2.4.3.1, ya que las mismas explicaciones y razonamientos se aplican a los procedimientos de anulación.

El solicitante tiene derecho a limitar el ámbito de su solicitud excluyendo subcategorías de productos o servicios para las que se ha registrado la marca impugnada (véase, en relación con las solicitudes de caducidad, la sentencia de 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

#### 2.5.3.2 Declaración motivada y pruebas justificativas

Artículo 12, apartado 4, del RDMUE

De conformidad con el artículo 12, apartado 4, del RDMUE, una solicitud de anulación podrá incluir una declaración motivada por la que se establezcan los hechos y alegaciones en los que se base y las pruebas justificativas.

Tanto la declaración motivada como las pruebas justificativas son optativas en la fase de presentación de la solicitud de caducidad o de la declaración de nulidad. En los casos en que se requieran para justificar la solicitud, deberán presentarse antes de que expire el período de justificación, que es el final de la parte contradictoria del procedimiento de caducidad o de nulidad (artículo 16, apartado 1, del RDMUE). Harán referencia al fondo y no a la admisibilidad de la solicitud.

#### 2.5.3.3 Solicitud de fecha anterior de entrada en vigor de la caducidad

• Artículo 62, apartado 1, del RMUE

- En la solicitud de caducidad, se podrá solicitar una fecha anterior de entrada en vigor de la caducidad (véanse también las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, punto 1.3.1). Una solicitud posterior en este sentido deberá denegarse como ampliación no admisible del alcance de la solicitud inicial.

## 2.6 Notificación de la admisibilidad de la solicitud e inicio de la fase contradictoria del procedimiento

Artículo 64, apartado 1, del RMUE

Artículo 17, apartado 1, del RDMUE

Una vez que la solicitud de anulación se declare admisible se iniciará la fase contradictoria del procedimiento y la solicitud de anulación y otros documentos recibidos se envían al titular de la MUE.

La notificación de la solicitud al titular de la marca de la Unión Europea contendrá una invitación para presentar observaciones (y en el caso de una solicitud de caducidad basada en el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, una invitación a aportar la prueba del uso efectivo; véase el artículo 19, apartado 1, del RDMUE). En la práctica, la Oficina concede al titular de la marca de la Unión Europea dos meses para responder a la solicitud.

La notificación informando a las partes de que la solicitud de anulación se considera admisible constituye una resolución (véase, por analogía a los procedimientos de oposición: 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, UE C:2012:649, § 42-53). Habida cuenta de que se trata de una resolución que no da por terminado el procedimiento, solo podrá ser recurrida junto con la resolución final (artículo 66, apartado 2, del RMUE). Por consiguiente, la Oficina está vinculada por esta resolución y únicamente podrá revocarla si se cumplen los requisitos del artículo 103 del RMUE. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se detecta una irregularidad de admisibilidad tras la notificación de la solicitud, primero deberá determinarse si la resolución sobre la admisibilidad aún se puede revocar. En caso afirmativo, la Oficina enviará una carta para informar de la irregularidad correspondiente una vez se haya revocado la resolución anterior sobre la admisibilidad.

La revocación no se producirá cuando la causa de la inadmisibilidad surja **después** de la comprobación inicial de admisibilidad (por ejemplo, cuando un solicitante de un país que no sea miembro del EEE deje de disponer de un representante y no designe a uno nuevo o cuando la *res judicata* se aplique porque una resolución pertinente adquiera carácter definitivo durante el procedimiento de anulación). En tales casos, la Oficina comprobará de nuevo la admisibilidad y emitirá el escrito de irregularidad correspondiente sin revocar la resolución previa sobre la admisibilidad (que no contenía error alguno en el momento de su adopción).

### 3 Fase contradictoria

#### 3.1 Cumplimentación de la solicitud

Artículo 64 del RMUE

Artículo 17, apartado 2, del RDMUE

En virtud del artículo 64, apartado 1, del RMUE, la Oficina podrá invitar a las partes, cuantas veces sea necesario, a que presenten sus observaciones. En la práctica y en interés de evitar una prolongación innecesaria del procedimiento, la Oficina suele conceder dos rondas de observaciones, que suelen acabar con las del titular de la marca de la Unión Europea (esto es, solicitud de anulación, observaciones del titular de la marca de la Unión Europea, observaciones del solicitante, observaciones del titular de la marca de la Unión Europea).

No obstante, puede conceder rondas de observaciones adicionales en circunstancias excepcionales, en particular, cuando se aporten pruebas pertinentes en la última ronda, que no pudieron aportarse con antelación. La práctica de la Oficina es dar a las partes un plazo de dos meses para presentar sus observaciones.

En lo que respecta a las solicitudes de nulidad basadas en motivos relativos, el titular de la marca de la Unión Europea puede también pedir la prueba del uso de las marcas anteriores en las que basa la solicitud. Si la solicitud es admisible, la Oficina invitará al solicitante a aportar la prueba (artículo 64, apartados 2 y 3, del RMUE; y artículo 19, apartado 2, del RDMUE). Para más información sobre las solicitudes de prueba de uso, véase el punto 3.4 *infra*.

Una vez que las partes han presentado sus observaciones y la prueba del uso (en su caso), la fase contradictoria concluye y el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución.

Si en cualquier fase del procedimiento una de las partes no presenta observaciones dentro del plazo señalado, la Oficina pondrá fin a la fase contradictoria y adoptará una resolución con arreglo a las pruebas de que disponga (artículo 17, apartado 2, del RDMUE).

Para más información sobre las normas relativas a plazos, extensiones, notificación o cambio de partes durante el procedimiento, etc., véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, ya que estas normas se aplican de forma análoga.

### 3.2 Justificación

Artículo 16 y artículo 17, apartados 2, 3 y 4, del RDMUE

A diferencia de lo que ocurre en caso de oposición, no existe límite de tiempo para presentar una solicitud de anulación, lo que, en principio, brinda a los solicitantes de la anulación todo el tiempo que necesitan para preparar su solicitud y reunir todos los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud. Por consiguiente, los solicitantes de la anulación deberían presentar **todos** los hechos, pruebas y alegaciones de apoyo **junto con la solicitud**. Solo cuando haya recibido todos los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud, el titular de la MUE podrá preparar su defensa y podrá establecerse un intercambio significativo de observaciones durante la fase contradictoria del procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, del RDMUE, el solicitante de la anulación tiene hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento para presentar los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud. La lógica que subyace a esta disposición es conceder una mayor flexibilidad que en el procedimiento de oposición para **completar** los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud, en particular como respuesta a las impugnaciones del titular de la MUE, habida cuenta de que la anulación es el último recurso para impugnar la validez de una MUE (véase, también, el punto 2.5.1.4 anterior). Además, presentar todos los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud (incluidas todas las traducciones necesarias) junto con la solicitud redundante en beneficio de los intereses del solicitante de la anulación. De lo contrario, el solicitante de la anulación corre el riesgo de que, si el titular de la MUE no presenta observaciones en la respuesta, la fase contradictoria se cierre sin que se haya dado al solicitante de la anulación ninguna oportunidad de presentar otras observaciones. Esto se debe a que el artículo 17, apartado 2, del RDMUE establece que en el caso de que la Oficina haya invitado a una parte a presentar sus observaciones dentro de un plazo determinado y no lo haga, la Oficina procederá al cierre de la fase contradictoria del procedimiento y se pronunciará sobre la caducidad o nulidad con arreglo a las pruebas de que disponga.

En el caso de una solicitud de caducidad con arreglo al artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, es responsabilidad del titular de la marca presentar la prueba del uso efectivo o los motivos de no uso; por consiguiente, este es el único caso en que el solicitante no tiene que justificar la solicitud (artículo 19, apartado 1, del RDMUE).

En el caso de una solicitud de caducidad con arreglo al artículo 58, apartado 1, letras b) o c), del RMUE o una solicitud de nulidad basada en motivos absolutos con arreglo al artículo 59 del RMUE, el solicitante debe presentar los hechos, alegaciones y pruebas para fundamentar los motivos en los que se basa su solicitud (artículo 16, apartado 1, letra a) del RDMUE).

En el caso de una solicitud de nulidad basada en motivos relativos, con arreglo al artículo 60, apartado 1, del RMUE, el solicitante debe demostrar la existencia, validez y alcance de la protección de los derechos anteriores invocados, así como presentar pruebas de que está facultado para presentar la solicitud de anulación (artículo 16, apartado 1, letra b), del RDMUE). En relación con los requisitos de justificación de derechos anteriores, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.2, y la sección sobre procedimientos de nulidad basados en motivos relativos de las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas.

En el caso de una solicitud de nulidad basada en motivos relativos con arreglo al artículo 60, apartado 2, del RMUE, el solicitante debe presentar pruebas de la adquisición, existencia actual y alcance de la protección del derecho anterior, así como pruebas de que está facultado para presentar la solicitud de anulación (artículo 16, apartado 1, letra c), del RDMUE).

Además, en el caso de los motivos invocados con arreglo al artículo 60, apartado 1, letras c) y d) y el artículo 60, apartado 2, del RMUE, cuando se invocan derechos con arreglo a la legislación nacional, el solicitante debe presentar la referencia y el texto de las disposiciones nacionales en que basa su solicitud. Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE (artículo 16, apartado 1, letra c) del RDMUE).

Si el solicitante no presenta los hechos, alegaciones o pruebas necesarios para justificar la solicitud, esta se rechazará por carente de fundamento (artículo 17, apartado 3, del RDMUE).

### 3.2.1 Pruebas en línea

#### 3.2.1.1 Solicitudes y registros de marcas anteriores, marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico, denominaciones de origen e indicaciones geográficas (artículo 60, apartado 1, del RMUE)

De conformidad con el artículo 16, apartado 1, letra b), del RDMUE, en las solicitudes de nulidad basadas en los motivos de nulidad relativos contemplados en el artículo 60, apartado 1, del RMUE, las pruebas necesarias para justificar la solicitud son las mismas que las necesarias en los procedimientos de oposición, ya que el artículo 7, apartado 3, del RDMUE se aplica de forma análoga. Esto significa igualmente que, en el procedimiento de nulidad, el solicitante puede presentar pruebas en línea de la presentación o registro de estos derechos anteriores y, si procede, la legislación nacional aplicable.

Puesto que la práctica de comunicar a la Oficina la intención de utilizar pruebas en línea y la identificación de la fuente en línea es la misma que en los procedimientos de oposición, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.2, en el que se explica el proceso de «declaración formal» y cada uno de los puntos posteriores relativos a cada tipo de derecho interior para la identificación de las fuentes en línea.

3.2.1.2 Derechos de propiedad industrial (artículo 60, apartado 2, letra d), del RMUE)

Aparte de lo anterior, de conformidad con el artículo 16, apartado 1, letra c), segunda frase, del RDMUE, si deben presentarse pruebas de la presentación o registro de un **derecho de propiedad industrial** anterior (en virtud del artículo 60, apartado 2, letra d), del RMUE), incluso si se requieren pruebas sobre el contenido de la legislación nacional aplicable en virtud de este motivo, y esta prueba se encuentra en línea en una fuente reconocida por la Oficina, el solicitante podrá utilizar las pruebas en línea.

La invocación de un derecho de propiedad industrial es específica de los procedimientos de nulidad; no obstante, si se aplica el mismo razonamiento y proceso establecido en el procedimiento de oposición, el solicitante debe declarar, formalmente, que utilizará pruebas en línea antes de que expire el plazo. Asimismo, la Oficina aceptará la identificación de las publicaciones oficiales y bases de datos nacionales en la medida que tengan su origen en el gobierno u organismo oficial del Estado miembro de que se trate y sean de acceso público y gratuito. Para la identificación de la legislación nacional se aplican los mismos requisitos que para las marcas no registradas u otros signos utilizados en el tráfico económico (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.2.4.3).

### 3.3 Traducciones y cambios de lengua durante el procedimiento de anulación

#### 3.3.1 Cambio de lengua

Artículo 146, apartado 8, del RDMUE

Artículo 13 del RDMUE

Por norma general, será el solicitante quien defina en la solicitud de anulación la lengua que se utilizará en los procedimientos, respetando lo dispuesto en el artículo 146 del RMUE. Para más información sobre la elección de la lengua para el procedimiento de anulación, véase el punto 2.4.1 *supra*.

Sin embargo, las partes en los procedimientos de anulación también podrán acordar que la lengua del procedimiento sea otra lengua oficial de la Unión Europea (artículo 146, apartado 8, del RMUE).

Este acuerdo se deberá comunicar a la Oficina en un plazo de dos meses desde la notificación de la solicitud de anulación al titular de la marca de la Unión Europea. Si la solicitud no se ha presentado en esa lengua, el titular podrá pedir que el solicitante presente una traducción a dicha lengua. La Oficina debe recibir la solicitud de traducción en el mismo plazo de dos meses. En tal caso, la Oficina invitará al

solicitante a presentar una traducción de la solicitud a la lengua elegida por ambas partes dentro del plazo establecido a tal fin.

La lengua del procedimiento no se modificará cuando se solicite formalmente la traducción y esta no se presente o se presente fuera de plazo, o cuando la solicitud de cambio de lengua se presente fuera de plazo (tras el vencimiento del plazo de dos meses) (artículo 13 del RDMUE).

### 3.3.2 Traducción de las pruebas de justificación presentadas por el solicitante

Artículo 16, apartado 2, del RDMUE

Artículo 24, y artículo 25, apartado 1, del RDMUE

#### 3.3.2.1 Pruebas de la presentación, del registro o de la renovación de certificados o documentos equivalentes, posibles disposiciones de la legislación nacional

Si la solicitud se basa en los motivos contemplados en el artículo 60, apartados 1 y 2, del RMUE, las pruebas relativas a la **presentación, registro o renovación de marcas o derechos anteriores** o, si procede, el **contenido de la legislación nacional aplicable** deberán presentarse en la lengua del procedimiento o traducirse a dicha lengua.

El solicitante deberá presentar la traducción por iniciativa propia en un plazo de **un mes** a partir de la presentación de dichas pruebas. Este plazo se aplica a todas las pruebas que presente el solicitante durante el procedimiento para cumplir lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del RDMUE, independientemente de que se presenten junto con la solicitud o más tarde. **La Oficina no enviará una carta de irregularidad** y corresponderá al solicitante presentar por iniciativa propia la traducción de las pruebas en apoyo de la solicitud.

La obligación de traducir las pruebas de justificación se aplicará, igualmente, a las pruebas en línea mencionadas por el solicitante, si la lengua de dichas pruebas no es la misma que la del procedimiento. Lo anterior se desprende del artículo 16, apartado 2, del RDMUE, que establece que las «pruebas accesibles en línea» deben estar en la lengua del procedimiento o ir acompañadas de una traducción.

El artículo 25, apartado 1, del REMUE exige que la traducción reproduzca la estructura y el contenido del documento original. En el caso de las traducciones de pruebas de justificación en línea, se aceptará la presentación de la traducción sin el original, a condición de que se identifique, correctamente, el documento al que hace referencia.

Se considerará que la Oficina no ha recibido los documentos en apoyo de la solicitud que el solicitante no haya traducido a la lengua del procedimiento en el plazo establecido en el artículo 16, apartado 2, del RDMUE y, por consiguiente, no se

tendrán en cuenta (artículo 25, apartado 2, del REMUE (05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

### 3.3.2.2 Otras pruebas

Todas las demás pruebas que presente el solicitante para justificar la solicitud, como **pruebas que demuestren el uso en el tráfico económico o pruebas de notoriedad**, estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 24 del REMUE, a saber, solo tendrán que traducirse a la lengua del procedimiento a petición de la Oficina en un plazo establecido a tal efecto.

### 3.3.3 Traducción de las observaciones presentadas por las partes en el curso del procedimiento

Artículo 146, apartado 9, del RMUE

Artículo 25, apartado 2, letra a), del REMUE

En los procedimientos escritos ante la Oficina, la parte que presente observaciones en una **lengua de la Oficina** distinta a la lengua del procedimiento, deberá presentar una traducción de las observaciones a la lengua del procedimiento en el plazo de **un mes** a partir de la fecha de presentación del documento original (artículo 146, apartado 9, del RMUE).

La Oficina **no exigirá las traducciones** y continuará con el procedimiento. Corresponde a la parte presentar las traducciones exigidas.

En el caso de que no se presenten las traducciones por iniciativa de las partes en el plazo de un mes, se considerará que la Oficina no ha recibido las observaciones y, por tanto, no se tendrán en consideración (artículo 25, apartado 2, letra a) del REMUE).

Si una de las partes presenta observaciones en una **lengua de la Unión Europea** que **no** sea una lengua de la Oficina, no se aplicará el plazo de un mes para traducir las observaciones. Estas se considerarán no recibidas desde un principio y no se tendrán en cuenta.

### 3.3.4 Traducción de la prueba aportada por el titular de la marca de la Unión Europea en el curso del procedimiento

Artículo 24 y artículo 25, apartado 2, letra a), del REMUE

Los documentos justificativos presentados por el titular de la marca de la Unión Europea en el curso del procedimiento (salvo la prueba del uso, véase más adelante) están sujetos a lo dispuesto en el artículo 24 del REMUE y, por tanto, pueden presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión Europea.

De conformidad con esta disposición, el titular de la marca de la Unión Europea no está obligado automáticamente a presentar una traducción, pero **la Oficina puede**

**exigirle que lo haga dentro de un plazo.** En el ejercicio de su discrecionalidad en el asunto, la Oficina tendrá en consideración la naturaleza de las pruebas y el interés de las partes.

En los casos en los que la Oficina invite al titular de la marca de la Unión Europea a presentar traducciones de las pruebas, el hecho de que no lo haga en el plazo señalado para ello implicará que los documentos no traducidos no se tendrán en consideración (artículo 25, apartado 2, letra a), del REMUE).

