

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***

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

- ***1 Introducción***
- ***Nota editorial e introducción general***
- ***Parte A Disposiciones generales***
- ***Parte B Examen***
- ***Parte C Oposición***
- ***Parte D Anulación***
- ***Parte E Operaciones de registro***
- ***Parte M Marcas internacionales***

## Lista de figuras

Figura 1: .....484

Figura 2: .....562

Obsoleto

---

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN**

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

**1 Introducción**

Obsoleto

---

La práctica actual de la Oficina relativa a las marcas y a los dibujos y modelos está reflejada en una serie de Directrices con el fin servir de ayuda práctica tanto al personal encargado de los diversos procedimientos de la Oficina como a los usuarios de sus servicios.

La Oficina publica una revisión periódica anual de las Directrices. Véanse las Directrices, [Nota editorial e introducción general, punto 3](#) , para obtener más información sobre el proceso de revisión de las Directrices de la Oficina.

Las Directrices de la Oficina constituyen el punto de referencia principal para los usuarios del sistema de marcas de la Unión Europea y del sistema de dibujos y modelos comunitarios, y también para los asesores profesionales que quieran asegurarse de que disponen de la información más reciente sobre nuestras prácticas de examen.

Se han formulado con la intención de reflejar las prácticas de nuestra Oficina en las situaciones más frecuentes y contienen instrucciones generales, que luego tendrán que adaptarse a las particularidades de cada caso.

En consecuencia, las Directrices de la Oficina no constituyen actos jurídicos, sino normas de conducta autoimpuestas adoptadas mediante una decisión administrativa.

Las Directrices relativas a las marcas de la Unión Europea y las Directrices relativas a los dibujos y modelos comunitarios registrados actuales fueron aprobadas por el Director Ejecutivo el 22/03/2022 (Decisión n.º [EX-22-1](#)), y entraron en vigor el 31/03/2022.

Las Directrices de la Oficina pueden consultarse en las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (alemán, español, francés, inglés e italiano), ya sea en sus versiones finales limpias o en versiones con control de cambios. En la versión en línea de las Directrices, se accede a la versión con control de cambios seleccionando la pestaña «Enseñar modificaciones», que muestra en el texto los cambios introducidos desde la edición aprobada anterior de las Directrices.

Las versiones con control de cambios de las nuevas ediciones de las Directrices de la Oficina también se traducirán y se publicarán en línea en las otras dieciocho lenguas de la Unión Europea una vez que estén disponibles en las cinco lenguas de trabajo de la Oficina.

Para acceder a las versiones anteriores de las Directrices, visite el [Repositorio](https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/guidelines-repository) .<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/guidelines-repository>

---

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN**

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

***Nota editorial e  
introducción general***

---

## Índice

<b>1 Objeto.....</b>	<b>7</b>
<b>2 Objetivo de las Directrices.....</b>	<b>7</b>
<b>3 Proceso de revisión de las Directrices.....</b>	<b>7</b>
<b>4 Estructura de las Directrices.....</b>	<b>9</b>

Obsoleto

## 1 Objeto

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la EUIPO o «la Oficina»), con sede en Alicante, es responsable del registro de las marcas de la Unión Europea (MUE) y de los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), en virtud del [Reglamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, y del [Reglamento \(CE\) n.º 6/02](#) del Consejo, de 12 de diciembre de 2001. Estos registros proporcionan una protección uniforme de las marcas, dibujos y modelos en toda la Unión Europea.

La Oficina se ocupa de los procedimientos de registro (incluidos el examen de los motivos de denegación absolutos de la solicitudes y, cuando se ha formulado una oposición relativa a una solicitud MUE, el examen de los motivos de denegación relativos); por consiguiente, mantiene los registros públicos de estos derechos y resuelve sobre las solicitudes de declaración de nulidad de los mismos, una vez registrados. Las Directrices de la Oficina abarcan la práctica en todos estos ámbitos.

## 2 Objetivo de las Directrices

Las Directrices sobre las MUE y los DMC existen para mejorar la coherencia, la previsibilidad y la calidad de las resoluciones de la Oficina. Las Directrices tienen por objeto reunir sistemáticamente los principios de la práctica derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina, las resoluciones del Departamento de Operaciones de la Oficina y los resultados de los programas de convergencia de la Oficina con las oficinas de propiedad intelectual de la Unión Europea.

A medida que evoluciona la jurisprudencia, también evolucionan las Directrices. Se adaptan anualmente para reflejar la evolución de la práctica de la Oficina mediante un ejercicio de revisión en curso (véase el [punto 3 infra](#)).

## 3 Proceso de revisión de las Directrices

Como única fuente de referencia sobre la práctica de la Oficina con respecto a las MUE y los DMC, las Directrices actuales están disponibles en los cinco idiomas de la Oficina. Además, la Oficina traduce regularmente las Directrices a los demás idiomas oficiales de la Unión Europea. Los «Círculos de Conocimiento» interdepartamentales de la Oficina los revisan en un proceso cíclico y abierto: es «cíclico» porque la práctica se actualiza anualmente, teniendo en cuenta la jurisprudencia del año anterior, las necesidades operativas y los resultados de las iniciativas de convergencia, y es

«abierto» porque las partes interesadas externas participan en la definición de dicha práctica.

La participación de las oficinas nacionales y las asociaciones de usuarios no solo beneficia la calidad de las Directrices, sino que también facilita la convergencia, es decir, el proceso de explorar un terreno común sobre cuestiones en las que pueden existir prácticas divergentes. La publicación de las Directrices en todas las lenguas de la Unión Europea mejora el conocimiento de la práctica de la Oficina por parte de los Estados miembros y los usuarios, y facilita la identificación de las diferencias en las prácticas.

El proyecto incluye las siguientes fases:

1. Preparación del proyecto de Directrices por parte de la Oficina

En esta fase, los Círculos de Conocimiento de la Oficina elaboran el proyecto de Directrices. Las tres etapas de esta fase —análisis, redacción y debate— deben completarse a su debido tiempo. El análisis consiste en que los Círculos de Conocimiento identifican las tendencias jurisprudenciales del año anterior, estudian las conclusiones de los proyectos de convergencia y tienen en cuenta los comentarios recibidos en años anteriores de los usuarios de la Oficina y de las partes interesadas. En el siguiente paso, los Círculos de Conocimiento redactan el proyecto de Directrices. Por último, los textos se debaten en los Círculos de Conocimiento, en los que participan representantes de las distintas unidades y departamentos de la Oficina.

2. Consulta con las partes interesadas

Una vez preparados los proyectos, se envían simultáneamente para su consulta a las partes interesadas externas, las oficinas nacionales y las asociaciones de usuarios, así como a las partes interesadas internas. Durante un período mínimo de tres meses naturales, las partes interesadas tienen la oportunidad de estudiar los borradores y presentar sus comentarios y sugerencias. Al final de la fase de consulta, los Círculos de Conocimiento procesan los comentarios recibidos y los implantan en los proyectos. Los Círculos pueden elegir aceptar o rechazar un comentario, tenerlo en cuenta para el siguiente ciclo de revisión, o desecharlo por caer fuera del ámbito de las Directrices. Anualmente se publica una lista en el sitio web de la Oficina que contiene el resultado de cada uno de los comentarios recibidos.

3. Aprobación de las Directrices

En esta fase, el proyecto de Directrices se envía para su traducción a las lenguas de la Oficina. Tras consultar al Consejo de Administración de conformidad con el [artículo 153, apartado 1, letra I\), del RMUE](#) y el artículo 101, letra b), del RDC, el director ejecutivo aprueba las Directrices actualizadas. Las versiones en las cinco lenguas de la Oficina constituyen el texto oficial, cuya publicación está prevista en el primer trimestre de cada año. En caso de discrepancias entre las distintas versiones lingüísticas, prevalece el texto de la lengua de redacción (inglés). Las Directrices se traducirán periódicamente a las demás lenguas oficiales de la Unión Europea. Estas traducciones adicionales se publicarán en el sitio web de la Oficina y las partes interesadas externas, ya sean oficinas nacionales o asociaciones de usuarios,

podrán enviar sus comentarios sobre la calidad de las mismas; las modificaciones lingüísticas que se introduzcan como resultado de estos comentarios informales se incorporarán a los textos sin ningún procedimiento formal.

4. Procedimiento por vía rápida

En determinadas circunstancias (por ejemplo, una sentencia del Tribunal de Justicia que tenga un impacto inmediato en la práctica de la Oficina), la Oficina puede modificar las Directrices por la vía rápida, fuera del plazo normal antes mencionado. Sin embargo, este procedimiento es la excepción a la norma.

## 4 Estructura de las Directrices

A continuación, se indican los temas tratados en las Directrices:

[Introducción](#)

[Nota editorial e introducción general](#)

### **MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

[Parte A: Disposiciones generales](#)

[Sección 1: Medios de comunicación, plazos](#)

[Sección 2: Principios generales que han de respetarse en el procedimiento](#)

[Sección 3: Pago de las tasas, costas y gastos](#)

[Sección 4: Lengua de procedimiento](#)

[Sección 5: Partes en el procedimiento y representación profesional](#)

[Sección 6: Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el Registro y corrección de errores](#)

[Sección 7: Revisión](#)

[Sección 8: Restitutio in integrum](#)

[Sección 9: Ampliación](#)

[Parte B: Examen](#)

[Sección 1: Procedimientos](#)

[Sección 2: Formalidades](#)

[Sección 3: Clasificación](#)

[Sección 4: Motivos de denegación absolutos](#)

[Capítulo 1: Principios generales](#)

[Capítulo 2: Definición de MUE \[artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 3: Marcas sin carácter distintivo \[artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 4: Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 5: Signos o indicaciones habituales \[artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 6: Formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos o necesarias para obtener un resultado técnico, o que aportan un valor sustancial a los productos \[artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 7: Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres \[artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 8: Marcas que puedan inducir al público a error \[artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 9: Marcas en conflicto con banderas y otros símbolos \[artículo 7, apartado 1, letras h\) e i\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 10: Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 11: Marcas en conflicto con las denominaciones tradicionales de vinos \[artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 12: Marcas en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas \[artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 13: Marcas en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores \[artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE\]](#)

[Capítulo 14: Carácter distintivo adquirido por el uso \[artículo 7, apartado 3, del RMUE\]](#)

[Capítulo 15: Marcas colectivas de la Unión Europea](#)

[Capítulo 16: Marcas de certificación de la Unión Europea](#)

[Parte C: Oposición](#)

[Sección 0: Introducción](#)

[Sección 1: Procedimiento de oposición](#)

[Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión](#)

[Capítulo 1: Principios generales](#)

[Capítulo 2: Comparación de productos y servicios](#)

[Capítulo 3: Público destinatario y grado de atención](#)

[Capítulo 4: Comparación de los signos](#)

[Capítulo 5: Carácter distintivo de la marca anterior](#)

[Capítulo 6: Otros factores](#)

[Capítulo 7: Apreciación global](#)

[Sección 3: Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca \(artículo 8, apartado 3, del RMUE\)](#)

[Sección 4: Marcas no registradas y otros signos anteriores utilizados en el tráfico económico en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMUE.](#)

[Sección 5: Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#)

[Sección 6: Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#)

[Sección 7: Prueba de uso](#)

[Parte D: Anulación](#)

[Sección 1: Procedimientos de anulación](#)

[Sección 2: Normas sustantivas](#)

[Parte E: Operaciones de registro](#)

[Sección 1: Cambios en un registro](#)

[Sección 2: Transformación](#)

[Sección 3: La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad](#)

[Capítulo 1: Cesión](#)

[Capítulo 2 Licencias, derechos reales, ejecuciones forzosas, procedimientos de insolvencia, procedimientos de reivindicación de titularidad o procedimientos similares](#)

[Sección 4: Renovación](#)

[Sección 5: Consulta pública](#)

[Sección 6: Otras inscripciones en el Registro](#)

[Capítulo 1: Reconvención](#)

[Parte M: Marcas internacionales](#)

**DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS**

[Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados](#)

[Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos](#)

---

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN**  
**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE**  
**LA UNIÓN EUROPEA**  
**(EUIPO)**

**Parte A**

**Disposiciones generales**

---

## Índice

<b>Sección 1 Medios de comunicación, plazos.....</b>	<b>14</b>
<b>Sección 2 Principios generales que han de respetarse en el procedimiento.....</b>	<b>35</b>
<b>Sección 3 Pago de las tasas, costas y gastos.....</b>	<b>51</b>
<b>Sección 4 Lengua de procedimiento.....</b>	<b>71</b>
<b>Sección 5 Partes en el procedimiento y representación profesional.....</b>	<b>79</b>
<b>Sección 6 Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el Registro y corrección de errores.....</b>	<b>153</b>
<b>Sección 7 Revisión.....</b>	<b>164</b>
<b>Sección 8 Restitutio in integrum.....</b>	<b>170</b>
<b>Sección 9 Ampliación.....</b>	<b>183</b>

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte A***

***Disposiciones generales***

***Sección 1***

***Medios de comunicación, plazos***

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>16</b>
<b>2 Procedimientos de presentación y de comunicación con la Oficina.....</b>	<b>16</b>
<b>3 Notificación y transmisión de los documentos.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 Comunicaciones hacia la Oficina por escrito u otros medios.....</b>	<b>18</b>
3.1.1 Por medios electrónicos.....	18
3.1.2 Por vía postal o servicio de mensajería.....	20
3.1.3 Anexos a las comunicaciones.....	20
3.1.4 Firma.....	22
3.1.5 Confidencialidad.....	23
3.1.6 Retirada de comunicaciones.....	23
3.1.7 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento.....	24
<b>3.2 Notificación por la Oficina.....</b>	<b>25</b>
3.2.1 Notificación por medios electrónicos.....	26
3.2.2 Notificación por vía postal o servicio de mensajería.....	26
3.2.3 Notificación pública mediante anuncio público.....	27
<b>4 Plazos especificados por la Oficina.....</b>	<b>27</b>
<b>4.1 Duración de los plazos fijados por la Oficina.....</b>	<b>28</b>
<b>4.2 Vencimiento de los plazos.....</b>	<b>28</b>
<b>4.3 Prórroga de los plazos.....</b>	<b>29</b>
<b>4.4 Prosecución del procedimiento.....</b>	<b>30</b>
<b>4.5 Restitutio in integrum.....</b>	<b>34</b>

## 1 Introducción

Esta parte de las Directrices comprende todas las disposiciones comunes a todos los procedimientos ante la Oficina en materia de marcas y dibujos o modelos, excepto los recursos.

En aras de la eficiencia y para evitar que las partes se vean sometidas a prácticas distintas, la Oficina aplicará las reglas de procedimiento de forma coherente.

Los procedimientos ante la Oficina se pueden clasificar en dos grandes categorías: los procedimientos *ex parte*, que afectan a una parte, y los procedimientos *inter partes*, que enfrentan, al menos, a dos partes.

La primera categoría agrupa, especialmente, los procedimientos de solicitud de registro o de renovación de una marca de la Unión Europea (MUE) o de un dibujo o modelo comunitario registrado (DMC), las inscripciones en el Registro relativas a las cesiones, las licencias, los procedimientos de ejecución forzosa o de quiebra y los procedimientos de insolvencia y los procedimientos relacionados con las reivindicaciones de antigüedad y prioridad y con la transformación.

La segunda categoría comprende los procedimientos de oposición y de anulación (caducidad o declaración de nulidad de una MUE registrada o de un DMC).

## 2 Procedimientos de presentación y de comunicación con la Oficina

[Artículo 30 del RMUE](#)

Artículos [63](#) y [65](#), del RDMUE

Artículo 35 del RDC

Artículo 65 y artículo 68 del REDC

Decisión con n.º [EX-18-5](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 3 de septiembre de 2018, relativa al horario en el que la Oficina estará abierta para la recepción mediante entrega directa de documentos relativos a los dibujos y modelos comunitarios registrados

Las comunicaciones dirigidas a la Oficina podrán presentarse por vía electrónica, vía postal o servicio de mensajería en los procedimientos relativos a las marcas de la Unión Europea, y también por entrega personal en los procedimientos relativos a dibujos y modelos comunitarios. Las notificaciones que emita la Oficina podrán realizarse por vía electrónica, vía postal, servicio de mensajería o notificación pública.

La solicitud de una marca de la Unión Europea (MUE) deberá presentarse directamente ante la Oficina.

La solicitud de un DMC podrá presentarse directamente ante la Oficina, a través de una oficina central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux.

Se recomienda la presentación electrónica como medio de presentación, en la medida en que el sistema orienta al solicitante, reduciendo de este modo el número de posibles irregularidades y acelerando el procedimiento de examen. Las marcas de la Unión Europea que se presentan mediante el sistema de presentación electrónica de la Oficina están sujetas al pago de una tasa reducida. La Oficina ofrece, asimismo, la posibilidad de utilizar un procedimiento de vía rápida denominado Fast Track (para más información, consúltese [el sitio web de la Oficina](#)).

En caso de optar por la presentación a través de otros medios, la Oficina pone a disposición pública varios impresos, en todas las lenguas oficiales de la UE. Su uso no es obligatorio, con una única excepción, pero sí recomendado. La excepción citada se refiere a la presentación de una solicitud de registro internacional o de una designación posterior conforme al Protocolo de Madrid, que han de realizarse obligatoriamente con el impreso MM 2 o MM 4 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o utilizando la versión EM 2 o EM 4 de la Oficina.

### 3 Notificación y transmisión de los documentos

El RDMUE y el REDC distinguen entre los documentos procedentes de las partes y destinados a la Oficina y las notificaciones emitidas por la Oficina.

La fecha de notificación o de comunicación de un documento es la fecha en que el documento **fue recibido o se considera haber sido recibido** por el destinatario (incluida a la Oficina) (30/01/2014, [C-324/13 P](#), Patrizia Rocha, EU:C:2014:60, § 43). El momento exacto en el que se considerará que la recepción ha tenido lugar dependerá del modo de notificación o de comunicación.

Las notificaciones dirigidas al representante tendrán el mismo efecto que si hubieran sido remitidas a la persona representada ([artículo 60, apartado 3, del RDMUE](#) y artículo 53 del REDC). Las comunicaciones dirigidas a la Oficina remitidas por un representante se considerarán procedentes de la persona a la que representa ([artículo 66 del RDMUE](#) y artículo 63 del REDC).

Si se ha designado un representante autorizado, la Oficina enviará todas las notificaciones únicamente a este (12/07/2012, [T-279/09](#), 100% Capri, EU:T:2012:367; [T-326/11](#), [T-326/11](#), BrainLAB, EU:T:2012:202). Por «designado» se entenderá que el representante está facultado a actuar como tal y ha sido designado de forma regular, y que no existe un obstáculo de carácter general que impida a esta persona ejercer la representación, como la representación ilícita de ambas partes en procedimientos *inter partes*. No es necesario presentar un poder para recibir notificaciones de la Oficina.

Para más información, véanse [las Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 5, Representación profesional](#).

### 3.1 Comunicaciones hacia la Oficina por escrito u otros medios

[Artículo 98, apartado 3, del RMUE](#)

[Artículo 55, apartados 2, 3 y 4, del RDMUE](#); y artículos [63](#) y [64](#) , del RDMUE

Artículos 65 a 67 del REDC

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

Decisión n.º [EX-20-10](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 22 de diciembre de 2020, relativa a las especificaciones técnicas de los anexos presentados en soportes de datos

El fax está expresamente reconocido como medio de comunicación en todos los procedimientos relacionados con los dibujos y modelos comunitarios en el artículo 47, apartado 2, letra d), del REDC y el artículo 51 del REDC; sin embargo, de conformidad con el artículo 2 de la Decisión n.º [20-9](#) del director ejecutivo relativa a la comunicación por medios electrónicos, debido a limitaciones técnicas y fallos de funcionamiento que afectan a la fiabilidad e impiden el funcionamiento ininterrumpido de las comunicaciones por fax (y que son ajenas al control de la Oficina), en adelante **no podrá ofrecerse el servicio de fax y dejará de utilizarse** como medio de comunicación en los procedimientos ante la Oficina.

#### 3.1.1 Por medios electrónicos

El medio de comunicación electrónica aceptado por la Oficina en **procedimientos relativos a las MUE y los dibujos y modelos comunitarios** es el User Area, que es una plataforma segura de comunicaciones electrónicas que mantiene la Oficina, la cual permite a los usuarios presentar solicitudes y otros documentos, recibir notificaciones y documentos enviados por la Oficina, responder a dichas notificaciones y efectuar otras acciones.

No obstante, en casos excepcionales en los que un fallo técnico impida al solicitante hacer la presentación a través del User Area, la Oficina considerará recibida una **solicitud de MUE o DMC** enviada por uno de los sistemas electrónicos de reserva alternativos disponibles (véase a continuación) a condición de que el solicitante vuelva a presentar, en un plazo de tres días hábiles a partir del envío del original, la solicitud de registro de MUE o DMC (con el mismo contenido) a través del User Area, junto con una confirmación de recibo en la que se identifique claramente la presentación del original. Si no se cumplen estas condiciones, se considerará que no se ha recibido la presentación original. Para obtener más información sobre la presentación de una **solicitud de renovación de una MUE o DMC** por uno de los sistemas electrónicos de

reserva alternativos disponibles, véanse [las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 4, Renovación, punto 7.](#)

Para facilitar el reenvío, en caso de avería durante la transmisión electrónica de una solicitud, comunicación u otro documento a través de la operación electrónica o la presentación electrónica específicas en el User Area, la Oficina pondrá a disposición dos sistemas electrónicos de reserva alternativos:

1. Una solución para cargar el archivo ubicada en la sección Comunicaciones del User Area; se trata de una plataforma general para cargar archivos que permite adjuntar documentos y enviarlos a la Oficina.
2. Una solución para compartir archivos fuera del User Area; la Oficina proporcionará al titular de la cuenta acceso a una ubicación segura para compartir archivos donde se puedan cargar los documentos en cuestión.

Los detalles técnicos sobre la accesibilidad y la funcionalidad de estos dos sistemas electrónicos de reserva alternativos están disponibles en las Condiciones de Uso del User Area.

La hora de recepción de las solicitudes, comunicaciones u otros documentos presentados por medios electrónicos es la hora local de Alicante (España) en que se ha validado la recepción.

A través del User Area se pueden llevar a cabo una serie de operaciones electrónicas (presentaciones, acciones y otras operaciones electrónicas). Tras iniciar sesión en el User Area, se puede acceder a estas operaciones a través de los apartados «Panel de control» (Dashboard) y «Servicios en línea» de la cuenta.

Además, en determinados procedimientos *inter partes*, cuando ambas partes sean usuarios registrados del User Area, pueden presentar solicitudes conjuntas que hayan sido validadas (firmadas) electrónicamente por ambas partes.

Si el titular de una cuenta utiliza una de las operaciones electrónicas estándar en el User Area para presentar una solicitud, dicha operación electrónica prevalecerá sobre cualquier otra declaración u observación realizada por el titular de la cuenta a través de otros medios el mismo día, siempre que la Oficina no reciba una retirada de la operación electrónica el mismo día (véase el [punto 3.1.6](#)) para las retiradas del mismo día).

En el caso de que una comunicación presentada por medios electrónicos sea incompleta o ilegible, o de que la Oficina tenga dudas razonables sobre la precisión de la transmisión, de acuerdo a lo dispuesto en el [artículo 63, apartado 3, del RDMUE](#); el artículo 67, apartado 3, y el artículo 66, apartado 2, del REDC, informará de ello al remitente y le instará a que repita su comunicación o presente el original firmado del documento en cuestión a la Oficina por vía postal u otros medios disponibles en un plazo que ella establezca. Si la segunda transmisión está completa, se considerará que la fecha de recepción es la de la primera transmisión, excepto a los efectos de establecer la fecha de presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea. De lo contrario, la Oficina no tendrá en cuenta la transmisión, o considerará solo las partes recibidas o legibles (04/07/2012, [R 2305/2010-4](#), Houbigant / PARFUMS HOUBIGANT PARIS et al.).

Para más información respecto a la fecha de presentación, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#), y las Directrices relativas al [examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados](#).

Para obtener más información sobre el User Area y, en particular, sobre el uso adecuado de la cuenta de usuario, véase el apartado 4, letra b), de las Condiciones de Uso del User Area, adjunto a la Decisión n.º [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos.

### 3.1.2 Por vía postal o servicio de mensajería

Los documentos enviados por vía postal o servicio de mensajería deberán remitirse a la dirección oficial de la Oficina.

Los documentos presentados por correo o servicio privado de mensajería deben llevar firma original. Si un documento transmitido a la Oficina no va firmado, esta invitará a la parte implicada a subsanar dicha irregularidad en un plazo determinado. Si el documento no se presenta firmado dentro de ese plazo, se declarará inadmisibles la solicitud correspondiente, o no se tendrá en cuenta el documento, según el caso.

La fecha de recepción es la fecha en que la Oficina recibe la comunicación, con independencia del momento en que se depositó en el sistema de correo ([28/09/2016, T-400/15; CITRUS SATURDAY / CITRUS, EU:T:2016:569, § 25; 15/03/2011, T-50/09, Dada & Co / kids, EU:T:2011:90, § 67](#)). La hora de recepción se marca según la hora local de Alicante (España).

Para más información sobre las copias de los documentos presentados en los procedimientos *inter partes*, véanse [las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.2, Justificación](#); y [las Directrices de examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, punto 4.1, Intercambio de comunicaciones](#).

### 3.1.3 Anexos a las comunicaciones

De conformidad con el [artículo 55 del RDMUE](#), todos los documentos u otros elementos de prueba presentados por las partes en los procedimientos de MUE deben figurar en un anexo, estar numerados y acompañados de un índice con una breve descripción de cada elemento de prueba junto con el número de páginas, en su caso, y el número de la página en el que se menciona en la presentación.

Durante la fase del procedimiento se declarará que existe una irregularidad: i) si las pruebas no están estructuradas en anexos numerados, ii) si no se envía un índice (lo que significa que el contenido obligatorio del índice no se identifica de forma alguna, o iii) si la Oficina lo considera justificado, por iniciativa propia o a petición de la otra parte, en particular si la Oficina considera que el incumplimiento de las obligaciones aplicables reduce significativamente su capacidad o la de la otra parte para examinar y evaluar los documentos o elementos de prueba presentados y para comprender su

pertinencia. No se declarará dicha irregularidad si el contenido de los anexos se incluye en el texto de las observaciones.

En los procedimientos *inter partes*,

- no es necesario remitir por duplicado los anexos que se remitan por medios electrónicos;
- no es necesario remitir por duplicado los anexos presentados por vía postal o por servicio de mensajería que incluyan documentos en papel (como las pruebas en hojas sueltas) no superiores en tamaño al formato A3;
- los anexos presentados por vía postal o por servicio de mensajería que incluyan documentos en papel superiores en tamaño al formato A3 o que no sean documentos en papel (como los soportes de datos, elementos físicos de prueba como las muestras de producto, etc.) deberán remitirse por duplicado, acompañados de una copia que se enviará a la otra parte.

Cuando en los procedimientos *inter partes* relativos a las MUE se exija una copia pero esta no se facilite, los anexos en cuestión no se tomarán en consideración. Sin embargo, en los procedimientos *inter partes* relativos a dibujos y modelos comunitarios, la División de Anulación podrá invitar a la parte a que presente un segundo conjunto de documentos duplicados en un plazo determinado.

Para obtener más información sobre los elementos de prueba que deben presentarse en los procedimientos *inter partes* con el fin de establecer el uso, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 5.3.2.1, Medios de prueba, Principios](#).

Además de los requisitos del [artículo 55, apartado 2, del RDMUE](#), la Oficina recomienda que se tengan en cuenta los siguientes aspectos clave de una presentación estructurada con el fin de facilitar el tratamiento y la tramitación de los expedientes:

1. para garantizar un expediente de tamaño razonable, las partes deben limitar sus presentaciones a los elementos de prueba que sean pertinentes para el asunto y para el motivo o alegación en cuestión;
2. si la documentación se envía en diferentes lotes, cada lote presentado deberá indicar de forma clara el número total de lotes (incluido el número total de páginas y el número de páginas de cada lote);
3. en el caso de las muestras físicas como recipientes, envases, etc., se podrá tomar y presentar una fotografía en lugar del artículo en sí y un duplicado (salvo que el contenido electrónico sea pertinente, como ocurre en el caso de un soporte de datos);
4. cuando los documentos o artículos originales se envían a la Oficina por vía postal, no deberán graparse, encuadernarse ni insertarse en carpetas;
5. todos los artículos enviados por duplicado para su transmisión a la otra parte deberán estar claramente identificados; sin embargo, cuando el original se presente a la Oficina por vía electrónica, no será necesario enviar una segunda copia.

#### *Soportes de datos*

Los anexos a las comunicaciones podrán presentarse en soportes de datos.

Por *soporte de datos* la Oficina entenderá pequeños dispositivos portátiles de almacenamiento, como unidades de memoria USB, llaves USB o unidades de memoria similares. Quedan excluidos los discos duros externos, las tarjetas de memoria, los CD ROM, DVD y otros discos ópticos, así como los soportes magnéticos de datos de cualquier tipo.

Para más información sobre los formatos de archivo aceptables, el tamaño de los archivos, la estructura de los archivos, los nombres de los archivos y las consecuencias del incumplimiento de estas especificaciones técnicas, véase la Decisión n.º [EX-20-10](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 22 de diciembre de 2020, relativa a las especificaciones técnicas de los anexos presentados en soportes de datos.

Los únicos formatos de archivo aceptables son los enumerados en la mencionada decisión, en concreto, JPEG y JPG, MP3, MP4, PDF, TIFF, y para los modelos 3D, STL, OBJ y X3D. No se aceptan los archivos presentados en formato de archivo ejecutable (EXE), ni tampoco los presentados en formato cifrado, aunque el archivo ejecutado o no cifrado resultante esté en uno de los formatos de archivo aceptables.

#### 3.1.4 Firma

[Artículo 63, apartado 1, del RDMUE](#)

Artículo 65, apartado 1, del REDC

El remitente deberá firmar las solicitudes y otras comunicaciones que envíe a la Oficina.

Si la solicitud o comunicación se presenta por medios electrónicos, la indicación del nombre del remitente se considerará equivalente a una firma.

Cuando deba firmarse el documento presentado o el documento acreditativo, la firma deberá ir acompañada por el nombre de la persona física firmante y, si la firma se realiza en nombre de una persona jurídica (empresa), también deberá incluir una indicación de la función de la persona física en la empresa o su potestad como firmante (por ejemplo, director general, presidente). También podrá indicarse de forma opcional el número de identificación de la Oficina, en su caso. Si falta alguno de estos elementos de identificación en la firma, la Oficina podrá emitir una notificación de irregularidad en la que se solicitará el elemento o elementos que falten. Si una presentación no está firmada, la Oficina invitará a la parte a que subsane la irregularidad.

Si se notifica una irregularidad y esta no se subsana en el plazo establecido, la solicitud se rechazará o la comunicación no se tomará en consideración.

En el caso de solicitudes presentadas conjuntamente por medios electrónicos en procedimientos *inter partes*, la indicación del nombre del remitente se considerará equivalente a su firma; no obstante, deberá presentarse la firma de la otra parte para que pueda aceptarse la solicitud.

### 3.1.5 Confidencialidad

[Artículo 114, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 72, letra c), del REDC

Una parte podrá, al presentar un documento o en una fase posterior, solicitar que se mantenga la confidencialidad de la totalidad o parte de un documento, siempre y cuando no haya pendiente una solicitud de consulta pública.