### 3.3.5 Traducciones de la prueba del uso

Artículo 19 del RDMUE

Artículo 24 del REMUE

Con arreglo al artículo 19, apartado 1, del RDMUE (al que se aplica de forma análoga lo dispuesto en el artículo 10, apartado 6, del RDMUE) y al artículo 19, apartado 2, del RDMUE (al que se aplica directamente lo dispuesto en el artículo 24 del REMUE), la prueba del uso puede presentarse en cualquier lengua oficial de la Unión.

En caso de que las pruebas del uso facilitadas no estén en la lengua del procedimiento, la Oficina **podrá** exigir a la parte que facilite una traducción de las pruebas a dicha lengua dentro del plazo que establezca. En el ejercicio de su discrecionalidad en el asunto, la Oficina podrá tener en consideración la naturaleza de las pruebas y el interés de las partes. En los casos en los que la Oficina invite a la parte a presentar traducciones de las pruebas, el hecho de que no lo haga en el plazo señalado para ello implicará que los documentos no traducidos no se tendrán en consideración.

Para mayor orientación sobre la traducción de las pruebas del uso, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 5.6.

## 3.4 Solicitud de prueba del uso

Artículo 19, apartado 2, del RDMUE

Cuando el titular de la MUE desea solicitar la prueba del uso de las marcas anteriores en las que se basa la solicitud de nulidad, la práctica relativa a las solicitudes de prueba del uso contempladas en el artículo 64, apartados 2 o 3, del RMUE se ha adaptado al procedimiento de oposición (artículo 10, apartado 1, del RDMUE). En los procedimientos de anulación, el titular de la MUE debe presentar la solicitud de prueba del uso junto con su primera respuesta a la solicitud en el primer plazo establecido para presentar observaciones contemplado en el artículo 17, apartado 1, del RDMUE.

Si el titular de la MUE presenta una solicitud de prueba del uso en una fase posterior del procedimiento, se considerará inadmisibile.

Asimismo, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del RDMUE, si el titular de la MUE desea solicitar una prueba del uso, lo debe hacer mediante un **documento por separado**. Para ver una definición de «documento por separado», véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.4.1, ya que se aplican los mismos principios.

Para más orientación sobre las solicitudes de prueba de uso, véanse la Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 5.

## 4 Otras cuestiones

### 4.1 Continuación del procedimiento

#### Artículo 105 del RMUE

De conformidad con el artículo 105, apartado 1, del RMUE, cualquier parte en un procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado un plazo frente a esta, podrá obtener, previa solicitud, la continuación del procedimiento, siempre que, en el momento de presentación de dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La solicitud solo será admisible en el plazo de dos meses a partir de la expiración del plazo incumplido. La solicitud solo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa correspondiente.

Esta disposición es aplicable a todos los procedimientos ante la Oficina. Para obtener más información, véanse las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos.

En los procedimientos de anulación, la continuación de los procedimientos se podrá solicitar para cualquiera de los distintos plazos dentro de los procedimientos de anulación (salvo para el plazo establecido en el artículo 68, apartado 1, del RMUE para presentar un recurso).

### 4.2 Suspensión

#### Artículo 132 del RMUE

#### Artículo 71 del RDMUE

Respecto a la suspensión, véanse, en general, las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición (teniendo en consideración, sin embargo, que en los procedimientos de anulación no existe período de reflexión). El artículo 71 del RDMUE se aplica por analogía.

La principal particularidad de los procedimientos de anulación en este sentido está relacionada con las normas específicas sobre acciones relacionadas ante los

tribunales de marcas de la Unión Europea. En virtud del artículo 132, apartado 2, del RMUE, a no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibe una solicitud de anulación, suspenderá el procedimiento, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de una parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca de la Unión Europea ya se hubiere impugnado mediante demanda de reconvención ante un tribunal de marcas de la Unión Europea.

El artículo 132, apartado 2, del RMUE también establece que el Tribunal de Marcas de la Unión Europea podrá suspender el procedimiento si una de las partes lo solicitara, previa audiencia de las otras partes en dicho procedimiento. La Oficina reanudará el procedimiento pendiente ante ella.

Una solicitud de suspensión al amparo del artículo 132, apartado 2, del RMUE debe justificarse mediante las pruebas pertinentes. Las solicitudes de suspensión únicamente se considerarán relevantes para el procedimiento y podrían concederse a tenor del artículo 132, apartado 2, del RMUE en los casos en los que hagan referencia a la marca de la Unión Europea impugnada y no cuando se refieran a otras marcas de la Unión Europea impugnadas en procedimientos de anulación paralelos.

### **4.3 Renuncias, retiradas y cierre del procedimiento**

Artículo 57, apartado 2, del RMUE

Artículo 17, apartados 5, 6, 7 y 8, del RDMUE

#### **4.3.1 Renuncia a la marca impugnada**

En principio, las consecuencias de una renuncia total a la marca de la Unión Europea impugnada en los procedimientos de anulación (o de una renuncia parcial que afecte a alguno de los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud de anulación) son similares a los de la retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea en los procedimientos de oposición.

No obstante, a diferencia de lo que sucede con la retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea, los efectos de la renuncia a una marca de la Unión Europea registrada no son los mismos que los de la resolución sobre el fondo que pone fin al procedimiento considerado. Mientras la renuncia a una marca de la Unión Europea únicamente tiene efectos a partir de la fecha en la que se registra dicha renuncia, la resolución que anula la marca de la Unión Europea produce sus efectos desde una fecha anterior, ya sea desde el inicio (en el caso de nulidad) o desde la fecha en la que se presenta la solicitud de anulación o la fecha establecida en la resolución de la Oficina adoptada a petición de una de las partes en virtud del artículo 62, apartado 1, del RMUE (en el caso de caducidad). Por consiguiente, a pesar de la declaración de renuncia a la marca de la Unión Europea impugnada, el solicitante sigue pudiendo reclamar un interés legítimo en continuar el procedimiento de anulación a fin de

obtener una resolución sobre el fondo (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27).

En la práctica, cuando se lleva a cabo una renuncia total o parcial a una marca de la Unión Europea que es objeto de un procedimiento de anulación y esta renuncia afecta al alcance del procedimiento, la Oficina suspenderá el registro de la renuncia y, paralelamente, notificará la renuncia al solicitante de la anulación, invitándole a informar a la Oficina si retira la solicitud en vista de la declaración de renuncia. Las consecuencias para las partes y la Oficina dependerán no solo de la respuesta del solicitante, sino también del tipo de procedimiento de cancelación de que se trate, es decir, si la acción de anulación es una solicitud de caducidad o bien se trata de una solicitud de declaración de nulidad.

#### 4.3.1.1 Solicitud de caducidad pendiente de resolución

Si, en la respuesta a la carta de la Oficina, el solicitante responde retirando la solicitud de caducidad como consecuencia de la renuncia, se inscribirá la renuncia y se pondrá fin al procedimiento sin una resolución sobre el fondo. La solicitud se retirará.

Si el solicitante no responde, se mantendrá la suspensión de la renuncia y el procedimiento de anulación continuará hasta que se adopte una resolución final sobre el fondo. No es necesario que el solicitante reclame un interés legítimo.

Una vez que la resolución sobre el fondo adquiera fuerza de cosa juzgada, la renuncia únicamente se registrará respecto a los productos o servicios para los que no se haya declarado la caducidad de la marca de la Unión Europea impugnada, en su caso.

#### 4.3.1.2 Solicitud de declaración de nulidad pendiente de resolución

Si en su respuesta a la carta de la Oficina, el solicitante retira la solicitud de declaración de nulidad como consecuencia de la renuncia, se registrará esta última y se pondrá fin al procedimiento sin una resolución sobre el fondo. La solicitud se retirará.

Si el solicitante no responde, o no declara ningún interés legítimo, se registrará la renuncia y el procedimiento de anulación continuará para los demás productos y servicios contra los que va dirigido y que no se eliminaron con la renuncia parcial, en su caso. Si la renuncia elimina todos los productos impugnados, se pondrá fin al procedimiento de nulidad con una notificación al efecto, sin una resolución sobre el fondo. Se pondrá fin a la solicitud como consecuencia de la renuncia.

Si el solicitante responde y declara tener un **interés legítimo** en obtener una resolución sobre el fondo, la Oficina examinará la solicitud. Las reclamaciones de legítimo interés solo se aceptarán si el solicitante demuestra por qué es necesaria una resolución sobre el fondo de la declaración de invalidez y por qué no basta con la renuncia a la marca impugnada. Se rechazarán las reclamaciones sin pruebas justificativas y que no expliquen por qué no basta con la renuncia de la marca (al contrario que a una declaración de nulidad). Asimismo, el interés legítimo debe ser real, directo y actual. No se aceptarán las peticiones basadas en posibles o presuntos

conflictos futuros derivados de la conversión de la MUE impugnada en un registro nacional. Puesto que los casos en que se reclama un interés legítimo, generalmente, se refieren a procedimientos judiciales pendientes de resolución, la parte que reclama dicho interés debe exponer la medida reparatoria que se pretende en estos procedimientos judiciales. La División de Anulación adoptará una resolución formal sobre el rechazo de una declaración de interés legítimo, manteniendo la suspensión de la renuncia hasta que la resolución sea final. Una vez que la resolución sea final, el procedimiento de anulación se cerrará sin resolución sobre el fondo y se registrará la renuncia.

La Oficina solo mantendrá la suspensión de la renuncia en aquellos casos en que el solicitante reclame y demuestre un interés legítimo, hasta que se adopte una resolución final sobre el fondo. En todos los demás casos, la renuncia se registrará y el procedimiento de anulación continuará para los productos y servicios restantes contra los que va dirigida la anulación y que no fueron eliminados por la renuncia parcial, en su caso. Si la renuncia elimina todos los productos impugnados, se pondrá fin al procedimiento de nulidad sin una resolución sobre el fondo. Se pondrá fin a la solicitud como consecuencia de la renuncia.

#### 4.3.1.3 La renuncia es anterior a la solicitud de anulación

Si la renuncia se declara antes de que se presente la solicitud de anulación, pero no se ha inscrito aún en el Registro en el momento de la presentación de dicha solicitud, la Oficina tomará nota de la renuncia y la inscribirá en el Registro, independientemente de la presentación de solicitudes de anulación posteriores, incluidas solicitudes de caducidad en las que el solicitante de la anulación pida que se fije una fecha anterior con arreglo al artículo 62, apartado 1, del RMUE.

Para que la Oficina suspenda la inscripción de la renuncia en el Registro como se explica más arriba, esta debe haberse declarado después de la presentación de la solicitud de anulación.

#### 4.3.1.4 Renuncia parcial que no afecta el alcance de la anulación

Cuando una renuncia parcial no afecta a ninguno de los productos o servicios impugnados, se registrará la renuncia parcial según se describe en las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro, y no se informará al solicitante del procedimiento de anulación.

#### 4.3.1.5 Renuncia que debe presentarse mediante documento por separado

De conformidad con el artículo 17, apartado 7, del RDMUE, si el titular de la MUE desea renunciar a la marca impugnada durante el procedimiento de anulación, debe hacerlo mediante un documento por separado.

Para una verdadera definición de «documento por separado», véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.4.1, ya que se aplican los mismos principios.

#### 4.3.2 Retirada de la solicitud de anulación

El solicitante de la anulación puede retirar su solicitud en cualquier momento durante el procedimiento. La Oficina informará al titular de la marca de la Unión Europea sobre la retirada y pondrá fin al procedimiento.

La **retirada de un recurso pendiente** (ante las Salas de Recurso, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia) significa que la **resolución impugnada ha adquirido fuerza de cosa juzgada**. Por consiguiente, la solicitud de anulación ya no puede retirarse a partir de entonces.

Para más información sobre la retirada de una solicitud de anulación tras la adopción de una resolución por parte de la División de Anulación véanse, por analogía, las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimientos de oposición, punto 6.2.2.3.

#### 4.3.3 Marca impugnada que expira o es anulada en un procedimiento paralelo

De forma similar al proceso que se expone en el punto 4.3.1.2, si se eliminan algunos (o todos) los productos y servicios impugnados como consecuencia de la expiración definitiva de la MUE impugnada o como consecuencia de una denegación en un procedimiento de caducidad paralelo, la Oficina informará al solicitante y le invitará a que comunique si tiene un interés legítimo en obtener una decisión basada en los méritos de una fecha anterior. Otro tanto se aplicará, como ya se ha explicado en el punto 4.3.1.2, si el solicitante tiene que reclamar y demostrar un interés legítimo.

Si no se reclama ni demuestra un interés legítimo, o si la marca impugnada es invalidada desde un principio en el procedimiento de nulidad paralelo, se pondrá fin al proceso sin una resolución sobre el fondo.

Se pondrá fin a la solicitud debido a la expiración o anulación de la marca impugnada en el procedimiento paralelo.

En caso de que la expiración o anulación en el procedimiento paralelo no elimine todos los productos impugnados, y no se haya reclamado o demostrado un interés legítimo, el procedimiento continuará para los restantes productos y servicios contra los que va dirigida la anulación y que no se eliminaron.

#### 4.3.4 Resolución sobre la imposición de costas

Artículo 109, apartados 4 y 6, del RMUE
---

La parte que ponga fin al procedimiento al retirar la solicitud de caducidad o de declaración de nulidad, o al no renovar el registro de la MUE o al renunciar a esta

última, deberá sufragar las tasas y costas de la otra parte (artículo 109, apartado 4, del RMUE), salvo en los casos en que la retirada sea consecuencia de una renuncia (véanse los puntos 4.3.1.1 y 4.3.1.2 *supra*), en cuyo caso, será el titular de la MUE quien deberá sufragar las costas.

Asimismo, las partes podrán indicar que una renuncia o retirada es consecuencia de un acuerdo al que han llegado y que no es necesaria una resolución sobre el reparto de las costas. La Oficina no adoptará una resolución sobre el reparto de las costas si tal solicitud se recibe junto con una solicitud de renuncia o retirada y ambas partes la firman. Dicha solicitud también se podrá enviar en dos cartas separadas a la Oficina. En los casos en los que no se indique si las partes han llegado a un acuerdo sobre el reparto de las costas, la Oficina adoptará una resolución al respecto inmediatamente. La Oficina no revisará una resolución sobre el reparto de las costas ya adoptada en el supuesto de que las partes faciliten dicha información después de la fecha de la resolución. Corresponderá a las partes decidir si respetan el acuerdo y no ejecutan la resolución de la Oficina sobre el reparto de las costas.

Para más información sobre la práctica de la Oficina para la imposición y fijación de costas en los procedimientos *inter partes*, véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, puntos 6.5 y 6.6.

Artículo 15, apartado 5, del RDMUE

Si una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad es desestimada en su totalidad por inadmisibles en virtud del artículo 15, apartados 2, 3 o 4, del RDMUE, antes de la notificación de la solicitud contemplada en el artículo 17, apartado 1, del RDMUE, no se dictará una resolución de imposición de costas.

#### **4.4 Solicitudes de caducidad y nulidad contra la misma marca de la Unión Europea**

Si la misma marca de la Unión Europea es objeto tanto de un procedimiento de caducidad como de un procedimiento de nulidad, la Oficina tiene el poder discrecional para decidir en cada caso, teniendo en consideración los principios de economía del procedimiento y eficiencia administrativa, si uno de los procedimientos se tiene que suspender hasta que el otro termine o en qué orden se deben decidir los procedimientos.

Si se decide en primer lugar la nulidad total de la marca de la Unión Europea (o la nulidad parcial pero de todos los productos o servicios contra los que se dirige la solicitud de caducidad) y una vez que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada, se pondrá fin automáticamente al procedimiento paralelo de caducidad, dado que ya no tiene objeto. La Oficina fijará libremente las costas (artículo 109, apartado 5, del RMUE) y suele concluir que cada parte debe asumir sus propios gastos.

No obstante, teniendo en consideración los distintos efectos de caducidad (*ex nunc*) y de una declaración de nulidad (*ex tunc*), cuando se declara en primer lugar la

caducidad total de la marca de la Unión Europea (o parcial pero para todos los productos o servicios contra los que se dirige la nulidad), la Oficina informará al solicitante de su resolución cuando adquiera fuerza de cosa juzgada y le invitará a que presente sus observaciones acerca de poner fin al procedimiento de nulidad. Si el solicitante demuestra un interés jurídico suficiente en obtener una resolución declarativa de la nulidad, el procedimiento continuará.

#### **4.5 Registros internacionales que designan a la UE impugnados**

Artículo 190, apartado 2; y artículo 198 del RMUE

Los procedimientos de anulación también se pueden dirigir contra registros internacionales (RI) que designan a la UE. Las normas específicas aplicables en estos casos (en particular, en conexión con la fecha de presentación y el plazo pertinente para la prueba del uso) se encuentran recogidas en las Directrices, Parte M, Marcas internacionales.

Se puede presentar una solicitud de anulación contra un RI tras la fecha de publicación del RI que designe a la UE en el Boletín Oficial de la Oficina (M.3.1. - Registros internacionales con o sin modificaciones desde su publicación en virtud del artículo 190, apartado 1, del RMUE).

Respecto a los representantes de la OMPI de los titulares de los registros internacionales impugnados, como regla general, la Oficina se comunicará con ellos, con independencia de la ubicación del titular del RI, cuando cumplan los criterios del artículo 120, del RMUE.

Cuando el representante de la OMPI del titular del registro internacional no cumpla los criterios del artículo 120 del RMUE, la notificación de la solicitud de anulación se enviará directamente al titular del registro internacional y se enviará una copia a su representante de la OMPI a efectos informativos.

La notificación de la solicitud de anulación también invitará al titular del registro internacional a designar un representante profesional de conformidad con el artículo 120 del RMUE dentro del plazo de dos meses desde su recepción. En los casos de representación obligatoria (artículo 119, apartado 2, del RMUE), la notificación indicará las consecuencias de no cumplir este requisito (a saber, que cualquier comunicación enviada por el titular del registro internacional en el curso del procedimiento no se tendrá en consideración).

## 4.6 Cesión

Artículo 21, apartado 1 y apartado 2, letra a), del RMUE

Artículo 20 del RDMUE

El solicitante de la anulación podrá pedir la cesión de la MUE como alternativa de la declaración de nulidad si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 21, apartado 1 y apartado 2, letra a), del RMUE. En resumen, el solicitante de la anulación se convertirá en titular de la MUE si la solicitud tiene éxito. Puesto que la solicitud se aborda en el contexto de un procedimiento de declaración de nulidad con arreglo al artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE, serán de aplicación las normas de dicho procedimiento.

La cesión se aplicará únicamente en el caso de una solicitud de nulidad basada en el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE, en conjunción con el artículo 8, apartado 3, del RMUE, a saber, si se registra una MUE a nombre de un agente no autorizado sin el consentimiento de su titular. En estos casos, el solicitante en el procedimiento de nulidad puede pedir **ya sea** la nulidad de la marca (en virtud del artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE) **o** la cesión de la MUE a su favor (en virtud del artículo 21 del RMUE y el artículo 20, apartado 1, del RDMUE).

Si la MUE impugnada sobrevive parcialmente a esta solicitud, ya sea porque esta iba dirigida únicamente contra una parte de los productos o servicios o porque fue desestimada en parte, se dividirá la marca. La parte para el solicitante vencedor recibirá un nuevo registro de marca con el nuevo titular, su representante en el procedimiento de nulidad y la lista de productos y servicios para los que fue aceptada. La marca original conservará todas las demás características de la marca.

### 4.6.1 Admisibilidad de la solicitud

Al presentar una solicitud de nulidad basada en el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE en conjunción con el artículo 8, apartado 3, del mismo RMUE, el solicitante de la anulación deberá indicar en el formulario de solicitud la medida que pretende, que puede ser:

1. una declaración de nulidad, **o**
2. la cesión en virtud del artículo 21, apartado 2, letra a), del RMUE.

No se puede invocar una solicitud de cesión al mismo tiempo que una solicitud de nulidad de la MUE por el mismo motivo del artículo 60, apartado 1, letra b) del RMUE. Si el solicitante de la anulación lo hace por error, la Oficina le invitará a elegir una medida u otra. Se informará a la parte interesada de que, a falta de respuesta, la Oficina supondrá que el solicitante de la anulación desea obtener la cesión (y no la declaración de nulidad).

#### 4.6.2 Prioridad del examen de la solicitud de cesión

Si el solicitante invoca el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE para obtener la cesión de la MUE impugnada y el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE (registro contrario a lo dispuesto en el artículo 7 del RMUE), la Oficina examinará primero los motivos absolutos de nulidad debido al interés público que subyace en dicha disposición. Si se aplica un motivo absoluto de nulidad, la Oficina no puede conceder la cesión de la MUE.

Si el solicitante invoca el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE para obtener la cesión de la MUE impugnada y cualquier otro motivo de nulidad (p. ej., mala fe con arreglo al artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE o cualquier otro motivo relativo contemplado en el artículo 60, apartado 1, letras a), c) o d), o el artículo 60, apartado 2, del RMUE), la Oficina examinará primero la solicitud de cesión. La medida alternativa establecida en el artículo 21, apartado 2, letra a), del RMUE perdería su efecto útil si la Oficina estuviera facultada para invalidar la MUE, en contra de la intención expresa del solicitante. Asimismo, aunque la situación jurídica del solicitante vencedor sería sumamente diferente si se invalidara la MUE en lugar de proceder a su cesión, la situación jurídica del titular perdedor sería la misma, independientemente del resultado.

Para más información sobre la cesión en los procedimientos de nulidad, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas.

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

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

**Parte D**

**Anulación**

**Sección 2**

**Normas sustantivas**

## Índice

<b>1 Generalidades.....</b>	<b>1485</b>
<b>1.1 Causas de anulación.....</b>	<b>1485</b>
<b>1.2 Procedimientos <i>inter partes</i>.....</b>	<b>1485</b>
<b>1.3 Efectos de la caducidad y de la nulidad.....</b>	<b>1486</b>
1.3.1 El efecto jurídico de la caducidad.....	1486
1.3.2 El efecto jurídico de la nulidad.....	1486
1.3.3 El efecto jurídico de una solicitud de cesión de una marca de la Unión.....	1487
<b>2 Caducidad.....</b>	<b>1487</b>
<b>2.1 Introducción.....</b>	<b>1487</b>
<b>2.2 Falta de uso de la MUE – artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE....</b>	<b>1488</b>
2.2.1 Carga de la prueba.....	1488
2.2.2 Uso efectivo.....	1488
2.2.3 Período que debe tomarse en consideración.....	1489
2.2.4 Causas justificativas de la falta de uso.....	1490
<b>2.3 Marcas de la Unión Europea que se convierten en una designación usual (término genérico) – artículo 58, apartado 1, letra b), del RMUE..</b>	<b>1491</b>
2.3.1 Carga de la prueba.....	1491
2.3.2 Fecha pertinente.....	1491
2.3.3 Público destinatario.....	1491
2.3.4 Designación usual.....	1492
2.3.5 Defensa del titular.....	1492
<b>2.4 Marcas de la Unión Europea que induzcan a error – artículo 58, apartado 1, letra c), del RMUE.....</b>	<b>1493</b>
2.4.1 Carga de la prueba.....	1493
2.4.2 Fecha pertinente.....	1493
2.4.3 Criterios aplicables.....	1493
2.4.4 Ejemplos.....	1494
<b>2.5 Motivos adicionales de caducidad de marcas colectivas de la Unión Europea (artículo 81 del RMUE).....</b>	<b>1494</b>
<b>2.6 Motivos adicionales de caducidad de las marcas de certificación de la Unión Europea (artículo 91 del RMUE).....</b>	<b>1495</b>
<b>3 Causas de nulidad absoluta.....</b>	<b>1495</b>
<b>3.1 Marcas de la Unión Europea registradas contrarias al artículo 7 del RMUE – artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE .....</b>	<b>1495</b>

3.1.1 Carga de la prueba.....	1495
3.1.2 Fecha pertinente.....	1496
3.1.3 Normas aplicables.....	1497
<b>3.2 Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo.....</b>	<b>1497</b>
<b>3.3 Mala fe – artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.....</b>	<b>1498</b>
3.3.1 Fecha pertinente.....	1498
3.3.2 Concepto de mala fe.....	1498
3.3.2.1 Factores que podrían indicar la existencia de mala fe.....	1499
3.3.2.2 Factores que no supondrían la existencia de mala fe.....	1503
3.3.3 Prueba de la mala fe.....	1504
3.3.4 Relación con otras disposiciones del RMUE.....	1504
3.3.5 Grado de nulidad.....	1504
<b>3.4 Causas de nulidad absoluta para marcas colectivas de la Unión Europea.....</b>	<b>1505</b>
<b>3.5 Causas de nulidad absoluta para marcas de certificación de la Unión Europea.....</b>	<b>1505</b>
<b>4 Causas de nulidad relativa.....</b>	<b>1506</b>
<b>4.1 Introducción.....</b>	<b>1506</b>
<b>4.2 Causas a tenor del artículo 60, apartado 1, del RMUE.....</b>	<b>1507</b>
4.2.1 Normas aplicables.....	1507
4.2.2 Fechas pertinentes.....	1507
4.2.2.1 Para la apreciación del carácter distintivo elevado o renombre.....	1507
4.2.2.2 Solicitud basada en el artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, conjuntamente con el artículo 8, apartado 4, del RMUE.....	1508
<b>4.3 Causas contempladas en el artículo 60, apartado 2, del RMUE — Otros derechos anteriores.....</b>	<b>1508</b>
4.3.1 Derecho al nombre/Derecho a la propia imagen.....	1508
4.3.2 Derecho de autor.....	1511
4.3.3 Otros derechos de propiedad industrial.....	1514
<b>4.4 Falta de uso de la marca anterior.....</b>	<b>1515</b>
<b>4.5 Defensa contra una solicitud de nulidad con base en causas relativas.....</b>	<b>1516</b>
4.5.1 Consentimiento al registro.....	1516
4.5.1.1 Ejemplos en los que se rechaza la reivindicación de consentimiento de registro.....	1517
4.5.1.2 Ejemplos en los que se acepta la reivindicación de consentimiento de registro.....	1518
4.5.2 Solicitudes anteriores de declaración de nulidad o reconvenciones.....	1518
4.5.3 Tolerancia.....	1519

4.5.3.1 Ejemplos en los que se desestima la reclamación de tolerancia.....	1521
4.5.3.2 Ejemplos en los que se estima (parcialmente) la reclamación de tolerancia.....	1524
<b>5 Cosa juzgada.....</b>	<b>1524</b>
<b>Anexo 1 Causas de nulidad: ámbito temporal de aplicación tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2015/2424 el 23 de marzo de 2016.....</b>	<b>1526</b>
<b>1 Causas de nulidad absoluta.....</b>	<b>1526</b>
1.1 Causas de nulidad que se aplicaban antes del 23 de marzo de 2016 en virtud de los reglamentos de la UE distintos al RMC.....	1526
1.2 Causas de nulidad que no estaban contempladas por la legislación de la UE antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2015/2424, el 23 de marzo de 2016.....	1527
<b>2 Causas de nulidad relativa, en concreto el artículo 60, apartado 1, letra d), del RMUE, en combinación con el artículo 8, apartado 6, del RMUE y la relación con el artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE en combinación con el artículo 8, apartado 4, del RMUE.....</b>	<b>1527</b>

## **1 Generalidades**

### **1.1 Causas de anulación**

De conformidad con el artículo 63, apartado 1, del RMUE, los procedimientos de anulación comprenden las solicitudes de caducidad y las solicitudes de declaración de nulidad.

El artículo 58 del RMUE establece las causas de caducidad.

Las causas de nulidad se establecen en el artículo 59 del RMUE (motivos absolutos) y en el artículo 60 del RMUE (motivos relativos). Para más información sobre el ámbito de aplicación temporal de los motivos de nulidad tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 2015/2424, véase el Anexo 1 *infra*.

Además de los motivos generales, el solicitante de la anulación podrá invocar motivos específicos para justificar su solicitud de anular una marca colectiva, de conformidad con el artículo 81 del RMUE (motivos de caducidad) y el artículo 82 del RMUE (motivos de nulidad), o una marca de certificación, de conformidad con el artículo 91 del RMUE (motivos de caducidad), y el artículo 92 del RMUE (motivos de nulidad) (véanse los puntos 2.5 y 2.6, 3.4 y 3.5 *infra*).

Cuando se registra una MUE a nombre del agente o representante del titular sin su consentimiento, el titular puede pedir a la Oficina que le ceda la MUE a su favor. Se trata de una solución alternativa en un procedimiento de declaración de nulidad conforme al artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 3, del RMUE. Para más detalles, véase el punto 1.3.3 *infra* y las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación.

Los artículos 12 a 19 del RDMUE establecen las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de caducidad y de declaración de nulidad, incluidos los idiomas de dichos procedimientos, la admisibilidad, la justificación y el examen del fondo, etc.

### **1.2 Procedimientos *inter partes***

La Oficina nunca iniciará los procedimientos de anulación. La iniciativa corresponde al solicitante de la anulación, incluso en asuntos basados en causas absolutas de nulidad.

El artículo 63, apartado 1, del RMUE establece las condiciones que debe cumplir el solicitante a fin de tener la legitimidad activa para presentar la solicitud de caducidad o la declaración de nulidad. Para más detalles, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, puntos 2.1 y 4.1.

## 1.3 Efectos de la caducidad y de la nulidad

### 1.3.1 El efecto jurídico de la caducidad

A tenor del artículo 62, apartado 1, del RMUE, en el supuesto de **caducidad**, y en la medida en que los derechos del titular hayan caducado, se considerará que la marca de la Unión Europea (MUE) no tuvo los efectos señalados en el RMUE desde la fecha de solicitud de la caducidad.

La Oficina podrá fijar, a instancia de parte, una fecha anterior en la que tuvo lugar la causa de caducidad, siempre que la parte solicitante demuestre un interés jurídico legítimo a tal efecto. Sobre la base de la información disponible en el expediente pertinente, será posible determinar con precisión la fecha anterior. La fecha anterior, en cualquier caso, deberá establecerse con posterioridad al «período de gracia» de cinco años del que dispone el titular de la MUE tras el registro de una MUE en virtud del artículo 18 del RMUE (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, confirmada mediante 08/10/2012, R 444/2011-1, ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

Cuando la solicitud de caducidad vaya precedida de una demanda de reconvención por caducidad con arreglo al artículo 128 del RMUE entre las mismas partes y haya sido «aplazada» por un órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 128, apartado 7, del RMUE, la fecha efectiva de caducidad será la fecha de la demanda de reconvención, con independencia de que esa fecha se haya solicitado explícitamente en la solicitud de caducidad presentada ante la Oficina (véase el punto 2.2.3 *infra*). Esto se entiende sin perjuicio de cualquier posible solicitud de una fecha de caducidad anterior en la demanda de reconvención inicial (en cuyo caso deberá demostrarse la existencia de un interés legítimo).

Para más información sobre la práctica de la Oficina relativa a las renunciaciones cuando hay un caso de caducidad pendiente, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, punto 4.3.

### 1.3.2 El efecto jurídico de la nulidad

De conformidad con el artículo 62, apartado 2, del RMUE, en el supuesto de **declaración de nulidad**, se considerará que la MUE careció de los efectos especificados en el RMUE desde el principio.

Para más información sobre la práctica de la Oficina relativa a las renunciaciones cuando hay un caso de nulidad pendiente, véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, punto 4.3.

### 1.3.3 El efecto jurídico de una solicitud de cesión de una marca de la Unión

De conformidad con el artículo 21, apartado 2, letra a) del RMUE y el artículo 163, apartado 1, letra b), del RMUE, cuando el titular de una marca de la Unión Europea solicite una declaración de nulidad de conformidad con el artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 3, del RMUE, el titular podrá solicitar, como alternativa a la nulidad de la marca, su cesión a su favor, si fue registrada a nombre de su agente o representante sin su consentimiento. Dicha solicitud de cesión no constituye un motivo separado para actuar, sino que representa meramente una **solución alternativa**. Si la reclamación prospera, el solicitante se convertirá en el titular de la marca de la Unión Europea con efecto retroactivo hasta la fecha de presentación o, cuando proceda, la fecha de prioridad, de la marca impugnada. Esta solución alternativa no está disponible para otros motivos de nulidad.

## 2 Caducidad

### 2.1 Introducción

Según el artículo 58, apartado 1, del RMUE, existen tres causas de caducidad:

- que la MUE no haya sido objeto de un uso efectivo dentro de un período ininterrumpido de cinco años;
- que la MUE se haya convertido en designación usual por la actividad o la inactividad de su titular;
- que la MUE induzca al público a error a consecuencia del uso que haga de la misma su titular o que se haga con su consentimiento.

Estas causas serán analizadas en mayor detalle en las secciones siguientes. A tenor del artículo 58, apartado 2, del RMUE, si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la MUE, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.

Además de estas causas, el artículo 81 del RMUE enumera otros tres motivos específicos en base a los cuales se podrían revocar los derechos del titular de una **marca colectiva de la Unión Europea**. Los motivos adicionales específicos para la caducidad de las **marcas de certificación de la Unión Europea** se enumeran en el artículo 91 del RMUE.

## 2.2 Falta de uso de la MUE – artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE

En virtud del artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años tras el registro de la MUE, y antes de que se solicite su anulación, esta no ha sido objeto de un uso efectivo, en el sentido del artículo 18 del RMUE, se deberá cancelar la MUE, salvo si existen causas justificativas de la falta de uso.

Conforme al artículo 58, apartado 2, del RMUE, si únicamente se hubiera utilizado la MUE para una parte de los productos y servicios para los que esté registrada, la caducidad se limitará a los productos y servicios no utilizados.

En lo que respecta a **los aspectos procesales** de la presentación de la prueba (los plazos para la presentación de la prueba, las rondas adicionales para las observaciones y la presentación de pruebas adicionales pertinentes, la traducción de la prueba, etc.), véanse las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación.

Las reglas prácticas aplicables a la **apreciación sustantiva** de la prueba del uso de derechos anteriores en los procedimientos de oposición son de aplicación a la apreciación de las solicitudes de caducidad basadas en la falta de uso (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, punto 2). No obstante, existen diversas particularidades que deben tenerse en consideración en el contexto de los procedimientos de caducidad y que se examinan a continuación.

### 2.2.1 Carga de la prueba

En virtud del artículo 19, apartado 1, del RDMUE, la carga de la prueba corresponde al titular de la MUE.

El papel de la Oficina consiste en examinar las pruebas a la luz de las alegaciones presentadas por las partes. La Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de marcas anteriores y no tiene obligación alguna de recabar pruebas de oficio. Incluso los titulares de supuestas marcas de renombre deben presentar pruebas para acreditar el uso efectivo de sus marcas.

### 2.2.2 Uso efectivo

A tenor del artículo 19, apartado 1, del RDMUE, en conexión con el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, los indicios y las pruebas para la presentación de la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca impugnada respecto a los productos y servicios para los que esté registrada.

Como se indicó anteriormente, la apreciación del uso efectivo (incluyendo el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso) es la misma tanto en los procedimientos de anulación como en los de oposición. Deben tenerse en cuenta las consideraciones

pormenorizadas que figuran en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, punto 2.