La parte interesada debe haber invocado expresamente y haber demostrado de forma suficiente un interés especial por mantener el documento como confidencial. Para obtener más información sobre la forma de invocar la confidencialidad y el interés especial, y sobre el proceso de examen de la información confidencial, véanse [las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública, punto 5.1.3](#). Alternativamente, la parte puede presentar pruebas de manera tal que evite revelar partes del documento o información que considere confidencial, siempre que las partes del documento presentado contengan la información requerida. Por ejemplo, cuando se presenten contratos u otros documentos a modo de prueba, es posible tachar determinada información antes de enviarla a la Oficina u omitir por completo determinadas páginas.

En principio, en el caso de los documentos de carácter personal, tales como pasaportes u otros documentos de identidad, que se presentan, en particular, como prueba en las solicitudes de cesión, de las pruebas de «datos sanitarios», que se presentan, en particular, como prueba en relación con la *restitutio in integrum* o como prueba justificativa de las solicitudes de prórroga, y de los extractos de cuentas bancarias, que pueden adjuntarse, por ejemplo, a las solicitudes como prueba del pago de tasas, debido a su carácter personal intrínseco, la confidencialidad frente a terceros está justificada y, en principio, esta prevalece sobre cualquier interés de terceros.

En los procedimientos *inter partes*, una de las partes puede solicitar a la Oficina que se mantenga la confidencialidad de determinados documentos respecto de la otra parte del procedimiento. Aunque la Oficina puede mantener la confidencialidad de los documentos respecto de terceros (consulta pública), en ninguna circunstancia puede mantener su confidencialidad respecto de la otra parte en los procedimientos *inter partes*. Para obtener más información sobre la confidencialidad en los procedimientos *inter partes*, véanse [las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.4.4](#).

### 3.1.6 Retirada de comunicaciones

Las presentaciones se hacen efectivas una vez que la Oficina las recibe, siempre que la Oficina no reciba una solicitud de retirada de la presentación en la misma fecha. Esto significa que una presentación solo se anulará si en la misma fecha de su recepción la Oficina recibe un escrito solicitando la retirada de la presentación.

### 3.1.7 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento

[Artículo 115, apartado 3, del RMUE](#)

[Artículo 64, apartado 2, del RDMUE](#)

Artículo 76, REDC

[Decisión n.º EX-20-05](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 15 de junio de 2020, relativa a la conservación de expedientes

Decisión n.º [EX-20-10](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 22 de diciembre de 2020, relativa a las especificaciones técnicas de los anexos presentados en soportes de datos

La Oficina podrá recibir observaciones de una parte en el procedimiento en las que se remite a documentos o pruebas presentados en otro procedimiento, por ejemplo, haciendo referencia a pruebas que ya se hayan presentado en una oposición en otra oposición.

Dichas referencias son aceptables cuando la parte identifica claramente los documentos a los que se refieren. Deberán indicar lo siguiente:

- (1) el número y el tipo de expediente;
- (2) el título del documento;
- (3) el número de páginas del documento;
- (4) la fecha de envío del documento a la Oficina.

Por ejemplo, «la declaración jurada que fue enviada a la Oficina el dd/mm/aa en el procedimiento de oposición B XXX XXX, junto con los documentos 1 a 8, y compuesta de XX páginas».

Si los documentos originales o las pruebas a que se hace referencia son elementos físicos de prueba (incluidos los soportes de datos) o documentos en papel de tamaño superior a A3, y estas pruebas no están disponibles en el expediente electrónico de la Oficina, la parte que hace referencia a dichos materiales deberá, según el [artículo 64, apartado 2, del RDMUE](#), presentar por correo postal o mensajería una segunda copia para su transmisión a la otra parte dentro del plazo original (véase el [punto 3.1.3](#)). Si la parte no presenta una copia, se le invitará a presentar una segunda copia para su transmisión a la otra parte. Si la parte hace referencia a la totalidad o a parte de los anexos anteriormente aportados en un soporte de datos, deberá presentar una copia de los anexos en cuestión con el mismo contenido que los originales, pero cumpliendo con los tamaños de archivo y las restricciones de formato actuales y registrados en un tipo admisible de soporte de datos (según se detalla en la Decisión n.º [EX-20-10](#)).

No se aceptará una remisión general a documentos o pruebas presentados en otro procedimiento. En ese caso, puede invitarse a la parte que se remite de manera muy general a otros documentos o pruebas a que, en el plazo que se señale, sea suficientemente específica. Se informará a la parte de que este plazo concedido por la Oficina solo debe utilizarse para proporcionar la indicación clara y precisa de los

documentos o pruebas a los que se hace referencia. Si no se especifica dentro de este plazo, no se tendrá en cuenta la referencia a dichos documentos o pruebas.

Las partes deben ser conscientes de que el material presentado en otros procedimientos y que no se ha conservado en formato electrónico puede haber sido destruido con arreglo al [artículo 115, apartado 3, del RMUE](#). En tal caso, se invitará a la parte a presentar de nuevo las pruebas originales (original y copia para su transmisión a la otra parte). Si el material al que se hace referencia se encuentra en un soporte de datos que ya ha sido destruido, el nuevo soporte de datos deberá tener el mismo contenido que el original y cumplir, entre otras, las actuales restricciones de tamaño y formato de los archivos y registrarse en un soporte de datos admisible (según se detalla en la Decisión n.º [EX-20-10](#)).

### 3.2 Notificación por la Oficina

[Artículo 94, apartado 2](#); y [artículo 98 del RMUE](#)

Artículos [56 a 62](#) del RDMUE

Artículo 41, apartado 1, y artículos 47 a 53 del REDC

Decisión N.º [EX-18-4](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 3 de septiembre de 2018, relativa a la notificación pública

Decisión N.º [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

Las comunicaciones escritas de la Oficina hacia la parte o las partes en un procedimiento serán «notificadas». Un documento se considera **notificado** cuando ha sido recibido o se ha considerado que ha sido recibido por el destinatario, con independencia de si se ha avisado o no al destinatario de ello. Por consiguiente, la fecha de notificación de un documento es la fecha en que dicho documento ha **sid**o **accesible para el destinatario o le ha llegado a este** y no la fecha en que fue enviado, ni la fecha en que el destinatario tiene conocimiento efectivo de la notificación. Sin embargo, el momento en que se considera que se ha producido exactamente la recepción depende del modo de notificación.

Excepto en el caso de notificación pública, la Oficina podrá elegir libremente el medio de notificación. En la práctica, la Oficina optará en todos los casos por la notificación por medios electrónicos, siempre que la opción esté disponible.

Si se sigue el procedimiento adecuado de notificación, el documento se considerará notificado a menos que el destinatario demuestre que no ha recibido el documento, o que lo ha recibido con posterioridad. Si esto queda demostrado, la Oficina volverá a notificar el(los) documento(s). Por el contrario, en el caso de que no se siga el procedimiento adecuado de notificación, el documento se considerará notificado a

pesar de todo si la Oficina puede demostrar que el destinatario recibió realmente el documento (13/01/2011, [T-28/09](#), , Pine Tree, EU:T:2011:7, § 32).

Toda comunicación o notificación de la Oficina indicará el departamento o la división de la Oficina y el nombre del funcionario o funcionarios responsables. Estos documentos deberán ir firmados por el funcionario o los funcionarios o, en su caso, llevar el sello imprimido o estampado de la Oficina.

### 3.2.1 Notificación por medios electrónicos

El User Area es la plataforma única a través de la cual la Oficina emite notificaciones por medios electrónicos y los titulares de cuentas no podrán optar por autoexcluirse de este medio de recepción de comunicaciones electrónicas de la Oficina mientras la cuenta del User Area permanezca activa. Esto es aplicable tanto a los titulares de cuentas de usuario nuevos como a los existentes, incluidos aquellos que hayan optado previamente por autoexcluirse en virtud de las reglas anteriores, tal como se establece en el artículo 3, apartado 1, de la [Decisión del director ejecutivo n.º EX-19-1](#). Por consiguiente, la Oficina enviará todas las notificaciones a través del User Area, a menos que resulte imposible por motivos técnicos.

La Oficina registrará la fecha en la que se deposite el documento en el buzón de entrada del titular de la cuenta y esta será mencionada en el User Area. Se considerará efectuada la notificación del documento el quinto día natural posterior a la colocación del documento en el buzón de entrada del titular de la cuenta, independientemente de que el destinatario haya abierto y leído o no el documento.

### 3.2.2 Notificación por vía postal o servicio de mensajería

El procedimiento de notificación por vía postal o servicio de mensajería dependerá de la naturaleza del documento notificado.

Las resoluciones sujetas a un plazo de recurso, así como las citaciones o cualquier otro documento que determine el director ejecutivo de la Oficina se notificarán por servicio de mensajería o carta certificada con acuse de recibo en ambos casos.

Todas las demás notificaciones podrán enviarse por servicio de mensajería o correo certificado, con o sin acuse de recibo, o por correo ordinario, excepto cuando la dirección del destinatario no esté situada en el EEE o el destinatario no haya designado a un representante autorizado, en cuyo caso la Oficina enviará los documentos por correo ordinario.

La notificación se considerará hecha el décimo día a partir del envío del documento por correo. El destinatario solo podrá refutar esa presunción si aporta pruebas de que no ha recibido el documento, o de que lo ha recibido en una fecha posterior. Las indicaciones que plantean una duda razonable sobre la correcta recepción se considerarán prueba suficiente ([25/10/2012, T-191/11, Miura, EU:T:2012:577, § 34](#)).

En caso de litigio, la Oficina deberá ser capaz de establecer que la notificación llegó a su destino o establecer la fecha en que fue entregada al destinatario. En este sentido,

la Oficina deberá establecer que ha creado las condiciones para que el documento que debe notificarse llegue a la esfera de influencia del destinatario. Hay que distinguir entre, en primer lugar, la transmisión de un documento al destinatario, que es necesaria para la debida notificación y, en segundo lugar, el conocimiento efectivo de ese documento, que no es necesario para que la notificación se considere debida. La existencia de una notificación válida al destinatario no está condicionada en modo alguno a que se haya puesto efectivamente en conocimiento de la persona competente para tratarla en virtud de las normas internas de la entidad destinataria ([22/11/2018, T-356/17, RoB, EU:T:2018:845, § 31-32](#), y la jurisprudencia en ella citada).

La notificación mediante carta certificada se considerará realizada incluso si el destinatario rehúsa aceptar la carta.

### 3.2.3 Notificación pública mediante anuncio público

La notificación pública se realizará cuando se desconozca la dirección del destinatario o cuando la notificación por vía postal sea devuelta a la Oficina después de, al menos, un intento.

Esto se refiere, en primer lugar, al correo devuelto a la Oficina por el servicio de correos con la indicación «desconocido en la dirección indicada» y al correo no reclamado por su destinatario.

Los anuncios se publicarán en el sitio web de la Oficina. Se considerará hecha la notificación un mes después del día en que el anuncio se haya hecho público en Internet.

## 4 Plazos especificados por la Oficina

[Artículo 101 del RMUE](#)

Artículos [67](#) a [69](#), del RDMUE

Artículos 56 a 58 del REDC

Los plazos ante la Oficina pueden dividirse en dos categorías:

- aquellos establecidos por el RMUE, RDMUE, REMUE, RDC o REDC que, por tanto, son obligatorios;
- aquellos fijados por la Oficina que, por tanto, no son obligatorios y pueden prorrogarse en determinadas circunstancias.

Los plazos son un instrumento esencial para la conducción ordenada y razonablemente rápida de los procedimientos. Además, los plazos constituyen una cuestión de orden público y su cumplimiento riguroso es necesario para garantizar la claridad y la seguridad jurídica.

Por lo que se refiere a las medidas que mitigan la aplicación rigurosa del principio del cumplimiento estricto de los plazos, el Reglamento prevé tres medios, en función de si el plazo está todavía en curso o ha expirado.

Si todavía existe un plazo en curso, la parte podrá **solicitar una prórroga** del mismo con arreglo al [artículo 68 del RDMUE](#) y el artículo 57, apartado 1, del REDC.

En los procedimientos de DMC, si el plazo ha vencido, la parte que no ha cumplido el plazo puede solicitar la *restitutio in integrum* (con arreglo al artículo 67 del RDC) que requiere cumplir requisitos formales y sustantivos (como mostrar toda la diligencia).

En los procedimientos de MUE, si el plazo ha vencido, la parte que no ha cumplido el plazo todavía tiene dos posibles líneas de acción: solicitar la **prosecución del procedimiento** (con arreglo al [artículo 105 del RMUE](#)), que solo requiere cumplir determinados requisitos formales, o solicitar la *restitutio in integrum* (con arreglo al [artículo 104 del RMUE](#)), que exige que se cumplan requisitos formales y sustantivos (como mostrar toda la diligencia).

Se facilita información adicional en los puntos [4.4](#) y [4.5](#) *infra*.

#### **4.1 Duración de los plazos fijados por la Oficina**

Respecto de los procedimientos de MUE, a excepción de los plazos expresamente establecidos en el RMUE, el RDMUE o el REMUE, los plazos concedidos por la Oficina no podrán ser inferiores a un mes ni superiores a seis.

Respecto de los procedimientos de DMC, con la excepción de los plazos que están especificados expresamente en el RDC o en el REDC, los plazos especificados por la Oficina, cuando la parte afectada tiene su domicilio, sede social o establecimiento en la UE no podrán ser inferiores a un mes ni superiores a seis meses. Si la parte afectada no tiene su domicilio, sede social o establecimiento en la UE, los plazos no podrán ser inferiores a dos meses ni superiores a seis.

La práctica general es conceder dos meses.

Para más información, véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 5, Representación profesional](#).

#### **4.2 Vencimiento de los plazos**

Cuando se establece un plazo en una notificación de la Oficina, el «hecho pertinente» será la fecha en la que se notifica o se considera notificado un documento, dependiendo de las normas que rigen las modalidades de notificación. Una notificación emitida por medios electrónicos se considera efectivamente notificada el quinto día natural posterior a la fecha en que se deposita el documento en el buzón de entrada del titular de la cuenta (véase el [punto 3.2.1](#) anterior) y una notificación emitida por correo postal o mensajería se considera efectivamente notificada el décimo día posterior a su envío (véase el [punto 3.2.2](#) anterior).

Cuando el plazo se exprese en meses, vencerá aquel día del mes posterior al que corresponda que tenga el mismo número que el día en que ocurrió el «hecho pertinente».

No será relevante si el «hecho pertinente» tuvo lugar en un día hábil o festivo o domingo; esto solo será relevante para el vencimiento del plazo.

En caso de que el mes posterior correspondiente no tenga un día con el mismo número, el plazo vencerá el último día de ese mes. Un plazo de dos meses establecido en una notificación de 31 de julio vencerá, por lo tanto, el 30 de septiembre.

Lo mismo se aplicará a los plazos expresados en semanas o años.

Todo plazo se considerará vencido a las 24 horas del último día [hora local de Alicante, (España)].

En caso de expiración de un plazo, no existe ninguna disposición que obligue a la Oficina a informar a una parte de los procedimientos de que dispone en virtud de los artículos [104](#) y [105](#) del RMUE, ni, a fortiori, le incumbe a ella aconsejar a dicha parte que interponga un recurso jurídico concreto. Por lo tanto, la Oficina no viola el principio de buena administración por no informar de los medios para rectificar una presentación tardía (04/05/2018, [T-34/17](#), SKYLEADER (fig.), EU:T:2018:256, § 43)

Todo plazo que venza en un día en que la Oficina no esté abierta para la recepción de documentos o en que el correo ordinario no se distribuya en la localidad en que tiene su sede la Oficina (los sábados, domingos y días festivos), se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. A ese respecto, el director ejecutivo de la Oficina fijará los días en los que la Oficina está cerrada, antes del comienzo de cada año civil. Esta prórroga es automática pero se aplica solo al final del plazo (12/05/2011, [R 924/2010-1](#), whisper power (fig.) / WHISPER).

En caso de interrupción general del servicio de distribución del correo en España o de la conexión de la Oficina a los medios de comunicación electrónica autorizados, el plazo que venza en ese periodo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente al periodo de interrupción. Estos periodos serán determinados por el Presidente de la Oficina y la prórroga se aplicará a todas las partes en el procedimiento.

En caso de que se produzcan acontecimientos excepcionales (huelga, catástrofe natural...) que provoquen una perturbación en el funcionamiento de la Oficina o un grave impedimento en sus comunicaciones con el exterior, se podrán prorrogar los plazos por un periodo a determinar por el director ejecutivo de la Oficina.

### 4.3 Prórroga de los plazos

En los **procedimientos ex parte** ante la Oficina, si el solicitante solicita la prórroga antes del vencimiento de un plazo, podrá concederse otro plazo, en función de las circunstancias del caso, para un período que no podrá superar los seis meses.

Respecto de las normas aplicables a la prórroga de los plazos en los procedimientos **inter partes**, es decir, cuando existen dos o más partes implicadas, como en los

procedimientos de oposición, nulidad o caducidad, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición](#), y las [Directrices relativas al examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos](#).

Como norma general, la primera solicitud de prórroga que se reciba dentro de plazo se considerará apropiada y se concederá por un período igual al plazo original (o inferior si se solicita). No obstante, se denegará toda solicitud posterior de prórroga del mismo plazo, salvo si la parte que la solicita explica y justifica debidamente las «circunstancias excepcionales» que a) le impidieron realizar la acción necesaria durante los dos plazos anteriores (es decir, el plazo original más la primera prórroga) y b) que todavía impiden al solicitante llevarla a cabo, por lo que necesita más tiempo.

Constituyen ejemplos de justificación admisible:

- «Estamos reuniendo pruebas procedentes de varios Estados miembros/todos nuestros licenciatarios/nuestros proveedores. Hasta el momento hemos reunido documentos de algunos de ellos, aunque debido a la estructura comercial de la empresa (que se muestra en el documento adjunto) no hemos podido ponernos en contacto con el resto hasta hace poco».
- «A fin de demostrar que la marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso, iniciamos encuestas de mercado al inicio del período (con fecha de X). Sin embargo, hasta hace poco no ha acabado el trabajo de campo (tal como se indica en los documentos adjuntos); como consecuencia de lo anterior, es necesaria una segunda prórroga para finalizar el análisis y preparar nuestras presentaciones a la Oficina».
- El «fallecimiento» también se considera una «circunstancia excepcional». Lo mismo es aplicable a la enfermedad grave, siempre que no estuviera disponible una sustitución razonable.
- Por último, las «circunstancias excepcionales» también incluyen situaciones de «fuerza mayor». Se define como «fuerza mayor» toda catástrofe natural e inevitable que interrumpe el curso previsto de los acontecimientos. En ella se incluyen los desastres naturales, las guerras, los actos terroristas y los acontecimientos inevitables que van más allá del control de las partes.

Cuando una solicitud de prórroga de un plazo prorrogable presentada antes del vencimiento del mismo no es aceptada, se le concederá a la parte afectada al menos un día para cumplir el plazo, incluso si dicha solicitud de prórroga se realiza en el último día del plazo.

#### 4.4 Prosecución del procedimiento

##### [Artículo 105 del RMUE](#)

No es posible proseguir el procedimiento en los procedimientos de DMC.

Las expresiones «continuación del procedimiento» y «prosecución del procedimiento» son equivalentes.

El [artículo 105 del RMUE](#) establece la posibilidad de que prosiga el procedimiento cuando hayan expirado los plazos, aunque excluye varios plazos previstos en ciertos artículos del RMUE.

Los plazos **excluidos** son los siguientes:

- Los plazos previstos en el [artículo 104 del RMUE](#) (*restitutio in integrum*) y el propio [artículo 105](#) (prosecución del procedimiento), para evitar la duplicación de los medios de reparación por incumplir un mismo plazo.
- Los plazos contemplados en el [artículo 139 del RMUE](#), es decir, el período de tres meses durante el cual se debe solicitar la transformación y pagar la tasa correspondiente.
- El período de oposición y el plazo para pagar la tasa de oposición establecida en el [artículo 46 del RMUE](#).
- Los plazos establecidos en el [artículo 32](#) (pago de la tasa de solicitud), en el [artículo 34, apartado 1](#) (derecho de prioridad), en el [artículo 38, apartado 1](#) (derecho de prioridad de exposición), en el [artículo 41, apartado 2](#) (plazo de subsanación de las irregularidades de la presentación), en el [artículo 53, apartado 3](#) (plazo de renovación), en el [artículo 68](#) (recurso), y en el [artículo 72, apartado 5, del RMUE](#) (recurso ante el Tribunal de Justicia), así como los plazos establecidos en el REMUE para reivindicar, una vez presentada la solicitud, la antigüedad en el sentido del [artículo 39 del RMUE](#).

Sin embargo, ninguno de los plazos del **procedimiento de oposición** (salvo el plazo para presentar una oposición y pagar la tasa aplicable, como se ha mencionado anteriormente) queda excluido. En consecuencia, la prosecución del procedimiento está disponible para la expiración de:

- el plazo previsto en el [apartado 7 del artículo 146 del RMUE](#) para traducir el escrito de oposición;
- el plazo previsto en el [apartado 5 del artículo 5 del RDMUE](#) para subsanar las irregularidades que afectan a la admisibilidad de la oposición;
- los plazos para que el oponente justifique su oposición con arreglo al [artículo 7 del RDMUE](#);
- el plazo establecido en el [artículo 8, apartado 2, del RDMUE](#) para que el solicitante responda;
- el plazo previsto en el [artículo 8, apartado 4, del RDMUE](#) para que el oponente responda;
- los plazos para otros intercambios de alegaciones, si la Oficina los permite (07/12/2011, [R 2463/2010-1](#), Pierre Robert / Pierre Robert (fig.);
- el plazo previsto en el [artículo 10, apartado 1, del RDMUE](#) para que el solicitante invite al oponente a que aporte prueba del uso de su marca anterior;
- el plazo previsto en el [artículo 10, apartado 2, del RDMUE](#) para que el oponente aporte la prueba del uso de su marca anterior;
- el plazo previsto en el [artículo 10, apartado 6, del RDMUE](#) para traducir la prueba del uso.

Asimismo, el [artículo 105 del RMUE](#) no excluye ninguno de los plazos que se fijan en los procedimientos de **caducidad** o de **declaración de nulidad**.

La parte que solicite la prosecución del procedimiento deberá realizar la petición, que está sujeta al pago de una tasa prevista en el [anexo I del RMUE](#), en el plazo de dos meses desde el vencimiento del plazo original, y haber llevado a cabo el acto omitido en el momento en que se reciba la petición de prosecución. No es necesario cumplir ningún requisito sustantivo, como es el caso cuando se solicita la *restitutio in integrum*; es decir, no hay necesidad de justificar el incumplimiento del plazo.

- La solicitud deberá presentarse **dentro de los dos meses siguientes a la expiración del plazo original**

Los dos meses disponibles para presentar una solicitud de prosecución del procedimiento son un plazo **objetivo e improrrogable**. Por consiguiente, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la *restitutio in integrum*, es irrelevante cuándo se ha suprimido el motivo del incumplimiento del plazo original o cuándo la parte ha tenido conocimiento de que ha incumplido el plazo original.

La solicitud se considerará recibida una vez que se haya abonado la tasa aplicable (400 EUR).

Una vez **aceptada** la solicitud de prosecución del procedimiento, se considerará que se ha respetado el plazo y se habrá agotado la oportunidad de continuar el procedimiento. Por lo tanto, cualquier solicitud **subsiguiente** de prosecución del procedimiento en relación con el mismo plazo es, por definición, inadmisibile, incluso si se presenta en el plazo restante de los dos meses disponibles para la presentación de dicha solicitud. Por el contrario, cuando se **rechaza** la solicitud inicial de prosecución del procedimiento, se aceptará una solicitud **posterior** de prosecución del procedimiento si esta se presenta en el plazo restante de los dos meses disponibles para la presentación de dicha solicitud (y también se cumplen los demás requisitos, es decir, se paga la tasa y se lleva a cabo el acto omitido).

- El acto omitido debe llevarse a cabo **junto con la solicitud**

El acto omitido debe llevarse a cabo junto con la solicitud. La Oficina también acepta que el acto omitido se lleve a cabo **antes de la presentación de la solicitud**, siempre que esta se presente dentro de los dos meses siguientes a la expiración del plazo original.

No obstante, si el acto omitido se lleva a cabo **después de la presentación de la solicitud**, la solicitud de prosecución del procedimiento se rechazará por ser inadmisibile. Esto es así incluso en el caso de que el acto omitido se lleve a cabo con posterioridad a la solicitud, pero dentro del plazo restante de los dos meses abiertos para dicha solicitud.

- El acto omitido debe **llevarse a cabo**

La parte que solicita la prosecución del procedimiento debe realizar el acto procesal cuyo plazo incumplió (por ejemplo, presentar pruebas en apoyo de la oposición, solicitar pruebas del uso, presentar observaciones en respuesta a la oposición). Si el acto omitido no se lleva a cabo, la solicitud será rechazada por ser inadmisibile. Una solicitud de prórroga del plazo no puede sustituir la realización del acto omitido.

La comprobación de la admisibilidada de la solicitud no implica un examen de si la presentación cumple los requisitos jurídicos **sustantivos** del acto omitido. Por lo tanto, aunque se haya considerado admisibile una solicitud de prosecución del

procedimiento y se hayan cobrado las tasas correspondientes, puede considerarse que la presentación para «llevar a cabo el acto omitido» no se ajuste a los **requisitos jurídicos sustantivos** del acto de que se trate. Por lo tanto, las partes deben preparar sus solicitudes completando el acto omitido con la máxima diligencia para que la solicitud de prosecución del procedimiento pueda servir a su propósito.

Ejemplos:

- en caso de expiración del plazo de **justificación de la oposición**, si, junto con la solicitud de prosecución del procedimiento, la parte presenta documentos con el fin de justificar la oposición, se considerará que el acto omitido se ha «llevado a cabo» y se concederá la solicitud de prosecución del procedimiento. Sin embargo, posteriormente en el curso de su **examen sustantivo** podría considerarse que estas pruebas son insuficientes para justificar la oposición;
- en caso de expiración de un plazo para **presentar la prueba del uso** en un procedimiento de oposición, si, junto con la solicitud de prosecución del procedimiento, la parte presenta documentos con el fin de probar el uso efectivo, el acto omitido se considerará «ejecutado» y se concederá la solicitud de prosecución del procedimiento. Sin embargo, posteriormente en el curso de su **examen sustantivo** podría considerarse que estas pruebas son insuficientes para probar el uso efectivo;
- en caso de expiración de un plazo para **solicitar la prueba del uso** en un procedimiento de oposición, si, junto con la solicitud de prosecución del procedimiento, la parte presenta una solicitud de prueba del uso debidamente formulada (a saber, inequívoca, incondicional y presentada en un documento separado, de conformidad con los requisitos formales establecidos en el [artículo 10, apartado 1, del RDMUE](#)), pero la marca anterior todavía no está sujeta al requisito de uso (por lo que no satisface el requisito **sustantivo** del [artículo 47, apartados 2 o 3, del RMUE](#)), el acto omitido se considerará «realizado» y se concederá la solicitud de prosecución del procedimiento; no obstante, se denegará la solicitud de prueba del uso.

No obstante, deben cumplirse los requisitos **formales** del acto omitido para que el acto omitido se considere debidamente **presentado** y, por tanto, «realizado».

Ejemplo:

- en caso de expiración de un plazo para **solicitar la prueba del uso** en un procedimiento de oposición, si la parte solicita la prueba del uso en un epígrafe separado **dentro** de la propia solicitud de prosecución del procedimiento (es decir, no en un documento separado como exige el [artículo 10, apartado 1, del RDMUE](#)), se considerará que la solicitud de prueba del uso no se ha **presentado** y, por lo tanto, el acto omitido no se considerará «realizado». La solicitud de prosecución del procedimiento se rechazará por inadmisibile.
- **Resultado de la solicitud**  
Si la Oficina **acepta** la solicitud de proseguir con el procedimiento, se considerarán como no producidas las consecuencias de no haber observado los plazos. Si se hubiera adoptado una decisión entre la fecha de expiración de ese plazo y la

solicitud de proseguir con el procedimiento, el departamento competente para decidir sobre el acto omitido revisará la decisión y, cuando el acto omitido haya sido completado satisfactoriamente, adoptará una decisión diferente. Si, como resultado de dicha revisión, la Oficina concluye que la decisión original no debe ser modificada, confirmará su decisión por escrito.

Si la Oficina **rechaza** la solicitud de prosecución del procedimiento, la tasa se reembolsará o, si aún no se ha cargado en la cuenta corriente de la parte, no se cobrará ([artículo 105, apartado 5, del RMUE](#)). Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, la parte puede presentar una nueva solicitud si todavía queda tiempo dentro de los dos meses abiertos para dicha solicitud.

#### **4.5 Restitutio in integrum**

Aquella parte en un procedimiento seguido ante la Oficina que, aun habiendo obrado con toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido observar un plazo con respecto a la Oficina, podrá ser restituida en sus derechos (*restitutio in integrum*) si la inobservancia del plazo tuviese como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de los Reglamentos, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.

Para más información, véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 8, Restitutio in Integrum](#).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte A***

***Disposiciones generales***

***Sección 2***

***Principios generales que han de respetarse***  
***en el procedimiento***

## Índice

<b>1 Motivación suficiente.....</b>	<b>37</b>
<b>2 Derecho a ser oído.....</b>	<b>38</b>
<b>3 Otros principios generales del derecho de la UE.....</b>	<b>39</b>
<b>4 Diligencias de instrucción.....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 Pruebas escritas.....</b>	<b>41</b>
<b>4.2 Prueba oral y diligencias de comprobación.....</b>	<b>42</b>
<b>4.3 Diligencias de instrucción específicas.....</b>	<b>42</b>
4.3.1 Prueba pericial por la Oficina.....	42
4.3.2 Declaraciones juradas.....	43
4.3.3 Diligencias de comprobación.....	44
<b>5 Procedimiento oral.....</b>	<b>44</b>
<b>5.1 Citación al procedimiento oral.....</b>	<b>45</b>
<b>5.2 Lengua del procedimiento oral.....</b>	<b>45</b>
<b>5.3 Desarrollo del procedimiento oral.....</b>	<b>46</b>
<b>5.4 Acta de las diligencias de instrucción orales y del procedimiento.....</b>	<b>46</b>
<b>5.5 Costas de la instrucción en el procedimiento oral.....</b>	<b>46</b>
<b>6 Resoluciones.....</b>	<b>47</b>
<b>6.1 Contenido.....</b>	<b>47</b>
<b>6.2 Reparto de las costas.....</b>	<b>48</b>
<b>6.3 Disponibilidad pública de las resoluciones.....</b>	<b>49</b>

## 1 Motivación suficiente

Artículos [94 a 97](#) y [109](#) del RMUE

Artículos 62 a 65 y artículo 70 del RDC

Artículo 38 del REDC

Las resoluciones adoptadas por la Oficina deberán ser escritas y motivadas. Y ello por un doble motivo: explicar a las partes interesadas por qué se adoptó la medida de forma que puedan proteger sus derechos, y permitir que los Tribunales de la Unión Europea ejerzan su potestad de revisar la legalidad de la resolución (12/07/2012, [T-389/11](#), Guddy, EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, [T-585/10](#), Penteo, EU:T:2012:251, § 37, así como la jurisprudencia citada; 27/06/2013, [T-608/11](#), Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 67).

Sin embargo, la Oficina no incumple necesariamente la obligación de motivación cuando no responde a todas las alegaciones presentadas por las partes (11/06/2014, [T-486/12](#), Metabol, EU:T:2014:508, § 19; 28/01/2014, [T-600/11](#), Carrera Panamericana, EU:T:2014:33, § 21; 15/07/2014, [T-576/12](#), Protpekt, EU:T:2014:667, § 78; 18/11/2015, [T-813/14](#), Cases for Portable computers, EU:T:2015:868, § 15).

Basta con que establezca los hechos y las consideraciones jurídicas de importancia fundamental en el contexto de la resolución (18/01/2013, [T-137/12](#), Vibrator, EU:T:2013:26, § 41-42; 20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83, § 17; 03/07/2013, [T-236/12](#), Neo, EU:T:2013:343, § 57-58; 16/05/2012, [T-580/10](#), Kindertraum, EU:T:2012:240, § 28; o 10/10/2012, [T-569/10](#), Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, § 42-46, 08/05/2014, [C-591/12 P](#), Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305).

La Oficina podrá utilizar hechos bien conocidos como base de su razonamiento. Los hechos notoriamente conocidos son aquellos que muy probablemente conoce todo el mundo o que puedan ser conocidos a partir de fuentes accesibles al gran público, o aquellos que cualquier persona con experiencia práctica general adquirida en la comercialización de productos pueda conocer, en particular, los consumidores de dichos productos.

No se exige a la Oficina que demuestre la exactitud de dichos hechos notoriamente conocidos y, por tanto, no está obligada a aportar ejemplos de dicha experiencia práctica, sino que es la parte afectada quien debe presentar pruebas que la refuten (20/03/2013, [T-277/12](#), Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 46; 11/07/2013, [T-208/12](#), Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 24; 21/02/2013, [T-427/11](#), Bioderma, EU:T:2013:92, § 19-22; 08/02/2013, [T-33/12](#), Medigym, EU:T:2013:71, § 20, 25; 07/12/2012, [T-42/09](#), Quadratum, EU:T:2012:658, § 73; 19/09/2012, [T-231/11](#), Stoffmuster, EU:T:2012:445, § 51).

Cuando una parte alegue que las circunstancias del procedimiento son comparables a una resolución anterior de la Oficina, y la Oficina se aparte de la posición adoptada en dicha resolución, deberá abordarse esta cuestión y podrán requerirse explicaciones

concretas (véanse [las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento, punto 3, Otros principios generales del derecho de la Unión Europea](#) en relación con el principio de buena administración).

## 2 Derecho a ser oído

Artículos [94 a 97](#) y [109](#) del RMUE

Artículo 62 del RDC

El derecho de la parte defendida a ser oída es un principio general del derecho de la UE, en virtud del cual los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer su punto de vista. De acuerdo con este principio, la Oficina únicamente podrá basar su resolución en elementos de hecho o de derecho sobre los que las partes hayan tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Por tanto, cuando la Oficina reúne hechos como base para su resolución, tiene la obligación de notificar a las partes dichos hechos para que puedan presentar sus opiniones al respecto (07/11/2014, [T-567/12](#), Kaatsu, EU:T:2014:937, § 50-51 y jurisprudencia citada en la misma).

El derecho a ser oído abarca todos los elementos de hecho o de derecho, así como las pruebas que forman la base para la resolución.

La Oficina tomará en consideración las cuestiones jurídicas, con independencia de si han sido o no alegadas por las partes. En el curso de los procedimientos de examen, procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en los procedimientos de oposición, de anulación y de nulidad de dibujos y modelos, la Oficina limitará el examen a los hechos, pruebas y observaciones formuladas por las partes. No obstante, ello no le impide tener en cuenta, adicionalmente, hechos notoriamente conocidos.

Aunque la Oficina debe resolver sobre cada pretensión (10/06/2008, [T-85/07](#), Gabel, EU:T:2008:186, § 20), no está obligada a indicar las razones explícitas de su apreciación respecto de cada una de las pruebas presentadas o las alegaciones expuestas si considera que dichas pruebas o alegaciones carecen de importancia o relevancia para el resultado del litigio (15/06/2000, [C-237/98 P](#), Dorsch Consultv Council and Commission, EU:C:2000:321, § 51).

El derecho a ser oído no se aplica a la decisión final adoptada por la Oficina. Por tanto, la Oficina no está obligada a informar a las partes sobre su opinión legal antes de dictar una resolución con objeto de concederles la oportunidad de presentar observaciones sobre esa resolución o incluso de presentar pruebas adicionales (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 37; 14/06/2012, [T-293/10](#), Colour per se, EU:T:2012:302, § 46 *in fine*; 08/03/2012, [T-298/10](#), Biodanza, EU:T:2012:113, § 101; 20/03/2013, [T-277/12](#), Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 45-46).

Las circunstancias que varían en el curso del procedimiento siempre se tendrán en cuenta (por ejemplo, cuando durante un procedimiento de oposición expira el derecho anterior en el que se funda la oposición por no renovarse o declararse nulo). Las partes deberán ser informadas al respecto.

### **3 Otros principios generales del derecho de la UE**

La Oficina debe respetar los principios generales del derecho de la UE, tales como la igualdad de trato y de buena administración (24/01/2012, [T-260/08](#), Visual Map, EU:T:2012:23; 23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 73).

Por razones de seguridad jurídica y de buena administración, deberá realizarse un examen completo y exigente de todas las solicitudes para impedir que se registren marcas, dibujos y modelos de forma no adecuada. Dicho examen se llevará a cabo en cada caso individual (23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51).

La legitimidad de las resoluciones de la Oficina deberá evaluarse únicamente sobre la base de los reglamentos de la UE, tal como han sido interpretados por la judicatura de la Unión Europea. En consecuencia, la Oficina no está obligada ni por su práctica anterior de adopción de resoluciones ni por las resoluciones adoptadas en un Estado miembro, o en un país no perteneciente a la UE, por las que un signo, dibujo o modelo en cuestión sea susceptible de ser registrado como marca, dibujo o modelo en el ámbito nacional (23/01/2014, [T-513/12](#), Norwegian getaway, EU:T:2014:24, § 63). Este es el caso incluso si la resolución se adoptó en un país que pertenece a un área lingüística en la que se originó el signo denominativo en cuestión (16/05/2013, [T-356/11](#), Equipment, EU:T:2013:253, § 7).

Sin embargo, a la luz de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la Oficina tendrá en cuenta las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido (28/06/2018, [C-564/16 P](#), DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 61 y 66; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 74-75).

Asimismo, el principio de igualdad de trato y de buena administración deberá aplicarse de un modo que sea coherente con el principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida en el marco de otro procedimiento (23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 12/12/2013, [T-156/12](#), Oval, EU:T:2013:642, § 29; 02/05/2012, [T-435/11](#), UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 38; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 76-77).

## 4 Diligencias de instrucción

Artículos [96 a 97](#) del RMUE

Artículos [49 a 55](#) del RDMUE

Reglas 64 a 65 del RDC

Artículos 42 a 46 del REDC

Decisión N.º [EX-99-1](#) del Presidente de la Oficina, de 12 de enero de 1999, modificada por la Decisión N.º [EX-03-2](#) del Presidente de la Oficina, de 20 de enero de 2003

En todos los procedimientos ante la Oficina se podrán llevar a cabo diligencias de instrucción. Las diligencias de instrucción se enumeran en el [artículo 97 del RMUE](#), [en el artículo 51 del RDMUE](#), en el artículo 65 del RCD y en el artículo 43 del RECD, aunque dicha lista no es exhaustiva.

Las diligencias de instrucción son las siguientes:

- audiencia de las partes;
- solicitudes de información;
- presentación de documentos y de muestras;
- audiencia de testigos;
- peritaje;
- declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes;
- diligencias de comprobación.

Algunas de dichas diligencias serán más frecuentes, como la solicitud de información, las declaraciones escritas y, principalmente, la presentación de documentos y pruebas. Solo a título excepcional se recurrirá a las demás diligencias, como la audiencia de las partes, de testigos o de peritos, las diligencias de comprobación, etc.

Corresponderá exclusivamente a la Oficina determinar la oportunidad de practicar dichas diligencias y solo las llevará a cabo si las considera necesarias para el examen del expediente.

Si la Oficina deniega una solicitud de diligencia de instrucción solo podrá recurrirse junto con el recurso contra la resolución final.

El procedimiento que habrá de aplicar la Oficina variará en función de la naturaleza de la diligencia de instrucción de que se trate.

## 4.1 Pruebas escritas

Al practicar las pruebas, la Oficina se limitará en la mayoría de los casos a las pruebas escritas. Se trata del medio menos oneroso, más sencillo y más flexible de obtener pruebas.

A ese respecto, la Oficina concederá preferencia a la presentación de documentos y pruebas. Pero entre las posibles pruebas escritas figuran, además, no solo la solicitud de información o las declaraciones escritas prestadas bajo juramento o las declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes, sino también a los peritajes, que pueden limitarse a la presentación de un informe escrito.

Los reglamentos no establecen ninguna formalidad ni procedimiento particular. Así, pues, se aplicarán las normas generales de procedimiento de la Oficina.

En procedimientos con arreglo al RMUE, cualesquiera documentos u otras pruebas presentados por una parte deben figurar en un anexo a la presentación, ir numerados e ir acompañados de un índice, de una breve descripción de cada elemento de prueba junto con el número de páginas, si procede, y del número de página de la presentación donde se menciona. En procedimientos *inter partes*, a menos que se presente a través de medios electrónicos, cualquier documentación complementaria, incluidos los anexos u otras pruebas, deberá presentarse en dos copias (para más información, véanse [las Directrices, Parte A, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos](#)). Las pruebas escritas serán comunicadas a la otra parte en el plazo más breve posible y la Oficina podrá conceder a esta última un plazo, en principio de dos meses, para que pueda presentar alegaciones al respecto.

Durante la fase del procedimiento, se planteará una irregularidad i) si las pruebas no están estructuradas en anexos numerados; ii) si no se envía ningún índice (es decir, si el contenido requerido del índice no se puede identificar de ninguna manera); o iii) si, por su propia iniciativa, o a instancias de la otra parte, la Oficina lo estima justificado, en concreto, si considera que el incumplimiento de los requisitos pertinentes deteriora significativamente la capacidad de la Oficina o de la otra parte para examinar y evaluar los documentos o elementos de prueba presentados y para comprender la pertinencia de los mismos. Si el contenido de los anexos está incluido en el texto de las observaciones no se planteará una irregularidad.

Dicha irregularidad podrá subsanarse estructurando las pruebas en anexos numerados, o bien presentando un índice en el que figure el contenido de los anexos, según el caso.

Si no se subsana la irregularidad dentro del período especificado por la Oficina y si esta sigue sin poder establecer claramente a qué razón o alegación se refiere un documento o elemento de prueba, estos no se tendrán en consideración.

La Oficina fundamentará su resolución solo en los motivos respecto de los cuales ambas partes han tenido la oportunidad de presentar sus observaciones, e identificará

los elementos de prueba no tenidos en consideración por no cumplir los requisitos del [artículo 55 del RDMUE](#).

En los procedimientos con arreglo al RDC no existen dichas disposiciones específicas en cuanto al formato de los documentos o los elementos de prueba. Por lo tanto, los documentos o los elementos de prueba aportados por una parte serán comunicados a las otras partes en el plazo más breve posible y la Oficina concederá a estas últimas un plazo, en principio de dos meses, para que puedan presentar alegaciones al respecto.

Para información sobre el procedimiento oral, véase el [punto 5](#) infra.

## **4.2 Prueba oral y diligencias de comprobación**

Se trata de las pruebas que se realizan en el marco de un procedimiento oral, como la audiencia de las partes, de testigos o de peritos o la realización de diligencias de comprobación.

La Oficina solo decidirá practicar esas pruebas a título excepcional, debido, en particular, a su lentitud, que puede prolongar un procedimiento, y a sus costes, con las que, en última instancia, habrá de correr la parte vencida en un procedimiento *inter partes* o incluso, en ciertos casos, las dos partes.

Ni el [artículo 78, apartado 1\), letra b\), del RMUE](#) ni el [artículo 51, del RDMUE](#) imponen a la Oficina la obligación de convocar testigos a los procedimientos orales cuando lo soliciten las partes. En particular, normalmente los procedimientos orales no son necesarios cuando las partes hayan podido presentar por escrito sus alegaciones de hecho y de derecho.

Cuando se solicitan procedimientos orales, el peticionario deberá explicar por qué los testimonios orales son más idóneos para probar la verdad de los hechos alegados o por qué no pudo presentar dichos testimonios por escrito o de cualquier otra forma (18/01/2018, [T-178/17](#), HYALSTYLE, EU:T:2018:18, § 15 to 24).

Si la Oficina invita a una parte a declarar oralmente, deberá informar de ello a las demás partes, para que puedan asistir.

Del mismo modo, cuando la Oficina cite a un perito o a un testigo a una vista, lo comunicará a las partes afectadas. Estas podrán estar presentes y formular preguntas a la persona que aporta la prueba.

## **4.3 Diligencias de instrucción específicas**

### **4.3.1 Prueba pericial por la Oficina**

El peritaje o las diligencias de comprobación solo deberán aplicarse en última instancia porque implican importantes gastos y prolongan el procedimiento.

La Oficina decidirá si procede pedir la opinión de un perito, qué persona se nombra como perito y qué forma debe adoptar dicha opinión. Sin embargo, la Oficina no tiene una lista de peritos, dado que el uso de peritos como diligencia de prueba tiene carácter excepcional.

En el mandato de dicho perito deberá indicarse:

- la descripción precisa de su misión;
- el plazo para presentar su dictamen;
- los nombres de las partes en el procedimiento;
- los datos de los gastos que debe reembolsarle la Oficina.

El dictamen del perito deberá presentarse en la lengua del procedimiento o ir acompañado de una traducción a la misma. Se deberá transmitir a las partes una copia del dictamen escrita y de su traducción, si fuera necesario. Si la Oficina considera suficiente el informe y si las partes aceptan esa modalidad de informe, se utilizará, en principio, tan solo en su forma escrita.

Así pues, la deposición de un informe oral o la audiencia del perito quedarán al arbitrio de la Oficina.

Las partes podrán recusar a un perito por incompetencia, porque tenga un interés personal en el asunto, porque haya intervenido ya en el litigio o porque infunda sospechas de parcialidad. Ninguna recusación podrá fundarse en la nacionalidad del perito designado. Si alguna parte recusa al perito, la Oficina resolverá sobre la recusación. Los motivos que pueden alegarse para la recusación de un perito serán los mismos que para la revocación de un examinador o de un miembro de una Sala de Recurso, en virtud del [artículo 169 del RMUE](#) y el artículo 44, apartado 4, del REDC.

#### 4.3.2 Declaraciones juradas

Las declaraciones escritas bajo juramento o solemnes que produzcan efectos similares según la legislación del Estado en el que se efectúe la declaración se admiten igualmente como pruebas, siempre que las aporte una parte.

Para que una declaración se considere jurada o solemne, las partes deberán entender que la declaración falsa se considera delito penal con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se redacta el documento. Cuando no sea este el caso, el documento se considerará simplemente otro documento o declaración escrita ([28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 32](#) y la jurisprudencia citada en la misma).

El valor probatorio de una declaración jurada es relativo ([28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33](#)). Al apreciar el valor probatorio de dicho documento, la Oficina considerará, en primer lugar, la verosimilitud de la información que contiene. Será necesario que tenga en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno ([07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42](#) y la jurisprudencia citada en la sentencia; [18/11/2015, T-813/14, Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 26](#)). Las declaraciones

juradas que contienen información concreta y detallada o avalada por otras pruebas tienen un mayor valor probatorio que las declaraciones muy generales y redactadas en términos abstractos.

El mero hecho de que las declaraciones juradas de terceros se efectúen conforme a un borrador predeterminado preparado por la parte (partes) interesada(s), no afecta en sí mismo a su fiabilidad y credibilidad, y no pone en cuestión su valor probatorio dado que el signatario certifica la veracidad de sus contenidos ([16/09/2013, T-200/10, Avery Dennison, EU:T:2013:467, § 73](#)).

#### 4.3.3 Diligencias de comprobación

Solo en circunstancias muy excepcionales la Oficina considerará necesario proceder a diligencias de comprobación *in situ*. En ese caso, deberá adoptar una resolución provisional al respecto, en la que indicará el tipo de diligencia con la que se pretende obtener pruebas (en este caso, las diligencias de comprobación), los hechos pertinentes que se han de probar, la fecha, la hora y el lugar de la diligencia de comprobación.

La fecha fijada de la diligencia de comprobación deberá conceder a la parte interesada un tiempo suficiente para prepararla. Si por alguna razón no pudiera practicarse la diligencia, el procedimiento continuará sobre la base de la prueba que obra en el expediente.

## 5 Procedimiento oral

Artículos [96 a 97](#) del RMUE

Artículos [49 a 55](#) del RDMUE

Artículos 64 a 65 del RDC

Artículos 42 a 46 y artículo 82 del RECD

El [artículo 96 del RMUE](#) y el artículo 64 del RDC disponen que la Oficina podrá utilizar el procedimiento oral.

Cualquier contacto oficioso, como, por ejemplo, una conversación telefónica, no se considerará constitutivo de un procedimiento oral, en el sentido del [artículo 96 del RMUE](#) y el artículo 64 del RDC.

La Oficina recurrirá al procedimiento oral de oficio o a instancia de una parte del procedimiento cuando lo considere verdaderamente necesario. Esto quedará al arbitrio de la Oficina (20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83, § 72 y jurisprudencia citada en la misma; 16/07/2014, [T-66/13](#), Flasche, EU:T:2014:681, § 88). En la gran mayoría de los casos será suficiente que las partes puedan presentar sus observaciones por escrito.

## **5.1 Citación al procedimiento oral**

Cuando la Oficina haya decidido recurrir a un procedimiento oral y citar a las partes, el plazo de comparecencia no podrá ser inferior a un mes, salvo que las partes acuerden un plazo más breve.

Como el objeto de todo procedimiento oral es el de elucidar todas las cuestiones que queden por resolver antes de que se adopte la resolución definitiva, la Oficina, en su citación, debería indicar a las partes los puntos que, en su opinión, precisen ser debatidos para adoptar la resolución.

Cuando la Oficina considere necesario oír a las partes, a testigos o peritos, deberá adoptar una resolución provisional en la que precise el tipo de diligencia que desee practicar, los hechos pertinentes que se deban probar y la fecha de la audiencia. El plazo de comparecencia será de un mes como mínimo, a no ser que los interesados acuerden un plazo más breve. En la citación deberá figurar un resumen de dicha resolución e indicar los nombres de las partes en el procedimiento y detalles sobre las costas que, llegado el caso, podría reembolsar la Oficina a los testigos o peritos.

La Oficina podrá, asimismo, ofrecer la posibilidad de participar en el procedimiento oral por videoconferencia u otros medios técnicos.

Si resultara necesario, y a fin de facilitar la audiencia, la Oficina podrá invitar a las partes a que presenten observaciones escritas o pruebas antes de la vista. Al fijar el plazo para la recepción de dichas observaciones, la Oficina deberá tener en cuenta que estas deberán recibirse en la Oficina en un plazo razonable para que puedan ser transmitidas a las otras partes.

Las partes podrán asimismo presentar, por iniciativa propia, pruebas en apoyo de su argumentación. No obstante, en caso de que dichas pruebas hubieran debido presentarse en una fase anterior del procedimiento, incumbirá exclusivamente a la Oficina pronunciarse sobre la admisibilidad de esos elementos de prueba, de conformidad, en su caso, con el principio de contradicción.

## **5.2 Lengua del procedimiento oral**

El procedimiento oral se celebrará en la lengua del procedimiento, a menos que las partes acuerden utilizar otra lengua oficial de la UE.

En el procedimiento oral, la Oficina podrá comunicarse en otra lengua oficial de la UE y podrá, previa petición por escrito, autorizar a una parte a comunicarse en otra lengua oficial de la UE, siempre que se pueda disponer de la interpretación simultánea de la comunicación a la lengua del procedimiento. Las costas de dicha interpretación simultánea serán sufragadas por la parte que haya efectuado la petición o por la Oficina, según el caso.

### **5.3 Desarrollo del procedimiento oral**

El procedimiento oral ante los examinadores, la División de Oposición y el departamento encargado de la llevanza del Registro no será público.

Los procedimientos orales, incluido el pronunciamiento de la resolución, se harán públicos ante la División de Anulación/Nulidad y las Salas de Recurso, en la medida en que el departamento ante el que se desarrollen los procedimientos no decida lo contrario en casos en los que la admisión del público pudiera comportar perjuicios graves e injustificados, en particular para una de las partes en los procedimientos.

Si una de las partes debidamente citada en un procedimiento oral no compareciese ante la Oficina, el procedimiento podrá proseguir en su ausencia.

En el caso de que la Oficina invite a una parte a declarar oralmente, deberá informar de ello a las demás partes, que podrán intervenir.

Asimismo, cuando la Oficina cite a un perito o a un testigo para una audiencia, deberá comunicarlo a las partes afectadas, que podrán estar presentes y formular preguntas a la persona oída.

Al final del procedimiento oral, la Oficina concederá a las partes la posibilidad de presentar sus conclusiones definitivas.

### **5.4 Acta de las diligencias de instrucción orales y del procedimiento**

[Artículo 53 RDMUE](#)

Artículo 46 REDC

El acta de las diligencias de instrucción orales y del procedimiento oral se limitará a los elementos esenciales. En particular, no contendrá las declaraciones literales realizadas, ni se someterá a aprobación. No obstante, las declaraciones de los peritos o los testigos serán grabadas de forma que, en instancias ulteriores, se puedan verificar las declaraciones exactas.

Si el procedimiento oral o las diligencias de instrucción ante la Oficina son grabados, dicha grabación sustituirá al acta.

Las partes recibirán una copia del acta.

### **5.5 Costas de la instrucción en el procedimiento oral**

La Oficina podrá supeditar la práctica de una diligencia de instrucción al depósito de una suma por la parte que la haya solicitado. La Oficina calculará su importe sobre la base de una estimación de las costas.

Los testigos y peritos citados u oídos por la Oficina tendrán derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento y de estancia, incluido un anticipo. Tendrán igualmente derecho a una indemnización apropiada por lucro cesante o a la remuneración de su trabajo.

El Director Ejecutivo de la Oficina establecerá el importe de los reembolsos y de los anticipos sobre los gastos, que se publicará en el Diario Oficial de la Oficina. Para más información, véase la Decisión n.º EX-99-1 del Presidente de la Oficina, de 12 de enero de 1999, modificada por la [Decisión n.º EX-03-2](#) del Presidente de la Oficina, de 20/01/2003.

Cuando la Oficina acuerde una diligencia de instrucción que requiera la audiencia de testigos y de peritos, las costas correrán a cargo de la Oficina. En cambio, si la declaración oral ha sido solicitada por una de las partes, las costas correrán a cargo de la parte, sin perjuicio de la resolución sobre el reparto de las costas en el caso de los procedimientos *inter partes*.

## **6 Resoluciones**

### **6.1 Contenido**

[Artículo 94 del RMUE](#)

Artículo 62 del RDC

Artículos 38 a 41 del REDC

Las resoluciones de la Oficina se motivarán de forma que su legalidad se pueda evaluar en la fase de recurso o ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia.

La resolución abordará los principales puntos planteados por las partes. En particular, si existen distintos resultados para algunos productos y servicios de la solicitud o registro de marca de la Unión Europea en cuestión, la resolución dejará claro cuáles de los productos y servicios se deniegan y cuáles no se deniegan.

El nombre o los nombres de las personas que adoptaron la resolución figurarán al final de la misma.

Al final de la resolución se añadirá una nota sobre la posibilidad de interponer recurso.

La ausencia de dicha nota sobre la posibilidad de recurso no afectará a la legalidad de la resolución ni al plazo de presentación del recurso.

## 6.2 Reparto de las costas

[Artículo 105, apartado 5](#), y [artículo 109](#) y [anexo 1 A, apartado 33, del RMUE](#)

[Artículo 33 del RDMUE](#)

Artículo 70 del RDC

Artículo 37 y artículo 79 del REDC

Artículo 24 del anexo del RTDC

Las «costas» engloban los gastos sufragados por las partes en el procedimiento, principalmente i) los gastos de representación así como los gastos derivados de la participación en las audiencias (los «costes de representación» comprenden solo los gastos de los representantes autorizados a efectos de lo dispuesto en el [artículo 120 del RMUE](#) y en el artículo 78 del RDC, no de los empleados, ni siquiera de un empleado de otra empresa con vínculos económicos); y ii) la tasa de oposición, de anulación o de nulidad.

«Reparto de las costas» quiere decir que la Oficina se pronunciará sobre si las partes han de reembolsarse mutuamente estas cantidades y en qué medida. No incluye las relacionadas con la Oficina (tasas abonadas, costes internos de la Oficina).

En los procedimientos *ex parte* no se dicta resolución sobre las costas, ni sobre el reparto de los gastos. Las tasas abonadas a la Oficina no se reembolsarán (excepciones: [artículo 33 del RDMUE](#) y artículo 37 del REDC, restitución de la tasa de recurso en ciertos casos, así como [artículo 105, apartado 5, del RMUE](#), reembolso de la tasa de prosecución del procedimiento si la solicitud se rechaza).

Las resoluciones sobre las costas o la fijación de la cuantía de las mismas se circunscriben a los procedimientos de oposición, anulación y nulidad de dibujos y modelos (incluidos los procedimientos de recurso o los procedimientos ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia).

En las resoluciones que se dicten en los procedimientos *inter partes* la Oficina deberá pronunciarse también sobre el reparto de las costas.

La resolución fijará las costas que debe(n) abonar la(s) parte(s) vencida(s). Recaerán en la parte vencida las tasas y los gastos sufragados por la otra parte, indispensables para la instrucción del procedimiento. No es necesaria a estos efectos ninguna prueba de haber incurrido en estos gastos.

Si las dos partes pierden en uno o varios de los elementos del litigio y en la medida en que la equidad lo exija, la Oficina podrá disponer un reparto de los gastos diferente.

En los casos de retirada o de renuncia de la solicitud de MUE, de la MUE o del DMC impugnados, o de retirada de la oposición, de la solicitud de anulación o de la solicitud de declaración de nulidad, la Oficina no decidirá sobre el fondo del asunto pero sí dictará resolución sobre las costas. Recaerán en la parte que ponga fin al

procedimiento las tasas y los gastos sufragados por la otra parte. En los casos en que se concluya el asunto por otros motivos, la Oficina fijará libremente las costas. Esta parte de la resolución constituye un título que se podrá ejecutar en procedimientos simplificados en todos los Estados miembros una vez que adquiera fuerza de cosa juzgada.

En ningún caso se fundamentará la resolución sobre los gastos en supuestos hipotéticos o pronósticos sobre quién habría ganado el procedimiento si hubiera habido que dictar una resolución sobre el fondo.

Además, en el plazo de un mes a partir de la notificación en la que se fije la cuantía de las costas, la parte interesada podrá presentar una solicitud de modificación de la resolución. Esta solicitud deberá estar motivada e ir acompañada de la correspondiente tasa.

Para más información, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 6.5](#) y las [Directrices relativas al examen de solicitudes de nulidad de dibujos y modelos](#).

### **6.3 Disponibilidad pública de las resoluciones**

#### [Artículo 113 del RMUE](#)

Decisión n.º [EX-21-4](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 30 de marzo de 2021, relativa al Registro de marcas de la Unión Europea, el Registro de dibujos y modelos comunitarios, la base de datos de procedimientos ante la Oficina y la base de datos de jurisprudencia.

Para promover la convergencia de las prácticas, la Oficina mantiene una base de datos de jurisprudencia, poniendo a disposición del público las resoluciones de la Oficina definidas por el RMUE, el RDC y los actos legislativos adoptados en virtud de estos, así como las sentencias de los tribunales nacionales y de la UE en materia de propiedad intelectual.

Por motivos de transparencia y en interés del público, la Oficina hace públicas sus resoluciones en el momento de su notificación, con independencia de que las resoluciones hayan adquirido fuerza de cosa juzgada. Esto incluye hacer públicas las resoluciones después del examen de una solicitud de MUE tras su notificación, aunque la solicitud de MUE puede seguir sin publicarse tras su denegación o la retirada de la solicitud de MUE (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 4, Publicación](#)). También incluye las resoluciones aunque se anulen en una fase posterior, o si no son definitivas por cualquier otro motivo.

Las resoluciones de la Oficina se conservarán en la base de datos. Se denegarán las solicitudes de retirada de resoluciones de la base de datos.

Sin embargo, antes de la publicación de un DMC con arreglo al artículo 49 o al artículo 50, apartado 4, del RDC, la disponibilidad al público de las resoluciones de la Oficina está sujeta a las restricciones establecidas en el artículo 50, apartados 2 y 3, del RDC y en el artículo 14, apartado 3, del REDC. Entre ellas se incluyen las solicitudes de

DMC denegadas antes de alcanzar el registro, y los DMC registrados sujetos al aplazamiento de la publicación. En ambos casos, la divulgación del contenido está sujeta a las restricciones de los artículos mencionados.

La puesta a disposición del público de tales resoluciones en la base de datos no debe confundirse con su inscripción en el registro. El resultado de las resoluciones se registra en los registros de MUE o DMC solo cuando son definitivas.

Las sentencias y resoluciones están disponibles en la lengua en la que se redactaron. Las traducciones oficiales se publican una vez que están disponibles. La base de datos de jurisprudencia puede contener traducciones no oficiales, cuando así se indique, o puede proporcionar servicios de traducción automática únicamente con fines informativos.

Se puede consultar la base de datos de jurisprudencia de forma gratuita en el sitio web de la Oficina a través de la herramienta [eSearch Case Law](#).