La falta de uso efectivo de algunos de los productos o servicios impugnados en un procedimiento de caducidad implica la caducidad de la MUE para esos productos o servicios. Por consiguiente, se deberá tener suma cautela al apreciar la prueba del uso en los procedimientos de caducidad en lo que respecta **al uso de los productos o servicios registrados (e impugnados)**.

Asunto	Comentarios
02/10/2012, R 1857/2011-4, AQUOS	La MUE se registró para <i>artículos de pesca</i> ; <i>equipamiento de pesca</i> ; <i>accesorios de pesca</i> en la clase 28. La Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Anulación y mantuvo la MUE para <i>cañas de pescar</i> y los no impugnados <i>sedales</i> en la clase 28. La Sala de Recurso está de acuerdo con la División de Anulación en que la prueba presentada con el fin de demostrar el uso de la MUE impugnada acreditó efectivamente uso efectivo para «cañas de pescar», y que estos productos son suficientemente diferenciados de las categorías más amplias de <i>artículos de pesca</i> y <i>equipamiento de pesca</i> para poder constituir subcategorías coherentes. Este parecer no fue cuestionado por el recurrente.

### 2.2.3 Período que debe tomarse en consideración

De conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, la MUE podrá caducar si no se ha hecho un uso efectivo de la misma en un período ininterrumpido de cinco años. Sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una MUE si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años y la presentación de la solicitud, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. Además, según el artículo 62, apartado 1, del RMUE, si se aprueba la solicitud de caducidad, la fecha efectiva de caducidad es la fecha de dicha solicitud.

De estas disposiciones se desprende que el titular debe probar que ha realizado un uso efectivo de la MUE impugnada en el plazo de **cinco años anterior a la fecha de la solicitud de caducidad**.

Por ejemplo, si la marca de la Unión Europea se registró el 01/01/2011, pasó a ser susceptible de caducidad el 02/01/2016. Si la solicitud de caducidad se presentó el 15/09/2016, el titular de la MUE tendría que haber demostrado el uso efectivo de su marca dentro del período comprendido entre el 15/09/2011 y el 14/09/2016.

Incluso en el caso de que una MUE no haya sido objeto de un uso efectivo en los cinco años siguientes a su registro, no podrá ser cancelada si el uso efectivo comenzó o se reanudó antes de la presentación de la solicitud de caducidad. No obstante, cuando este plazo no exceda de tres meses **y además** pueda demostrarse que el titular ha iniciado o reanudado el uso efectivo de la marca con vistas a una posible caducidad, no podrán tenerse en cuenta las pruebas de dicho uso y deberá declararse la caducidad de la MUE. La carga de la prueba recae sobre el solicitante de la caducidad, que deberá demostrar que puso en conocimiento del titular de la MUE **su intención** de presentar una solicitud de caducidad.

En ningún caso puede tenerse en cuenta la prueba de un uso efectivo **anterior** a un período ininterrumpido de cinco años de no utilización, independientemente de la duración de dicho uso.

Si se solicita una **fecha efectiva de caducidad anterior** de conformidad con el artículo 62, apartado 1, del RMUE, esta solo podrá concederse, siempre que el solicitante de la anulación demuestre un interés legítimo (véase el punto 1.3.1 *supra*), si no se ha probado un uso efectivo de la marca impugnada **tanto en** el plazo de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de caducidad **como en** el plazo de cinco años anterior a la fecha efectiva anterior solicitada. Esto se desprende de la redacción del artículo 62, apartado 1, frase segunda, del RMUE, que establece que puede fijarse una fecha efectiva anterior para la declaración de caducidad si el motivo de esta «se produjo» en esa fecha. No obstante, incluso si se solicita tal fecha efectiva anterior, el interés primordial del titular de la MUE es probar el uso efectivo de la marca impugnada en el plazo de cinco años inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de caducidad. Si se demuestra el uso efectivo de la MUE impugnada dentro de dicho plazo, la marca caducidad de la marca impugnada no podrá ser declarada en absoluto. La prueba del uso efectivo de la marca impugnada en el plazo de cinco años anterior a la fecha efectiva anterior solicitada solo podrá ser pertinente si no existe prueba del uso efectivo de la marca impugnada en el plazo de cinco años inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de caducidad.

Si la solicitud de caducidad ha ido precedida de una demanda de reconvención por caducidad con arreglo al artículo 128 del RMUE entre las mismas partes y ha sido «aplazada» por un órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 128, apartado 7, del RMUE, el plazo para probar el uso efectivo será de cinco años antes de la fecha de la **demanda de reconvención** (17/01/2018, T-68/16, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

#### 2.2.4 Causas justificativas de la falta de uso

Deben tenerse en cuenta las consideraciones pormenorizadas que figuran en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, punto 2 y, en particular, el punto 2.11.

## **2.3 Marcas de la Unión Europea que se convierten en una designación usual (término genérico) – artículo 58, apartado 1, letra b), del RMUE**

Se declarará que una MUE ha caducado si, como resultado de una acción u omisión por parte del titular, se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que fue registrada.

### **2.3.1 Carga de la prueba**

La carga de la prueba recae sobre el solicitante de caducidad, el cual deberá demostrar que el término se ha convertido en la designación usual en el comercio como resultado de la:

- acción u
- omisión

por parte del titular.

La Oficina examinará los hechos en virtud del artículo 95, apartado 1, del RMUE en el ámbito de la exposición de hechos efectuada por el solicitante de la caducidad (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28); con lo que podrá tomar en consideración hechos evidentes y bien conocidos. Sin embargo, no irá más allá de los argumentos jurídicos presentados por el solicitante de la caducidad. Si la solicitud de caducidad se basa únicamente en el artículo 58, apartado 1, letra b), del RMUE no podría ser declarada la caducidad de la marca por una causa como, por ejemplo, ser contraria al orden público y la moral.

### **2.3.2 Fecha pertinente**

El solicitante de la caducidad deberá probar que la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto o servicio en cuestión después de la fecha de registro de la MUE, aunque los hechos y circunstancias que hayan tenido lugar entre la solicitud y el registro pueden ser tomados en consideración. El hecho de que el signo fuera, en el momento de la solicitud, la designación usual en el comercio de los productos y servicios solicitados, sería solo relevante en el contexto de una solicitud de nulidad.

### **2.3.3 Público destinatario**

Podrá declararse la caducidad de una MUE de acuerdo con el artículo 58, apartado 1, letra b), del RMUE si la marca se ha convertido en la designación usual del producto o servicio no solo entre algunas personas, sino entre la gran mayoría del público destinatario, incluidos los que participan en el comercio del producto o el servicio en cuestión (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). La apreciación de si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio

de un producto o de un servicio para el que está registrada debe llevarse a cabo no solo teniendo en cuenta la percepción de los consumidores o usuarios finales sino también, según las características del mercado de que se trate, tomando en consideración la percepción de profesionales del ámbito como, por ejemplo, los vendedores (06/03/2014 C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Sin embargo, en algunas circunstancias específicas, podría bastar con que los vendedores del producto final no informen de manera habitual a sus clientes de que el signo está registrado como marca ni presten a sus clientes, en el momento de la venta, el servicio añadido de indicarles la procedencia de los distintos productos que ofrecen (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

#### 2.3.4 Designación usual

Un signo se considerará «la designación usual en el comercio» si se demuestra la práctica en el comercio de usar el término en cuestión para designar los productos o los servicios para los cuales esté registrado [véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 5, Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE)]. No es necesario probar que el término describe directamente una cualidad o característica de los productos o los servicios, sino simplemente que realmente se utiliza en el comercio para referirse a ellos. El carácter distintivo de una marca es siempre más propenso a degenerar cuando un signo es sugerente o puede llevar a algún tipo de inducción, sobre todo si tiene connotaciones positivas que llevan a terceros a adoptarlo por razón de su idoneidad para designar no solo un producto o servicio en particular del productor, sino un determinado tipo de producto o servicio (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation, § 22, 32 *et seq.*).

El hecho de que una marca se esté usando como la designación usual para referirse a un producto o un servicio específico es un indicio de que ha perdido su capacidad para diferenciar los productos o los servicios en cuestión de los de otras empresas. Un indicio de que una marca ha pasado a ser genérica es que se utilice de manera habitual verbalmente para referirse a un tipo particular o característica de los productos o servicios. Sin embargo, esto no es en sí mismo decisivo: se deberá establecer si la marca todavía es capaz de diferenciar los productos o los servicios en cuestión de los de otras empresas.

La ausencia de una designación alternativa o la existencia de un único término largo y complicado también puede ser un indicio de que un signo se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o un servicio específico.

#### 2.3.5 Defensa del titular

No se puede declarar la caducidad de la MUE cuando el titular de la misma haya hecho todo aquello que razonablemente hubiera sido previsible dado el caso en particular (por ejemplo, ha organizado una campaña de televisión o insertado anuncios en periódicos y revistas pertinentes). El titular deberá entonces comprobar si su marca aparece en los diccionarios como un término genérico; si fuera así, podrá solicitar al

editor que en las próximas ediciones la marca vaya acompañada de una indicación de que se trata de una marca registrada (artículo 12 del RMUE).

## **2.4 Marcas de la Unión Europea que induzcan a error – artículo 58, apartado 1, letra c), del RMUE**

Si como resultado de la utilización de la marca por el titular o con su consentimiento, la marca pudiera inducir a error al público, en particular en lo que respecta a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales esté registrada, se podrá declarar la caducidad de la MUE. En este contexto, la calidad se refiere a una característica o a un atributo, más que a un grado o nivel de excelencia.

### **2.4.1 Carga de la prueba**

La Oficina examinará los hechos en virtud del artículo 95, apartado 1, del RMUE en el ámbito de la exposición de hechos efectuada por el solicitante de la caducidad (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28); con lo que podrá tomar en consideración hechos evidentes y bien conocidos. Sin embargo, no irá más allá de los argumentos jurídicos presentados por el solicitante de la caducidad.

La carga de la prueba de que la marca puede inducir a error recaerá en el solicitante de la declaración de caducidad, quien deberá probar que es el uso realizado por el titular el que suscita el error. Si el uso es hecho por un tercero, el solicitante de la declaración de caducidad deberá probar que el titular ha consentido dicho uso, salvo que el tercero sea un licenciataria del titular.

### **2.4.2 Fecha pertinente**

El solicitante de la caducidad deberá probar que la marca se ha convertido, tras la fecha de registro de la MUE, en un signo que induce a error, en particular sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos o servicios en cuestión. Si el signo ya era engañoso o era susceptible de inducir a engaño, esto es pertinente en el contexto de una solicitud de nulidad.

### **2.4.3 Criterios aplicables**

Las Directrices contienen más detalles sobre los criterios aplicables a la hora de examinar si una solicitud de MUE cumple con lo estipulado en el artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE [véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 8, Marcas que pueden inducir a error (artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE)]. Los criterios son similares a los que se aplican a los procedimientos de declaración de caducidad en virtud del artículo 58, apartado 1, letra c), del RMUE.

#### 2.4.4 Ejemplos

Una marca constituida por una indicación geográfica o que la contenga, por regla general, será percibida por el público destinatario como una referencia al lugar de origen de los productos. La única excepción a esta regla se da cuando la relación entre el nombre geográfico y los productos es evidentemente tan extravagante (por ejemplo, porque el lugar no se conoce y es improbable que se conozca entre el público como el lugar de origen de los productos en cuestión) que los consumidores no realizarán tal conexión.

Por ejemplo, en este sentido, la marca MÖVENPICK OF SWITZERLAND fue anulada debido a que los productos en cuestión se elaboraban (según los hechos) únicamente en Alemania y no en Suiza (12/02/2009, R 697/2008-1, MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Asimismo, si una marca que contiene los elementos denominativos «cabras» y «queso» y un elemento figurativo que representa claramente a una cabra se ha registrado para «queso de cabra» y se ha demostrado que el queso no está hecho de leche de cabra, se declarará la caducidad de la MUE.

Si una marca que contiene los elementos denominativos «pura lana virgen» se registra para «prendas de vestir» y se ha demostrado su uso para prendas de vestir fabricadas con fibras artificiales, se declarará la caducidad de la MUE.



Si una marca que contiene los elementos denominativos «piel auténtica», o el correspondiente pictograma, está registrada para «calzado» y se ha demostrado el uso para calzado que no es de piel, se declarará la caducidad de la MUE.

### 2.5 Motivos adicionales de caducidad de marcas colectivas de la Unión Europea (artículo 81 del RMUE)

De conformidad con el artículo 81 del RMUE, además de los motivos de caducidad establecidos en el artículo 58 del RMUE, los derechos del titular de una marca colectiva de la Unión Europea podrán ser revocados solicitándolo a la Oficina o sobre la base de una demanda de reconversión en un procedimiento de infracción, si:

- (a) el titular no adopta las medidas necesarias para evitar que la marca se utilice de una manera incompatible con las condiciones de uso, si existen, establecidas en el reglamento de uso, cuyas modificaciones, en caso de haberlas, se han mencionado en el Registro;
- (b) el titular de una marca colectiva de la Unión Europea la utiliza del tal modo que puede inducir a error al público en cuanto al carácter o significado de la marca, en particular, si se puede entender como algo distinto a una marca colectiva, como se indica en el artículo 76 del RMUE;

- (c) las modificaciones del reglamento de uso no cumplen los requisitos del artículo 75 del RMUE o afectan a uno de los motivos de denegación mencionados en el artículo 76 del RMUE, pero su modificación se ha mencionado en el Registro, incumpliendo lo establecido en el artículo 79, apartado 2, del RMUE, a menos que el titular de la marca modifique el reglamento de uso a fin de cumplir los requisitos de dichas disposiciones.

## **2.6 Motivos adicionales de caducidad de las marcas de certificación de la Unión Europea (artículo 91 del RMUE)**

De conformidad con el artículo 91 del RMUE, además de los motivos de caducidad establecidos en el artículo 58 del RMUE, los derechos del titular de una marca de certificación de la Unión Europea serán revocados si así se solicita a la Oficina o sobre la base de una demanda de reconvención en un procedimiento de infracción, si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

1. el titular desempeña una actividad relacionada con el suministro de productos o servicios del tipo certificado, infringiendo el artículo 83, apartado 2, del RMUE;
2. el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación hubiera sido, en su caso, mencionada en el registro;
3. si a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 85, apartado 2, del RMUE;
4. la modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo el artículo 88, apartado 2, del RMUE, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos fijados por dicho artículo.

## **3 Causas de nulidad absoluta**

### **3.1 Marcas de la Unión Europea registradas contrarias al artículo 7 del RMUE – artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE**

Una MUE puede ser declarada nula, si en el momento de su solicitud, pudiera haberse planteado una objeción por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 7 del RMUE.

#### **3.1.1 Carga de la prueba**

El propósito del procedimiento de nulidad es, entre otras cosas, permitir que la Oficina revise la validez del registro de una marca y que adopte, en su caso, la postura que debería haber adoptado de oficio en el proceso de registro, de conformidad con el

artículo 42, apartado 1, del RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

El artículo 95, apartado 1, del RMUE indica explícitamente en la segunda frase que, en los procedimientos de nulidad de acuerdo con el artículo 59 del RMUE, la Oficina **limitará su examen a los motivos y argumentos presentados por las partes**. La marca de la Unión Europea goza de una **presunción de validez y corresponde al solicitante de la nulidad invocar ante la Oficina los hechos específicos que ponen en cuestión la validez de una marca** (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

En consecuencia, la Oficina examinará los hechos de conformidad con el artículo 95, apartado 1, segunda frase, del RMUE **en el ámbito de la presentación de hechos** efectuada por el solicitante de la declaración de nulidad (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28); con lo que podrá tomar en consideración hechos evidentes y bien conocidos. Sin embargo, **no irá más allá de los motivos y argumentos presentados por el solicitante** de la declaración de nulidad.

Uno de los argumentos que puede invocar el titular de la MUE contra la reivindicación del solicitante de la nulidad es la prueba de que la MUE ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso. Véase el punto 3.2 *infra*.

### 3.1.2 Fecha pertinente

El Tribunal General ha declarado que el registro o declaración de nulidad de una marca debe evaluarse en base a la situación en la fecha de su solicitud, no de su registro (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; confirmado mediante 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).

En términos generales, todas las novedades o acontecimientos posteriores a la fecha de la solicitud o de la prioridad no se tomarán en consideración. Por ejemplo, el hecho de que un signo, tras la fecha de la solicitud, se convierta en la designación habitual usada en el comercio de los productos o los servicios para los cuales se solicita el registro es en principio irrelevante a los efectos del examen de una acción de nulidad (solo sería relevante en el contexto de una acción de declaración de caducidad). Sin embargo, estos hechos posteriores a la fecha de solicitud pueden ser tomados en cuenta, en todo caso, cuando y en la medida en que permitan extraer conclusiones sobre la situación en la fecha de la solicitud de la MUE. Este puede ser el caso, por ejemplo, de los extractos de diccionario que sean de una fecha posterior a la fecha de la solicitud. A menos que el uso lingüístico o las condiciones de vida (en el sentido de las «tendencias» sociales o técnicas) hayan evolucionado con rapidez tras la fecha de solicitud, por lo general los términos únicamente figurarán en los diccionarios si se ha establecido su uso y su significado reales a lo largo de un período de tiempo considerable (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

### 3.1.3 Normas aplicables

La Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, de las Directrices contiene detalles de los criterios que se aplicarán al evaluar si una solicitud de MUE cumple con el artículo 7 del RMUE. Los criterios son idénticos a los aplicados en el procedimiento de nulidad de acuerdo con el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE.