Obsoleto

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte A***

***Disposiciones generales***

***Sección 3 Pago de las tasas, costas y***  
***gastos***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>54</b>
<b>2</b>	<b>Modalidades de pago.....</b>	<b>55</b>
<b>2.1</b>	<b>Pago mediante transferencia bancaria.....</b>	<b>55</b>
2.1.1	Cuentas bancarias.....	56
2.1.2	Datos que deberán acompañar al pago.....	56
<b>2.2</b>	<b>Pago mediante tarjeta de débito o de crédito.....</b>	<b>58</b>
<b>2.3</b>	<b>Pago mediante la cuenta corriente con la Oficina.....</b>	<b>59</b>
<b>3</b>	<b>Momento del pago.....</b>	<b>61</b>
<b>4</b>	<b>Fecha en la que se considerará efectuado el pago.....</b>	<b>61</b>
<b>4.1</b>	<b>Pago mediante transferencia bancaria.....</b>	<b>61</b>
4.1.1	Demora en el pago con o sin recargo.....	62
4.1.2	Prueba del pago y de la fecha del pago.....	62
<b>4.2</b>	<b>Pago mediante tarjeta de débito o de crédito.....</b>	<b>63</b>
<b>4.3</b>	<b>Pago a través de cuenta corriente.....</b>	<b>64</b>
<b>5</b>	<b>Reembolso de las tasas.....</b>	<b>64</b>
<b>5.1</b>	<b>Reembolso de las tasas de solicitud.....</b>	<b>65</b>
<b>5.2</b>	<b>Reembolso de la tasa de oposición.....</b>	<b>66</b>
<b>5.3</b>	<b>Reembolso de las tasas para una solicitud de caducidad o de     declaración de nulidad.....</b>	<b>66</b>
<b>5.4</b>	<b>Reembolso de las tasas para marcas internacionales.....</b>	<b>66</b>
<b>5.5</b>	<b>Reembolso de las tasas de recurso.....</b>	<b>66</b>
<b>5.6</b>	<b>Reembolso de las tasas de renovación.....</b>	<b>67</b>
<b>5.7</b>	<b>Reembolso de importes insignificantes.....</b>	<b>68</b>
<b>6</b>	<b>Reducción de la tasa para una solicitud de MUE presentada     electrónicamente.....</b>	<b>68</b>
<b>7</b>	<b>Resolución sobre las costas.....</b>	<b>69</b>
<b>7.1</b>	<b>Determinación de las costas.....</b>	<b>69</b>
<b>7.2</b>	<b>Ejecución de las resoluciones sobre las costas.....</b>	<b>69</b>
7.2.1	Condiciones.....	69
7.2.2	Autoridad nacional.....	69
7.2.3	Procedimiento.....	70

**7.3 Reparto de las costas.....70**

Obsoleto

## 1 Introducción

Artículos [178 a 181](#) y [anexo I del RMUE](#)

Artículo 6 del REDC

Artículo 6 del RTDC

Las normas específicas sobre el pago de tasas y tarifas en materia de marcas de la Unión Europea (MUE) se establecen en los artículos [178 a 181](#) y el [anexo I del RMUE](#). La lista completa de tasas puede encontrarse en el sitio web de la Oficina.

De manera similar, para los dibujos y modelos comunitarios (DMC), además de las disposiciones incluidas en el RDC de base y en el REDC, existe un reglamento específico relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina (RTDC). Este reglamento se modificó en 2007, después de la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

Por último, el director ejecutivo de la Oficina está facultado para establecer costas que se deben abonar a la Oficina por los servicios que esta pueda prestar, así como para autorizar métodos de pago distintos de los explícitamente incluidos en el RMUE y en el RTDC.

Las diferencias entre tasas, costas y gastos se exponen a continuación.

- Las **tasas** deben ser abonadas por los usuarios a la Oficina al presentar y tramitar los procedimientos relativos a las marcas, dibujos y modelos; los reglamentos anteriormente mencionados determinan los importes de las mismas y los modos en que pueden abonarse. La mayoría de los procedimientos ante la Oficina están sujetos al pago de tasas, como la tasa de solicitud de una MUE o un DMC, las tasas de renovación, etc. Algunas tasas se han reducido a cero (p. ej., las tasas de registro de MUE, las cesiones de MUE).

Los importes de las tasas deben fijarse a un nivel que garantice que los ingresos sean, en principio, suficientes para que el presupuesto de la Oficina esté equilibrado (véase el [artículo 172, apartado 2](#), y el [considerando 39](#), del RMUE). Con el fin de garantizar la plena autonomía e independencia de la Oficina, los ingresos de esta proceden principalmente de las tasas abonadas por los usuarios del sistema ([considerando 37](#) del RMUE).

El derecho de la Oficina al pago de una tasa se extinguirá transcurridos cuatro años a partir del final del año civil en que deba pagarse la tasa ([artículo 108 del RMUE](#)).

- Las **costas** hacen referencia a los gastos de las partes en los procedimientos *inter partes* ante la Oficina, en particular, a efectos de la representación profesional (para las marcas, véanse el [artículo 109 del RMUE](#) y los artículos [18](#) y [27](#) del RMUE; para los dibujos y modelos, véanse los artículos 70 a 71 del RDC y el artículo 79 del REDC). Las resoluciones en los asuntos inter partes pueden incluir, en caso

necesario, una decisión sobre las tasas y las costas del representante autorizado y fijar la cuantía de las mismas. La resolución sobre las costas podrá ejecutarse cuando sea definitiva, con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 110 del RMUE](#).

- Las **tarifas** son fijados por el director ejecutivo de la Oficina por cualquier servicio prestado por la Oficina, distinto de los especificados en el [anexo I del RMUE](#) ([artículo 178 del RMUE](#)). La cuantía de los gastos establecidos por el Director Ejecutivo se publicará en el Diario Oficial de la Oficina y puede encontrarse en el sitio web en forma de decisiones del Director Ejecutivo. Algunos ejemplos de gastos son los gastos de la mediación en Bruselas y para determinadas publicaciones emitidas por la Oficina.

El pago de una tasa y la indicación del concepto de la tasa y del procedimiento al que se refiere no dispensan de la obligación de cumplir los demás requisitos formales del acto procesal de que se trate, salvo que se establezca expresamente en el RMUE, el RDC y los actos legislativos secundarios (p. ej., para las renovaciones). Por ejemplo, el pago de la tasa de recurso y la indicación del número de la resolución impugnada no bastan para presentar un escrito de recurso válido (31/05/2005, [T-373/03](#), Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58; 09/09/2010, [T-70/08](#), Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25).

## 2 Modalidades de pago

[Artículo 179, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 5 del RTDC

Decisión n.º [EX-21-5](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

Las tasas y gastos deben abonarse en euros. Los pagos en otras monedas no son válidos, no crean derechos y serán reembolsados.

Las modalidades de pago admitidas son, en la mayoría de los casos, las transferencias bancarias, los cargos en las cuentas corrientes con la Oficina y (únicamente para ciertos servicios en línea) mediante tarjetas de débito o de crédito. Ya no se aceptan los pagos en efectivo en los locales de la Oficina ni los cheques (03/09/2008, [R 524/2008-1](#), Teamstar / TeamStar).

La Oficina no puede emitir facturas, aunque facilitará un recibo cuando así lo solicite el usuario.

### 2.1 Pago mediante transferencia bancaria

El dinero puede enviarse a la Oficina mediante transferencia. La tasa no se considerará abonada si la orden de transferencia se da después de que haya finalizado el plazo. Si la tasa se envía antes del plazo pero llega después de que este

finalice, la Oficina podrá considerar, en determinadas condiciones, que aquella ha sido debidamente abonada (véase [el punto 4.1](#) infra).

### 2.1.1 Cuentas bancarias

El pago mediante transferencia bancaria solo puede efectuarse a una de las cuentas bancarias de la Oficina. Para más información sobre estas cuentas, consulte la sección «Tasas y pagos» del sitio web de la Oficina (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/fees-and-payments>).

En relación con los **gastos bancarios**: es importante asegurarse de que la Oficina reciba el importe en su totalidad, sin deducciones.

### 2.1.2 Datos que deberán acompañar al pago

[Artículo 179, apartados 2 y 3, del RMUE](#)

Artículo 6 del RTDC

Cada pago deberá indicar el nombre de la persona que lo efectúa e incluir la información que la Oficina necesita para identificar inmediatamente la finalidad del pago.

#### 1. Nombre

En relación con **el nombre de la persona que realiza el pago**, el nombre completo del remitente debe incluirse en el campo remitente de la transferencia bancaria.

#### 2. Finalidad

En relación con la **finalidad** del pago, el campo de descripción de la transferencia bancaria debe incluir la información necesaria para identificar inmediatamente la finalidad del pago.

Además, se recomienda que los datos de contacto se faciliten en el campo remitente o en el campo de descripción. De este modo, la Oficina puede ponerse en contacto con la persona que realiza el pago, en caso de que sea necesario.

La Oficina proporciona a los usuarios un único **código de operación de pago**. Si una parte selecciona «transferencia bancaria» como método de pago al cumplimentar un formulario en línea de presentación electrónica en el User Area, el sistema proporcionará un código único de operación de pago de ocho dígitos en el recibo de presentación. Los dos primeros dígitos corresponden al año en curso, los cinco dígitos siguientes son una combinación de números y letras y el último es un número de control (p. ej., 2139EDH2).

**Se recomienda encarecidamente poner el código de la operación de pago en el campo de descripción de la transferencia bancaria, preferiblemente al principio.** Este campo también debe incluir el concepto de la tasa, por ejemplo, el tipo de procedimiento en forma abreviada (véanse los ejemplos a continuación) y el número de solicitud o expediente. Después de estos **dos elementos cruciales**, puede

incluirse otra información, como el nombre de la parte o del representante (cuando sea diferente de la persona que realiza el pago) y su número de identificación de la Oficina.

La cumplimentación correcta de los campos de nombre y descripción en la transferencia bancaria garantizará que la Oficina identifique correctamente el pago y tramite las solicitudes o los actos procesales de manera oportuna. Dado que estos campos tienen límites de caracteres, se recomienda utilizar abreviaturas siempre que sea posible y evitar el uso excesivo de espacios o ceros iniciales en números.

Se sugieren las siguientes abreviaturas (o una combinación de las mismas) para las operaciones más comunes ante la Oficina sujetas a una tasa, y pueden utilizarse, junto con el código de la operación de pago, para ayudar a identificar el pago:

Descripción:	Abreviatura
Tasa de solicitud de MUE o DMC	MUE, DMC
Tasa de solicitud internacional	IA
Tasa de renovación	REN
Tasa de oposición	OPP
Tasa de anulación	CANC
Recurso	R
Inscripción	REC
Transformación	CONV
Consulta pública de expedientes	IOF
Cuenta corriente	AC
Número de identificación del titular	IDENTIFICACIÓN PROPIA
Número de identificación del representante	IDENTIFICACIÓN REP

Por ejemplo, al pagar por una presentación de MUE en la que se ha facilitado un código de pago (2132EDH2), el número de solicitud de MUE aparece en el recibo (184583674) y lo presenta un representante que tiene una identificación en la Oficina (ID 1024891), la descripción preferida sería «**2132EDH2 MUE 184583674 REP ID1024891**».

Otro ejemplo, en el que un representante (ID 1024891) realiza un pago para dotar de fondos una cuenta corriente perteneciente a la Oficina (cuenta n.º 6361), ya que no habría un código de operación de pago individual, la descripción preferida sería «**CA6361 REP ID 1024891**».

La **información incorrecta o insuficiente** que identifique el expediente al que está vinculado el pago puede causar retrasos considerables en la tramitación de las solicitudes o los actos procesales.

Cuando la información facilitada sea **insuficiente para que la Oficina establezca el objeto del pago**, la Oficina se pondrá en contacto con la persona que realiza el pago

(si ha facilitado sus datos de contacto) y especificará un plazo dentro del cual deberá facilitarse la información que falta, en cuyo caso el pago se considerará no efectuado y se reembolsará la suma (si el remitente facilita los datos bancarios necesarios).

Cuando haya **información contradictoria** en el campo de descripción que identifique más de un expediente o procedimiento, la Oficina se pondrá en contacto con el remitente (si ha facilitado sus datos de contacto) y especificará un plazo para que aclare a cuál de los expedientes debe vincularse el pago. A falta de aclaración, en principio se considerará que el pago corresponde al expediente **identificado en primer lugar** en el campo de descripción del pago. Por ejemplo, un pago de 850 EUR por una solicitud de MUE con dos códigos de transacción de pago (p. ej., «**2132EDH2, 2141KHG1, MUE**») en el campo de la descripción, cada uno relacionado con una solicitud de MUE diferente. Si la parte no responde a la carta de la Oficina, el pago se vinculará a la solicitud de MUE identificada en primer lugar, en concreto, en el ejemplo, la que lleva el código de la operación de pago «**2132EDH2**».

## 2.2 Pago mediante tarjeta de débito o de crédito

Decisión n.º [EX-21-5](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

[Anexo I, letra A, del RMUE](#)

Artículo 5, apartado 2, del RTDC

La mayoría de los servicios en línea pueden pagarse mediante tarjeta de crédito o débito, siempre que el pago sea por un servicio solicitado a través del User Area (Área de Usuario). No obstante, el pago mediante tarjeta de débito o de crédito aún no está posible para todas las tasas de la Oficina. La herramienta en línea correspondiente (p. ej., e-filing, la herramienta de presentación por vía electrónica) indicará si la tasa puede pagarse con tarjeta de crédito o de débito. En concreto, las tarjetas de débito o de crédito no pueden utilizarse para pagar los gastos contemplados en el [artículo 178, apartado 1, del RMUE](#) y en el artículo 3 del RTDC o para reponer fondos en una cuenta corriente.

Los pagos con tarjetas de débito o crédito permiten a la Oficina hacer un uso óptimo de sus sistemas automáticos internos, a fin de agilizar la tramitación de la solicitud.

Los pagos con tarjeta de débito o de crédito son inmediatos (véase [el punto 4.2](#) infra) y, por tanto, no se permiten para realizar pagos aplazados (los que vencen en el plazo de un mes desde la fecha de presentación).

Para pagar con tarjeta de débito o de crédito deben comunicarse algunos datos esenciales. La información facilitada no se almacenará en ninguna de las bases de datos permanentes de la Oficina. Solo se conservará hasta el momento de su transmisión al banco. En cualquier registro del formulario figurarán, únicamente, el tipo

de la tarjeta de débito o de crédito y las últimas cuatro cifras de la misma. El número completo de la tarjeta puede introducirse en su totalidad y sin riesgo alguno a través de nuestro servidor seguro, que cifra toda la información facilitada.

## 2.3 2.3 Pago mediante la cuenta corriente con la Oficina

[Decisión n.º EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

Se recomienda abrir una cuenta corriente con la Oficina ya que, para todas las solicitudes que están sujetas a plazos como las oposiciones o los recursos, el pago se considerará efectuado dentro de plazo incluso si la documentación pertinente relativa al pago que se realiza (p .ej., un escrito de oposición) se presenta en el último día del plazo, siempre que la cuenta corriente tenga suficientes fondos (véase [el punto 4.3 infra](#)) ([07/09/2012, R 2596/2011-3, Stair Gates, § 13-14](#)).. El cobro efectivo en la cuenta corriente se efectuará en una fecha posterior, pero el pago se considerará realizado en la fecha en la que la Oficina reciba la solicitud del acto procesal, o de cualquier otro modo que resulte conveniente para la parte del procedimiento, de acuerdo con el artículo 8 de la [Decisión n.º EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas.

Si la persona (la parte en el procedimiento o el representante) que ha presentado la solicitud o el correspondiente acto de procedimiento es la titular de la cuenta corriente con la Oficina, la Oficina imputará, automáticamente, la tasa en la cuenta correspondiente, salvo que se reciban instrucciones en sentido contrario en un caso concreto. Para identificar correctamente la cuenta, la Oficina recomienda indicar de forma clara el número de identificación de la Oficina asignado al titular de la cuenta corriente con la Oficina.

El sistema de cuentas corrientes es un sistema de cargo automático. Ello significa que tras identificar una cuenta, la Oficina cargará a esta cuenta todas las tasas y gastos a medida que se vayan desarrollando los procedimientos de que se trate –en la medida en que la cuenta tenga fondos suficientes– y atribuirá, cada vez, una fecha de pago sin que sea necesario recibir más instrucciones. Solo se hará una excepción a esta regla cuando el titular de una cuenta corriente, que no desee que se utilice esta cuenta para el pago de una tasa o gasto en particular, lo comunique a la Oficina por escrito. En ese caso, sin embargo, el titular de la cuenta podrá optar por volver al método de pago mediante cuenta corriente en cualquier momento antes de la finalización del plazo de pago.

La ausencia de indicación o la indicación incorrecta del importe de la tasa no tendrá efectos negativos, ya que se realizará un cargo automático en la cuenta corriente con arreglo al correspondiente acto de procedimiento para el que se efectúe el pago.

Si una cuenta corriente no dispone de fondos suficientes, la Oficina lo notificará al titular y le dará la oportunidad de dotarla de fondos suficientes para poder hacer el pago de las tasas y de los gastos administrativos, que serán del 20 % del total de la tasa pagada con retraso. Los gastos administrativos nunca podrán ser superiores a 500 EUR ni inferiores a 100 EUR.

Si el titular dota la cuenta de fondos, el pago de la tasa se considerará recibido en la fecha en que la Oficina reciba el documento correspondiente respecto del cual se efectuó el pago (por ejemplo, un escrito de oposición). Si el pago hace referencia a la dotación de fondos de una cuenta corriente, será suficiente indicar el número de dicha cuenta.

Si en la cuenta corriente se ingresan fondos únicamente para pagar una parte del importe, el cargo se efectuará, sin excepciones, en el siguiente orden:

1. Primero, se cargarán los gastos administrativos; a continuación,
2. si están pendientes de pago varias tasas o gastos, el cargo se hará en orden cronológico teniendo en cuenta la fecha en que debían haberse pagado las tasas, a condición de que pueda cargarse la tasa completa.

Si no se ingresan en la cuenta corriente los fondos suficientes para pagar a tiempo todos los gastos administrativos y las tasas correspondientes, se considerará que el pago no se ha efectuado y se perderán los derechos que concede el pago en los plazos establecidos.

La Oficina facilitará a los titulares de una cuenta corriente el acceso a los datos correspondientes de su cuenta a través de una conexión segura. El titular de la cuenta podrá ver, guardar o imprimir en línea los movimientos de la cuenta y los cargos pendientes a través del User Area del sitio web de la Oficina.

El pago de una tasa mediante cargo en la cuenta corriente de un tercero requiere autorización expresa y por escrito. El titular de la cuenta corriente debe conceder la autorización e indicar que puede cargarse en la cuenta una tasa concreta. La autorización deberá llegar a la oficina antes de que venza el pago. El pago se considerará efectuado en la fecha en que la Oficina reciba la autorización.

Si el titular no es ni una parte ni un representante, la Oficina comprobará si existe tal autorización. Cuando no figure la autorización en el expediente, la Oficina informará a la parte afectada. En caso de no que no se presente la autorización del titular a tiempo, esto es, antes de que venza el pago, la Oficina no tomará en consideración la solicitud de la parte acerca del cargo de la tasa.

Se puede abrir una cuenta corriente en la Oficina enviando un correo electrónico a [fee.information@euipo.europa.eu](mailto:fee.information@euipo.europa.eu) o bien a través de una acción electrónica en el User Area. <mailto:fee.information@euipo.europa.eu>

El importe mínimo necesario para abrir una cuenta corriente es de 1 000 EUR.

Una vez abierta la cuenta, la Oficina se reserva el derecho de cerrarla mediante notificación por escrito al titular, especialmente si considera que no se utiliza de conformidad con los términos y condiciones contemplados en la [Decisión n.º EX-21-5](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de

pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas, o se establece que se ha hecho un uso indebido de la cuenta. Podrán considerarse como uso indebido situaciones tales como la falta sistemática de fondos, el uso abusivo y reiterado de autorizaciones de terceros o de varias cuentas, el impago de los gastos administrativos, o situaciones en las que los actos del titular han supuesto una carga administrativa excesiva para la Oficina. Para más información sobre el cierre de cuentas, véase el artículo 13 de la [Decisión n.º EX-21-5](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas.

### **3 Momento del pago**

[Artículo 178, apartado 2, del RMUE](#)

Artículo 4 del RTDC

Las tasas deberán abonarse en o antes de la fecha de su vencimiento.

Si se ha especificado un plazo para efectuar un pago, este deberá realizarse dentro de dicho plazo.

Las tasas y los gastos para los que los reglamentos no especifiquen una fecha determinada vencerán en la fecha en que se reciba la solicitud del servicio para el que se ha incurrido en la tasa o gasto, por ejemplo, una solicitud de inscripción en el registro.

### **4 Fecha en la que se considerará efectuado el pago**

[Artículo 180, apartados 1 y 3, del RMUE](#)

Artículo 7 del RTDC

Decisión n.º [EX-21-5](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

La fecha en la que se considerará efectuado un pago dependerá de la modalidad de pago utilizada.

#### **4.1 Pago mediante transferencia bancaria**

Cuando el pago se efectúe mediante transferencia o ingreso en una cuenta bancaria de la Oficina, la fecha en la que se considerará efectuado el pago será aquella en la que se ingrese la suma en la cuenta bancaria de la Oficina.

#### 4.1.1 Demora en el pago con o sin recargo

Un pago recibido en la Oficina tras el vencimiento del plazo se considerará realizado dentro de plazo si se presentan pruebas de que la persona que hizo el pago, a) dio la orden dentro del plazo de pago correspondiente a una entidad bancaria para la transferencia del importe del pago, y b) pagó un recargo del 10 % del importe total (hasta un máximo de 200 EUR). Deberán satisfacerse ambas condiciones de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia del [12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38](#) y la resolución del [10/10/2006, R 203/2005-1, BLUE CROSS MEDICARE / BLUE CROSS](#).

No sucede lo mismo con respecto a la demora en el pago de un recargo. Si se produce una demora en el pago del recargo, todo el pago se demora y esta circunstancia no podrá subsanarse mediante el pago de un «recargo del recargo» ([07/09/2012, R 1774/2011-1, LAGUIOLE \(fig.\), § 12-15](#)).

El recargo no será exigible si la persona presenta pruebas de que el pago se inició diez días antes de que expirara el correspondiente plazo.

La Oficina podrá establecer un plazo para la persona que realizó el pago después de que expirara el plazo para que presente pruebas de que se cumplió una de las condiciones anteriores.

Para más información sobre las consecuencias de la demora en el pago en determinados procedimientos, véanse las partes pertinentes de las Directrices. Por ejemplo, en las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#), se tratan las consecuencias de la demora en el pago de las tasas de solicitud, mientras que en las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición](#) se abordan las consecuencias de la demora en el pago de las tasas de oposición.

#### 4.1.2 Prueba del pago y de la fecha del pago

[Artículo 180, apartado 4, del RMUE](#)

[Artículo 24 del REMUE](#)

Artículo 63 del RDC

Artículo 81, apartado 2, del REDC

Artículo 7, apartado 4, del RTDC

Podrá presentarse cualquier medio de prueba como:

- una orden de transferencia bancaria (por ejemplo, una orden SWIFT) que lleve los sellos y la fecha de recepción por parte de la entidad bancaria de que se trate;
- una orden de pago electrónico enviada a través de Internet o una impresión de la transferencia electrónica, siempre que incluya información sobre la fecha de la

transferencia, la entidad bancaria a la que se envió, así como la indicación de «transferencia realizada».

Además, podrán presentarse las siguientes pruebas:

- • acuse de recibo de las instrucciones de pago por parte de la entidad bancaria;
- • carta de la entidad bancaria mediante la que se efectuó el pago, que justifique el día en que se dio la orden o se realizó el pago, indicando el procedimiento de que se trate;
- • declaraciones de la parte o su representante por escrito, prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, produzcan efectos equivalentes.

Dichas pruebas adicionales solo se considerarán suficientes si están sustentadas por las pruebas iniciales.

Esta lista no es exhaustiva.

Si las pruebas no son claras, la Oficina enviará una solicitud para que se presenten más pruebas.

En caso de no presentarse pruebas, se considerará que el procedimiento para el que se realizó el pago no se ha iniciado.

En caso de que las pruebas no sean suficientes, o si el pagador no cumple con el requerimiento de la Oficina de facilitar más información, esta considerará que no se ha respetado el plazo de pago.

La Oficina podrá asimismo, dentro del mismo plazo, solicitar a la persona que pague el recargo. Si no se paga el recargo, se considerará que no se ha observado el plazo para el pago.

Las tasas o los gastos, o la parte de los mismos que hubiera sido pagada, serán reembolsados puesto que el pago no se considerará válido.

Los documentos podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. Cuando la lengua de los documentos no sea la lengua del procedimiento, la Oficina podrá solicitar que se presente una traducción a cualquiera de las lenguas de la Oficina.

## 4.2 Pago mediante tarjeta de débito o de crédito

Artículos 16 y 17 de la [Decisión n.º EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

El pago por tarjeta de crédito o débito se considerará realizado en el día en que se completó con éxito el depósito o solicitud correspondiente a través del User Area y si los fondos llegan a la cuenta de la Oficina como resultado de la transacción con la tarjeta de crédito o débito y no se retira en una fecha posterior. Si, cuando la Oficina intenta hacer el adeudo en la tarjeta de crédito o débito, la transacción falle por

cualquier razón, no se considerará realizado el pago. Esto es de aplicación en todos los casos en que se produzca un fallo de la transacción.

### 4.3 4.3 Pago a través de cuenta corriente

Artículo 8 de la [Decisión n.º EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

Si el pago se realiza mediante una cuenta corriente con la Oficina, la [Decisión n.º EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas garantiza que la fecha en que se considere efectuado el pago se determine de forma conveniente para la parte en el procedimiento. Por ejemplo, para la tasa de solicitud de una MUE, las tasas se cargarán en la cuenta corriente en la fecha de recepción de la solicitud. Sin embargo, el titular de la cuenta podrá dar instrucciones a la Oficina para que se efectúe el cargo en su cuenta el último día del plazo establecido para realizar el pago. Del mismo modo, en las renovaciones, las tasas de renovación (incluidas las tasas por clases) se cargarán en la fecha de recepción de la solicitud, a menos que el titular de la cuenta solicite otra cosa.

Si una de las partes retira su acción el mismo día de su presentación, o antes de que finalice el plazo para el pago, las tasas (cuando procedan) no se cargarán en la cuenta corriente. Véanse los puntos [5.1](#) y [5.6](#) infra sobre las condiciones específicas para el reembolso de las tasas de solicitud y de renovación cuando el pago se realice por cuenta corriente, y las [Directrices, Parte A, Sección 1, Medios de comunicación, punto 3.1.6, Retirada de las presentaciones](#)).

## 5 Reembolso de las tasas

[Artículo 108, artículo 179, apartado 3, y artículo 181, del RMUE](#)

Artículo 6, apartado 2, y artículo 8, apartado 1, del RTDC

Artículo 30, apartado 2, del REDC

El reembolso de las tasas está expresamente previsto en los Reglamentos. Los reembolsos se realizan mediante transferencia bancaria o través de las cuentas corrientes con la Oficina, incluso si se pagaron las tasas mediante tarjeta de débito o de crédito.

Por norma general, si una declaración sujeta al pago de una tasa es retirada antes del día en que el pago se considere realizado, o durante ese mismo día, se procederá al reembolso de dicha tasa.

En caso de que se tenga que reembolsar una tasa, el reembolso se efectuará directamente a la parte o al representante que conste en el expediente (de haberse nombrado) en el momento en que se efectúe el reembolso. Los reembolsos no se efectuarán al beneficiario original del pago cuando esta persona ya no figure en el expediente.

## 5.1 Reembolso de las tasas de solicitud

[Artículo 32](#) y [artículo 49, apartado 1, del RMUE](#)

Artículos 10, 13 y 22, del REDC

En caso de retirada de una solicitud de MUE, las tasas no serán reembolsadas salvo si la declaración de la retirada llega a la Oficina:

- cuando el pago haya sido realizado mediante **transferencia bancaria**, antes o a más tardar el mismo día en el que la cantidad se ingrese efectivamente en la cuenta bancaria de la Oficina;
- cuando el pago haya sido realizado mediante tarjeta de débito o de **crédito**, en el mismo día en que lo haga la solicitud que incluya las instrucciones/información de la tarjeta de débito o de crédito;
- cuando el pago haya sido realizado a través de una **cuenta corriente** y el titular haya solicitado expresamente que la tasa de solicitud se cargue el último día del plazo de un mes establecido para el pago o bien, cuando se hayan dado instrucciones por escrito de efectuar inmediatamente el cargo en la cuenta corriente en el mes en cuestión, antes o, a más tardar, el mismo día en que deba cargarse el pago.

Cuando se reembolse la tasa de base por la solicitud también se reembolsará cualquier tasa abonada por cada clase adicional.

En todos los casos anteriores no se asignará una fecha de presentación a la solicitud de MUE.

La Oficina reembolsará exclusivamente las tasas adicionales por clase, por iniciativa propia, cuando las tasas abonadas excedan las clases indicadas por el solicitante en la solicitud de MUE y la Oficina no haya solicitado tal pago, o cuando, tras el examen de la clasificación, la Oficina concluya que se han incluido clases adicionales que no se requerían para cubrir los productos y servicios contenidos en la solicitud original.

Por lo que a los **dibujos y modelos** se refiere, si se recibe una retirada antes de que se asigne una fecha de presentación, las tasas serán reembolsadas. Por el contrario, las tasas no se reembolsarán en ninguna circunstancia si el dibujo o modelo solicitado ha sido registrado.

## 5.2 Reembolso de la tasa de oposición

Artículo [5, apartado 1](#), [artículo 6, apartado 5](#), y [artículo 7, apartado 1](#), del RDMUE

Cuando una oposición se considere no presentada (porque se presentó fuera del plazo de tres meses), o si no se ha abonado la totalidad de la tasa de oposición o se abona después de que expire el plazo de oposición, o si la Oficina deniega *de oficio* la protección de la marca en virtud del [artículo 45, apartado 3, del RMUE](#), la Oficina deberá devolver la tasa (véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 6.4, Reembolso de las tasas](#)).

## 5.3 Reembolso de las tasas para una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad

[Artículo 15, apartado 1, del RDMUE](#)

Si se considera que una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad no ha sido presentada debido a que la tasa no se pagó en el periodo establecido por la Oficina, la Oficina reembolsará la tasa, incluido el recargo (véanse las [Directrices, Parte D, Anulación, punto 2.3, Pagos](#)).

## 5.4 Reembolso de las tasas para marcas internacionales

Decisión n.º [ADM-11-98](#) del Presidente de la Oficina relativa a la regularización de algunos reembolsos de tasas

Para obtener información sobre los distintos casos en que puede procederse al reembolso en los procesos relacionados con las solicitudes y registros internacionales en los que la EUIPO es la oficina de origen o la oficina designada, véanse las Directrices, [Parte M, Marcas internacionales](#).

## 5.5 Reembolso de las tasas de recurso

[Artículo 33, del RDMUE](#)

Artículo 35, apartado 3, y artículo 37 del REDC

Las disposiciones relativas al reembolso de las tasas de recurso se incluyen en el [artículo 33 del RDMUE](#) y en el artículo 35, apartado 3, y el artículo 37 del REDC.

## 5.6 Reembolso de las tasas de renovación

[Artículo 53, apartado 8, del RMUE](#)

Artículo 22, apartado 7, del REDC

Las tasas abonadas **antes** de que dé comienzo el plazo de seis meses para la renovación no se tendrán en cuenta y se reembolsarán.

Se procederá al reembolso de las tasas de renovación en caso de que estas se hayan abonado sin renovar el registro (es decir, si la tasa se abona únicamente tras el vencimiento del plazo adicional o la cuantía de la tasa abonada es insuficiente para cubrir la tasa de base y el recargo aplicado en caso de demora en el pago o en la presentación de la solicitud de renovación, o si no se subsanan algunas otras irregularidades).

Cuando el titular haya presentado una solicitud de renovación de una MUE y, posteriormente, retire la solicitud de renovación total o parcialmente (en relación con algunas clases) , solo se reembolsará la tasa de renovación:

- en el caso del pago por **transferencia bancaria**, si la Oficina recibió la retirada antes o, a más tardar, en la fecha en que el importe se ingresó en la cuenta bancaria de la Oficina;
- en el caso del pago mediante **tarjeta de débito o de crédito**, si la Oficina recibió la retirada antes o el mismo día de cobro del pago con tales tarjetas;
- en el caso del pago, ya cargado, mediante **cuenta corriente**, si el titular ha solicitado expresamente que la tasa se cargue el último día del plazo de seis meses establecido para el pago y la Oficina recibió la retirada dentro del plazo de seis meses para la renovación o, cuando con posterioridad se haya emitido una instrucción por escrito para cargar la cuenta corriente de inmediato, antes o, a más tardar, el mismo día en que deba cargarse el pago.