## 3.2 Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo

Una marca que infringe lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE en conexión con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMUE no se declarará nula si ha adquirido carácter distintivo por el uso (artículo 59, apartado 2, del RMUE). La disposición del artículo 59, apartado 2, del RMUE se rige por la misma lógica que el artículo 7, apartado 3, del RMUE y debe interpretarse de la misma manera y a la luz de los mismos factores pertinentes (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

El carácter distintivo adquirido por el uso constituye, en el contexto de los procedimientos de declaración de nulidad, una excepción a las causas de nulidad del artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE en conexión con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del RMUE. Por tratarse de una excepción, la **carga de la prueba** recaerá en la parte que trata de apoyarse en ella, es decir, el titular de la marca impugnada, que es quien está en mejor posición para aportar pruebas que apoyen la afirmación de que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella (en lo que respecta a la intensidad, el alcance geográfico, la duración del uso o la inversión promocional). Por consiguiente, cuando el titular de la marca impugnada alegue el carácter distintivo adquirido por el uso, pero no aporte las pruebas de ello, la marca debe declararse nula (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68-71).

El titular de la MUE también puede alegar con carácter subsidiario la defensa del carácter distintivo adquirido y solicitar expresamente a la División de Anulación que se pronuncie, en primer lugar, sobre la causa de nulidad alegada [artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMUE].

La División de Anulación aceptará normalmente estas solicitudes (a menos que las circunstancias indiquen lo contrario, por ejemplo, cuando la marca impugnada deba declararse nula sobre la base de otro motivo) y dictará una resolución recurrible sobre la base de la causa de nulidad invocada (tal como se permite en virtud del artículo 66, apartado 2, del RMUE). En el caso de que sea de aplicación el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d) del RMUE, y una vez que esta resolución sea definitiva, se reanudará la fase contradictoria del procedimiento para dar al titular de la MUE la oportunidad de presentar pruebas en apoyo de su pretensión de que ha adquirido carácter distintivo.

Las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 14, Carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE) contienen detalles de los criterios que hay que aplicar al evaluar si una MUE ha adquirido dicho carácter distintivo a través del uso.

El titular deberá probar que en la fecha de la solicitud de nulidad, a más tardar, la marca ha adquirido carácter distintivo (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Por lo tanto, son pertinentes todas las pruebas del carácter distintivo adquirido: i) en la fecha de la solicitud de la MUE (o, en su caso, en la fecha de prioridad), ii) entre la fecha de la solicitud de la MUE (o la fecha de prioridad, en su caso) y la fecha del registro, y iii) entre la fecha del registro y la fecha de la solicitud de la declaración de nulidad.

### 3.3 Mala fe – artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE

El RMUE considera que la mala fe es únicamente una causa absoluta de **nulidad** de una MUE respecto a solicitudes presentadas ante la Oficina o demandas de reconvencción en un procedimiento de infracción. Por lo tanto, la mala fe no es pertinente en los procedimientos de examen o de oposición (respecto a los procedimientos de oposición, 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

#### 3.3.1 Fecha pertinente

La fecha pertinente para determinar si existió mala fe por parte del titular de la MUE será la **fecha de presentación de la solicitud de registro**. No obstante, se debe tener en consideración que:

- los hechos y pruebas anteriores a la fecha de presentación podrán tenerse en cuenta para interpretar la intención del titular en el momento de presentar la MUE. Entre otras cosas, se tendrán en consideración como hechos y pruebas anteriores: la existencia de un registro de la marca en un Estado miembro, en la Oficina o en otra jurisdicción, las circunstancias en las que se creó la marca y el uso que de ella se hizo desde su creación (véase el punto 3.3.2.1, *infra*, párrafo tercero).
- los hechos y pruebas posteriores a la fecha de presentación en ocasiones pueden utilizarse para interpretar la intención del titular en el momento de presentación de la MUE, en particular si este ha hecho uso de la marca desde su registro (véase el apartado 3.3.2.1, *infra*, párrafo tercero).

#### 3.3.2 Concepto de mala fe

El concepto de mala fe a que se refiere el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE es un concepto autónomo del derecho de la Unión Europea (UE), que debe ser objeto de una interpretación uniforme en la UE (decisión prejudicial de 27/06/2013, C-320/12,

Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). No obstante, no está ni definido, ni delimitado, ni siquiera descrito de manera alguna en la normativa.

La Abogada General Sharpston propuso definirlo como una «conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios» (conclusiones de la Abogada General Sharpston de 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE cumple el objetivo de interés general de impedir los registros de marcas que sean abusivos o contrarios a las prácticas leales en el comercio o en los negocios. Estos registros son contrarios al principio de que el derecho de la UE no puede ampliarse para incluir las prácticas abusivas por parte de un comerciante, que impiden lograr el objetivo de la legislación en cuestión (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

La causa de mala fe se aplica cuando se desprende de indicios pertinentes y coherentes que el titular de una MUE presentó su solicitud de registro no con el fin de competir lealmente, sino con la intención de perjudicar los intereses de terceros, de manera contraria a las prácticas leales, o con la intención de obtener, sin ni siquiera dirigirse a un tercero específico, un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca, en particular, la función esencial de indicar el origen (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Con el fin de determinar si el titular ha actuado de mala fe en el momento de presentación de la solicitud, se deberá realizar una **apreciación global** en la que hay que tener en consideración todos los factores pertinentes del asunto particular (decisión prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), en particular la lista completa de productos y servicios para los que se solicitó la marca, aunque esta no se registrara finalmente para algunos de ellos. A continuación, se presenta una lista de estos factores **no exhaustiva**.

### 3.3.2.1 Factores que podrían indicar la existencia de mala fe

La jurisprudencia destaca tres factores como particularmente pertinentes:

1. **Identidad o similitud de los signos:** El hecho de que la MUE supuestamente registrada de mala fe sea idéntica o similar al signo al que se refiere el solicitante de la nulidad podría ser significativo para apreciarse mala fe. Aunque a menudo cuando se comprueba la existencia de mala fe exista una identidad o una similitud con un signo anterior, el riesgo de confusión no es un requisito previo de la mala fe (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Por último, la identidad o la similitud de los signos no bastan, por sí solas, para demostrar mala fe (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).
2. **Conocimiento del uso de un signo idéntico o similar:** El hecho de que el titular de la MUE fuera consciente o debiera haber tenido conocimiento del uso de un signo idéntico o similar por un tercero para productos o servicios idénticos o similares también puede considerarse significativo.

Existe dicho conocimiento, por ejemplo, cuando las partes han mantenido relaciones comerciales entre sí (y, como resultado de ello, «no podía ignorar, o incluso sabía, que la parte coadyuvante usaba desde hacía tiempo el signo», 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25) o cuando la propia existencia de la marca, como marca «histórica», era un hecho notorio (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 50), o cuando la identidad o cuasi-identidad entre la marca controvertida y los signos anteriores «manifiestamente no puede ser fruto del azar» (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Se podrá **suponer la existencia del conocimiento** («se debe haber tenido conocimiento») sobre la base, entre otros, de un conocimiento general en el sector económico de que se trate o de la duración del uso. Cuanto más prolongado sea el uso de un signo, más probable será que el titular de la MUE tuviera conocimiento del mismo (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). En función de las circunstancias del caso, esta presunción podrá aplicarse incluso aunque el signo estuviera registrado en un país no perteneciente a la UE (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

No obstante, el conocimiento de un signo idéntico o similar anterior para productos o servicios idénticos o similares **en sí mismo no será suficiente** para sustentar una conclusión de mala fe (11/6/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Siempre dependerá de las circunstancias del caso (véase, por ejemplo, 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Análogamente, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero **usa una marca en el extranjero**, al presentar su solicitud, que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita no basta, **por sí sola**, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en el solicitante (decisión prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

El conocimiento o presunción de conocimiento de un signo anterior no es necesario cuando el titular de la MUE hace un uso indebido del sistema con la intención de evitar que **cualquier** signo similar entre en el mercado (véase, por ejemplo, la prórroga artificial del período de gracia por falta de uso en el apartado 3, letra d), infra).

3. **Intención desleal por parte del titular de la MUE:** Se trata de un factor subjetivo que se deberá determinar por referencia a las circunstancias objetivas (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). De nuevo, diversos factores pueden ser pertinentes. Véanse, por ejemplo, los siguientes casos:
  - a. Hay mala fe cuando las solicitudes de marcas se apartan de su finalidad inicial y se presentan con carácter especulativo, o únicamente para obtener compensaciones financieras (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 145).
  - b. Hay mala fe cuando puede inferirse que el solicitante de la MUE pretendía, en realidad, explotar de manera parasitaria el renombre del solicitante de la nulidad (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) o de sus marcas registradas y sacar provecho de ello (08/05/2014, T-327/12, Simca,

EU:T:2014:240, § 56), aunque dichas marcas hubieran expirado (21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).

- c. La ausencia de intención de utilizar una marca para algunos o todos los productos y servicios solicitados constituye mala fe con respecto a los mismos si el titular de una solicitud de MUE actuó con la intención de socavar los intereses de terceros de manera incompatible con las prácticas leales o —sin siquiera dirigirse a un tercero específico— de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de una marca. Cuando la ausencia de intención de utilizar una marca de conformidad con las funciones esenciales de una marca solo afecta a determinados productos o servicios mencionados en la solicitud de registro, dicha solicitud constituye mala fe solo en la medida en que se refiere a dichos productos o servicios (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44, 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). No obstante, si resulta algo lógico desde un punto de vista comercial que se solicite una MUE y se puede asumir que su titular tuvo la intención de utilizar el signo como marca para aquellos productos para los que solicitó la protección, esto indicaría que no existió intención desleal. Por ejemplo, tal sería el caso si el titular de la MUE tenía un incentivo comercial para proteger la marca más ampliamente, por ejemplo, un aumento del número de Estados miembros en los que el titular genera ingresos por productos comercializados bajo la marca (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).
- d. La existencia de una relación directa o indirecta entre las partes antes de la presentación de la MUE, por ejemplo, una relación precontractual, contractual o post-contractual (residual), también puede ser un indicador de mala fe por parte del titular de la MUE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). En tales casos, el registro del signo del titular de la MUE a su propio nombre, en función de las circunstancias, puede considerarse una vulneración de las prácticas comerciales y empresariales leales.
- e. Existe mala fe cuando el titular de una MUE intenta prorrogar artificialmente el período de gracia por falta de uso, por ejemplo, presentando una solicitud reiterada de una MUE anterior para evitar la pérdida de derechos como consecuencia de la falta de uso (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Este caso ha de diferenciarse de la situación en la que el titular de la MUE, de acuerdo con la práctica empresarial normal, pretende proteger variaciones de su signo, por ejemplo, cuando un logotipo ha evolucionado (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).
- f. También existe mala fe cuando el titular de una MUE encadena sucesivamente solicitudes de registro de marcas nacionales con la finalidad de conferirle una posición de bloqueo durante un período superior a la duración del plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 34, apartado 1, del RMUE, e incluso superior a la del período de gracia de cinco años previsto en el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).

g. La petición de una compensación económica realizada por el titular de la MUE al solicitante de la nulidad podría dar lugar a la consideración de mala fe si existen pruebas de que el titular de la MUE conocía la existencia del signo idéntico o similar anterior y esperaba recibir una propuesta de compensación económica del solicitante de la nulidad (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Además de los factores citados más arriba, **otros factores potencialmente pertinentes** identificados por la jurisprudencia o la práctica de la Oficina para evaluar la existencia de mala fe incluyen los siguientes:

1. Las circunstancias en las que se creó el signo controvertido, el uso que del mismo se ha hecho desde su creación, la lógica comercial subyacente a la presentación de la solicitud de registro del signo como MUE y la cronología de los hechos conducentes a la presentación de dicha solicitud (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. La naturaleza de la marca solicitada. Cuando el signo para el que se solicita el registro consiste en la forma y presentación íntegras de un producto, el hecho de que el titular de la MUE actuase de mala fe en el momento de la presentación, podría establecerse más fácilmente si la libertad de los competidores para elegir la forma de un producto y su presentación estuviera limitada por factores técnicos o comerciales, dando lugar a que el titular de la MUE pudiera evitar no solo que sus competidores simplemente utilizaran un signo idéntico o similar, sino también que comercializaran productos comparables (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
3. El grado de carácter distintivo intrínseco o adquirido del signo del solicitante de la nulidad y el signo del titular de la MUE, así como su grado de renombre, aunque solo sea residual (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49).
4. El hecho de que la marca nacional en la que el titular de la MUE basa su reivindicación de prioridad haya sido declarada nula como consecuencia de la mala fe (30/07/2009, R 1203/2005-1, BRUTT).

Finalmente, la jurisprudencia o la Oficina han identificado varios factores que, considerados aisladamente, no son suficientes para llegar a la conclusión de mala fe pero que, en combinación con otros factores relevantes (que han de identificarse caso por caso), pueden indicar la existencia de mala fe:

- El hecho de que se declare la caducidad de una MUE anterior muy parecida para productos o servicios de varias clases no es, en sí mismo, suficiente para sacar conclusiones sobre las intenciones del titular de la MUE en el momento de la presentación de la solicitud para los mismos productos y servicios (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- El hecho de que la solicitud de registro de la MUE controvertida se presente tres meses antes de la expiración del período de gracia de las MUE anteriores no es suficiente para contrarrestar los factores que demuestran que la intención del titular de la MUE era presentar una marca modernizada que dé protección a una lista actualizada de servicios (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50, 51).

- La presentación de solicitudes de declaración de nulidad de las marcas del solicitante de la nulidad constituye un ejercicio legítimo del derecho exclusivo del titular de una MUE y no puede por sí mismo demostrar ninguna intención desleal por su parte (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- El hecho de que, tras haber obtenido el registro de la MUE controvertida, el titular requiriese a las otras partes para que dejaran de utilizar un signo similar en sus relaciones comerciales no constituye un indicio de mala fe, ya que tal petición es una de las prerrogativas aparejadas al registro de una marca como marca de la Unión Europea, previstas en el artículo 9 del RMUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). No obstante, la presentación de tal petición en conexión con otros determinados factores (por ejemplo, que la marca no se use) podría indicar la intención de impedir a otra parte la entrada en el mercado.
- Si el titular de la MUE es titular de más de una marca, el hecho en sí mismo de que las diferencias entre la MUE controvertida y la MUE anterior registrada por el mismo titular sean tan insignificantes que el consumidor medio no pueda percibir las, no implica que la MUE impugnada sea una mera solicitud reiterada presentada de mala fe (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

### 3.3.2.2 Factores que no supondrían la existencia de mala fe

La jurisprudencia ha identificado varios factores que, por lo general, no demuestran que exista mala fe.

- La ampliación de la protección de una marca nacional mediante su registro como MUE es parte de la estrategia comercial normal de una sociedad (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- La amplitud de la lista de productos y servicios indicados en la solicitud de registro no es constitutiva de mala fe (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Como regla general, es legítimo que una empresa quiera registrar una marca no solo para las categorías de productos y servicios que comercializa en el momento de presentar la solicitud, sino también para otras categorías de productos y servicios que tenga intención de comercializar en el futuro (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). No obstante, como se explica en el punto 3, letra c) del punto 3.3.2.1 (Factores que podrían indicar la existencia de mala fe), el registro de una marca por un solicitante sin intención de utilizarla para los productos y servicios comprendidos en dicho registro puede constituir mala fe en caso de que no exista una justificación para la solicitud de registro (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- El hecho de que el titular de varias marcas nacionales decida solicitar una MUE únicamente para una de ellas y no para todas no puede ser un indicador de mala fe. La decisión de proteger una marca tanto a nivel nacional como de la Unión Europea es una opción que viene dictada por la estrategia de marketing del titular. No corresponde a la Oficina ni al Tribunal interferir en esta decisión (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29).

- Si un signo goza de notoriedad en el ámbito nacional y el titular solicita una MUE, el renombre del signo podría justificar el interés del titular para asegurarse una protección jurídica mayor (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52).
- El acto de presentar una solicitud de anulación de la marca anterior durante un procedimiento de oposición con el argumento de que dicha marca anterior se encuentra todavía pendiente de resolución no prueba la existencia de mala fe (25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

### 3.3.3 Prueba de la mala fe

En los procedimientos de nulidad de acuerdo con el artículo 59 del RMUE, la Oficina **limitará su examen a los motivos y argumentos presentados por las partes** (artículo 95, apartado 1, segunda frase, del RMUE).

El solicitante de la anulación deberá establecer las circunstancias que hagan posible deducir que la MUE se solicitó de mala fe. Se presume la buena fe del solicitante de la MUE mientras no se pruebe lo contrario (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 y la jurisprudencia citada).

Cuando la Oficina considere que las circunstancias objetivas del asunto podrían dar lugar a la refutación de la presunción de buena fe, corresponde al titular de la MUE aportar explicaciones plausibles relativas a los objetivos y la lógica comercial que motivan la solicitud de registro de dicha marca (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

### 3.3.4 Relación con otras disposiciones del RMUE

Si bien el artículo 8, apartado 3, del RMUE es una manifestación del principio de que las operaciones comerciales deben llevarse a cabo de buena fe, el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE es la expresión general de ese principio [véase la página 4 *et seq.* de las Directrices, Parte C. Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin consentimiento del titular de la marca (artículo 8, apartado 3, del RMUE)].

### 3.3.5 Grado de nulidad

De conformidad con el artículo 59, apartado 3, del RMUE, las causas de nulidad absoluta a que se refiere el artículo 59, apartado 1, del RMUE pueden, según las circunstancias, existir únicamente respecto de algunos de los productos y servicios para los que se ha registrado la marca impugnada.

El solicitante de la nulidad puede determinar el alcance de la acción de nulidad. Si impugna solo algunos de los productos y servicios comprendidos en la MUE impugnada, la Oficina limitará su evaluación a dichos productos y servicios.

El **alcance de una declaración de nulidad** basada en la constatación de mala fe se determinará sobre la base de las pruebas y argumentos proporcionados por el

solicitante de la nulidad y dependerá de la naturaleza del comportamiento específico que constituya la mala fe.