Para más información, véanse las [Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 4, Renovación](#).

## 5.7 Reembolso de importes insignificantes

### [Artículo 181 del RMUE](#)

Artículo 9, apartado 1, del RTDC

Artículo 18 de la Decisión N.º [EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21/07/2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

Las tasas no se considerarán liquidadas hasta que no hayan sido pagadas en su totalidad. De no ser así, el importe que ya se haya abonado será reembolsado después de que expire el plazo concedido para el pago, puesto que en este caso la tasa ya no tiene objeto alguno.

Sin embargo, en la medida de lo posible, la Oficina podrá invitar a la persona a que complete el pago dentro del plazo.

Cuando se abone una suma excesiva para cubrir una tasa o un gasto, el exceso no será reembolsado si el importe es insignificante y la parte afectada no ha solicitado expresamente dicha devolución. La Decisión N.º [EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21/07/2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas.

## 6 Reducción de la tasa para una solicitud de MUE presentada electrónicamente

### [Anexo I A, apartado 2, del RMUE](#)

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

De acuerdo con el [anexo I A, apartado 2, del RMUE](#), la tasa básica de una solicitud de marca individual podrá beneficiarse de un descuento si la solicitud se presenta electrónicamente. Las disposiciones y procedimiento aplicables para esta presentación electrónica pueden encontrarse en la Decisión n.º [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos, leídos conjuntamente con las [condiciones de uso del User Area](#) que establece esta Decisión.

Para que una solicitud de MUE se considere presentada electrónicamente en el sentido del [anexo I A, apartado 2, del RMUE](#), el solicitante ha de introducir todos los productos o servicios que se cubrirán por la solicitud directamente en la herramienta de la Oficina. Por consiguiente, el solicitante no debe incluir los productos o servicios en un documento anexo o presentarlos por otro medio de comunicación. Si se anexan los productos o servicios en un documento o se presentan a la Oficina por otro medio

de comunicación, la solicitud no se considerará presentada por medios electrónicos y el solicitante no podrá beneficiarse de la correspondiente reducción de tasa.

## 7 Resolución sobre las costas

[Artículo 109 del RMUE](#)

[Artículo 1, letra k\), artículo 18](#) y [artículo 27](#) del REMUE

### 7.1 Determinación de las costas

La resolución que determine el importe de las costas incluirá la suma a tanto alzado que se establece en el [artículo 27 del REMUE](#) para la representación profesional y las tasas (véase supra) en que haya incurrido la parte vencedora, con independencia de si ha incurrido realmente en ellas. La fijación de las costas podrá ser revisada en un procedimiento específico con arreglo al [artículo 109, apartado 7, del RMUE](#).

### 7.2 Ejecución de las resoluciones sobre las costas

[Artículo 110 del RMUE](#)

La Oficina no es competente para los procedimientos de ejecución. Estas deberán ser llevadas a cabo por las autoridades nacionales competentes.

#### 7.2.1 Condiciones

La parte vencedora podrá ejecutar la resolución sobre las costas, siempre que:

- la resolución incluya una resolución por la que se fijan las costas a su favor;
- la resolución sea definitiva;
- la resolución lleve una orden de la autoridad nacional competente.

#### 7.2.2 Autoridad nacional

Cada Estado miembro designará una única autoridad nacional responsable de comprobar la autenticidad de la resolución y para consignar la orden de la ejecución de las resoluciones de la Oficina que fijan las costas. El Estado miembro comunicará sus datos de contacto a la Oficina, al Tribunal de Justicia y a la Comisión ([artículo 110, apartado 2, del RMUE](#)).

La Oficina publicará dichos nombramientos en su Diario Oficial.

### 7.2.3 Procedimiento

1. La parte interesada deberá solicitar a la autoridad nacional competente que consigne la orden de ejecución a la resolución. Por el momento, las condiciones sobre las lenguas de las solicitudes, las traducciones de las partes relevantes de la resolución, las tasas y la necesidad de representante dependen de las prácticas de cada Estado miembro, que no están armonizadas y que se considerarán caso a caso.

La autoridad competente consignará la orden a la resolución sin otra formalidad más allá de la de comprobar la autenticidad de la resolución. Para las resoluciones sobre las costas o sobre la fijación de costas que contengan errores, véase el [punto 7.3](#) infra.

2. Si se han cumplido las formalidades, la parte de que se trate podrá proceder a ejecutar la resolución. La ejecución se regirá por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar ([artículo 110, apartado 2, del RMUE](#)). La ejecución solo podrá suspenderse en virtud de resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el control de la validez de las medidas de ejecución será competencia de los tribunales del país de que se trate ([artículo 110, apartado 4, del RMUE](#)).

### 7.3 Reparto de las costas

En los procedimientos *inter partes*, la División de Oposición, la División de Anulación y las Salas de Recurso adoptarán, en caso necesario, una resolución sobre el reparto de las costas. Dichas costas incluyen, en concreto, los gastos del representante autorizado, en su caso, y las correspondientes tasas. Para más información sobre el reparto de las costas en los procedimientos de oposición, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 6.5, Resolución sobre el reparto de las costas](#). En relación con los procedimientos de anulación, véanse las Directrices, [Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, punto 4.3.4, Resolución relativa al reparto de las costas](#). Cuando una resolución incluya errores obvios respecto de las costas, las partes podrán solicitar una corrección de errores ([artículo 102, apartado 1, del RMUE](#)) o una revocación ([artículo 103 del RMUE](#)), según las circunstancias (véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 6, Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el Registro y corrección de errores](#)).

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte A***

***Disposiciones generales***

***Sección 4***

***Lengua de procedimiento***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>73</b>
<b>2</b>	<b>De la presentación al registro (excepto oposición).....</b>	<b>73</b>
<b>3</b>	<b>Oposición y anulación.....</b>	<b>74</b>
<b>4</b>	<b>Nulidad de dibujos y modelos.....</b>	<b>75</b>
<b>5</b>	<b>Otras solicitudes.....</b>	<b>76</b>
	<b>5.1 Con anterioridad al registro (excepto oposición).....</b>	<b>76</b>
	<b>5.2 Con posterioridad al registro (excepto anulaciones y nulidades de dibujos y modelos).....</b>	<b>77</b>
<b>6</b>	<b>Naturaleza invariable del régimen de lenguas .....</b>	<b>77</b>
<b>7</b>	<b>Traducciones y su certificación.....</b>	<b>78</b>
<b>8</b>	<b>No conformidad con el régimen lingüístico .....</b>	<b>78</b>

## 1 Introducción

[Artículo 146 del RMUE](#)

Artículos [25](#) y [26](#) del REMUE

[Artículo 24 del REMUE](#)

Artículo 98 del RDC

Artículo 80, artículo 81 y artículo 83 del REDC

Hay cinco lenguas oficiales en la Oficina: el español, el alemán, el inglés, el francés y el italiano. No obstante, las solicitudes de marcas de la Unión Europea (MUE) o de dibujos o modelos comunitarios registrados (DMC) podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. El RMUE y el RDC establecen las normas para la determinación y el uso de la lengua de procedimiento. Estas normas pueden variar no solo de un procedimiento a otro, sino también y sobre todo según se trate de un procedimiento *ex parte* o de un procedimiento *inter partes*.

En esta sección se abordan únicamente las disposiciones comunes a todos los procedimientos. Las excepciones que afectan a un procedimiento particular se tratan en la sección correspondiente de las Directrices que afectan al procedimiento.

De conformidad con el [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#) y el artículo 80, letra c), del REDC, cuando una solicitud se presente usando un formulario facilitado por la Oficina en virtud del [artículo 65 del RDMUE](#) y el artículo 68 del REDC, el formulario podrá utilizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, siempre que se cumplimente en una de las lenguas de la Oficina, en lo que respecta a los elementos textuales.

## 2 De la presentación al registro (excepto oposición)

[Artículo 146 del RMUE](#)

Artículo 98 del RDC

Las solicitudes de marcas de la Unión Europea (MUE) y de dibujos o modelos comunitarios (DMC) se podrán presentar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea (primera lengua). La lengua del procedimiento será la utilizada para presentar la solicitud.

Se indicará una segunda lengua de entre las cinco lenguas oficiales de la Oficina.

La segunda lengua sirve como posible lengua para procedimientos de oposición, anulación, y nulidad de dibujos y modelos. La segunda lengua debe ser diferente de la

elegida como primera lengua. La elección de primera y segunda lenguas no puede modificarse una vez presentada la solicitud.

Si la lengua que selecciona el solicitante como primera lengua es una de las cinco lenguas oficiales de la Oficina, será la que se utilice para la correspondencia.

Este régimen de lenguas se aplica a todo el procedimiento de solicitud y examen hasta su registro, excepto en el procedimiento de oposición y peticiones accesorias (véase el siguiente punto).

Para más información sobre el régimen lingüístico y las traducciones para el examen de MUE, incluida la posibilidad de cambiar la lengua de la correspondencia, véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 6.](#)

### 3 Oposición y anulación

[Artículo 146, apartados 5, 7 y 8, del RMUE](#)

[Artículo 3 del RDMUE](#)

Las oposiciones o solicitudes de anulación (solicitudes de caducidad o de declaración de nulidad) podrán presentarse:

- a elección de la parte oponente o solicitante de la anulación, en la primera o segunda lengua de la solicitud de MUE, si la primera lengua es una de las cinco lenguas de la Oficina;
- en la segunda lengua, si la primera lengua no es una de las lenguas de la Oficina.

Esta lengua se convertirá en la lengua del procedimiento de oposición o de anulación a menos que las partes acuerden otra lengua de procedimiento (de entre las lenguas oficiales de la UE).

La oposición o solicitud de anulación podrá, asimismo, presentarse en cualquiera de las otras lenguas de la Oficina, siempre que la parte oponente o el solicitante de la anulación presente una traducción a una de las lenguas que sea considerada como lengua de procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de vencimiento del plazo de oposición o en un plazo de un mes después de la fecha de presentación.

Para más información sobre el régimen lingüístico y las traducciones de documentos acreditativos en los procedimientos de oposición, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimientos de oposición, puntos 2.3 y 4.3](#), y para los procedimientos de anulación, véanse [las Directrices, Parte D, Cancelación, Sección 1, Procedimientos, puntos 2.4 y 3.3](#).

## 4 Nulidad de dibujos y modelos

Artículo 98, apartados 4 y 5, del RDC

Artículo 29 y artículo 30, apartado 1, del REDC

Se podrá presentar una solicitud de declaración de nulidad:

- en la primera lengua del DMC, si dicha primera lengua es una de las cinco lenguas oficiales de la Oficina;
- en la segunda lengua, si la primera lengua no es una lengua oficial de la Oficina.

Esta lengua será la lengua del procedimiento de nulidad.

Las partes del procedimiento de nulidad podrán acordar el empleo de una lengua de procedimiento diferente siempre que sea una lengua oficial de la Unión Europea. La información sobre dicho acuerdo deberá llegar a la Oficina antes de que hayan transcurrido dos meses desde la comunicación oficial enviada tras la finalización del examen de admisibilidad con arreglo al artículo 31, apartado 1, del REDC.

Cuando la solicitud de declaración de nulidad no haya sido presentada en esa lengua, el solicitante deberá presentar, por iniciativa propia, una traducción de la solicitud a dicha lengua en el plazo de un mes desde la fecha en que se comunicara el acuerdo a la Oficina. Si no se cumplen estos requisitos legales, la lengua del procedimiento seguirá siendo la misma.

Cuando la solicitud no se presente en la lengua de procedimiento, la División de Nulidad notificará al solicitante que presente una traducción en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación. Si el solicitante no cumple dicho requerimiento, se rechazará la solicitud por inadmisibile.

Con respecto al régimen lingüístico aplicable a los documentos acreditativos presentados en los procedimientos de nulidad, véanse [las Directrices relativas al examen de las solicitudes de nulidad de dibujos o modelos, punto 3.9.2](#)l.

## 5 Otras solicitudes

### 5.1 5.1 Con anterioridad al registro (excepto oposición)

[Artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

[Artículo 65 del RDMUE](#)

[Artículo 24 del REMUE](#)

Artículo 68, artículo 80, letras a) y c), y artículo 81 del REDC

Salvo disposición en contrario, durante el período que se extiende desde la presentación de la solicitud hasta su registro, cualquier petición, solicitud o declaración que no esté relacionada con el examen de la solicitud como tal, sino que inicie un procedimiento subsidiario (por ejemplo, una limitación de la lista de productos o servicios, la inscripción de una cesión o licencia, una solicitud de transformación, una declaración de división de MUE o de DMC), podrá presentarse en la primera o en la segunda lengua de la solicitud de MUE o DMC respectiva, a elección del solicitante o del tercero. Esa lengua se convertirá entonces en la lengua de procedimiento para esos procedimientos accesorios, independientemente de si la primera lengua es una de las lenguas de la Oficina.

Por ejemplo, si la primera lengua de la solicitud de MUE es el búlgaro y la segunda lengua es el alemán, podrá solicitarse una cesión de titularidad de la solicitud de MUE en búlgaro o en alemán.

Las pruebas acreditativas (en caso necesario) pueden presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. No obstante, si no están en la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir una traducción a la lengua del procedimiento o a una de las lenguas oficiales de la Oficina (solo para los procedimientos de DMC).

Para más información sobre el régimen lingüístico y las traducciones en relación con las operaciones de registro, véanse los apartados correspondientes de las [Directrices de la Parte E, Operaciones de registro](#).

## 5.2 5.2 Con posterioridad al registro (excepto anulaciones y nulidades de dibujos y modelos)

[Artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

[Artículo 65 del RDMUE](#)

[Artículo 24 del REMUE](#)

Artículo 68, artículo 80, letras b) y c), y artículo 81 del REDC

Toda petición, solicitud o declaración realizada con posterioridad al registro de la marca o dibujo y modelo se podrá presentar en una de las cinco lenguas de la Oficina.

Por otra parte, las solicitudes posteriores al registro relativas a la misma MUE o el mismo DMC registrados no tienen que presentarse necesariamente en la misma lengua. Por ejemplo, con posterioridad al registro de una MUE, el titular de una marca de la Unión Europea podrá presentar una solicitud de inscripción de una licencia en inglés y, semanas después, presentar una solicitud de renovación en italiano o una solicitud de cesión de titularidad en francés. El único requisito es que las solicitudes se presenten en una de las cinco lenguas oficiales de la Oficina.

Las pruebas acreditativas (en caso necesario) pueden presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. No obstante, si no están en la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir una traducción a la lengua del procedimiento o a una de las lenguas oficiales de la Oficina (solo para los procedimientos de DMC).

Para más información sobre el régimen lingüístico y las traducciones en relación con las operaciones de registro, véanse los apartados correspondientes de las [Directrices de la Parte E, Operaciones de registro](#).

## 6 Naturaleza invariable del régimen de lenguas

Los Reglamentos permiten, en ocasiones, elegir entre las lenguas disponibles en el curso del procedimiento (véase *supra*) y permiten, dentro de unos plazos específicos, optar por otra lengua como lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, anulación y nulidad de dibujos y modelos. No obstante, con esas excepciones, el régimen de lenguas es invariable. En especial, la primera y segunda lengua no se podrá modificar en el curso del procedimiento.

## 7 Traducciones y su certificación

[Artículo 146, apartado 10, del RMUE](#)

Artículos [24 a 26](#), del REMUE

Artículo 83 del REDC

La regla general es que cuando se precise la traducción de un documento, esta ha de recibirse en la Oficina dentro del plazo establecido para la presentación del documento original. Lo anterior se aplicará a menos que los Reglamentos contemplen expresamente una excepción a esta norma.

La traducción debe identificar el documento al que se refiere y reproducir la estructura y contenido del documento original. La parte interesada podrá indicar que solo algunas partes del documento son relevantes y limitar la traducción a dichas partes. Sin embargo, la parte interesada no puede establecer de manera discrecional la irrelevancia de cualquier parte del documento que sea obligatoria conforme a los Reglamentos (por ejemplo, para demostrar la existencia de un registro de marca anterior en procedimientos de oposición).

En ausencia de pruebas o indicaciones de lo contrario, la Oficina presupondrá que una traducción se corresponde con el texto original relevante. En caso de duda, la Oficina podrá requerir que se presente, en un plazo determinado, un certificado que demuestre que la traducción se corresponde con el texto original. De no presentarse el certificado requerido, el documento cuya traducción debía presentarse pasará a considerarse como no recibido por la Oficina.

## 8 No conformidad con el régimen lingüístico

Si no se cumple con el régimen lingüístico, la Oficina emitirá la correspondiente notificación de irregularidad, salvo que los Reglamentos establezcan otra cosa. En caso de no subsanarse dicha irregularidad, la solicitud o petición será denegada.

Para más información sobre los regímenes lingüísticos particulares aplicables a los procedimientos específicos, véanse en las secciones correspondientes de las Directrices.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte A***

***Disposiciones generales***

***Sección 5 Partes en el procedimiento y***  
***representación profesional***

## Índice

<b>1 Introducción - Partes en el procedimiento y principio de representación.....</b>	<b>83</b>
<b>2 Partes en un procedimiento ante la Oficina.....</b>	<b>84</b>
<b>3 Identificación de las partes en el procedimiento.....</b>	<b>85</b>
<b>3.1 Nombre.....</b>	<b>86</b>
3.1.1 Personas físicas.....	86
3.1.2 Personas jurídicas.....	86
<b>3.2 Dirección.....</b>	<b>87</b>
3.2.1 Dirección legal.....	87
3.2.2 Dirección para notificaciones.....	88
<b>3.3 Otros datos de contacto.....</b>	<b>88</b>
<b>4 representantes: Quién puede representar.....</b>	<b>88</b>
<b>4.1 Números de identificación y base de datos.....</b>	<b>89</b>
<b>4.2 Representación por abogados.....</b>	<b>91</b>
4.2.1 El término «abogado».....	91
4.2.2 Cualificación.....	91
4.2.3 Nacionalidad y domicilio profesional.....	91
4.2.4 Facultad para actuar en materia de marcas o dibujos y modelos.....	92
<b>4.3 Representantes autorizados admitidos e inscritos en las listas de la Oficina.....</b>	<b>93</b>
4.3.1 Facultad para ejercer la representación con arreglo a la legislación nacional....	94
4.3.1.1 Primera alternativa – Cualificaciones profesionales específicas.....	94
4.3.1.2 Segunda alternativa – Cinco años de experiencia.....	95
4.3.1.3 Tercera alternativa – Reconocimiento por parte de un Estado miembro del EEE...	95
4.3.2 Nacionalidad y domicilio profesional.....	95
4.3.3 Certificación.....	96
4.3.4 Excepciones.....	96
4.3.5 Procedimiento de inscripción en la lista.....	99
4.3.6 Modificación de la lista de representantes autorizados.....	99
4.3.6.1 Cancelación.....	99
4.3.6.2 Suspensión de la inscripción en la lista.....	100
4.3.7 Reinscripción en la lista de representantes autorizados.....	101
<b>4.4 Representación por medio de un empleado.....</b>	<b>101</b>

4.4.1 Consideraciones generales.....	101
4.4.2 Empleo indirecto.....	103
<b>4.5 Representación legal y firma.....</b>	<b>104</b>
<b>5 Nombramiento de un representante profesional.....</b>	<b>105</b>
<b>5.1 Circunstancias en que el nombramiento es obligatorio.....</b>	<b>105</b>
5.1.1 Domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio.....	105
5.1.2 El concepto de «en el EEE».....	106
<b>5.2 Consecuencias del incumplimiento cuando el nombramiento es obligatorio.....</b>	<b>106</b>
5.2.1 Durante el registro.....	107
5.2.2 Durante la oposición.....	107
5.2.3 Anulación.....	108
<b>5.3 Nombramiento no obligatorio de un representante.....</b>	<b>108</b>
<b>5.4 Nombramiento/sustitución de un representante.....</b>	<b>108</b>
5.4.1 Nombramiento expreso/sustitución.....	108
5.4.2 Nombramiento implícito.....	109
5.4.3 Asociaciones de representantes.....	110
<b>6 Comunicación con las partes y los representantes.....</b>	<b>111</b>
<b>7. Poder.....</b>	<b>112</b>
7.1 Poderes especiales.....	113
7.2 Poderes generales.....	114
7.3 Consecuencias de la falta de poder cuando la Oficina lo exige de forma expresa.....	114
<b>8 Anulación de la designación de un representante o de un poder.....</b>	<b>114</b>
8.1 Iniciativa de la persona representada.....	115
8.2 Desistimiento del representante.....	115
<b>9 Fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada o del representante.....</b>	<b>115</b>
9.1 Fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada.....	115
9.2 Fallecimiento o incapacidad legal del representante.....	116
<b>10 Cambio de nombre y dirección.....</b>	<b>116</b>
<b>11 Corrección del nombre o dirección.....</b>	<b>117</b>
<b>Anexo 1 .....</b>	<b>120</b>

**Anexo 2..... 148**

Obsoleto

## 1 Introducción - Partes en el procedimiento y principio de representación

Artículos [3](#), [5](#), [119](#) y [120](#) del RMUE

[Artículo 7 ter del REMUE](#)

Artículos 14, 52, 77 y 78 del RDC

Artículo 62 del REDC

Las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, pueden ser titulares de una marca de la Unión Europea (MUE) y, en general, pueden ser parte en un procedimiento ante la Oficina. Las únicas excepciones son determinadas limitaciones a la titularidad de marcas colectivas y marcas de certificación (véanse las Directrices, [Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulos 15 y 16](#), sobre marcas colectivas y marcas de certificación, respectivamente).

En principio, el derecho a un dibujo o modelo comunitario registrado (DMC) corresponderá al autor o a su causahabiente. No obstante, una persona jurídica también puede ser titular de un dibujo o modelo comunitario registrado y ser parte en un procedimiento ante la Oficina.

Las sociedades o empresas y otras entidades jurídicas se considerarán personas jurídicas cuando, en virtud de la ley que las regula, tengan capacidad en nombre propio para ser titulares de derechos y obligaciones de todo tipo, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y de litigar.

Las personas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), que consiste en la Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein y Noruega, no precisan nombrar un representante para los procedimientos ante la Oficina ni en cuestiones de marcas ni de dibujos o modelos (véase el [punto 5.1.1](#) infra).

Las personas físicas que no tengan su domicilio o las personas jurídicas que no tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE deberán designar a un representante que tenga su sede en el EEE, excepto si no es obligatorio designar un representante (véase el [punto 5.1](#) infra en relación con todas las excepciones a la regla general). Véase el [punto 5.2.1](#) infra en relación con las consecuencias de no designar un representante, cuando la representación es obligatoria, una vez que se ha presentado la solicitud de marca de la Unión Europea.

Los representantes en el sentido de los artículos [119](#) y [120](#) del RMUE deben tener un domicilio profesional o lugar de empleo en el EEE.

En lo que concierne a los procedimientos de dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), según los artículos 77 y 78 del RDC, el territorio relevante para establecer la obligación de estar representado y el lugar en el que deben tener su sede los representantes en el sentido del artículo 78 del RDC es la UE. Sin embargo, desde

la sentencia del asunto *Paul Rosenich* (13/07/2017, [T 527/14](#), PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), la Oficina considera que el territorio relevante es el EEE, y en consecuencia las consideraciones que antes eran aplicables al EEE en los asuntos de marcas ahora se aplican también a los dibujos y modelos.

En principio, no es necesario que los representantes presenten una autorización para actuar ante la Oficina, salvo si así lo exige expresamente la Oficina o cuando, en los procedimientos *inter partes*, así lo exija expresamente la otra parte.

Cuando se haya nombrado a un representante, la Oficina se comunicará únicamente con dicho representante.

La primera parte de esta sección ([puntos 2 y 3](#)) trata de la identificación de todas las partes en un procedimiento ante la Oficina.

La segunda parte de esta sección ([punto 4](#)) establece los diferentes tipos de representantes.

La tercera parte de esta sección ([puntos 5 a 9](#)) trata del nombramiento de representantes o la falta de designación, así como a la autorización de representantes.

La parte final de esta sección ([puntos 10 y 11](#)) trata de los cambios y correcciones en los nombres y direcciones de las partes en las fases previas al registro. Para obtener más información sobre los cambios en los registros, véanse las Directrices, [Parte E, Sección 1, Cambios en un registro](#), y las Directrices relativas a dibujos y modelos, [Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados, punto 11](#).

## 2 Partes en un procedimiento ante la Oficina

### [Artículo 112, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 7 de la Decisión n.º [EX-21-4](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 30 de marzo de 2021, relativa al Registro de marcas de la Unión Europea, el Registro de dibujos y modelos comunitarios, la base de datos de procedimientos ante la Oficina y la base de datos de jurisprudencia.

Esta sección de las Directrices trata de las disposiciones generales sobre las partes en los procedimientos. Para obtener información sobre los derechos de las partes en los distintos procedimientos ante la Oficina, véanse las normas en las secciones pertinentes de las presentes Directrices. Por ejemplo, para obtener más información sobre:

- personas con derecho a ser titulares de marcas colectivas de la MUE y marcas de certificación de la MUE, véanse [las Directrices, Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 15, Marcas colectivas, punto 2](#); y [las Directrices, Parte B, Capítulo 16, Marcas de certificación, punto 4](#);
- aspectos específicos de las personas facultadas para presentar una oposición, véanse las [Directrices, Parte C, Sección 1, Oposición, punto 2.4.2.6](#);
- aspectos específicos de las personas facultadas para presentar una solicitud de anulación, véanse las [Directrices, Parte D, Sección 1, Procedimientos, punto 2.1](#);

- aspectos específicos de las personas facultadas para presentar una solicitud internacional basada en una MUE (la EUIPO como oficina de origen), véanse las [Directrices, Parte M, Marcas internacionales, punto 2.1.3.1](#);
- aspectos específicos de las personas facultadas para presentar una solicitud de declaración de nulidad de un DMC (véanse las [Directrices, Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, punto 3.5](#));

Todas las personas que se identifiquen como partes en un procedimiento ante la Oficina se introducirán en la base de datos de la Oficina y se les asignará un número de identificación. El número de identificación puede verse en la [herramienta eSearch plus de la Oficina](#) disponible en el sitio web de la Oficina.

La Oficina recomienda a las partes a que utilicen siempre su número de identificación para importar los datos existentes, en lugar de introducir manualmente la dirección o cualquier otro dato de contacto en cualquier formulario o comunicación a la Oficina, ya que esto da lugar a menos errores. Sin embargo, el número de identificación no puede sustituir al nombre de la parte cuando deba aparecer en algún formulario o comunicación.

### **3 Identificación de las partes en el procedimiento**

[Artículo 3 del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#)

Artículo 1, apartado 1, letra b), del REDC

Decisión n.º [EX-21-4](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 30 de marzo de 2021, relativa al Registro de marcas de la Unión Europea, el Registro de dibujos y modelos comunitarios, la base de datos de procedimientos ante la Oficina y la base de datos de jurisprudencia.

Los solicitantes de MUE y DMC se identifican con arreglo a los criterios establecidos en el [artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#) y el artículo 1, apartado 1, letra b), del REDC, respectivamente. Este criterio se aplica, *mutatis mutandis*, a todas las partes en los procedimientos ante la Oficina (p. ej., oponentes, solicitantes de caducidad o de una declaración de nulidad, solicitantes de registro de una cesión).

La información necesaria para identificar a una parte es:

- el nombre;
- dirección,
- el país de domicilio si se trata de una persona física, o el país en el que esté domiciliada o tenga su sede, o un establecimiento si se trata de una persona jurídica.

En una solicitud de DMC, las personas físicas también deben indicar su nacionalidad.

Si la Oficina ha asignado previamente un número de identificación a la parte en el procedimiento, bastará con indicar el número de identificación y el nombre de la parte.

Cuando haya varias partes en el procedimiento, se exigirán los mismos requisitos de identificación para cada una de ellas.

Todos los datos indicados en los siguientes puntos, es decir, [3.1 Nombre](#), [3.2 Dirección](#) y [3.3 Otros datos de contacto](#), se conservarán en la base de datos de forma indefinida (según el [artículo 112, apartado 5, del RMUE](#), y el artículo 7, apartado 2, y el artículo 10, apartados 2 y 3, de la Decisión n.º [EX-21-4](#)). No obstante, el interesado puede solicitar la supresión de la base de datos de cualquiera de sus datos personales una vez transcurridos 18 meses a partir del vencimiento de la MUE, el DMC o la marca internacional que designe a la UE, o el cierre del procedimiento *inter partes* pertinente.

Cuando el nombre y la dirección legal de una parte, o de su representante autorizado, se inscriban en los registros de MUE o DMC, se conservarán indefinidamente (según el [artículo 111, apartado 9, del RMUE](#), el artículo 69, del REDC, y el artículo 3, apartado 8, de la Decisión n.º [EX-21-4](#)). Para obtener información sobre los datos que figuran en los registros de MUE y DMC, véanse los anexos I y II de la Decisión n.º [EX-21-4](#).

### 3.1 Nombre

#### 3.1.1 Personas físicas

Los nombres de las **personas físicas** deben incluir los nombres y apellidos de la persona tal como figuran en los documentos oficiales de identificación personal (ejemplo: John Steven Smith en lugar de J.S.Smith).

Cuando el nombre facilitado parezca ser el de una persona física pero la parte haya indicado que se trata de una «persona jurídica» y se haya cumplimentado en la sección de forma jurídica con una indicación que no es una forma jurídica como tal (como profesional libre, autónomo, sociedad unipersonal, etc.), la Oficina enviará una notificación de irregularidad. Si el solicitante no responde, la Oficina cambiará el tipo de persona de «persona jurídica» a «persona física».

Por ejemplo, «John Smith», identificado como una persona jurídica con la forma jurídica «autónomo», se cambiará a una persona física y se eliminará la forma jurídica.

Las personas físicas podrán facilitar cualquier nombre comercial o empresarial como indicación opcional, además de su denominación jurídica. Por ejemplo, la persona física «John Smith operando como Smithy's» es aceptable. Véase el punto [3.1.2](#) para obtener más información sobre el uso de nombres comerciales.

#### 3.1.2 Personas jurídicas

Los nombres de las **personas jurídicas** deben indicarse mediante su designación oficial (denominación legal completa) e incluir la forma jurídica de la entidad (si

procede), que puede abreviarse de manera usual (p. ej., S.L., S.A., Ltd, PLC). También podrá especificarse el número de identificación nacional de la empresa.

Las personas jurídicas pueden proporcionar sus nombres comerciales o empresariales como indicación opcional **además de** su designación oficial (normalmente indicada utilizando la denominación legal seguida de «opera como» o «actúa como» en el título). Sin embargo, los nombres comerciales o empresariales no deben utilizarse solos, es decir, **en lugar del** nombre de la persona jurídica. Como norma general, la Oficina supondrá que los solicitantes identificados mediante meros nombres comerciales o empresariales sin ninguna forma jurídica no tienen derecho a la titularidad en su propio nombre a menos que se presente prueba de lo contrario.