Por ejemplo:

- cuando se compruebe la existencia de mala fe porque la MUE impugnada se presentó con el propósito deliberado de crear una asociación con el solicitante de la nulidad (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), la MUE normalmente se declarará nula en su totalidad;
- cuando se compruebe la existencia de mala fe debido a la ausencia de intención de utilizar la marca, la MUE podrá ser declarada parcialmente nula si el solicitante de la nulidad no puede demostrar adecuadamente que dicha mala fe se aplica a todos los productos y servicios (29/01/2020, C-371/18, SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

### **3.4 Causas de nulidad absoluta para marcas colectivas de la Unión Europea**

Además de los motivos de nulidad explicados anteriormente y establecidos en los artículos 59 y 60 del RMUE, una marca colectiva de la Unión Europea que se haya registrado incumpliendo las disposiciones del artículo 76 del RMUE será declarada nula, mediante solicitud presentada a la Oficina, en los siguientes casos:

- si no se cumplen los artículos 74 y 75 del RMUE o si el reglamento de uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres;
- cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca colectiva.

El artículo 76, apartado 3, del RMUE, junto con el artículo 82 del RMUE, en resumidas cuentas, aclara que, si el titular modifica el reglamento de uso, entonces cumplirá los requisitos de los puntos 1 y 2 anteriores y la marca colectiva de la Unión Europea no será desestimada.

### **3.5 Causas de nulidad absoluta para marcas de certificación de la Unión Europea**

El artículo 92 del RMUE establece que, si se ha registrado una marca de certificación de la Unión Europea incumpliendo el artículo 85 del RMUE (por ejemplo, no cumpliéndose las condiciones de los artículos 83 y 84 del RMUE), será declarada nula, a menos que el titular modifique el reglamento de uso y, por tanto, cumpla los requisitos del artículo 85 del RMUE.

## 4 Causas de nulidad relativa

### 4.1 Introducción

El artículo 60, del RMUE permite a los titulares de derechos anteriores solicitar la declaración de nulidad de una MUE en varias situaciones (causas) que se detallan a continuación.

- Las mismas causas que en los procedimientos de oposición:
  - Una marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMUE, es idéntica o similar a la MUE impugnada y designa a productos y servicios idénticos o similares o es notoriamente conocida (artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE en conexión con el artículo 8, apartado 1, letras a) o b) y el artículo 8, apartado 5, del RMUE)
  - Una marca solicitada sin consentimiento de su titular por un agente o representante del mismo (artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE en conexión con el artículo 8, apartado 3, del RMUE).
  - Una marca no registrada u otro signo utilizados en el tráfico económico pueden invalidar el registro de una MUE si la legislación nacional permite al titular de la marca no registrada anterior o de otro signo que prohíba el uso de la MUE posterior (artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE en conexión con el artículo 8, apartado 4, del RMUE).
  - Una denominación de origen o una indicación geográfica pueden invalidar un registro de MUE si la legislación nacional o de la UE permiten a la persona autorizada, según la legislación pertinente, ejercer los derechos derivados de la denominación de origen o la indicación geográfica a prohibir el uso de la MUE posterior (artículo 60, apartado 1, letra d), del RMUE en conexión con el artículo 8, apartado 6, del RMUE).
- Una causa adicional basada en **otro derecho anterior**, en la medida en que la legislación de la Unión Europea o nacional (incluidos los derechos derivados de convenios internacionales que sean aplicables a un Estado miembro) faculte al titular a prohibir el uso de la MUE impugnada (artículo 60, apartado 2, del RMUE), en particular:
  - un derecho al nombre;
  - un derecho a la propia imagen;
  - un derecho de autor;
  - un derecho de propiedad industrial.

Estas **causas** se desarrollan en mayor profundidad más adelante (puntos 4.2 y 4.3).

Al igual que en los procedimientos de oposición, el titular de la MUE impugnada puede exigir al solicitante de la nulidad que presente **prueba del uso efectivo** de su marca anterior. Las particularidades relativas al período pertinente para apreciar el uso efectivo en los procedimientos de nulidad se detallan en el punto 4.4 *infra*.

Por último, el RMUE establece varias disposiciones que el titular de la MUE puede invocar frente a una solicitud de nulidad, en función del tipo de derecho anterior invocado (p. ej. si es una MUE anterior o marca nacional o no). Dichas disposiciones se analizan en el punto 4.5 *infra*.

## 4.2 Causas a tenor del artículo 60, apartado 1, del RMUE

### 4.2.1 Normas aplicables

Las condiciones sustantivas para considerar un derecho anterior mencionado en el artículo 60, apartado 1, del RMUE en conexión con el artículo 8, del RMUE como causa relativa para solicitar la nulidad son las mismas que en los procedimientos de oposición. Se deberán aplicar en consonancia las reglas prácticas contenidas en las Directrices, Parte C, Oposición, en particular: Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión; Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin consentimiento del titular de la marca (artículo 8, apartado 3, del RMUE), punto 4; Sección 4, Derechos contemplados en el artículo 8, apartados 4 y 6, del RMUE y, por último, Sección 5, Marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE).

### 4.2.2 Fechas pertinentes

#### 4.2.2.1 Para la apreciación del carácter distintivo elevado o renombre

De conformidad con los procedimientos de oposición, en los procedimientos de nulidad el solicitante de la nulidad basada en el carácter distintivo elevado o renombre debe acreditar que su derecho anterior ha adquirido **carácter distintivo elevado o renombre** en la **fecha** de presentación de la solicitud de la MUE impugnada, teniendo en consideración, en su caso, cualquier prioridad que se reivindique. Por otro lado, el renombre o el carácter distintivo elevado de la marca anterior deben seguir existiendo cuando se dicte la **resolución de nulidad**.

En los procedimientos de oposición, debido al poco tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud de MUE y la resolución de oposición, se suele suponer que en la fecha en que se dicta dicha resolución sigue existiendo el carácter distintivo elevado o el renombre de la marca anterior [(véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE)]. En los procedimientos de nulidad, sin embargo, el lapso de tiempo puede ser considerable. En tal caso, el solicitante de la nulidad debe acreditar que su derecho anterior sigue disfrutando del carácter distintivo elevado o de renombre en el momento en que se dicte la resolución de nulidad.

#### 4.2.2.2 Solicitud basada en el artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, conjuntamente con el artículo 8, apartado 4, del RMUE

En el supuesto de solicitud de nulidad con base en el artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, en conexión con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, el solicitante de la nulidad deberá acreditar **un uso** del signo anterior **en el tráfico económico que no sea únicamente local** en la **fecha de presentación** de la MUE impugnada (o en la fecha de prioridad, si procede). En los **procedimientos de nulidad**, el solicitante también deberá acreditar que el signo se utilizó en el tráfico económico con un alcance no únicamente local en otro momento, es decir, **en el momento de presentación de la solicitud de nulidad**. Esta condición se desprende del artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, que establece que una MUE se declarará nula «cuando **exista** un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado» (05/10/2004, 606 C, y R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Una vez demostrado, se considerará que se ha cumplido este requisito en la **fecha en que se dicta la resolución sobre la nulidad** salvo que exista prueba en contrario (p. ej., se invoca una denominación social pero la sociedad ya no existe).

Existen, asimismo, varias particularidades sobre el **fundamento y la admisibilidad**, que se tratan en las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación.

### 4.3 Causas contempladas en el artículo 60, apartado 2, del RMUE — Otros derechos anteriores

Una marca de la Unión Europea también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión Europea o nacional que regula la protección de estos derechos. No se trata de **una lista exhaustiva** de tales derechos anteriores.

El artículo 60, apartado 2, del RMUE es únicamente aplicable cuando los derechos invocados sean de tal naturaleza que no se consideren los típicos derechos que se invocan en los procedimientos de anulación contemplados en el artículo 60, apartado 1, del RMUE (13/12/2011, 4 033 C, § 12).

#### 4.3.1 Derecho al nombre/Derecho a la propia imagen

No todos los Estados miembros protegen el derecho al nombre o la imagen de una persona. El ámbito de protección exacto del derecho derivará de la ley nacional correspondiente (por ejemplo, si el derecho está protegido sin tener en consideración los productos y servicios cubiertos por la marca impugnada).

El solicitante de la nulidad tendrá que presentar la **legislación nacional en vigor** necesaria y ofrecer **una línea de argumentación convincente** por la cual debería estimarse su solicitud para evitar el uso de la marca impugnada conforme a la norma

nacional específica. Una simple referencia a la legislación nacional no se considerará suficiente: no corresponde a la Oficina presentar alegaciones en nombre del solicitante (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
<p><i>Derecho al nombre al amparo de la legislación austriaca</i></p> <p>De conformidad con la legislación austriaca (Sección 43 AGBG), «la persona cuyo derecho a usar su nombre se impugne o cuyo nombre se utilice sin justo (motivo) en su perjuicio, vulnerando sus intereses protegibles, podrá solicitar al infractor que cese, desista y le compense por los daños y perjuicios ocasionados. Dicha protección también abarca las denominaciones distintivas de comerciantes, incluso si se alejan del nombre propio de dicho comerciante [...] Incluso si la Sección 43 AGBG se pudiera aplicar también al nombre del comerciante, el ámbito de protección no iría más allá del campo de actividad del signo utilizado. Los demás servicios impugnados no son similares a los servicios del derecho anterior porque [...] afectan a distintas ramas de actividad (apartados 61-63). Por lo tanto, los requisitos de la legislación austriaca no se cumplen y se desestimó la solicitud de nulidad basada en el artículo 53, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 60, apartado 2, letra a), del RMUE] en conexión con la legislación austriaca.</p>		

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
Título nobiliario de MARQUÉS DE BALLESTAR		03/12/2009, R 1288/2008-1

*Derecho al nombre al amparo de la legislación española*

En España los títulos nobiliarios están protegidos por la ley 1/1982 como si fueran nombres de personas. La solicitante de la anulación demostró que su título nobiliario existía y que ella lo ostentaba. La MUE incluye un pequeño escudo de armas y las palabras «MARQUÉS DE BALLESTAR» en mayúsculas. El vino no podría identificarse correctamente en una operación mercantil si no se mencionasen las palabras «MARQUÉS DE BALLESTAR». El derecho conferido por la MUE consiste en utilizar la marca de la manera siguiente: ponerla sobre el envase del producto, vender el producto que lleva la marca y aprovecharla en la publicidad (artículo 9, del RMUE). Por consiguiente, el uso de la marca es un uso «para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga» dentro del significado del artículo 7, apartado 6 de la ley 1/1982. Dado que esta ley considera estos usos «intrusiones ilegítimas», la protección establecida en el artículo 9, apartado 2 de la misma sería admisible. Este artículo permite la adopción de medidas para «poner fin a la intrusión ilegítima». La MUE debe declararse nula porque se puede prohibir su uso como consecuencia de un derecho al nombre, de conformidad con la ley española de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (apartado 14 *et seq.*).

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4

*Derecho al nombre al amparo de la legislación alemana*

La Sala considera que «lo que se podría, en su caso, proteger al amparo del artículo 12 BGB (Código Civil alemán) es el nombre del solicitante de la anulación, que es «DEF-TEC Defense Technology GmbH», pero no el signo «DEF-TEC», que no es el nombre del solicitante de la anulación [...] el registro, y posible uso como marca, de la denominación «DEF-TEC» en aerosoles de pimienta no puede vulnerar el derecho de anulación del nombre del solicitante. [...] el artículo 12 BGB protege los nombres de personas físicas, y no existe una prohibición absoluta para llevar un nombre que sea parecido al de otra persona, su protección se limita a los casos en los que se niega o existe una apropiación indebida del derecho al nombre de otra persona [...] y nada más es aplicable a la ampliación de la aplicación del artículo 12 BGB a nombres de personas jurídicas [...] La solicitud de nulidad no procede respecto a todos los derechos anteriores invocados» (apartado 38 *et seq.*).

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
------------------	-----------------	--------

<p>Derechos de personalidad de Michael Jackson</p>		<p>17/07/2013, R 944/2012-2</p>
<p>Derechos de personalidad de Michael Jackson</p>		<p>17/07/2013, R 878/2012-2</p>
<p>Derecho a la imagen personal al amparo de la legislación alemana</p> <p>La solicitud de nulidad se basaba en el derecho a la imagen personal contemplado en Alemania con arreglo a la legislación nacional alemana, en particular, los artículos 823 y 1004 del Código Civil alemán (BGB en sus siglas en alemán) y los artículos 1 y 2 de la Constitución alemana.</p> <p>La Sala considera que la persona famosa (Michael Jackson) es reconocible en la MUE impugnada debido a las características de la imagen que le pertenecen específicamente y al texto que la acompaña. Esto se considera utilización de un derecho de imagen de conformidad con la jurisprudencia alemana, que es una forma especial de los derechos de la personalidad generales protegidos por la legislación alemana. La Sala considera que los solicitantes de la anulación han aportado pruebas suficientes de que el derecho a la propia imagen es una forma especial de los derechos a la personalidad protegidos al amparo de la legislación alemana, que la utilización de la MUE impugnada por parte del titular de la MUE infringe los derechos de imagen de Michael Jackson y que los solicitantes de la anulación tienen derecho a prohibir esta utilización de conformidad con la legislación alemana tal como ha sido desarrollada por la jurisprudencia alemana establecida. En consecuencia, la solicitud de nulidad de la MUE impugnada debe ser estimada en su totalidad [...].</p>		

#### 4.3.2 Derecho de autor

De conformidad con el artículo 60, apartado 2, letra c), del RMUE, una MUE también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión Europea o nacional que regula la protección de estos derechos y, en particular, de un derecho de autor.

Aunque el legislador de la Unión Europea ha armonizado algunos aspectos de la protección de derechos de autor (véase la Directiva 2001/29/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22/05/2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, DO 2001 L 167, de 22 /06/2001, pág. 10-19), hasta el momento no se han armonizado completamente las leyes de derechos de autor de los

Estados miembros, ni existe un derecho de autor de la Unión Europea uniforme. No obstante, todos los Estados miembros están vinculados por el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas* y el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (ADPIC).

El solicitante de la nulidad tendrá que presentar la **legislación nacional en vigor** necesaria y ofrecer **una línea de argumentación convincente** por la cual, conforme a la norma nacional específica, debería estimarse su solicitud para evitar el uso de la marca impugnada. Una simple referencia a la legislación nacional no se considerará suficiente: no corresponde a la Oficina presentar alegaciones en nombre del solicitante (véase, por analogía, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

La noción de protección de derechos de autor se aplicará con independencia de los productos y servicios que designe la marca impugnada. Bastará con una reproducción o adaptación sin consentimiento de la obra protegida o de una parte de esta en la marca impugnada. Así pues, la similitud a efectos de examinar el riesgo de confusión no es la prueba pertinente que habrá de aplicarse.

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<p><i>Derecho de autor al amparo de la legislación italiana</i></p> <p>La Sala indica que esta causa de nulidad es relativa y, por tanto, únicamente los titulares de derechos anteriores u otras personas, si la legislación que regula tales derechos lo permite, estarán facultados para invocarla (artículo 56, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 63, apartado 1, letra c), del RMUE]). En este caso se trata de un derecho de autor. Por lo tanto, la parte facultada para actuar es el titular del derecho de autor sobre el dibujo de flor u otra persona autorizada por la legislación que regula los derechos de autor. El solicitante de la nulidad reconoce que la titularidad del derecho de autor sobre el dibujo «pertenece a terceros» (de hecho a un tercero: Corel Corporation, la empresa de diseño gráfico). El solicitante de la nulidad no es titular del derecho sobre el que se quiere basar. Únicamente tiene derecho a utilizar la imagen prediseñada (clipart) con la forma de flor y utilizarla para meros fines privados. Se rechazó la causa (apartado 32 <i>et seq.</i>).</p>		

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
		30/06/2009, R 1757/2007-2

*Derecho de autor al amparo de la legislación francesa*

«el simple hecho de que la estilización de la letra «G» sea «sencilla», no impide su protección en virtud de la ley de derechos de autor francesa [...] De hecho, para proteger una obra intelectual, basta que sea «original» [...] Aunque es cierto que la MUE impugnada no es una copia exacta de una obra anterior, debe tenerse en consideración que la reproducción y adaptación parciales sin el consentimiento del titular del derecho de autor también están prohibidas. La Sala considera que este es el caso aquí. La MUE impugnada ha adoptado todas las características esenciales de la obra anterior: una letra «G» mayúscula sola, trazada con líneas negras, rectas y gruesas, con una forma cuadrada perfectamente aplanada [...] la «G» de la MUE impugnada está dibujada con una línea negra, gruesa de igual grosor y su parte interior llega más lejos en el interior que en el caso de la obra anterior. No obstante, las diferencias en estos detalles menores constituyen modificaciones mínimas que no afectan al solapamiento de las características esenciales de la obra anterior, esto es, una letra «G» mayúscula sola, con una forma rectangular perfecta, una forma aplanada y gruesa, líneas negras [...] Como la reproducción o adaptación parcial de la obra anterior se realizó sin el consentimiento del titular, es ilegal. Por tanto, se debe revocar la resolución impugnada y estimar [...] la solicitud de nulidad» (apartado 33 et seq.).