Por ejemplo, «J. Smith Ltd. que opera como Smithy's» sería aceptable ya que «J. Smith» es la denominación jurídica, «Ltd» es la forma jurídica y «Smithy's» es el nombre comercial. Utilizando el mismo ejemplo, «Smithy's» por sí solo (sin forma jurídica) será susceptible de una objeción. Véase asimismo el ejemplo del [punto 3.1.1](#).

Se aceptará el nombre de una persona jurídica en proceso de constitución.

La Oficina recomienda encarecidamente que se indique el estado de constitución de las empresas con sede en los Estados Unidos de América, en su caso, para distinguir claramente los diferentes titulares en su base de datos.

Si la forma jurídica no se especifica o se indica incorrectamente, se emitirá una carta de notificación de irregularidad en la que se solicite dicha información. Si no se subsana la irregularidad, se rechazará la solicitud correspondiente, ya que no se podrá identificar correctamente a la parte según el [artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#), y el artículo 1, apartado 1, letra b), del REDC.

## 3.2 Dirección

La Oficina reconoce dos tipos de dirección mencionados en el [artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#), y en el artículo 1, apartado 1, letra b), del REDC: la dirección «legal» oficial de una parte y la «dirección para notificaciones».

Solo debe indicarse una dirección legal para cada solicitante. Cuando se indiquen varias direcciones, la Oficina solo tendrá en cuenta la dirección que se mencione en primer lugar, salvo cuando el solicitante designe una de las direcciones como dirección para notificaciones.

### 3.2.1 Dirección legal

Es la dirección en la que la parte tiene su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio. Es un requisito obligatorio para la identificación. Además, el domicilio social es necesario para que la Oficina determine si la parte debe estar representada o no con arreglo al [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#) y al artículo 77, apartado 2, del RDC.

En el caso de las personas jurídicas, se entiende que la dirección legal es el lugar en el que la parte tiene su sede, que es el domicilio social o la sede social de la sociedad tal como figura en el extracto del Registro Mercantil.

La dirección debe contener todos los elementos de identificación requeridos. Normalmente consiste en el nombre de la calle, el número de la calle, la ciudad, el estado, el condado o la provincia y el país, ya que sin esos datos no es posible identificar claramente a la parte.

Si falta alguno de estos datos, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad y establecerá un plazo para corregir dicha irregularidad o para aportar una razón válida para omitirla.

Un apartado de correos o una dirección de reenvío (electrónica) no constituyen por sí solos una dirección legal, salvo que pueda demostrarse que sí están registrados como dirección de la empresa (p. ej., mediante la presentación de un extracto del Registro Mercantil).

### 3.2.2 Dirección para notificaciones

Una dirección para notificaciones (también denominada dirección postal) es una segunda dirección opcional que una parte puede facilitar. La Oficina enviará cualquier correo a dicha dirección.

Por defecto, toda correspondencia por correo se remitirá a la dirección legal de la parte, a menos que se facilite una dirección para notificaciones diferente.

### 3.3 Otros datos de contacto

No es obligatorio facilitar datos de contacto adicionales, como números de teléfono o direcciones de correo electrónico. No obstante, se recomienda facilitar una dirección de correo electrónico para facilitar la creación de una cuenta de usuario.

## 4 representantes: Quién puede representar

[Artículo 119, apartado 3, y artículo 120, apartado 1, letras a\) y b\), del RMUE](#)

[Artículo 74, apartado 8, del RDMUE](#)

Artículo 77, apartado 3, y artículo 78, apartado 1, letras a) y b), del RDC

Artículo 62, apartado 9, del REDC

En todos los Estados miembros del EEE, la representación en los procedimientos jurídicos es una profesión regulada y solo puede ejercerse en determinadas

condiciones. En los procedimientos ante la Oficina se distinguen las siguientes categorías de representantes:

**Los abogados** [[artículo 120, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), y artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC] son profesionales que, según la legislación nacional, tienen pleno derecho para representar a terceros ante las oficinas nacionales (véase el [punto 4.2 infra](#)).

**El resto de profesionales** [[artículo 120, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), y artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC] deben cumplir otras condiciones y deben figurar en una lista específica de la Oficina para tal efecto (en adelante, «la lista de representantes autorizados ante la Oficina»). Entre ellos, es necesario distinguir otros dos grupos: aquellos que pueden representar solo en los procedimientos de DMC («lista de dibujos y modelos») y los que pueden representar tanto en los procedimientos de MUE como en los de DMC (véase el [punto 4.3 infra](#)). La Oficina se refiere colectivamente a estos otros profesionales como «**representantes autorizados**».

Algunos abogados y representantes profesionales u autorizados pueden organizarse en entidades denominadas «**asociaciones de representantes**» ([artículo 74, apartado 8, del RDMUE](#); artículo 62, apartado 9, del REDC) (véase el [punto 5.4.3 infra](#)).

La última categoría de representantes está formada por **empleados** que actúan como representantes de la parte en el procedimiento ante la Oficina ([artículo 119, apartado 3, del RMUE](#), primera alternativa; artículo 77, apartado 3, del RDC, primera alternativa) o de empleados de personas jurídicas **vinculadas económicamente** ([artículo 119, apartado 3, del RMUE](#), segunda alternativa; artículo 77, apartado 3, del RDC, segunda alternativa) (véase el [punto 4.4 infra](#)).

Los empleados deben diferenciarse de los **representantes legales** con arreglo a la legislación nacional (véase el [punto 4.5 infra](#)).

#### 4.1 Números de identificación y base de datos

Todas las personas que se identifiquen como representantes o empleados de partes individuales en los procedimientos ante la Oficina y que cumplan los requisitos establecidos en los reglamentos serán inscritos en la base de datos y obtendrán un número de identificación. La base de datos tiene una doble función, facilitando todos los datos de contacto relevantes bajo el número de identificación específico para cada tipo de representante, así como la información pública de la lista de representantes autorizados ante la Oficina o la lista de dibujos y modelos.<sup>(1)</sup>

Los representantes pueden tener varios números de identificación (identificaciones).

- Las asociaciones de representantes pueden tener distintos números de identificación para las distintas direcciones legales.

---

<sup>1</sup> Por lo que respecta al tratamiento de datos personales obligatorios en relación con las tareas de la Oficina, que incluyen los detalles de contacto, véase la nota explicativa de la EUIPO sobre el tratamiento de datos personales en el marco de las tareas de la Oficina estipuladas en el RMUE y el RDC a la que puede accederse en la sección de «Protección de datos» de la página web de la Oficina.

- Representantes individuales pueden tener un número de identificación como empleado representante y otro diferente como abogado por derecho propio.
- Si una persona confirma que trabaja para dos asociaciones de representantes diferentes o desde dos domicilios distintos, podrá tener atribuidos dos números distintos. Únicamente el primero de ellos se publicará en el Diario Oficial.
- También es posible tener dos identificaciones distintas, una como abogado y otra como representante autorizado de la Oficina cuando la ley nacional permita esa doble cualificación (por ejemplo, en Francia no es posible la compatibilidad, véase el [anexo I](#)). En la mayoría de los casos, la Oficina deniega las solicitudes de abogados que piden ser inscritos en la lista de representantes autorizados de la Oficina, ya que estos tienen automáticamente derecho a figurar en la base de datos como «abogados» por derecho propio y no necesitan ser admitidos en la lista de representantes autorizados de la Oficina.

Cuando se solicite una identificación para cualquier tipo de representante, la Oficina podrá exigir a la persona que demuestre la naturaleza real y efectiva de su establecimiento en la dirección o direcciones identificadas. Las pruebas presentadas no deben limitarse a la mera existencia de locales en estas direcciones, sino que deben probar que se están llevando a cabo y facturando negocios o empleos reales y efectivos desde los diferentes lugares.

No se concederá una identificación para un apartado de correos o una dirección simple para notificaciones en el EEE. Véase el [punto 3.2](#) para consultar la diferencia entre el «dirección legal» y la «dirección para notificaciones».

En la base de datos los representantes se identifican como: asociación, empleado, abogado y representante autorizado. De forma interna, la última categoría se divide en dos subcategorías: el tipo 1 está compuesto por personas autorizadas exclusivamente para representar las cuestiones relativas a los dibujos y modelos comunitarios con arreglo al artículo 78, apartado 1, letra c), del RDC y el tipo 2 está compuesto por personas autorizadas para representar tanto en materia de marcas como de dibujos y modelos, con arreglo al [artículo 120, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) , y al artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC.

En todo impreso y comunicación enviados a la Oficina, la dirección y los datos de contacto podrán, y así se recomienda, sustituirse por la indicación del número de identificación atribuido por la Oficina, junto con el nombre del representante.

Se puede encontrar el número de identificación al consultar cualquiera de los expedientes del representante en cuestión o en las [opciones de búsqueda avanzada de la herramienta eSearch plus de la Oficina](#), disponibles en el sitio web de la Oficina: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>.

## 4.2 Representación por abogados

[Artículo 120, apartado 1, letra a\), del RMUE](#)

Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC

Un abogado es un profesional que está automáticamente autorizado, sin que sea necesario un mayor reconocimiento formal, para representar a terceros ante la Oficina si cumple las tres condiciones siguientes:

1. deberá estar facultado para ejercer en uno de los Estados miembros del EEE;
2. deberá poseer su domicilio profesional en el EEE; y
3. habrá de poder actuar, en el Estado miembro en el que esté facultado, en calidad de representante en materia de marcas o de dibujos o modelos.

### 4.2.1 El término «abogado»

Los títulos profesionales para cada Estado miembro del EEE se identifican en la columna «Terminología para abogado» en el [anexo 1](#) de la presente sección.

### 4.2.2 Cualificación

El requisito de estar facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros del EEE implica que la persona afectada deberá estar inscrita en el colegio de abogados o habrá de ser miembro de las profesiones identificadas en el [anexo 1](#), de acuerdo con la normativa nacional aplicable. La Oficina no comprobará este extremo a menos que existan dudas al respecto.

### 4.2.3 Nacionalidad y domicilio profesional

No se establecen requisitos de nacionalidad. Por ello, el abogado podrá ser ciudadano de un Estado que no sea un Estado miembro del EEE.

El domicilio profesional deberá estar ubicado en el EEE. Una dirección postal o una dirección para notificaciones no constituye un domicilio profesional (véase el [punto 3.2.1](#), *supra*, relativo a la dirección legal). El domicilio profesional no ha de ser, forzosamente, el único que posea el representante. Además, el domicilio profesional podrá estar situado en un Estado miembro del EEE diferente de aquel en cuyo colegio de abogados esté inscrito. Sin embargo, los abogados que tengan su único domicilio profesional fuera del EEE no podrán actuar como representantes ante la Oficina, aun cuando estén inscritos en el colegio de abogados de uno de los Estados miembros del EEE. La Oficina puede solicitar en cualquier momento pruebas de que la dirección facilitada es o sigue siendo un domicilio profesional real y efectivo.

Si una asociación de representantes, como un bufete de abogados, posee varios domicilios profesionales, únicamente podrá realizar actos de representación en

relación con un domicilio profesional situado en el EEE, y la Oficina solo establecerá contacto con el abogado en una dirección ubicada en el EEE.

#### 4.2.4 Facultad para actuar en materia de marcas o dibujos y modelos

La facultad para actuar en calidad de representante en materia de marcas o dibujos y modelos en un Estado debe incluir la facultad para representar a clientes ante el servicio central de la propiedad industrial nacional correspondiente. Esta condición se cumple en todos los Estados miembros del EEE.

Los abogados mencionados en el [artículo 120, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) y el artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC que cumplan las condiciones establecidas en dicho artículo estarán facultados, automáticamente y de pleno derecho, para actuar como representantes de sus clientes ante la Oficina. Esto significa, básicamente, que si un abogado está autorizado para actuar en materia de marcas o dibujos y modelos ante el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro del EEE en que está facultado, también lo estará para actuar ante la Oficina.

No se inscribirán en la lista de representantes autorizados a que hacen referencia el [artículo 120, apartado 2, del RMUE](#) y el artículo 78, apartado 1, letras b) y c), del RDC porque dicha facultad y la cualificación profesional específica mencionadas en estas disposiciones se refieren a personas pertenecientes a categorías de representantes especializados en propiedad industrial o marcas, mientras que los abogados por definición están facultados para representar en todo tipo de asuntos jurídicos.

Si un abogado al que ya se le ha atribuido un número de identificación en dicha calidad, solicita su inscripción en la lista de «representantes autorizados», el número de identificación se mantendrá pero la situación cambiará de «abogado» a «representante autorizado» previa consulta con el solicitante. Véase el [punto 4.1](#) supra en relación con las situaciones en las que se pueden asignar múltiples números de identificación a una persona.

El [anexo 1](#) ofrece una explicación detallada de las normas específicas y la terminología para la mayoría de los países. La información incluida en dicho anexo ha sido facilitada por la oficina de propiedad industrial de cada Estado, y por consiguiente cualquier solicitud de aclaración relativa a su exactitud deberá dirigirse a la Oficina nacional en cuestión. La Oficina agradecería recibir información sobre cualquier contradicción al respecto.

### 4.3 Representantes autorizados admitidos e inscritos en las listas de la Oficina

[Artículo 120, apartado 1, letra b\)](#), y [artículo 120, apartado 2, del RMUE](#)

Artículo 78, apartado 1, letras b) y c), del RDC

El segundo grupo de personas facultadas para representar profesionalmente a terceros ante la Oficina son aquellas cuyos nombres figuran en una de las dos listas de representantes autorizados de la Oficina:

1. la lista de representantes autorizados de la Oficina de acuerdo con el [artículo 120, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), y el artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC (en materia de marcas y dibujos y modelos);
2. la lista de representantes autorizados de acuerdo con el artículo 78, apartado 1, letra c), del RDC (en materia de dibujos y modelos).

Por lo que respecta a esta categoría de representantes profesionales, la inscripción en la lista de representantes autorizados ante la Oficina les faculta para representar a terceros ante la Oficina. Un representante que esté inscrito en la lista de responsables autorizados ante la Oficina mencionada en el [artículo 120, apartado 1, letra b\), del RMUE](#); está automáticamente facultado para representar a terceros en materia de dibujos y modelos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC y no estará inscrito en la lista especial de representantes autorizados en materia de dibujos y modelos (en adelante, «la lista de dibujos y modelos»).

Si una persona de la lista, contemplada en el [artículo 120, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), solicita la inscripción en la lista de dibujos y modelos para representantes profesionales autorizados para actuar exclusivamente en materia de dibujos y modelos de acuerdo con el artículo 78, apartado 1, letra c), y artículo 78, apartado 4, del RDC, se denegará dicha solicitud.

La lista de dibujos y modelos está destinada, únicamente, a representantes profesionales que están facultados para representar a clientes ante la Oficina en materia de dibujos y modelos pero no en materia de marcas.

El [anexo 2](#) ofrece una explicación detallada de las normas específicas y la terminología para la mayoría de los países. La información incluida en dicho anexo ha sido facilitada por la oficina de propiedad industrial de cada Estado y, por consiguiente, cualquier solicitud de aclaración relativa a su exactitud deberá dirigirse a la Oficina nacional en cuestión. La Oficina agradecería recibir información sobre cualquier contradicción al respecto.

La inscripción en la lista está sujeta a la presentación de una solicitud redactada y firmada por la persona interesada en el impreso emitido por la Oficina al que puede accederse en línea en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>

Para la inscripción en la lista deben cumplir tres requisitos:

1. el representante debe ser ciudadano de uno de los Estados miembros del EEE;
2. deberá poseer su domicilio profesional en el EEE;
3. debe estar autorizado, en virtud de la legislación nacional, para representar a terceros en materia de marcas o dibujos y modelos ante el servicio central de la propiedad industrial correspondiente. Para ello deberá aportar un certificado acreditativo expedido por el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro del EEE.

#### 4.3.1 Facultad para ejercer la representación con arreglo a la legislación nacional

Las condiciones de inscripción en la lista de representantes autorizados ante la Oficina y en la lista de dibujos y modelos dependerán de la situación legal en cada Estado miembro del EEE.

[Artículo 120, apartado 2, letra c\), del RMUE](#)

Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC

En un gran número de Estados miembros del EEE, la facultad para representar en materia de marcas ante la Oficina nacional está subordinada a la posesión de una cualificación profesional específica [[artículo 120, apartado 2, letra c\), primera alternativa, del RMUE](#); y artículo 78, apartado 4, letra c), primera alternativa, del RDC]. Por lo tanto, para estar autorizado a actuar como representante, la persona debe poseer la cualificación necesaria.

En otros Estados miembros del EEE no se exige la posesión de una cualificación específica, es decir, la representación en materia de marcas está abierta a cualquier persona. En este caso, la persona interesada deberá haber ejercido la representación en materia de marcas ante la Oficina nacional afectada, con carácter habitual, durante al menos cinco años [[artículo 120, apartado 2, letra c\), segunda alternativa, del RMUE](#); y artículo 78, apartado 4, letra c), segunda alternativa, del RDC]. Una subcategoría de esta categoría de Estados miembros del EEE son los que poseen un sistema de reconocimiento oficial de la cualificación profesional para ejercer la representación ante la Oficina nacional afectada, sin embargo dicho reconocimiento no es un requisito previo para el ejercicio de la representación profesional. En este caso, las personas a quienes se reconozca dicha cualificación no estarán sujetas al requisito de haber ejercido la representación con carácter habitual durante, al menos, cinco años.

Se ruega consultar en el [anexo 1](#) la lista de países que requieren cualificaciones profesionales específicas.

##### 4.3.1.1 Primera alternativa – Cualificaciones profesionales específicas

Si, en el Estado miembro del EEE de que se trate, la facultad está subordinada a la posesión de una cualificación profesional específica, las personas que soliciten la inscripción en la lista deberán obtener dicha cualificación profesional específica.

#### 4.3.1.2 Segunda alternativa – Cinco años de experiencia

Si, en el Estado miembro del EEE de que se trate, la autorización no está subordinada a la posesión de cualificaciones profesionales específicas, es decir, cuando la representación en materia de marcas esté abierta a cualquier persona, las personas que soliciten la inscripción en la lista deberán haber actuado regularmente como representantes profesionales en asuntos de marcas o dibujos y modelos ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro del EEE durante al menos cinco años.

El director ejecutivo de la Oficina puede conceder una exención para este requisito (véase [el punto 4.3.4](#) infra).

#### 4.3.1.3 Tercera alternativa – Reconocimiento por parte de un Estado miembro del EEE

Cuando, en el Estado miembro del EEE de que se trate, la facultad no esté supeditada a la posesión de cualificaciones profesionales especiales, es decir, que la representación en materia de marcas esté abierta a todo el mundo, las personas cuya cualificación profesional para representar a personas físicas o jurídicas en materia de marcas o dibujos y modelos, ante el servicio central de la propiedad industrial de uno de los Estados miembros, esté reconocida con arreglo a los reglamentos establecidos por dicho Estado no están sujetas a la condición de haber ejercido la profesión durante al menos cinco años.

#### 4.3.2 Nacionalidad y domicilio profesional

[Artículo 120, apartados 2 y 4, del RMUE](#)

Artículo 78, apartados 4 y 6, del RDC

El representante profesional que solicite su inscripción en la lista deberá poseer la nacionalidad de alguno de los Estados miembros del EEE.

El director ejecutivo de la Oficina podrá conceder una excepción al cumplimiento del requisito de nacionalidad (véase el [punto 4.3.4](#) infra).

El representante autorizado que solicite su inscripción en la lista deberá tener su domicilio profesional o lugar de empleo en el EEE. Un apartado de correos o una dirección para notificaciones no constituye un domicilio profesional. El domicilio profesional o lugar de empleo no ha de ser, forzosamente, el único que posea el representante. La Oficina puede solicitar en cualquier momento pruebas de que la dirección facilitada es o sigue siendo un domicilio profesional o lugar de empleo real y efectivo.

### 4.3.3 Certificación

[Artículo 120, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo 78, apartado 5, del RDC

El cumplimiento de las condiciones antes mencionadas y previstas en el [artículo 120, apartado 2, del RMUE](#) y el artículo 78, apartado 4, del RDC deberá acreditarse mediante una certificación expedida por la Oficina nacional correspondiente. Algunas Oficinas nacionales han facilitado a la Oficina certificaciones individuales mientras que otras facilitan a la Oficina certificaciones en bloque.

Cuando se expiden certificaciones en bloque, las oficinas nacionales envían, periódicamente, listas actualizadas de representantes autorizados para representar clientes ante sus oficinas. En estos casos, la Oficina cotejará las indicaciones de la solicitud con las inscripciones de las listas que se le hayan comunicado.

En caso contrario, la persona interesada deberá acompañar su instancia de una certificación individual. El solicitante debe cumplimentar el formulario de solicitud (que puede obtenerse en línea en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings><https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings><https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>) y enviarlo a la oficina de propiedad industrial respectiva del Estado miembro de que se trate. La certificación debe ser cumplimentada por la oficina de propiedad industrial correspondiente.<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>

### 4.3.4 Excepciones

[Artículo 120, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 78, apartado 6, del RDC

El director ejecutivo de la Oficina podrá conceder, en circunstancias especiales, una excepción al cumplimiento del requisito relativo a la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro del EEE, siempre que dicho representante autorizado demuestre que es un «profesional altamente cualificado». También podrá conceder una excepción al requisito de haber ejercido la representación en materia de marcas con carácter habitual durante al menos cinco años, si el solicitante presenta la prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida. Esta facultad es de carácter discrecional.

La amplia facultad discrecional para conceder excepciones del requisito de tener una experiencia de cinco años o del requisito de nacionalidad de un Estado del EEE de conformidad con el [artículo 120, apartado 4, del RMUE](#) , y el artículo 78, apartado 4, del RDC será ejercida por el director ejecutivo de la Oficina, teniendo debidamente en cuenta el hecho de que la disposición i) no confiere ningún derecho a la persona que solicita las excepciones, ii) se concibe como una excepción a la norma general, que

debe aplicarse de forma restrictiva y estrictamente individualizada, y iii) puede también basarse en consideraciones más generales, como la ausencia de necesidad de otros representantes autorizados.

#### 1. Excepciones al requisito de experiencia de cinco años

Las excepciones al cumplimiento del requisito relativo a la posesión de una experiencia de cinco años se limitan a los casos en que la cualificación para ejercer la representación en materia de marcas, dibujos y modelos no se haya obtenido ante la oficina central de la propiedad industrial correspondiente, sino que se haya adquirido de otro modo durante un período equivalente de al menos cinco años.

Debe señalarse que tal excepción solo puede solicitarse cuando el solicitante tiene derecho a actuar en Estados miembros del EEE en los que no se requiere una «cualificación profesional especial».

Cabe señalar asimismo que la experiencia equivalente a un mínimo de cinco años de representación habitual ante la oficina central de la propiedad industrial de que se trate, que deberá acreditar el solicitante (con los justificantes correspondientes), deberá haberse adquirido en el Estado miembro del EEE de que se trate. Por ejemplo, si se solicita una excepción del requisito de cinco años para actuar ante la oficina central de la propiedad industrial del Estado miembro «A» (por ejemplo, Malta), la prueba de haber actuado habitualmente como representante debe proceder de ese mismo Estado miembro (Malta) y no de otro Estado miembro del EEE (por ejemplo, Irlanda).

#### 2. Excepciones al requisito de nacionalidad del EEE

Las excepciones al requisito de nacionalidad de un Estado del EEE se limitan a los solicitantes que ya cumplen los requisitos del [artículo 120, apartado 2, letras b\) y c\), del RMUE](#) , es decir, que tienen su domicilio social en el EEE, y están facultados en virtud de la legislación nacional para representar a terceros ante la oficina nacional de la propiedad industrial.

Asimismo, cabe señalar que las excepciones al requisito de nacionalidad del EEE solo son concebibles para un «profesional altamente cualificado», es decir, en circunstancias excepcionales.

Esta condición legal de ser un «profesional altamente cualificado» requeriría al menos, y sin ser necesariamente suficiente en sí mismo, que el solicitante demostrara (con pruebas de apoyo) que su experiencia profesional:

- está específicamente relacionada con los asuntos de marcas y de dibujos y modelos;
- se ha obtenido específicamente «en calidad de representante» en materia de marcas o dibujos y modelos;
- es atribuible a una cartera específica de marcas, dibujos y modelos, que incluye elementos tales como la pertinencia de los derechos de propiedad intelectual

gestionados, como los casos destacados y los que han demostrado ser difíciles o destacados debido a la complejidad del tema o los motivos abordados;

- se ha llevado a cabo bajo su propia responsabilidad y autoridad;
- se ha adquirido al ejercer su derecho nacional a representar a terceros en marcas o dibujos y modelos ante la oficina nacional en relación con la cual el solicitante es titular de dicho derecho en el sentido del [artículo 120, apartado 2, letra c\), del RMUE](#) ,
- excede el requisito mínimo de cinco años de duración fijado en el [artículo 120, apartado 2, letra c\), del RMUE](#) si el derecho a representar se basa en la experiencia y no en la cualificación.

Por sí solas, no se considerará que las siguientes circunstancias demuestran que el solicitante es un «profesional altamente cualificado» a efectos de la excepción del requisito de nacionalidad del EEE. Sin embargo, siempre que se cumplan los requisitos mencionados, podrían tenerse en cuenta en la evaluación global de todos los factores pertinentes:

- experiencia en ámbitos relacionados con la propiedad intelectual de leyes distintas de las marcas, dibujos y modelos (por ejemplo, patentes, derechos de autor, etc.);
- cualificaciones formales (abogado de marcas, abogado de patentes europeas, etc.);
- experiencia adquirida bajo supervisión, asistido por terceros, como parte de un equipo, etc.;
- publicaciones, investigaciones o artículos en revistas o publicaciones especializadas reconocidas y revisadas por pares, autoría de libros, experiencia en el campo de la enseñanza de la PI.

Toda solicitud de excepción, que no esté sujeta a ningún plazo, deberá presentarse utilizando el formulario previsto a tal efecto y disponible en el sitio web de la Oficina. Todos los argumentos y pruebas que el solicitante considere necesarios para fundamentar las reclamaciones deberán presentarse junto con dicha solicitud. La Oficina decidirá en función de esta solicitud.

Dicha resolución podrá recurrirse ante el Tribunal General de la Unión Europea en las condiciones establecidas en el [artículo 263, apartado 4, del TFUE](#) .

Por lo que se refiere a las exenciones del requisito de nacionalidad para los representantes autorizados en materia de dibujos y modelos, el artículo 78, apartado 6, letra a), del RDC, no hace referencia al requisito de un «profesional altamente cualificado». En cambio, requiere la existencia de «circunstancias especiales».

Sin embargo, el concepto amplio de «circunstancias especiales» no excluye que el solicitante deba demostrar que es un «profesional altamente cualificado» para quedar exento del requisito de nacionalidad de un Estado del EEE a efectos de la resolución que debe tomarse con arreglo al artículo 78, apartado 6, letra a), del

RDC. Las «circunstancias especiales» de esta última disposición incluyen el requisito de ser un «profesional altamente cualificado».

#### 4.3.5 Procedimiento de inscripción en la lista

Artículo [66, apartado 1](#), y artículo [120, apartado 3](#), del RMUE; [artículo 162 del RMUE](#)  
Artículo 78, apartado 5, del RDC

La inscripción en la lista se realiza mediante notificación de una resolución acogiendo la solicitud, que contiene el número de identificación atribuido al representante autorizado. Las inscripciones en la lista de representantes autorizados ante la Oficina se publican en el Diario Oficial de la Oficina.

Si no se cumple alguno de los requisitos de inscripción en la lista de representantes autorizados, se notificará una irregularidad. Si no se subsana la irregularidad, se rechazará la solicitud de inscripción en la lista. La parte afectada podrá interponer un recurso contra la resolución ([artículo 66, apartado 1](#), y [artículo 162 del RMUE](#); artículo 55, apartado 1, del RDC).

Los representantes autorizados podrán obtener, gratuitamente, una copia adicional de la resolución.

Los expedientes relativos a las instancias de inscripción en la lista de representantes autorizados o en la lista de dibujos y modelos ante la Oficina no son susceptibles de consulta pública. Cuando una solicitud de inscripción en la lista de representantes autorizados vaya acompañada de una solicitud de excepción por falta de una de las condiciones necesarias para la inscripción en la lista (véase el [punto 4.3.4](#) supra), cuando la concesión de dicha excepción haya sido denegada por una resolución definitiva del director ejecutivo, no se adoptará ninguna resolución posterior de denegación de la inscripción en la lista de representantes. Esta resolución formal posterior solo se emitirá cuando el solicitante lo solicite explícitamente.

#### 4.3.6 Modificación de la lista de representantes autorizados

##### 4.3.6.1 Cancelación

Primera alternativa — a petición propia

[Artículo 120, apartado 5, del RMUE](#)  
Artículo 78, apartado 7, del RDC  
Artículo 64, apartados 1 y 6, del REDC

La inscripción del representante autorizado en la lista de representantes autorizados ante la Oficina será cancelada a petición del mismo.

La cancelación se registrará en los expedientes que gestiona la Oficina. La notificación de la cancelación se enviará al representante y se publicará en el Diario Oficial de la Oficina.

Segunda alternativa — cancelación automática de la lista de representantes autorizados

[Artículo 75, apartado 1 del RDMUE](#)

Artículo 64, apartados 2 y 5, del REDC

La inscripción del representante autorizado en la lista de representantes autorizados ante la Oficina o en la lista de dibujos y modelos se cancelará automáticamente:

1. en caso de fallecimiento o de incapacidad legal del representante autorizado;
2. cuando el representante autorizado deje de tener la nacionalidad de un Estado miembro del EEE;
3. cuando el representante autorizado deje de tener su domicilio profesional o su lugar de empleo en el EEE; o
4. cuando el representante autorizado deje de estar facultado para representar a terceros ante el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro del EEE.

Cuando el representante autorizado pase de ser un agente de dibujos y modelos a ser un agente de marcas, será eliminado de la lista de dibujos y modelos e inscrito en la lista de representantes autorizados ante la Oficina.

Estas circunstancias podrán notificarse a la Oficina de varias formas. En caso de duda, la Oficina, antes de la cancelación de la lista, recabará información de la Oficina nacional correspondiente. También oír al representante autorizado, en particular, cuando exista alguna posibilidad de mantenerle en la lista sobre otra base jurídica o fáctica.

La cancelación se registrará en los expedientes que gestiona la Oficina y se notificará al representante la resolución por la que se acuerda su cancelación. Esta se publicará en el Diario Oficial de la Oficina. La parte afectada podrá interponer un recurso contra la resolución.

4.3.6.2 Suspensión de la inscripción en la lista

[Artículo 75, apartado 2, del RDMUE](#)

Artículo 64, apartado 3, del REDC

Una vez que el órgano nacional de la propiedad industrial pertinente notifique una resolución sobre la suspensión de la facultad para representar a personas físicas o jurídicas ante el órgano de la propiedad industrial nacional respectivo, la inscripción del representante autorizado en la lista de representantes autorizados o en la lista de dibujos y modelos será suspendida, y se informará de ello al representante.

#### 4.3.7 Reinscripción en la lista de representantes autorizados

[Artículo 75, apartado 3, del RDMUE](#)

Artículo 64, apartado 4, del REDC

Toda persona cuya inscripción en la lista de representantes autorizados haya sido cancelada o suspendida volverá a ser inscrita en ella, previa petición, si desaparecieren las circunstancias que dieron lugar a la cancelación o a la suspensión.

Para la reinscripción en la lista de representantes autorizados se presentará una nueva petición con arreglo al procedimiento normal (véase el [punto 4.2](#) supra).

#### 4.4 Representación por medio de un empleado

[Artículo 119, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo [1, letra j](#)), [artículo 74, apartado 1](#), [artículo 65, apartado 1, letra i](#)), del RDMUE

Artículo 77, apartado 3, del RDC

Artículo 62, apartado 2, y artículo 68, apartado 1, letra i), del REDC

##### 4.4.1 Consideraciones generales

Las partes en el procedimiento ante la Oficina, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan su domicilio, sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE, pueden ser representadas ante la Oficina por un empleado ([artículo 119, apartado 3, primera frase, del RMUE](#), y artículo 77, apartado 3, primera frase, del RDC).

Los empleados de las personas jurídicas descritas anteriormente también pueden representar a otras personas jurídicas que tengan vínculos económicos con la primera persona jurídica, incluso si esas otras personas jurídicas no tienen su domicilio legal en el EEE ([artículo 119, apartado 3, segunda frase, del RMUE](#), y artículo 77, apartado 3, segunda frase, del RDC).

La aceptabilidad de un empleado representante depende, por tanto, de si la parte representada es una persona física o jurídica, de si la parte representada tiene su domicilio legal dentro o fuera del EEE y de si el empleado está empleado directa o indirectamente por la parte representada, como se explica a continuación.

Para la definición de la dirección legal, identificada en el número de identificación de las personas representadas, véase el [punto 3.2.1](#).

Por lo tanto, pueden diferenciarse las siguientes situaciones:

- Las personas físicas cuya dirección legal se encuentre en el EEE pueden estar representadas por uno de sus empleado. El empleado puede o no trabajar desde la dirección legal de la persona física representada, pero debe estar empleado por

dicha persona física. Por ejemplo, el empleado puede trabajar desde un establecimiento diferente a la dirección legal de la persona física.

- Las personas físicas cuya dirección legal esté fuera del EEE no pueden estar representadas por un empleado.
- Las personas jurídicas cuya dirección legal se encuentre en el EEE pueden estar representadas por un empleado directamente empleado por ellas. Ello significa que el empleado puede trabajar directamente para ellos en dicha dirección legal. Sin embargo, también pueden ser empleados indirectamente por ellos. Dicho empleado «indirecto» puede trabajar para la persona jurídica representada a través de otro domicilio profesional u otro establecimiento real y efectivo de su propiedad en una dirección diferente dentro del EEE, o ser empleado por otra persona jurídica dentro del EEE que esté económicamente vinculada a la primera persona jurídica.
- Las personas jurídicas cuya dirección legal se encuentre fuera del EEE solo podrán estar representadas por un empleado «indirecto», a través de un empleado que trabaje para la persona jurídica representada a través de otro establecimiento o domicilio profesional real y efectivo de su propiedad en una dirección diferente dentro del EEE, o ser empleadas por otra persona jurídica dentro del EEE que esté económicamente vinculada a la primera persona jurídica. En relación con los requisitos de representación indirecta de los trabajadores, véase el [punto 4.4.2 infra](#).

En todas dichas situaciones, el empleado representante debe ser una persona física y estar situado en el EEE. Los empleados que no estén establecidos en el EEE no podrán representar a su empleador ante la Oficina.

En los formularios puestos a disposición por la Oficina, el empleado que firme la solicitud o petición deberá cumplimentar el campo reservado a los representantes indicando su nombre, dirección (de empleo) y seleccionar las casillas relativas al empleado representante.

Los nombres de los empleados se introducirán en la base de datos y se publicarán como «representantes» en los boletines de MUE y DMC y en la base de datos de la Oficina accesible a través de la herramienta eSearch plus. Sin embargo, no se inscribirán en los respectivos registros de MUE y DMC.

Cuando los empleados actúan en nombre de su empleador, no se trata de un caso de representación profesional con arreglo al [artículo 120, apartado 1, del RMUE](#), o el artículo 78, apartado 1, del RDC. Como tal, el [artículo 109, apartado 1, del RMUE](#), y el artículo 79, apartado 7, letras c), d) y f), del REDC, no son aplicables al reparto y la fijación de costas en los procedimientos *inter partes* (17/07/2012, [T-240/11](#), MyBeauty (fig.) / BEAUTY TV et al., EU:T:2012:391, § 15 *et seq.*).

En los asuntos relacionados con las MUE no será necesario presentar poder alguno, excepto si la Oficina o cualquiera de las partes en el procedimiento así lo solicita. Sin embargo, en materia de DMC, el artículo 77, apartado 3, del RDC establece que el poder firmado es un requisito obligatorio para su inserción en el expediente. No son necesarios más requisitos, por ejemplo, que los empleados estén cualificados para representar a terceros ante las Oficinas nacionales.

La Oficina lo comprobará la primera vez que un empleado representante afirma representar a un empleador. En una fase posterior, también podrá hacerlo cuando tenga motivos para dudar de que la relación laboral siga existiendo, como cuando se indiquen direcciones diferentes o cuando se designe a una misma persona como empleado de diferentes personas jurídicas.

#### 4.4.2 Empleo indirecto

Como se indica en el [punto 4.4.1](#), cuando una persona jurídica es parte de un procedimiento ante la Oficina, también puede estar representada por un empleado, incluso si este no trabaja directamente para la persona jurídica identificada en la dirección legal. Esto es especialmente importante para las personas jurídicas con dirección legal fuera del EEE, ya que la representación es obligatoria para ellas (véase el [punto 5.1](#) *infra*). Estas personas jurídicas no pertenecientes al EEE pueden estar representadas por un empleado en los dos escenarios siguientes:

- en primer lugar, las personas jurídicas con un dirección legal fuera del EEE, pero que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio dentro del EEE, pueden estar representadas ante la Oficina por un empleado de este establecimiento con sede en el EEE;
- en segundo lugar, las personas jurídicas con una dirección legal fuera del EEE pueden estar representadas por un empleado de otra persona jurídica dentro del EEE siempre que ambas personas jurídicas estén económicamente vinculadas.

Para la definición de la dirección legal identificada en el número de identificación de las personas representadas, véase el [punto 3.2.1](#).

En el **primer escenario**, para reivindicar de manera convincente un empleado representante, la persona jurídica representada debe demostrar que, aunque su dirección legal se encuentre fuera del EEE, también tiene un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE, por ejemplo, demostrando que posee o controla una sucursal, agencia o cualquier otro tipo de establecimiento comercial (incluidas las filiales) en el EEE, en la medida en que pueda considerarse una ampliación de la persona jurídica no perteneciente al EEE.

El concepto de «sucursal, agencia u otro establecimiento» supone un centro de operaciones, que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros, de tal modo que estos, aun sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la empresa principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente, y puedan realizar negocios en el centro operativo que constituye su prolongación [véase la definición en 22/11/1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, § 12; también citada en 22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30].

También deberá aportarse una prueba de empleo en el establecimiento del EEE para el empleado representante.

Por ejemplo, el solicitante de la MUE es una empresa con dirección legal en los Estados Unidos. Sin embargo, puede **probar** que posee una sucursal en España. La parte deberá **alegar y demostrar** que la persona física identificada como empleado representante trabaja para el establecimiento en España. Un empleado que trabaje para este establecimiento español puede representar al solicitante de la MUE estadounidense ante la Oficina.

En el **segundo escenario**, para que prospere la alegación de un empleado representante, la valoración jurídica es similar. En primer lugar, la persona jurídica debe demostrar que la otra persona jurídica existe en el EEE; en segundo lugar, que existe un vínculo económico suficientemente sólido entre la parte representada y la persona jurídica establecida en el EEE; y en tercer lugar, que el empleado representante trabaja realmente para la persona jurídica establecida en el EEE.

Por ejemplo, «Company A LLC» con dirección legal en los Estados Unidos es parte en el procedimiento ante la Oficina. Puede demostrar que está económicamente vinculada a «Company B Ltd.» en Irlanda. John Smith está empleado por «Company B Ltd.» en Irlanda. Por tanto, John Smith puede actuar como empleado representante de la «Company A LLC», con sede en los Estados Unidos.

Al igual que en el primer supuesto, solo existen vínculos económicos cuando hay dependencia económica entre ambas personas jurídicas, tanto si la parte en el procedimiento depende de la empresa para la que trabaja el empleado como si ocurre a la inversa. La dependencia económica puede existir, por ejemplo:

- porque ambas personas jurídicas son miembros del mismo grupo, o
- porque existen mecanismos de control de la gestión (22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 33 *et seq.*).

Sin embargo, no establecen vínculos económicos:

- un vínculo en virtud de un contrato de licencia de marca;
- una relación contractual entre dos empresas cuyo objetivo es la representación o la asistencia letrada mutua;
- una mera relación entre proveedor y cliente; por ejemplo, sobre la base de un contrato de distribución exclusiva o de franquicia.

Junto con la solicitud deberán presentarse todas las alegaciones y pruebas que el solicitante considere necesarios para apoyar las reivindicaciones, incluidas las pruebas que justifiquen la existencia y la naturaleza del vínculo entre las diferentes entidades y cualquier prueba de empleo. Si no se presentan estas pruebas, la Oficina emitirá una irregularidad.

## 4.5 Representación legal y firma

La representación legal hace referencia a la representación de personas físicas o jurídicas a través de otras personas en virtud de la legislación nacional. Por ejemplo, el presidente de una empresa es el representante legal de dicha empresa.

En todos los casos, una persona física que actúe como representante legal deberá indicar debajo de la firma o firmas, el nombre o nombres de la persona o personas que firman y su función, por ejemplo, «presidente», «director ejecutivo», «gérant», «procuriste», «Geschäftsführer» o «Prokurist».

Otros ejemplos de representación legal de acuerdo con la legislación nacional son los casos en que los menores están representados por sus padres o por un tutor, o una empresa está representada por un liquidador. En estos casos, la persona que realmente firma deberá demostrar que está autorizada para firmar, aunque no se requiera presentar una autorización.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que una persona jurídica que contacte a la Oficina desde fuera del EEE deberá estar representada por un representante autorizado en el EEE, excepto si no resulta obligatoria la designación de un representante (véase el [punto 5.1](#) infra en relación con las excepciones a la regla general). Véase el [punto 5.2.1](#) sobre las consecuencias de no designar a un representante, cuando la representación es obligatoria, una vez que se ha presentado la solicitud de marca de la Unión Europea.

## **5 Nombramiento de un representante profesional**

### **5.1 Circunstancias en que el nombramiento es obligatorio**

Sin perjuicio de la excepción expuesta en el [punto 4.4](#) supra, el nombramiento de un representante profesional es obligatorio para las partes en los procedimientos ante la Oficina que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio **en el EEE**. Esta obligación existe en cualquiera de los procedimientos ante la Oficina, salvo para la presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea o un DMC, una solicitud de renovación de una MUE o un DMC y una petición de consulta pública.

Lo mismo resulta aplicable para los registros internacionales que designan a la UE. Para más información al respecto, véanse las [Directrices, Parte M, Marcas internacionales](#).

#### **5.1.1 Domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio**

El criterio de representación obligatoria está determinado por la dirección legal del representado, no por su nacionalidad. Así, por ejemplo, una persona francesa domiciliada en Japón deberá estar representada, pero una persona australiana domiciliada en Bélgica no. Para obtener más información sobre la dirección legal, véase el [punto 3.2.1](#).

El criterio no se cumple cuando la parte en el procedimiento solo tiene un apartado de correos o una dirección para notificaciones en el EEE, ni cuando el solicitante indica la

dirección de un agente con domicilio profesional en el EEE. Para obtener más información sobre situaciones en las que una parte puede tener una dirección legal fuera del EEE, pero también puede tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE, véase el [punto 4.4.1](#), que trata de este concepto a efectos de determinar si un empleado representante tiene derecho a representar.

#### 5.1.2 El concepto de «en el EEE»

[Artículo 119, apartado 2, del RMUE](#)

Al aplicar el [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#), el territorio en cuestión es el territorio del EEE, que se refiere a la EU y los países de Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Artículo 77, apartado 2, del RDC

En el caso de los DMC, de conformidad con los artículos 77 y 78 del RDC, el territorio relevante para establecer la obligación de estar representado y el lugar en que el representante debe estar domiciliado con arreglo al artículo 78 del RDC es la UE. Sin embargo, desde la sentencia del asunto *Paul Rosenich* (13/07/2017, [T-527/14](#), PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), la Oficina considera que el territorio relevante es el EEE, y en consecuencia las consideraciones que antes eran aplicables al EEE en los asuntos de marcas ahora se aplican también a los dibujos y modelos.

## 5.2 Consecuencias del incumplimiento cuando el nombramiento es obligatorio

[Artículo 120, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 78, apartado 1, del RDC

Cuando una parte en el procedimiento ante la Oficina se encuentre en una de las situaciones descritas en el [punto 5.1](#), pero no ha designado a un representante profesional con arreglo al [artículo 120, apartado 1, del RMUE](#) o al artículo 78, apartado 1, del RDC en la solicitud o petición, o cuando deje de cumplirse el requisito de hacerse representar en una fase posterior (por ejemplo, si el representante desiste), las consecuencias jurídicas dependerán de la naturaleza del procedimiento correspondiente.

### 5.2.1 Durante el registro

Artículos [31, apartado 3](#), y [artículo 119, apartado 2](#) , del RMUE

Artículo 10, apartado 3, letra a), del REDC

Si la representación es obligatoria y el solicitante de la MUE no designa a un representante profesional en el impreso de solicitud, el examinador le invitará a designarlo en un plazo de dos meses, como parte del examen formal con arreglo al [artículo 31, apartado 3, primera frase, del RMUE](#) o el artículo 10, apartado 3, del REDC. Si el solicitante no subsana esta irregularidad, se denegará la solicitud.

Se adoptará la misma medida cuando el nombramiento de un representante deje de existir en un momento posterior del procedimiento de registro, hasta antes de que el registro se haya llevado a efecto, es decir, incluso en el período que media entre la publicación de la solicitud y el registro de la MUE.

Si se presenta una petición específica («colateral») en nombre del solicitante de la MUE durante el procedimiento de registro, por ejemplo, una petición de consulta pública, una petición de inscripción de una licencia o una petición de *restitutio in integrum*, no es preciso repetir el nombramiento de un representante, aunque la Oficina podrá solicitar una autorización en caso de duda. En este caso, la Oficina se pondrá en contacto con el representante del expediente y el representante del solicitante de la inscripción, cuando sean distintos.

### 5.2.2 Durante la oposición

Los puntos anteriores son aplicables con respecto los solicitantes de MUE si la designación de un representante es obligatoria. El procedimiento para subsanar las irregularidades relativas a la representación tendrá lugar fuera del marco del procedimiento de oposición. Si el solicitante no subsana esta irregularidad, se denegará la solicitud de MUE y finalizará el procedimiento de oposición.

[Artículo 2, apartado 2, letra h, inciso ii\)](#) , y [artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)

Respecto del oponente, toda irregularidad relacionada con la representación constituye un motivo de inadmisibilidad de la oposición. Si la representación es obligatoria con arreglo al [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#) y el escrito de oposición no incluye el nombramiento de un representante, el examinador, en aplicación del [artículo 5, apartado 5, del REMUE](#) invitará a la parte oponente a que designe a un representante en un plazo de dos meses. Se declarará la inadmisibilidad de la oposición si la irregularidad no se subsana antes de que expire el plazo.

En caso de renuncia de un representante, el procedimiento continuará directamente con la parte oponente, si esta estuviere establecida en el EEE. Si la parte oponente está fuera del EEE, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad en la que se

invitará a la parte oponente a designar a un representante. Si la irregularidad no se subsana, la oposición se denegará por inadmisibile.

Cuando se produzca una renuncia, un cambio o nombramiento de un representante durante el procedimiento de oposición, la Oficina informará a la otra parte del cambio, enviándole una copia de la carta y del poder (si se ha presentado).

### 5.2.3 Anulación

[Artículo 12, apartado 1, letra c\), inciso ii](#) y [artículo 15, apartado 4, del RDMUE](#)

En el procedimiento de anulación, los puntos anteriores relativos al oponente son aplicables *mutatis mutandis* al solicitante de la caducidad o de la declaración de nulidad de una MUE.

Si un titular de MUE no perteneciente al EEE deja de estar representado, el examinador le invitará a designar a un representante. Si no lo hace, no se tendrá en cuenta ninguno de los escritos procesales presentados y la solicitud de anulación se tramitará sobre la base de las pruebas que obren en poder de la Oficina. Sin embargo, una MUE registrada no será anulada simplemente porque su titular de fuera del EEE deje de estar representado.

## 5.3 Nombramiento no obligatorio de un representante

Aunque la parte en el procedimiento ante la Oficina no esté obligada a hacerse representar podrá designar, en cualquier momento, a un representante profesional con arreglo los artículos [119](#) o [120](#) del RMUE y los artículos 77 y 78 del RDC.

Cuando se ha nombrado a un representante, la Oficina se comunicará únicamente con dicho representante (véase el [punto 6](#) infra).

## 5.4 Nombramiento/sustitución de un representante

### 5.4.1 Nombramiento expreso/sustitución

[Artículo 74, apartado 7, del RDMUE](#)

Artículo 1, apartado 1, letra e), y artículo 62, apartado 8, del REDC

Normalmente, el representante será designado en el impreso oficial de la Oficina que inicie el procedimiento correspondiente, por ejemplo, el impreso de solicitud o el impreso de oposición (por lo que se refiere al nombramiento de varios representantes, véase el [punto 6](#) infra).

El representante también podrá ser designado en una comunicación posterior. De la misma manera, un representante podrá ser sustituido en cualquier fase de los procedimientos.

La designación deberá ser inequívoca.

Se recomienda encarecidamente presentar la solicitud de inscripción para el nombramiento de un representante por medios electrónicos a través del sitio web de la Oficina (e-recordals) mediante el formulario de solicitud de inscripción.

La solicitud de inscripción del nombramiento debe constar de:

- el número de la solicitud o del registro de la MUE o el DMC;
- los datos sobre el nuevo representante;
- la firma de la persona o personas solicitantes de la inscripción.

Si la solicitud no se ajusta a lo anterior, se invitará al solicitante de la inscripción a subsanar las irregularidades. La notificación irá dirigida a la persona que presentó la solicitud de inscripción del nombramiento del representante. Si no se subsanan esas irregularidades, la Oficina denegará la solicitud.

Si se ha nombrado a un representante, la notificación se enviará a la parte que presentó la solicitud de registro del nombramiento, es decir, al solicitante de la inscripción. Cualquier otra parte, incluido el representante anterior en el caso de una sustitución si no es el solicitante de la inscripción, será informada del nombramiento mediante comunicación aparte, una vez registrado el nombramiento.

Si la solicitud se refiere a más de un procedimiento, el solicitante de la inscripción deberá elegir una lengua de solicitud que sea común a todos los procedimientos. En caso de que no se disponga de una lengua en común, deberá presentar solicitudes separadas. Para más información sobre el uso de las lenguas, véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 4, Lengua de procedimiento](#).

Si no existe un representante en el procedimiento, el hecho de que la comunicación relacionada con un procedimiento específico (por ejemplo, un registro u oposición) vaya acompañada de un poder firmado por la parte en el procedimiento, implicará el nombramiento del representante. Esto también es aplicable si se presenta de este modo un poder general. Para más información sobre los poderes generales, véase el [punto 7.2](#) infra.

Si ya existe un representante en el procedimiento, la persona representada deberá aclarar si el anterior representante debe ser sustituido.

#### 5.4.2 Nombramiento implícito

En principio, se aceptarán las alegaciones, peticiones, etc., presentadas en nombre de las partes por un representante (en adelante, el «nuevo» representante) distinto de la persona que aparezca en el registro (en adelante, el representante «anterior»).

La Oficina enviará una carta al nuevo representante invitándole a confirmar su nombramiento en el plazo de un mes. En dicha carta, se incluirá una advertencia de

que si no responde en el plazo indicado, la Oficina considerará que no ha sido designado como tal.

Si el nuevo representante confirma su nombramiento, se tendrá en cuenta la presentación y la Oficina se comunicará, a partir de entonces, con dicho representante.

Si el nuevo representante no responde en el plazo de un mes o si confirma que no es el representante nuevo, el procedimiento proseguirá con el representante anterior. La presentación y la respuesta del nuevo representante no se tendrán en cuenta y se remitirán al representante anterior a título informativo exclusivamente.

En particular, cuando la presentación implique el cierre de un procedimiento (renuncias/limitaciones) el nuevo representante deberá confirmar su nombramiento como representante para que pueda aceptarse dicho cierre del procedimiento o la limitación. En ningún caso se suspenderá el procedimiento.

#### 5.4.3 Asociaciones de representantes

[Artículo 74, apartado 8, del RDMUE](#)

Artículo 62, apartado 5, del REDC

Podrá designarse a una asociación de representantes (como bufetes o sociedades de abogados o de representantes profesionales o de ambos) en lugar de los representantes individuales que trabajan en dicha asociación.

Para que la Oficina conceda un número de identificación a una asociación de representantes (véase el [punto 4.1](#) supra), debe haber, al menos dos abogados o representantes autorizados que ejerzan en dicha asociación o alianza y que cumplan los requisitos del [artículo 120, apartado 1, del RMUE](#) o del artículo 78, apartado 1, del RDC y que ya hayan obtenido de la Oficina números de identificación individuales asignados a la dirección de la asociación. Esta información debe presentarse junto con la solicitud inicial.

Cuando la Oficina tenga dudas de que la asociación cuente con, al menos, dos miembros que cumplan los requisitos, o dudas sobre la presencia continuada de, al menos, dos miembros cualificados de la asociación, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad. Esta irregularidad podrá detectarse en el momento del examen de la solicitud inicial o en cualquier otra fase posterior. En caso de que la irregularidad no se subsane, cualquier número de identificación de la asociación existente será invalidado, y cualquier expediente asignado a esta identificación existente será trasladado a la identificación individual del único miembro existente de la asociación.

El nombramiento de una asociación de representantes se extiende automáticamente a cualquier representante profesional que, tras el nombramiento inicial, se incorpore a la asociación de representantes. Por el contrario, todo representante que abandone la asociación de representantes dejará automáticamente de estar apoderado. Se recomienda encarecidamente que se notifique a la Oficina todo cambio o información

relativa al abandono o a la afiliación a la asociación por parte de los representantes. La Oficina se reserva el derecho de comprobar si un representante determinado trabaja realmente en la asociación cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.

[Artículo 120, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 74 del RDMUE](#)

Artículo 78, apartado 1, del RDC

Artículo 62 del REDC

El nombramiento de una asociación de representantes no supondrá una desviación de la regla general de que solamente los abogados y representantes profesionales con arreglo al [artículo 120, apartado 1, del RMUE](#) y del artículo 78, apartado 1, del RDC podrán llevar a cabo actos jurídicos ante la Oficina en nombre de terceros. Por ello, toda solicitud, petición o comunicación deberán llevar la firma de una persona física que posea esta cualificación. El representante deberá indicar su nombre debajo de la firma. Puede indicar su número de identificación individual, si lo ha facilitado la Oficina, o su número de identificación de la asociación.

## 6 Comunicación con las partes y los representantes

[Artículo 60, apartados 1 y 3](#) , y [artículo 66 del RDMUE](#)

Artículo 53, apartados 1 y 3, y artículo 63 del REDC

Si se ha designado un representante en el sentido del artículo [119](#) o [120](#) del RMUE y del artículo 77 o 78 del RDC, la Oficina se comunicará únicamente con dicho representante.

Toda notificación u otra comunicación que remita la Oficina al representante debidamente autorizado tendrán el mismo efecto que si se hubiera enviado a la persona representada.

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

Además, si la parte representada presenta documentos ante la Oficina estando representada por un representante debidamente autorizado, la Oficina aceptará dichos documentos siempre que la parte representada tenga su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el EEE. No obstante, la Oficina responderá al representante designado, no directamente a la parte. Cuando la parte representada tenga su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio fuera del EEE, dichos documentos no serán tenidos en cuenta.

[Artículo 60, apartado 2](#) , y [artículo 73 del RDMUE](#)

Artículo 53, apartado 2, y artículo 61 del REDC

Una parte en un procedimiento ante la Oficina podrá designar a un máximo de dos representantes, en cuyo caso estos podrán actuar conjunta o separadamente, a menos que el poder presentado en la Oficina estipule lo contrario. Sin embargo, la Oficina, por norma, solo se pondrá en contacto con el representante nombrado en primer lugar, excepto si el representante adicional es designado para un procedimiento secundario específico (como la consulta pública o la oposición), en cuyo caso la Oficina se comunicará con dicho representante en el curso de este procedimiento secundario específico.

[Artículo 119, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo [60, apartados 1 y 2](#) , y [artículo 73, apartado 1](#) , del RDMUE

Artículo 61, apartado 1, del REDC

Si hubiere más de un solicitante, oponente o cualquier otra parte en los procedimientos ante la Oficina, podrá designarse expresamente a un representante común.

Si no se hubiere designado expresamente a un representante, se considerará el representante común al primero de los solicitantes nombrados en la solicitud que tenga su domicilio en el EEE, o bien a su representante si lo hubiera designado.

Si ninguno de los solicitantes tiene su domicilio en el EEE, estarán obligados a designar un representante profesional, por lo tanto el primero de los representantes profesionales designados por cualquiera de los solicitantes se considerará el representante común.

La Oficina remitirá todas las notificaciones al representante común.

## **7. Poder**

Artículos [119, apartado 3](#), y [artículo 120, apartado 1](#) , del RMUE

[Artículo 74 del RDMUE](#)

Artículo 77, apartado 3, y artículo 78, apartado 1, del RDC

Artículo 62 del REDC

En principio, no es necesario que los representantes profesionales presenten un poder para actuar ante la Oficina. Sin embargo, todo representante profesional (abogado o representante autorizado ante la Oficina inscrito en la lista, incluidas las asociaciones de representantes) que actúe ante la Oficina deberá presentar un poder para su inclusión en los expedientes si la Oficina así lo exige expresamente o si la otra parte lo

solicita expresamente, en caso de que haya varias partes en el procedimiento de que se trate.

En dichos casos, la Oficina invitará al representante a presentar el poder en un plazo determinado. La carta incluirá la advertencia de que si no responde en el plazo indicado, la Oficina considerará que no ha sido designado como representante y que el procedimiento proseguirá directamente con la parte. Si el poder es obligatorio, la parte representada será invitada a nombrar a un representante nuevo y se aplicará lo dispuesto en el [punto 5.2](#) supra. Los actos procesales efectuados por el representante, con excepción de la presentación de la solicitud, no se considerarán realizados a menos que el representado los apruebe en el plazo que la Oficina especifique.

El poder deberá estar firmado por la parte en el procedimiento. Si se trata de personas jurídicas, bastará con la firma de una persona facultada en virtud de la legislación nacional para actuar en nombre de dicha persona jurídica.

Podrán presentarse fotocopias simples del original firmado. Los documentos originales formarán parte del expediente y, por lo tanto, no serán devueltos a la persona que los presentó.

Los poderes podrán revestir la forma de poderes especiales o de poderes generales.

## 7.1 Poderes especiales

[Artículo 120, apartado 3, del RMUE](#)

[Artículo 65, apartado 1, letra i\)](#) y [artículo 74 del RDMUE](#)

Artículo 78, apartado 5, del RDC

Artículo 62 y artículo 68, apartado 1, letra i), del REDC

Podrán otorgarse poderes especiales en el impreso emitido por la Oficina en aplicación del [artículo 65, apartado 1, letra i\), del RDMUE](#) y el artículo 68, apartado 1, letra i), del REDC. Debe indicarse el procedimiento a que se refiere la autorización (p. ej., «relativo a la solicitud de MUE n.º 12345»). La autorización se extenderá a todos los actos realizados durante la vigencia de la MUE resultante. Podrán indicarse varios procedimientos.

Los poderes especiales, ya se hayan presentado en el impreso facilitado por la Oficina, ya en el del representante, podrán limitar su alcance.

## 7.2 Poderes generales

[Artículo 120, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 65, apartado 1, letra i\)](#) y [artículo 74 del RDMUE](#)

Artículo 78, apartado 1, del RDC

Artículo 62 y artículo 68, apartado 1, letra i), del REDC

Un poder general autoriza al representante, a la asociación de representantes o al empleado a llevar a cabo todos los actos en todos los procedimientos ante la Oficina, inclusive, pero no únicamente, la presentación y tramitación de una solicitud de MUE, la presentación de oposiciones y de solicitudes de caducidad y de declaración de nulidad, así como en todos los procedimientos relacionados con los DMC y las marcas internacionales. El poder deberá otorgarse en el impreso emitido por la Oficina, o en un impreso de idéntico contenido. El poder abarcará todos los procedimientos ante la Oficina y no podrá contener limitaciones. Por ejemplo, si el texto del poder se refiere a la «presentación y tramitación de las solicitudes de MUE y su defensa», no será aceptable porque no abarca la facultad para presentar oposiciones y solicitudes de caducidad o de declaración de nulidad. Si el poder contiene tales restricciones, será considerado un poder especial.

## 7.3 Consecuencias de la falta de poder cuando la Oficina lo exige de forma expresa

Si la representación no es obligatoria, el procedimiento proseguirá con la persona representada.

Si la representación es obligatoria, se aplicará lo dispuesto en el [punto 5.2](#) supra.

## 8 Anulación de la designación de un representante o de un poder

El cambio o la anulación de la designación de un representante podrá efectuarse por iniciativa de la persona representada, del representante anterior o del nuevo representante.

## 8.1 Iniciativa de la persona representada

[Artículo 74, apartado 4, del RDMUE](#)

Artículo 62, apartado 5, del REDC

La persona representada podrá revocar en cualquier momento, mediante comunicación escrita y firmada dirigida a la Oficina, la designación de un representante o el poder a él otorgado. La revocación de un poder implicará la revocación de la designación del representante.

[Artículo 74, apartado 5, del RDMUE](#)

Artículo 62, apartado 6, del REDC

Todo representante que deje de estar autorizado seguirá siendo considerado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina la expiración de su poder.

Si la parte en el procedimiento está obligada a hacerse representar, se aplicará lo previsto en el [punto 5.2](#) supra.

## 8.2 Desistimiento del representante

El representante, mediante comunicación firmada dirigida a la Oficina, podrá declarar en todo momento que cesa como representante. La solicitud deberá indicar el número de procedimiento (por ejemplo, el número de MUE o de DMC, oposición, etc.). Si declara que, a partir de entonces, otro representante asumirá la representación, la Oficina registrará el cambio y mantendrá correspondencia con el nuevo representante.

## 9 Fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada o del representante

### 9.1 Fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada

[Artículo 74, apartado 6, del RDMUE](#)

Artículo 62, apartado 7, del REDC

En caso de fallecimiento o incapacidad legal de la parte que autoriza, el procedimiento continuará con el representante, a menos que el poder disponga lo contrario.

[Artículo 106, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 59, apartado 1, del REDC

Según el procedimiento de que se trate, el representante deberá solicitar el registro de una cesión al sucesor legal. No obstante, en caso de fallecimiento o incapacidad legal del solicitante o del titular de una MUE, el representante podrá solicitar la suspensión del procedimiento. Para más información sobre la suspensión del procedimiento de oposición tras el fallecimiento o incapacidad legal del solicitante de la MUE o de su representante, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales](#).