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>16/05/2012, R 1925/2011-4</p>

*Derecho de autor al amparo de la legislación alemana*

«De conformidad con el artículo 1 de la ley alemana de derechos de autor, la protección de derechos de autor se confiere a los «autores» de «obras literarias, científicas o artísticas». El artículo 2 de la ley enumera varios tipos de obras consideradas obras de arte. En virtud del artículo 16 y siguientes, la ley de derechos de autor protege al autor. Asumiendo que el objeto reclamado constituyese una «obra» en el sentido de dichas disposiciones, el solicitante de la anulación no acreditó ni demostró quién era su autor ni cómo el solicitante de la anulación (una persona jurídica con sede en Japón) adquirió los derechos exclusivos del autor» (apartados 12-13). La Sala examinó cada uno de estos aspectos. Por otro lado, describe las diferencias entre la similitud de la marca y el copiado a los efectos de la vulneración de los derechos de autor. El solicitante de la anulación había mezclado ambos conceptos (apartados 22-24)

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto

		<p>05/03/2012, 5377 C</p>
<p><i>Derecho de autor protegido en el Reino Unido</i></p> <p>La «Copyright Designs Patents Act 1988 (CDPA, Ley de derechos de autor, dibujos y modelos y patentes de 1988) del Reino Unido, en su artículo 1, apartado 1, letra a), estipula que las obras artísticas originales son objetos de derechos de autor; en su artículo 4, apartado 1, la CDPA define «obra artística» como «obra gráfica, fotografía, escultura o collage independientemente de su calidad artística». En el artículo 4, apartado 2, la CDPA incluye en «obra gráfica» cualquier «pintura, dibujo, diagrama, mapa, carta... plano... grabado, aguafuerte, litografía, xilografía u obra similar». La División de Anulación sostuvo, al principio, que los solicitantes establecieron que ambos logos fueron creados por sus autores en un momento anterior a la presentación de la MUE. Puede considerarse que los diseños en cuestión cumplen también las normas esenciales de protección en el Reino Unido. Las similitudes son «originales y tan marcadas como para justificar la conclusión de que una ha sido copiada de la otra» o, en otras palabras, las similitudes son «suficientemente numerosas o extensas como para justificar una inferencia de copiado». De este modo, las similitudes entre los derechos de autor y la MUE impugnada son tales que resultan lo suficientemente próximas, numerosas y extensas como para ser más el resultado de una copia que de la coincidencia. Por los motivos anteriores, la MUE impugnada debe declararse nula habida cuenta de que su utilización puede ser prohibida con arreglo al artículo 16, apartado 3, de la CDPA, que se aplica en virtud del artículo 53, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 60, apartado 2, letra c), del RMUE] (apartados 36-49).</p>		

#### 4.3.3 Otros derechos de propiedad industrial

Se pueden invocar otros derechos de propiedad industrial y obras anteriores, en el ámbito nacional o de la UE, tales como un dibujo o modelo comunitario registrado (DMC).

El solicitante de la nulidad tendrá que presentar la legislación nacional en vigor necesaria y ofrecer una línea de argumentación convincente por la cual, conforme a la norma nacional específica, debería estimarse su solicitud para evitar el uso de la marca impugnada. Una simple referencia a la legislación nacional no se considerará suficiente: no corresponde a la Oficina presentar alegaciones en nombre del solicitante (véase, por analogía, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

En el supuesto de un DMC no es necesario acreditar qué protección se confiere en virtud de la ley. La División de Anulación aplicará las normas de la legislación sobre dibujos y modelos aplicables de la UE.

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
 <p>(DMC anterior)</p>	 <p>(forma de una bolsa de té)</p>	<p>14/02/2012, R 2492/2010-2</p>
<p>El artículo 19, apartado 1, del Reglamento del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC) establece que un dibujo o modelo comunitario registrado conferirá al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A efectos de la presente disposición, se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados. De conformidad con el artículo 10, apartado 1, del RDC la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. El DMC anterior y la MUE provocan una impresión general distinta. ... Por otro lado, se observa que el DMC anterior introduce diferencias adicionales, tales como la presencia de una base remarcada que no forma parte de la MUE impugnada. Por consiguiente, la Sala confirma la conclusión de la División de Anulación de que los derechos conferidos por el DMC n.º 214 427 a tenor del artículo 19, apartado 1, del RDC no se pueden invocar frente a la MUE impugnada» (apartados 59-64).</p>		

#### 4.4 Falta de uso de la marca anterior

En virtud del artículo 64, apartados 2 y 3, del RMUE, si la **marca anterior ha estado registrada desde hace al menos cinco años** cuando se presente la solicitud de declaración de nulidad, el titular de la MUE podrá solicitar que el titular de la marca anterior aporte prueba de que la misma ha sido objeto de un uso efectivo en la UE en relación con los productos o servicios para los cuales ha sido registrada o que existen causas justificativas de la falta de uso.

A tenor del artículo 19, apartado 2, del RDMUE, en conexión con el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, los indicios y las pruebas del uso establecerán el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la solicitud de declaración de nulidad.

Las reglas prácticas aplicables a la **apreciación sustantiva** de la prueba del uso de derechos anteriores en los procedimientos de oposición son de aplicación a la apreciación de la prueba del uso en los procedimientos de nulidad (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Prueba del uso, punto 2). En particular, si el titular de la MUE solicita prueba del uso de derechos anteriores, la Oficina examinará

si y en qué medida se ha acreditado el uso de las marcas anteriores, siempre que ello resulte pertinente para el resultado de la resolución.

Por último, existe una particularidad que debe tenerse en consideración en la apreciación de la prueba del uso en el contexto de los procedimientos de nulidad. Hace referencia al **tiempo de uso pertinente**. A tenor del artículo 64, apartado 2, del RMUE en conexión con el artículo 47, apartado 2, del RMUE, a diferencia de los procedimientos de oposición, existen dos períodos pertinentes durante los cuales el uso debe establecerse.

- El primer período relevante se aplica siempre que la marca anterior estuviese registrada durante más de cinco años antes de la solicitud de nulidad: el período de cinco años anterior a la fecha de **presentación** de la solicitud de declaración de nulidad (primer período pertinente).
- Además, en los supuestos en los que la marca anterior hubiese estado registrada durante al menos cinco años, en el caso de una MUE impugnada, en la fecha de presentación o, cuando proceda, la fecha de prioridad<sup>(76)</sup>, y, en el caso de un registro internacional impugnado que designe a la UE, en la fecha de registro internacional (código INID 151) o designación posterior (código INID 891), o, según sea el caso, la fecha de prioridad (código INID 300) del registro internacional impugnado<sup>(77)</sup>: el período de cinco años anterior a esa fecha (segundo período pertinente).

Estos dos períodos pertinentes no se solapan necesariamente: pueden solaparse parcial o totalmente o transcurrir uno después del otro (con o sin un intervalo). En caso de solapamiento de los períodos, la prueba del uso de la marca anterior relativa al período de solapamiento podrá tenerse en cuenta para cada uno de los dos períodos pertinentes (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

## 4.5 Defensa contra una solicitud de nulidad con base en causas relativas

### 4.5.1 Consentimiento al registro

En virtud del artículo 60, apartado 3, del RMUE, la MUE no podrá declararse nula cuando el titular de un derecho anterior hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca antes de la presentación de la solicitud de nulidad.

El consentimiento no tiene por qué darse antes de la fecha de registro de la MUE. Basta con que se otorgue antes de presentar la solicitud de nulidad. Para ello, la Oficina tendrá en consideración, por ejemplo, un contrato a tal efecto entre las partes.

La prueba del consentimiento expreso debe adoptar la forma de una declaración (y no de una conducta). La declaración debe provenir del solicitante (y no de terceros). El consentimiento debe ser «expreso» (y no implícito ni presunto) (23/07/2009,

<sup>76</sup> Para las solicitudes de nulidad presentadas antes del 23/03/2016, la fecha pertinente es la fecha de publicación.

<sup>77</sup> Para las solicitudes de nulidad presentadas antes del 23/03/2016, la fecha pertinente es la fecha de la primera publicación del registro internacional impugnado o de su posterior designación en el Boletín de MUE.

R 1099/2008-1, BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) *et al.*, § 46). La carga de la prueba de este consentimiento recae en el titular de la MUE.

La coexistencia pacífica de las marcas en el mercado no puede sustituir al «consentimiento expreso» del titular del derecho a los efectos del artículo 60, apartado 3, del RMUE. Es más, el acuerdo de coexistencia no puede interpretarse de modo que se extienda más allá de su ámbito sin el consentimiento expreso de las partes (03/06/2015, T-544/2 y T-546/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Que el oponente simplemente retire una oposición de forma unilateral no implica que consienta en el registro de la MUE [14/10/2008, R 946/2007-2 y R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26]. Por lo tanto, la Oficina analizará las circunstancias en las cuales ha tenido lugar la retirada [véanse los ejemplos siguientes, en particular, 03/06/2015, T-544/12 y T-546/12, PENSA PHARMA; 14/10/2008, R 946/2007-2 y R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.)].

#### 4.5.1.1 Ejemplos en los que se rechaza la reivindicación de consentimiento de registro

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
PENTASA		03/06/2015, T-544/12, EU:T:2015:355;
		03/06/2015, T-546/12, EU:T:2015:355

En los escritos enviados a la Oficina y al solicitante, las partes coadyuvantes declararon expresamente que a la retirada de las oposiciones seguirían las solicitudes de nulidad una vez que esas marcas estuviesen registradas. El Tribunal determinó que, en esas circunstancias, no puede interpretarse que las retiradas en cuestión equivalgan al consentimiento expreso, por parte de las partes coadyuvantes, a los efectos del artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 60, apartado 3, del RMUE], al registro de las marcas impugnadas. Dicha retirada no tiene, por ley, efecto alguno en la legalidad de la presentación de una futura solicitud de nulidad. No hay disposición alguna en el RMUE que estipule, al menos de forma expresa, que la retirada de una oposición implique la renuncia al derecho de presentar una solicitud de declaración de nulidad (apartados 43-45).

El Tribunal también declaró que no existe consentimiento a la ampliación del acuerdo de coexistencia para la marca y los productos impugnados (apartado 51). La marca a la que se refiere el acuerdo de coexistencia y la marca figurativa impugnada son diferentes, por lo que el acuerdo de coexistencia no puede aplicarse a la última marca, a la que no hace referencia, y que no es, de ningún modo, idéntica a la marca contemplada en el acuerdo (apartado 53).

## 4.5.1.2 Ejemplos en los que se acepta la reivindicación de consentimiento de registro

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
	VISIONIC	R 946/2007-2, R 1151/2007-2
<p>El solicitante de la anulación realizó la oferta expresa de «retirar la oposición» a cambio de la limitación de la lista de productos solicitada por el titular. La Sala de Recurso constató que la oferta inequívoca, correspondiente a la posterior limitación de la lista de productos, adquirió un carácter jurídicamente vinculante en cuanto fue aceptada por el titular. Fue, concluyentemente, ejecutada por la retirada expresa, incondicional (una vez cumplida la condición de la limitación) e inequívoca de la oposición presentada por el solicitante de la anulación. Teniendo en consideración lo anterior, la Sala concluyó que el solicitante de la anulación consintió expresa e inequívocamente en el registro de la MUE impugnada, que, por lo tanto, no debería haber sido declarada nula por la resolución impugnada [...] (apartados 27, 30, 31).</p>		

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
<p>El titular de la MUE alegó que, en virtud del acuerdo de coexistencia, el solicitante de la anulación había consentido expresamente en el registro de la MUE impugnada al amparo del artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 60, apartado 3, del RMUE]. La Sala de Recurso examinó el acuerdo de coexistencia y la interpretación que del mismo realizaron los tribunales franceses. Concluyó que los tribunales franceses habían interpretado que el contrato de coexistencia confería un derecho al titular de la MUE para registrar marcas distintas a «SKYROCK» y «SKYZIN», que contuvieran el prefijo «SKY». «Ese contrato tiene un alcance mundial en su aplicación y, por tanto, es aplicable a las solicitudes o registros de MUE, tales como la que se discute en el presente asunto» (apartado 32).</p>		

## 4.5.2 Solicitudes anteriores de declaración de nulidad o reconveniones

De conformidad con el artículo 60, apartado 4, del RMUE, cuando el titular de un derecho anterior que hubiera solicitado previamente la declaración de nulidad de una MUE o presentado demanda de reconvenición en un procedimiento de infracción, sobre la base de los derechos del artículo 60, apartados 1 o 2, del RMUE ante un Tribunal de marcas de la Unión Europea, no podrá presentar otra solicitud de nulidad fundada sobre otro de los derechos recogidos en el artículo 60, apartados 1 o 2 del RMUE, que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

Esto significa que, en la práctica, la Oficina rechazará por inadmisibles, en su totalidad, cualquier nueva solicitud presentada por el titular de un derecho anterior contemplado en el artículo 60, apartados 1 o 2, del RMUE o por su causahabiente, cuando dicha solicitud esté basada en otros derechos estipulados en dicho(s) artículo(s) que pudieron haber sido reclamados en los procedimientos originales, pero que no lo fueron. Esto se aplicará con independencia de si la nueva solicitud estuviese dirigida contra los mismos productos y servicios que los inicialmente impugnados u otros.

Este enfoque se deriva de los principios generales de seguridad jurídica y expectativas legítimas que exigen que la aplicación de la ley en una situación específica sea predecible y que los intereses del titular de una MUE sean protegidos frente a cualquier «ataque» posterior del mismo solicitante (o su causahabiente), al que no debería permitirse eludir la prohibición establecida con arreglo al artículo 60, apartado 4, del RMUE presentando nuevas solicitudes de nulidad sobre la base de derechos de los que disfrutaba en el momento en que tuvieron lugar los procedimientos originales.

Sin embargo, cuando un solicitante solicite la cesión de una MUE de conformidad con el artículo 21, apartado 2, letra a), del RMUE en un procedimiento incoado conforme al artículo 60, apartado 1, letra b), del RMUE, y, en una solicitud posterior solicite la nulidad de la MUE por motivos relativos, el artículo 60, apartado 4, del RMUE no podrá interpretarse de modo que se prohíba al solicitante formular su reclamación conforme a los mismos motivos de nulidad, en caso de que su solicitud inicial no prospere.

El artículo 128 del RMUE impone la obligación de que los Tribunales de marcas de la Unión Europea o las partes afectadas comuniquen a la Oficina la iniciación de reconvenções por nulidad y su resultado. Cuando no se proceda de dicho modo, el titular de la MUE que desee basarse en la defensa establecida en el artículo 60, apartado 4, del RMUE, deberá presentar pruebas de los Tribunales de marcas de la Unión Europea para respaldar su reclamación.

#### 4.5.3 Tolerancia

Según el artículo 61 del RMUE, cuando el titular de una marca de la Unión Europea o nacional anterior que hubiere tolerado el uso de la MUE impugnada durante cinco años consecutivos, con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la MUE impugnada, a no ser que la presentación de la solicitud de la MUE posterior se hubiera efectuado de mala fe.

La finalidad del artículo 61 del RMUE es sancionar a los titulares de marcas anteriores que hayan tolerado el uso de una MUE posterior durante cinco años consecutivos, conociendo ese uso, con la pérdida de las acciones de nulidad respecto de dicha marca, que, por tanto, podrá coexistir con la marca anterior (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

La carga de la prueba recaerá en el titular de la MUE impugnada, que deberá demostrar que:

- la MUE impugnada se utilizó en la UE (o en el Estado miembro en el que la marca anterior está protegida) durante al menos cinco años consecutivos.
- el solicitante de la nulidad tenía conocimiento **efectivo** de este uso (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35).
- aunque el solicitante de la nulidad podría haber puesto fin al uso, sin embargo, siguió sin hacer nada (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). No es el caso cuando existía una relación de licencia o distribución entre las partes, de manera que el solicitante de la nulidad no podría oponerse legítimamente al uso del signo.

Deben cumplirse las tres condiciones. En tal caso, la limitación de la tolerancia será aplicable únicamente a los productos o servicios impugnados para los que la MUE posterior se ha utilizado.

El período de limitación como consecuencia de la tolerancia transcurre desde el momento en que el titular de la marca anterior **tiene conocimiento** del uso de la MUE posterior. Dicha fecha debe ser, necesariamente, posterior a la del registro de la MUE impugnada, es decir, a la fecha en que se obtienen los derechos en una MUE y se utiliza como marca registrada en el mercado con terceros y, por lo tanto, se tiene conocimiento de su uso. Es en ese momento cuando el titular de la marca anterior tiene la posibilidad de no tolerar su uso y, por tanto, de oponerse a ella o solicitar la declaración de nulidad de la marca posterior (28 /06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

No puede exigirse al titular de la marca impugnada que demuestre, además del conocimiento por parte del solicitante de la nulidad del **uso** de la MUE impugnada, que este también tenía conocimiento de su **registro** como MUE durante, al menos, cinco años. La referencia que se hace en el artículo 61, apartados 1 y 2, del RMUE, a la tolerancia del uso de una MUE posterior se refiere únicamente al requisito de que el signo posterior debe haber sido registrado como MUE durante, al menos, cinco años. Se trata de un requisito objetivo, independiente del conocimiento por parte del solicitante de la nulidad (21/10/2008, R 1299/2007 2, «Ghibli» (fig.), § 41-47).

El titular de la marca impugnada debe probar el uso de la marca impugnada en la medida en que pueda demostrarse que el titular de la marca anterior tenía conocimiento efectivo de dicho uso (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

El artículo 61 del RMUE no es aplicable cuando la MUE impugnada se solicita de mala fe. Esta excepción únicamente se tendrá en consideración si el solicitante de la nulidad la alega y la acredita.

El artículo 61 del RMUE no indica las posibles consecuencias de la tolerancia por parte de una persona autorizada para ejercer los derechos otorgados por una denominación de origen o una indicación geográfica. En consecuencia, el titular de una MUE no puede basarse en la tolerancia cuando una solicitud de nulidad se base

en una denominación de origen o una indicación geográfica anteriores, según el artículo 8, apartado 6, del RMUE.

#### 4.5.3.1 Ejemplos en los que se desestima la reclamación de tolerancia

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
BASILE		28/06/2012, T-133/09, EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P, EU:C:2013:371, recurso desestimado)
<p>El solicitante no había proporcionado indicios que permitieran determinar el momento a partir del cual la parte coadyuvante tuvo conocimiento de la utilización de la marca controvertida después de su registro. Se limitó a afirmar que la marca controvertida había sido utilizada durante más de cinco años en Italia y que la parte coadyuvante habría debido tener conocimiento de tal uso. No obstante, [...] habían transcurrido menos de cinco años entre la fecha de registro de la marca controvertida y la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, sin que sea relevante la utilización de dicha marca antes de la fecha de registro en la medida en que la marca aún no había sido registrada (apartado 34).</p>		

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
<p>«En el asunto en cuestión, la MUE impugnada se registró el 11 de abril de 2007 y la solicitud de nulidad presentada el 7 de julio de 2009. Por tanto, la marca impugnada había estado registrada como MUE durante menos de cinco años. Puesto que no se cumple una de las condiciones establecidas en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 61, apartado 2, del RMUE], la Sala concluye que la División de Anulación sostuvo acertadamente que el solicitante no había tolerado el uso de la MUE» (apartados 25-26).</p>		

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
VAGUA FLOW		20/07/2012, R 2230/2010-4 (confirmado en 23/10/2013, T-417/12, EU:T:2013:550)

«La posterior prueba presentada por el titular de la MUE demuestra que en 2005 varias empresas estaban distribuyendo los productos de la marca «AQUA FLOW» en España, entre otras, Hydro Sud. Se alegó que el solicitante de la anulación tenía conocimiento de dicho uso. El titular de la MUE presentó tres facturas a terceras empresas situadas en España: Hydro Sud, Tonocolor SL Hydro Sud y H2O Problemática del Agua. Estas facturas son de fecha 18/06/2004, 31/05/2005 y 31/07/2006 y contienen encabezamientos con la representación de la marca «AQUA FLOW». No obstante, todas ellas son posteriores a mayo de 2004 (cinco años antes de la fecha de la solicitud de anulación, en mayo de 2009). Asumiendo que el solicitante de la anulación hubiera tenido conocimiento de las mismas o de las operaciones comerciales subyacentes, no habría sido suficiente para concluir que hubo un período ininterrumpido de cinco años anterior a la solicitud de anulación [...] (apartados 21-22). Por ello, se desestimó la reclamación de tolerancia del titular de la MUE.

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

«El artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 61, apartado 2, del RMUE] exige que la MUE impugnada se utilice durante cinco años consecutivos en Alemania y que los solicitantes de la anulación hayan tolerado su uso durante este período. En el presente caso, las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no permiten concluir que se utilizase la marca impugnada en Alemania y que se pueda suponer razonablemente que los solicitantes de la anulación tenían conocimiento de dicho uso y lo hubieran tolerado durante cinco años consecutivos [...] los únicos elementos que pueden sugerir alguna conexión con Alemania y sobre los que el titular de la MUE basa en primer lugar su recurso (esto es, las cifras relativas al único distribuidor local y los extractos de Internet examinados a la luz de la correspondencia de 2001 entre las partes) no son suficientes para sostener que los solicitantes de la anulación habían tolerado el honrado uso prolongado y consolidado de la marca impugnada en Alemania (apartado 47).

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

La solicitud de nulidad está basada en el registro de marca anterior del Reino Unido. No hubo controversia en relación con el hecho de que hubiese un acuerdo verbal de coexistencia en vigor para el Reino Unido desde 2004 en adelante (si bien no había acuerdo en cuanto a su contenido exacto). La Sala indica que en tanto que existía un acuerdo de coexistencia entre las partes, el solicitante de la anulación no tenía motivos para prohibir este uso de la MUE posterior.

En el presente asunto, la fecha en que el titular de la marca anterior tuvo la posibilidad de no tolerar el uso de la MUE impugnada podría haber sido el 16 de febrero de 2010, cuando, según el solicitante de la anulación, el acuerdo verbal entre las partes se infringió y se suspendió. No hay pruebas de que el solicitante de la anulación tuviese esta opción con anterioridad. La solicitud de nulidad se presentó el 11 de julio de 2012, por lo que habían transcurrido menos de cinco años consecutivos entre el final del acuerdo verbal (desde el momento en que el solicitante de la anulación tuvo la posibilidad de no tolerar el uso de la MUE impugnada) y la solicitud de nulidad (apartados 31, 32, 33).

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17

Las facturas no demostraron suficientemente el uso de la marca impugnada para demostrar el conocimiento **efectivo** de dicho uso por parte del interviniente. ... Aunque un volumen de ventas relativamente bajo pueda demostrar un determinado uso de una marca, dicho volumen puede ser insuficiente para demostrar que el titular de la marca anterior era efectivamente consciente de dicho uso (apartados 41 y 42). El titular de la marca impugnada se limita a hacer afirmaciones generales sobre los productos designados por las marcas en conflicto que se ofrecen a la venta en los mismos establecimientos, pero no aporta ningún elemento específico que demuestre que los representantes del titular de la marca anterior eran efectivamente conscientes del uso de la marca impugnada (apartado 42). A falta de información más detallada, del patrocinio de un cantante y de su declaración de que los productos de la marca impugnada fueron vendidos en un establecimiento frecuentado también por los representantes del titular de la marca anterior, no puede deducirse que el titular de la marca anterior haya tenido conocimiento de tal uso comercial (apartado 43). La declaración del titular de un establecimiento alegando visitas de los representantes del titular de la marca anterior en su establecimiento tampoco puede constituir una prueba de valor suficiente si no se dispone de más información específica sobre las visitas alegadas (apartado 45). El conocimiento del uso (infractor) **fuera** del territorio pertinente no puede establecer el conocimiento del uso **dentro** del territorio pertinente (apartados 47-48). El conocimiento, por parte del titular de la marca anterior, del uso de **otras** marcas similares a la marca impugnada no es suficiente para demostrar su conocimiento **efectivo** del uso de la marca impugnada (apartado 48).

## 4.5.3.2 Ejemplos en los que se estima (parcialmente) la reclamación de tolerancia

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
CITYBOND	CITYBOND	3971 C, 26/03/2012,
<p>Tomando la prueba como un todo, esta acreditó que se cumplían todas las condiciones de tolerancia para algunos de los servicios impugnados. En particular, el intercambio de cartas entre las partes probó que el solicitante tenía conocimiento de la existencia de la MUE «CITIBOND» para algunos de los servicios. Asimismo, los extractos y la declaración jurada (2003) incluidos en el procedimiento en el Reino Unido, así como el resto de información financiera, acreditaron que el solicitante tenía conocimiento del uso de la MUE «CITIBOND» en el Reino Unido, teniendo en cuenta que el mercado financiero es muy específico y altamente especializado.</p>		

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
Ghibli Et al		21/10/2008, R 1299/2007-2
<p>El solicitante de la anulación reconoció que tenía conocimiento del uso de este signo en Italia. El problema jurídico que se planteó era si [...] el solicitante de la anulación también había tenido conocimiento del valor jurídico del signo utilizado, esto es, que había sido utilizado como MUE registrada en Italia. Según la Sala no se puede interpretar que el artículo 53, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 60, apartado 2, del RMUE] exija que el titular de la MUE deba demostrar, además de los cinco años de uso consecutivo, sabiendo que el titular del derecho anterior lo toleraba, que el solicitante de la anulación también supiera, durante al menos cinco años, que la marca posterior estaba protegida como una MUE. Lo que importa en este contexto es la circunstancia objetiva de que el signo (cuyo uso ha sido conscientemente tolerado por el solicitante de la anulación) debe haber existido durante al menos cinco años como una MUE. En vista de la prueba del expediente, quedó probado que cuando se presentó la solicitud de declaración de nulidad, el solicitante de la anulación había tenido conocimiento y tolerado el uso de la MUE impugnada en Italia durante más de cinco años, con independencia de si era consciente o no del hecho de su registro (apartado 35 y siguientes).</p>		

## 5 Cosa juzgada

De conformidad con el artículo 63, apartado 3, del RMUE, además de las defensas que el titular de una MUE puede alegar frente a la solicitud de una declaración de nulidad o frente a una solicitud de caducidad (véanse los puntos anteriores), la solicitud de nulidad o caducidad no será admisible si un tribunal de marcas de la Unión Europea o la Oficina hubiera resuelto por méritos propios **entre las mismas partes**

**sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa** y esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada. Es el llamado requisito de la «triple identidad».

La defensa de cosa juzgada solamente se aplica cuando hay una resolución previa **sobre el fondo** de una demanda de reconvención o de una solicitud de anulación **que ha adquirido fuerza de cosa juzgada**. No se aplica la prohibición de admisibilidad, por ejemplo, cuando la solicitud de anulación se ha retirado antes de que la resolución correspondiente haya adquirido fuerza de cosa juzgada (12/05/2014, R 1616/2013-4, PLAYSEAT, § 13) o cuando la resolución previa que ha adquirido la fuerza de cosa juzgada ha declarado la solicitud inadmisibile (por ejemplo, por no estar registrada todavía la MUE) y no se ha pronunciado sobre el fondo.

#### 1. Mismo objeto

La defensa de cosa juzgada no se aplica a una solicitud de caducidad cuando la resolución previa que ha adquirido fuerza de cosa juzgada se refiere a una solicitud de caducidad presentada en fecha diferente. Las fechas en las que han de establecerse las circunstancias conducentes a la declaración de caducidad (falta de uso, MUE convertida en término genérico o convertida en término engañoso) son diferentes y, por consiguiente, no puede considerarse que el objeto sea el mismo (31/01/2014, 7 333 C; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

#### 2. Misma causa

Una resolución previa de la Oficina en un **procedimiento de oposición** entre las mismas partes y sobre el mismo objeto no impide una solicitud posterior de anulación con base en los mismos derechos anteriores (14/10/2009, T-140/08, TiMiK Kinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, recurso ante el Tribunal desestimado; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, Mego, EU:T:2014:803, § 12), puesto que la causa es diferente. No obstante, es poco probable un resultado distinto en los procedimientos de nulidad o caducidad, salvo cuando se cumplan una o varias de las condiciones siguientes.

- Que se prueben nuevos hechos (p. ej. prueba del uso o renombre de una marca anterior no presentada durante el procedimiento de oposición).
- Que haya cambiado la forma en que se realicen las apreciaciones jurídicas clave (p. ej. modificación de las normas para apreciar el riesgo de confusión), por ejemplo, a consecuencia de nuevas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

#### 3. Mismas partes

La triple identidad que exige la defensa de cosa juzgada significa además que las partes en ambos procedimientos (el procedimiento de que se trata y el que condujo a la resolución previa que ha adquirido fuerza de cosa juzgada) sean las mismas.

El concepto de «las mismas partes» abarca también a los causahabientes y licenciatarios autorizados. En otras palabras, la fuerza de cosa juzgada se aplica si la parte en la segunda acción es el causahabiente o un licenciatario autorizado de la parte en el primer caso.

## **Anexo 1 Causas de nulidad: ámbito temporal de aplicación tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2015/2424 el 23 de marzo de 2016**

### **1 Causas de nulidad absoluta**

El principio general es que la Oficina aplica las causas de nulidad absoluta establecidas en la legislación relativa a la (solicitud de la) marca de la Unión Europea, es decir, bien en el Reglamento (CE) n.º 207/2009 o en cualquier otro texto directamente aplicable que sea vinculante para la UE y, por ende, para la Oficina, **en la fecha de su presentación.**

Por lo tanto, los **nuevos** motivos de nulidad, es decir, los que se han introducido al RMUE mediante el Reglamento (UE) 2015/2424, solo se aplican a una solicitud de marca de la Unión Europea presentada el 23 de marzo de 2016 o posteriormente.

Sin embargo, algunos de los motivos de denegación y nulidad introducidos por primera vez por el Reglamento (UE) 2015/2424 no son nuevos desde el punto de vista jurídico, puesto que ya se aplicaban antes del 23 de marzo de 2016 en virtud de otros textos legislativos vinculantes de la UE.

Sobre esta base se aplica la siguiente distinción:

#### **1.1 Causas de nulidad que se aplicaban antes del 23 de marzo de 2016 en virtud de los reglamentos de la UE distintos al RMC**

Los siguientes motivos de nulidad introducidos por primera vez en el RMUE mediante el Reglamento (UE) 2015/2424 se aplican a las marcas de la Unión Europea presentadas antes del 23 de marzo de 2016.

- Artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE: conflictos con denominaciones tradicionales de vinos de la UE anteriores.  
Este motivo de nulidad ya estaba contemplado en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, en conexión con los artículos 40 y 41 del Reglamento (CE) n.º 607/2009 de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas.
- Artículo 7, apartado 1, letra l), del RMUE: conflicto con especialidades garantizadas tradicionales de la UE anteriores.

Este motivo de nulidad ya estaba contemplado en el artículo 24 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

- Artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE: conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales de la UE anteriores.

Este motivo de nulidad ya estaba contemplado en el Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. La Oficina aplicaba este Reglamento en combinación con el artículo 7, apartado 1, letra f), de RMUE.

## 1.2 Causas de nulidad que no estaban contempladas por la legislación de la UE antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2015/2424, el 23 de marzo de 2016

Las siguientes causas de nulidad no existían en la legislación de la UE antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2015/2424 y, por lo tanto, solo se aplican a las marcas de la Unión Europea presentadas el 23 de marzo de 2016 o posteriormente.

- «Otras características» (distintas de la forma), de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra e), de RMUE.
- Conflictos con IGP/DOP a nivel **nacional**, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE.
- Conflictos con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores a nivel **nacional**, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE.

## 2 **Causas de nulidad relativa, en concreto el artículo 60, apartado 1, letra d), del RMUE, en combinación con el artículo 8, apartado 6, del RMUE y la relación con el artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE en combinación con el artículo 8, apartado 4, del RMUE**

El Reglamento (UE) 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria (el Reglamento modificador) introdujo el artículo 53, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 207/2009, en combinación con el artículo 8, apartado 4 *bis* del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 60, apartado 1, letra d), del RMUE, en combinación con el artículo 8, apartado 6, del RMUE], como motivo específico de nulidad para denominaciones de origen e indicaciones geográficas (IG) protegidas en virtud de la legislación europea o nacional.

Con anterioridad, las IG podían formar la base de una solicitud de nulidad de conformidad con el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, en combinación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. Sin embargo, la introducción de este motivo específico significa que, a partir de la entrada en vigor del artículo 53, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, las IG solo se puede invocar en virtud del nuevo motivo. Las IG ya no pueden ser la base de una solicitud de nulidad de conformidad con el artículo 53, apartado 1, letra c), del

Reglamento (CE) n.º 207/2009, aunque la formulación de dicha disposición no ha cambiado. No obstante, si se presenta una solicitud de nulidad sobre la base de una IG tras la entrada en vigor del Reglamento modificador, y se indica de manera incorrecta el artículo 53, apartado 1, letra c) del Reglamento (CE) n.º 207/2009 como motivo de nulidad, la Oficina examinará la solicitud en la medida en que se base de manera inequívoca en una IG, como si el motivo invocado fuera el artículo 53, apartado 1, letra d) del Reglamento (CE) n.º 207/2009. En este caso, no hay duda de la intención del solicitante de la nulidad de invocar la disposición que protege las IG anteriores.

El artículo 53, apartado 1, letra c) del Reglamento (CE) n.º 207/2009, en combinación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, se sigue aplicando a los procedimientos de nulidad basados en IG pendientes en el momento de la entrada en vigor del Reglamento modificador.

Como se ha indicado anteriormente, a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento modificador, en las solicitudes de nulidad basadas en IG solo se puede invocar el artículo 8, apartado 4 *bis*, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. Ante la ausencia de, por un lado, disposiciones transitorias y restricciones temporales por lo que respecta a marcas de la Unión Europea impugnadas en el Reglamento modificador y, por otro lado, considerando que las IG también eran una causa de denegación conforme al sistema anterior y que su uso en una transacción es inherente en su función, en el momento de la entrada en vigor, se puede invocar el artículo 53, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 en combinación con el artículo 8, apartado 4 *bis*, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 contra marcas de la Unión Europea, con independencia de su fecha de presentación o de prioridad y, por lo tanto, incluso contra marcas de la Unión Europea presentadas o registradas en la Oficina antes de la entrada en vigor del Reglamento modificador.

La protección conferida a las IG por el artículo 53, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, en combinación con el artículo 8, apartado 4 *bis*, del mismo Reglamento, representa, por lo tanto, una continuación de la protección previamente otorgada por el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, en combinación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009. Por lo tanto, las IG invocadas de conformidad con el artículo 53, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 207/2009, en combinación con el artículo 8, apartado 4 *bis* del mismo Reglamento, ya tenían que ser protegidas en el momento de presentación de la MUE impugnada y tenían derecho a que se prohibiera el uso de una marca posterior. Asimismo, las condiciones esenciales de protección de estas IG anteriores, tal como estipulaba la legislación nacional o europea pertinente (por ejemplo, la protección contra el uso comercial directo o indirecto, el uso indebido, la imitación o evocación; la indicación falsa o engañosa o cualquier otra práctica capciosa) ya se aplicaba en la fecha de presentación o de prioridad de la MUE impugnada, incluso si se presentó antes de la entrada en vigor del Reglamento modificador. El artículo 8, apartado 4 *bis*, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 refleja mejor los requisitos de la legislación de la UE, que no requiere que una IG se utilice en una transacción comercial para tener derecho a que se impida su uso no autorizado.

No obstante, el artículo 63, apartado 3, del RMUE impide que un solicitante cuya solicitud de nulidad anterior basada en una IG de conformidad con el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 haya sido resuelta en cuanto al fondo, presente una nueva solicitud con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra d) sobre la base de la misma IG contra la misma marca impugnada.

Obsoleto