En los casos de insolvencia, cuando se haya nombrado un liquidador, este asumirá la facultad de actuar en nombre de la persona en quiebra y podrá —o, en caso de representación obligatoria, deberá— nombrar a un nuevo representante o confirmar el nombramiento del representante existente.

Para más información sobre los procedimientos de insolvencia, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, la MUE y el DMC como Objetos de Propiedad, Capítulo 2, Licencias, Derechos Reales, Ejecución Forzosa y Procedimiento de Insolvencia](#).

## 9.2 Fallecimiento o incapacidad legal del representante

[Artículo 106, apartados 1 y 2, del RMUE](#)

[Artículo 72, apartado 2, del RDMUE](#)

Artículo 59, apartado 1, letra c), y artículo 59, apartado 3, del REDC

En caso de fallecimiento o incapacidad legal de un representante se suspenderá el procedimiento ante la Oficina. Si no se informa a la Oficina del nombramiento de un nuevo representante en el plazo de tres meses a partir del inicio de la suspensión:

- si la representación no es obligatoria, la Oficina informará a la parte que autoriza de que el procedimiento se reanuda con ella;
- si la representación es obligatoria, la Oficina informará a la parte que autoriza de que la aplicación de las consecuencias jurídicas en función de la naturaleza del procedimiento de que se trate (por ejemplo, que la solicitud se considerará retirada, o que la oposición será denegada) si no se designa un nuevo representante en los dos meses siguientes a la fecha de notificación de tal comunicación (28/09/2007, [R 48/2004-4](#), PORTICO / PORTICO, § 13, 15).

## 10 Cambio de nombre y dirección

[Artículo 55 y artículo 111, apartado 3, letras a\) y b\), del RMUE](#)

Artículo 19 del REDC, artículo 69, apartado 3, letras a) y b), del REDC

Se puede modificar el nombre y la dirección legal de un solicitante de MUE o DMC, de una parte en el procedimiento o de un representante.

Un cambio de nombre se reduce a un cambio que no afecta a la identidad de la persona, por ejemplo, cuando se produce un cambio de nombre (por matrimonio o divorcio), o en el caso de una persona jurídica, cuando la empresa cambia oficialmente de nombre en el registro mercantil.

Por otra parte, un cambio en la identidad de la parte puede ser una cesión o un cambio de titularidad. En caso de duda sobre si un cambio se considerará una cesión o un cambio de titularidad, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión](#). En dicho capítulo se ofrece información detallada al respecto, así como al procedimiento aplicable.

Se puede modificar el nombre y la dirección de un representante, siempre que este no sea sustituido por otro representante. Esto se consideraría un nombramiento de un nuevo representante, que está sujeto a las normas que rigen dicho nombramiento.

Cuando se cambie la dirección de una asociación de representantes, también deberá actualizarse la dirección de todos los miembros de la asociación. Como se ha visto en el [punto 5.4.3](#), la dirección vinculada a los números de identificación de los miembros de una asociación y la dirección vinculada al número de identificación de la propia asociación deben coincidir.

La persona afectada puede solicitar un cambio de nombre o dirección. La solicitud debe incluir el número de MUE/DMC (o el número de expediente asignado al procedimiento en cuestión) y el nombre y la dirección de la parte o el representante, tal y como figuran en el expediente y en las modificaciones. También deberá facilitarse el número de identificación. La solicitud es gratuita.

En caso de duda, la Oficina puede solicitar pruebas, como un extracto de un registro mercantil, u otras pruebas, para corroborar el cambio de nombre o dirección.

Los cambios en el nombre o dirección de las partes o de los representantes se reflejarán en el número de identificación asignado a la parte o al representante. En consecuencia, el cambio se reflejará en todos los procedimientos en los que se asigne esta identificación, incluidas todas las solicitudes de MUE y DMC y los asuntos pendientes. El cambio no puede registrarse únicamente para una cartera específica de derechos.

Para consultar los cambios en el nombre o la dirección del titular de una MUE o un DMC registrados, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro](#).

## 11 Corrección del nombre o dirección

[Artículo 31, apartado 1, letra b\), del RMUE, artículo 49, apartado 2, del RMUE](#)

### [Artículo 11 del RDMUE](#)

Artículo 36, apartado 1, letra b), del RDC

Artículo 12, apartado 2, del REDC

El nombre y la dirección legal de un solicitante de MUE o DMC, de una parte en el procedimiento o de un representante pueden corregirse en caso de errores en la respectiva solicitud o petición.

En primer lugar, con arreglo al [artículo 49, apartado 2, del RMUE](#), y el artículo 12, apartado 2, del REDC se permitirán las correcciones cuando el error en el nombre o dirección que requiere corrección se considere **obvio**, es decir, no se podría haber previsto nada más que lo que se ofrece como corrección. Algunos ejemplos de errores evidentes en el nombre o la dirección pueden ser errores ortográficos, errores de transcripción o el uso de una forma abreviada en los nombres de personas físicas (p. ej., «Phil» en lugar de «Phillip»).

Además, también podría considerarse una corrección en este caso hipotético en el que haya un error tipográfico en la forma jurídica (p. ej., se indicó «S.A.» en el impreso de solicitud en lugar de «S.L.»). Esta corrección exigiría la presentación de pruebas que sustenten la solicitud.

Cuando se realice una corrección en el nombre o dirección de un solicitante de MUE o DMC con arreglo al [artículo 49, apartado 2, del RMUE](#) y el artículo 12, apartado 2, del REDC, dicha corrección no tendrá consecuencias en lo que respecta a la fecha de presentación de la solicitud, ya que se considera que el solicitante está correctamente identificado desde el principio con arreglo al [artículo 31, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) y el artículo 36, apartado 1, letra b), del RDC.

En segundo lugar, los errores que **no se consideran obvios** y que dan lugar al **cambio en la identificación del solicitante de la MUE o del DMC** pueden producirse, pero no entran en el ámbito de aplicación del [artículo 49, apartado 2, del RMUE](#), ni del artículo 12, apartado 2, del REDC. Darán lugar a un cambio en la fecha de presentación de la solicitud, ya que la identificación correcta del solicitante es un requisito formal para la concesión de una fecha de presentación según el [artículo 31, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), y el artículo 36, apartado 1, letra b), del RDC. Se considerará que la nueva fecha de presentación de la solicitud es aquella en la que se identifica formalmente al (nuevo) solicitante corregido y se presentan todas las pruebas justificativas en apoyo de la corrección.

En este segundo supuesto, la carga de la prueba recae en la parte que cometió el error, que debe demostrar qué es lo que hay que corregir y por qué es necesario corregirlo. Una solicitud de corrección de un nombre que consiste en la sustitución de un nombre por otro requerirá pruebas de lo que debe corregirse y las pruebas también tendrán que vincular la corrección a la solicitud (o expediente) de MUE/DMC en cuestión. Por ejemplo, cuando un representante informe a la Oficina de que el solicitante de MUE incorrecto se indicó por error en el impreso de solicitud de MUE, las pruebas deben demostrar que la parte (tal como se ha solicitado para su corrección) tiene una relación con la solicitud de MUE en cuestión. No se aceptará una solicitud en la que simplemente se informe a la Oficina de que la corrección es necesaria porque

alguien cometió un error, o porque estaba previsto otro solicitante, o porque hubo un cambio de opinión después de la presentación.

Las solicitudes de corrección de errores deberán contener el número de expediente de la solicitud o del procedimiento, el nombre o dirección erróneos y su versión corregida, así como las pruebas que sustenten la solicitud de corrección, cuando proceda.

No deben confundirse las correcciones con las solicitudes de cambio de nombre o dirección (véase el [punto 10](#)).

Obsoleto

## Anexo 1

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
OPA: Oficina de Patentes de Austria (Austria)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«Rechtsanwalt»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina de propiedad industrial nacional de conformidad con la legislación austríaca y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación «Rechtsanwalt» (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Zugelassener Vertreter» «Patentanwalt» o «Notar»	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación «Patentanwalt» o «Notar» .

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
BOIP: Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (Benelux)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«Advocaat», «Rechtsanwalt» o «Avocat»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la Oficina de Propiedad Industrial del Benelux de conformidad con la legislación nacional y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación «Avocat», «Advocaat» o «Rechtsanwalt» (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Gemachtigde», «Patentanwalt» o «mandataire»	<p><b>Puede ejercer la representación cualquier persona</b></p> <p><b>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante al menos 5 años; o</b></p> <p><b>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</b></p> <p>Cualquier persona puede actuar ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. Para que una persona tenga derecho a actuar como representante profesional ante la EUIPO, deberá tener, al menos, 5 años de experiencia ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux <b>(Opción a).</b></p> <p>Los titulares de una cualificación profesional reconocida oficialmente con arreglo a la normativa establecida por los Estados de Bélgica, los Países Bajos o Luxemburgo, certificada por el órgano central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate, no estarán sujetos al requisito de cinco años ante la BOIP para actuar como representante autorizado ante la EUIPO <b>(Opción b)</b>.</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
BPO: Oficina de Patentes de la República de Bulgaria (Bulgaria)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>Адвокат</b> («Advokat»)	Los titulares de la cualificación «Адвокат» (abogado) tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial según la legislación búlgara y, por tanto, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos.
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>Представител по индустриална собственост'</b> («Представител по индустриална собственост»)	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación «Представител по индустриална собственост» («representante de PI»).

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
SIPO: Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República de Croacia (Croacia)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«odvjetnik»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina de propiedad industrial nacional de conformidad con la legislación croata y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación «odvjetnik» (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Ovlašteni zastupnici» «Zastupnik Za Žigove»	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación «Zastupnik Za Žigove». Para obtener esta cualificación, se deberá aprobar un examen ante la oficina de propiedad intelectual croata.

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
Oficina de Propiedad Industrial de la República Checa (República Checa)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«Advokát»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación de la República Checa y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«Advokát»</b> (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Kvalifikovaných zástupců» «Patentový zástupce»	<p><b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b></p> <p>Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación <b>«Patentový zástupce»</b>. El examen de la República Checa está dividido en dos partes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las personas que hayan aprobado <u>únicamente la parte B</u> (sobre «marcas y denominaciones de origen») podrán actuar como representantes en esta área y, por consiguiente, podrán figurar en el listado del <a href="#">artículo 120, apartado 1, letra b), del RMUE</a> para ejercer la representación <u>en materia de marcas</u>.</li> </ul> <p>Los abogados de patentes ( <b>‘Patentový zástupce’</b> ) que hayan aprobado <u>ambas partes</u> del examen tendrán derecho a representar a los solicitantes en todos los procedimientos ante la EUIPO (es decir, <u>tanto en materia de marcas como de dibujos y modelos</u> ).</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>Servicio de Registro de Sociedades y Administración Judicial (Chipre)</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«δικηγόρο»</b> («Dikigoros»)	Solo tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina de propiedad industrial nacional de conformidad con la legislación de Chipre y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos los titulares de la cualificación « <b>Δικηγόρος</b> » (o «Dikigoros»).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»</b>	n/a

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>DKPTO:</b> <b>Oficina de Patentes y Marcas de Dinamarca (Dinamarca)</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«advokat»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación danesa y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación danesa « <b>Advokat</b> » (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Godkendte mødeberettigede» «Varemaerkefuldmaegtig»	<p><b>Puede ejercer la representación cualquier persona</b></p> <p><b>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante al menos 5 años; o</b></p> <p><b>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</b></p> <p>Cualquier persona podrá actuar ante la oficina nacional de propiedad industrial <u>en materia de marcas</u> . Para que una persona tenga derecho a actuar como representante profesional ante la EUIPO, deberá tener, al menos, 5 años de experiencia ante la oficina nacional ( <b>Opción a</b> ).</p> <p>Asimismo, los titulares de la cualificación «<b>Varemaerkefuldmaegtig</b>» están reconocidos oficialmente como cualificados profesionalmente para representar a terceros ante la oficina nacional <u>en materia de marcas, dibujos y modelos</u> y, por tanto, no están sujetos al requisito de 5 años para actuar como representantes profesionales ante la EUIPO ( <b>Opción b</b> ).</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
EPA: Oficina de Patentes de Estonia (Estonia)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«õigusala töötaja» «Jurista» y «Advokaat»	Los titulares de las cualificaciones «Jurist» y «Advokaat» que estén cualificados también como <u>abogados de PI</u> tienen derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación estonia, en cuyo caso tendrán derecho a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos.
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Kutselitne esindaja» «Patendivolini k»	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación « <b>Patendivolini k</b> » que hayan aprobado la parte de « <u>marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas</u> » del examen. Aquellas personas que solo hayan aprobado la parte de «patentes y modelos de utilidad» del examen no podrán actuar como representantes profesionales ante la EUIPO.

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
PRH: Oficina de Patentes y Registro de Finlandia (Finlandia)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«harjoittamaan oikeutettu»</b> <b>«Asianajaja» o «Advokat»</b>	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación de Finlandia y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de las cualificaciones finesas <b>«Asianajaja»</b> o <b>«Advokat»</b> (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Ammattimain en edustaja»</b> <b>«Tavaramerkki asiamies»</b>	<p><b>Puede ejercer la representación cualquier persona</b></p> <p><b>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</b></p> <p><b>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</b></p> <p>Cualquier persona física o jurídica puede actuar como representante <u>en materia de marcas, dibujos y modelos</u> ante la oficina nacional de propiedad industrial. Para que esta persona tenga derecho a actuar como representante ante la EUIPO, deberá tener, al menos, 5 años de experiencia ante la oficina nacional de propiedad industrial (<b>Opción a</b>).</p> <p>Asimismo, los titulares de la cualificación <b>«Tavaramerkkiasiamies»</b> están reconocidos oficialmente como cualificados profesionalmente para representar a terceros ante la Oficina de Patentes y Registro de Finlandia <u>en materia de marcas</u> y, por tanto, no están sujetos al requisito de 5 años para actuar como representantes profesionales ante la EUIPO (<b>Opción b</b>).</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<p>INPI: Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Francia)</p>	<p><b>Abogado</b>  <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> /                      Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC</p>	<p>«<b>avocat</b>»</p>	<p>Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación francesa y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación francesa «<b>avocat</b>» (abogado colegiado).</p> <p>Estos abogados tendrán pleno derecho para actuar en materia de marcas, dibujos y modelos, con la excepción de que no podrán actuar en virtud de los títulos de «abogado» (<b>avocat</b>) y «representante profesional» (véase la descripción a continuación) <u>al mismo tiempo</u> . Por tanto, no tendrán derecho a actuar ante la EUIPO en virtud de dos números de identificación diferentes (uno como abogado y otro como representante profesional).</p>
	<p><b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b>  <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> /                      Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC</p>	<p>«<b>Mandataires agréés</b>»                      Personas que figuren en la «<b>Liste des Conseils en propriété industrielle</b>»</p>	<p><b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b></p> <p>Solo tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, las personas que figuren en la «<b>Liste des Conseils en propriété industrielle</b>» que mantiene el INPI, con la especialidad «<b>Marques, dessins et modèles</b>» o «<b>Juriste</b>» .</p>

Oficina de PI nacional/ regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>DPMA: Oficina de Patentes y Marcas de Alemania (Alemania)</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«Rechtsanwalt»</b>	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación alemana y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación alemana <b>«Rechtsanwalt»</b> (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Patentanwalt»</b>	<p><b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b></p> <p>Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación <b>«Patentanwalt»</b> .</p> <p>Las personas con el título de <b>«Patentassessor»</b> y <b>«Syndikuspateantwalt»</b> (§ 41a Abs. 2 PAO) no tienen tal cualificación. Su poder de representación es limitado, dado que solo pueden actuar como empleados representantes de su empleador, no como representantes profesionales.</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>GGE:</b> <b>Ministerio de Economía, Infraestructuras, Transportes, Marítimo y Turismo de la República Helénica</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«Δικηγόρος»</b> («Dikigoros»)	Solo tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación griega y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación «Δικηγόρος» (o «Dikigoros»).
<b>Dibujos y modelos: Organización de la Propiedad Industrial (OBI) (Grecia)</b>	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»</b>	n/a

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
HIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de Hungría (Hungría)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«Ügyvéd»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación húngara y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación « <b>Ügyvéd</b> » (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Hivatásos képviselők»</b> <b>«Szabadalmi ügyvivő»</b> («abogado de patentes»)	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO los titulares de la cualificación « <b>Szabadalmi ügyvivő</b> » («abogado de patentes»). Los « <b>asesores jurídicos</b> » o los « <b>notarios</b> » <u>no tendrán derecho</u> a actuar en procedimientos relacionados con la propiedad industrial y, por tanto, no podrán figurar en el listado de representantes profesionales de la EUIPO.

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
Oficina de Propiedad Intelectual de Islandia (Islandia)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«Lögfræðingur»</b> (jurista), <b>«Lögmaður»</b> (abogado), <b>«Héraðsdómslögmaður»</b> (abogado del Tribunal de Distrito) o <b>«Hæstaréttarlögmaður»</b> (abogado del Tribunal Supremo)	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación de Islandia y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de las cualificaciones <b>«Lögfræðingur»</b> (jurista), <b>«Lögmaður»</b> (abogado), <b>«Héraðsdómslögmaður»</b> (abogado del Tribunal de Distrito) o <b>«Hæstaréttarlögmaður»</b> (abogado del Tribunal Supremo), es decir, los abogados colegiados.
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Umboðsmaður»</b>	<b>Puede ejercer la representación cualquier persona</b> <b>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</b> <b>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</b>  Cualquier persona puede actuar ante la Oficina de Patentes de Islandia. Para que una persona tenga derecho a actuar como representante profesional ante la EUIPO, deberá tener, al menos, 5 años de experiencia ante la Oficina de Patentes de Islandia ( <b>Opción a</b> ).  Asimismo, los titulares de la cualificación <b>«Umboðsmaður»</b> están reconocidos oficialmente como cualificados profesionalmente para representar a terceros ante la oficina nacional de propiedad industrial y, por tanto, no están sujetos al requisito de 5 años para actuar como representantes profesionales ante la EUIPO ( <b>Opción b</b> ).

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
Oficina de Propiedad Intelectual de Irlanda (Irlanda)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«Barrister» o «Solicitor»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación irlandesa y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de las cualificaciones «Barrister» o «Solicitor» .
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Registered Trade Mark Agent»	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO en materia de marcas los titulares de la cualificación «Registered Trade Mark Agent» .

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>UIBM: Oficina de Patentes y Marcas de Italia (Italia)</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«Avvocato»</b>	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial conformidad con la legislación italiana y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«Avvocato»</b> (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Mandatario abilitato in Marchi»</b>  <b>«Consulente in Marchi»</b>  <b>«Consulente in Proprietà Industriale»</b>	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b>  Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO tanto en materia de marcas como de dibujos y modelos, los titulares de las cualificaciones <b>«Consulente in Marchi»</b> y <b>«Consulente in Proprietà Industriale»</b> .

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
LRPV: Oficina de Patentes de la República de Letonia (Letonia)	Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)  <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Profesionālais patentpilnvarnieks»	<p>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</p> <p>Los titulares de la cualificación «profesionālais patentpilnvarnieks» (abogado profesional de patentes) que figuren en el listado de abogados profesionales de patentes de la oficina de patentes tendrán derecho a representar a las personas ante la oficina nacional de propiedad industrial (y, por tanto, ante la EUIPO):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en materia de marcas, si se han especializado (y han aprobado el examen específico) en el área de marcas;</li> <li>- en materia de dibujos y modelos, si se han especializado (y han aprobado el examen específico) en el área de dibujos y modelos.</li> </ul>

Oficina de PI nacional/ regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>Oficina de Propiedad Intelectual, Departamento de Asuntos Económicos (Liechtenstein)</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«Rechtsanwalt»</b>	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación de Liechtenstein y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«Rechtsanwalt»</b> (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Patentanwalt»</b>	<p><b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b></p> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación <b>«Patentanwalt»</b> .

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
Oficina Estatal de la República de Lituania (Lituania)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«praktikuojantis teisininkas»</b> <b>«Advokatas»</b>	<p>Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación lituana y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«Advokatas»</b>, siempre y cuando sus clientes tengan residencia permanente en la UE.</p> <p>Aquellos clientes con residencia permanente fuera de la UE no podrán estar representados por un abogado, sino por un representante profesional.</p>
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>« Profesionalūs atstovai »</b> <b>«Patentinis patikėtinis»</b>	<p><b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b></p> <p>Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación <b>«Patentinis patikėtinis»</b>.</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
Departamento de Comercio, Dirección de Registros de Propiedad Industrial (Malta)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«prattikant legali»</b> <b>«Avukat»</b> o <b>«Prokuratur Legali»</b>	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación maltesa y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de las cualificaciones <b>«Avukat»</b> o <b>«Prokuratur Legali»</b> .
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«rappreżentanti professjonali»</b>	<p><b>Puede ejercer la representación cualquier persona</b></p> <p><b>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</b></p> <p><b>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</b></p> <p>Cualquier persona que tenga una formación jurídica, incluidos los notarios, podrá actuar ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Malta. Para que una persona tenga derecho a actuar como representante profesional ante la EUIPO, deberá tener, al menos, 5 años de experiencia ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Malta (Opción a). <b>(Opción a).</b></p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<p>NIPO: Oficina de Propiedad Industrial de Noruega (Noruega)</p>	<p><b>Abogado</b>  <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> /            Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC</p>	<p>«Advokat» y «Advokatfullmektig»</p>	<p>Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación de Noruega y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de las cualificaciones «Advokat» y «Advokatfullmektig» (abogado colegiado).</p> <p>Asimismo, si el abogado actúa como tal, no será necesario un poder notarial. No obstante, si el jurista actúa como empleado de una sociedad, será necesario un poder notarial, incluso aunque dicho empleado actúe en calidad de abogado.</p>
	<p><b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b>  <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> /            Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC</p>		<p><b>Puede ejercer la representación cualquier persona</b></p> <p><b>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</b></p> <p><b>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</b></p> <p>Cualquier persona puede actuar ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Noruega. Para que una persona tenga derecho a ejercer la representación en materia de marcas ante la EUIPO, deberá tener al menos cinco años de experiencia ante la Oficina de Propiedad Intelectual noruega. <b>(Opción a).</b></p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
Oficina de Patentes Polonia (Polonia)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«prawnik»</b> <b>«Adwokat, radca prawny»</b>	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial en materia de marcas, dibujos y modelos de conformidad con la legislación de Polonia y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«Adwokat, radca prawny»</b> (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Zawodowi pełnomocnicy»</b> <b>«Rzecznik Patentowy»</b>	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«Rzecznik Patentowy»</b> (que figuren en el listado de abogados de patentes de la Oficina de Patentes de Polonia).

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>INPI: Oficina de Propiedad Industrial de Portugal (Portugal)</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«Profissionais de justiça»</b> <b>«Advogado»</b>	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación portuguesa y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«Advogado»</b> (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«mandatário autorizado»</b> <b>«Agentes da Propiedade Industrial»</b> y <b>«notario»</b>	<p><b>Puede ejercer la representación cualquier persona</b></p> <p><b>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</b></p> <p><b>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</b></p> <p>Cualquier persona puede actuar ante el Instituto de Propiedad Industrial de Portugal. Para que una persona tenga derecho a actuar como representante profesional ante la EUIPO, deberá tener, al menos, 5 años de experiencia ante el Instituto de Propiedad Industrial de Portugal <b>(Opción a)</b>.</p> <p>Asimismo, los titulares de las cualificaciones <b>«Agentes da Propiedade Industrial»</b> y <b>«notary»</b> están reconocidos oficialmente como cualificados profesionalmente para representar a terceros ante el Instituto de Propiedad Industrial portugués y, por tanto, no están sujetos al requisito de 5 años para actuar como representantes profesionales ante la EUIPO <b>(Opción b)</b>.</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
OSIM: Oficina Estatal de Inventiones y Marcas de Rumanía (Rumanía)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«Avocat»	Los titulares de la cualificación «Avocat» facultados también como abogados de PI y miembros de la Cámara Rumana de Abogados de Patentes tienen derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación de Rumanía y, por tanto, tienen derecho a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos.
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2), letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«reprezentanșil or autorizați» «Consilier în proprietate industrială»	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación «Consilier în proprietate industrială» (que deberán ser miembros de una cámara nacional).

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>SKIPO: Oficina de Propiedad Industrial de la República Eslovaca (Eslovaquia)</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«advokát»</b>	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación eslovaca y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«advokát»</b> .
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Oprávněný zástupca»</b> <b>«Patentový zástupca»</b>	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación <b>«Patentový zástupca»</b> .

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
SIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de Eslovenia (Eslovenia)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«odvetnik»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación de Eslovenia y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación « <b>Odvetnik</b> » (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Zastopnik za modele in znamke»</b> (agente de marcas, dibujos y modelos)	<b>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</b> Tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO, los titulares de la cualificación « <b>Zastopnik za modele in znamket</b> » (agente de marcas, dibujos y modelos), que deberán estar inscritos en el Registro de Agentes de la Oficina de Propiedad Intelectual de Eslovenia. Los « <b>notaries</b> » quedan específicamente excluidos de la representación de terceros ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Eslovenia.

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
<b>OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas (España)</b>	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	<b>«abogado»</b>	<p>Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación española y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación <b>«abogado»</b> (abogado colegiado) siempre que la persona a la que representen sea residente de un Estado miembro del EEE. Cuando la persona representada no sea residente en un Estado miembro del EEE no podrá estar representada por un <b>abogado</b>, sino por un representante autorizado con el título de <b>«agente oficial de la propiedad industrial»</b>. *</p> <p>*21/10/2021 – La legislación española en este ámbito está actualmente en revisión. Véase el proyecto de ley ( « <a href="#">Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.</a> » )</p> <p>Se puede ser <b>«abogado»</b> y <b>«agente oficial de la propiedad intelectual»</b> al mismo tiempo.</p>
Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte A	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2, letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	<b>«Representante autorizado»</b> <b>«agente oficial de la propiedad industrial»</b>	<p>Puede ejercer la representación cualquier persona</p> <p>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</p> <p>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</p> <p>Cualquier persona puede actuar como representante <u>en materia de marcas, dibujos y modelos</u> ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación española, siempre que la persona a la que representen sea un residente de un Estado miembro de la UE. Para que una persona tenga derecho a actuar como representante profesional ante la EUIPO, deberá tener, al menos, 5 años de experiencia ante la OEPM (<b>Opción a</b>).</p>
FINAL		VERSION 1.0	31/03/2022

Oficina de PI nacional/regional (País)	Tipo de representante	Terminología nacional	Facultad para actuar/normas específicas para la representación de clientes en materia de marcas, dibujos y modelos
PRV: Oficina de Patentes y Registro de Suecia (Suecia)	<b>Abogado</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 1, letra a), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra a), del RDC	«juridisk person» «Advokat»	Tendrán derecho a actuar como abogados ante la oficina nacional de propiedad industrial de conformidad con la legislación sueca y, por consiguiente, a actuar ante la EUIPO en materia de marcas, dibujos y modelos, los titulares de la cualificación « <b>Advokat</b> » (abogado colegiado).
	<b>Representante profesional (marcas, dibujos y modelos)</b> <a href="#">Artículo 120, apartado 2), letra c), del RMUE</a> / Artículo 78, apartado 1, letra b), del RDC	«Auktoriserat ombud» «Patentombud»	Puede ejercer la representación cualquier persona <ol style="list-style-type: none"> <li>que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</li> <li>que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</li> </ol>
			<p>Cualquier persona puede actuar <u>en materia de marcas, dibujos y modelos</u> ante la Oficina de Patentes y Registro de Suecia. Para que una persona tenga derecho a actuar como representante profesional ante la EUIPO, deberá tener, al menos, 5 años de experiencia ante la Oficina de Patentes y Registro de Suecia (<b>Opción a</b>).</p> <p>Asimismo, los titulares de la cualificación «<b>Patentombud</b>» están reconocidos oficialmente como cualificados profesionalmente para representar a terceros ante la Oficina de Patentes y Registro de Suecia <u>en materia de marcas, dibujos y modelos</u> y, por tanto, no están sujetos al requisito de 5 años para actuar como representantes profesionales ante la EUIPO (<b>Opción b</b>).</p>

## Anexo 2

La siguiente lista muestra los países en que existe un título para personas que únicamente están facultadas para representar en materia de dibujos y modelos. Si el país no está en la lista, significa que la correspondiente facultad también abarca a las cuestiones de marcas y, por lo tanto, estas personas no estarán incluidas en la lista de dibujos y modelos.

Obsoleto

Oficina de PI nacional/regional (País)	Terminología nacional	Representante autorizado ( <u>exclusivamente</u> dibujos y modelos) Artículo 78, apartado 4, letra c), del RDC
PRH: Oficina de Patentes y Registro de Finlandia (Finlandia)	«Mallioikeusasiamies»	<p>Puede ejercer la representación cualquier persona</p> <p>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</p> <p>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</p> <p>Cualquier persona física o jurídica puede actuar como representante <u>en materia de dibujos y modelos</u> ante la oficina de propiedad industrial nacional. Para que una persona tenga derecho a actuar como representante ante la EUIPO, deberá tener al menos 5 años de experiencia ante la oficina de propiedad industrial nacional <b>(Opción a).</b></p> <p>Los titulares de la cualificación «Mallioikeusasiamies» están reconocidos oficialmente como cualificados profesionalmente para representar a terceros ante la Oficina de Patentes y Registro finesa <u>en materia de dibujos y modelos</u> y, por tanto, no están sujetos al requisito de 5 años para actuar como representantes profesionales ante la EUIPO <b>(Opción b).</b></p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Terminología nacional	Representante autorizado ( <u>exclusivamente</u> dibujos y modelos) Artículo 78, apartado 4, letra c), del RDC
Oficina de Propiedad Intelectual de Irlanda (Irlanda)	«Registered Patent Agents»	<p>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</p> <p>Solo tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO <u>en materia de dibujos y modelos</u> los titulares de la cualificación «Registered Patent Agent».</p>
UIBM: Oficina de Patentes y Marcas de Italia (Italia)	«Consulente in brevetti»	<p>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</p> <p>Solo tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO únicamente <u>en materia de dibujos y modelos</u> los titulares de la cualificación «Consulente in brevetti».</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Terminología nacional	Representante autorizado ( <u>exclusivamente</u> dibujos y modelos) Artículo 78, apartado 4, letra c), del RDC
LRPV: Oficina de Patentes de la República de Letonia (Letonia)	«Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas»	<p>La facultad para representar está sujeta a la titularidad de una cualificación profesional específica.</p> <p>Solo tendrán la «cualificación profesional específica» necesaria y, por tanto, tendrán derecho a actuar como representantes profesionales ante la EUIPO únicamente en materia de dibujos y modelos los titulares de la cualificación «<b>Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas</b>».</p>

Oficina de PI nacional/regional (País)	Terminología nacional	Representante autorizado ( <u>exclusivamente</u> dibujos y modelos) Artículo 78, apartado 4, letra c), del RDC
PRV: Oficina de Patentes y Registro de Suecia (Suecia)	«Varumaerkesombud»	<p>Puede ejercer la representación cualquier persona</p> <p>a. que haya actuado ante la oficina nacional durante, al menos, 5 años, o</p> <p>b. que esté exenta del requisito de actuación durante 5 años al ser titular de una cualificación profesional oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por el Estado en cuestión.</p> <p>Cualquier persona puede actuar <u>en materia de dibujos y modelos</u> ante la Oficina de Patentes y Registro sueca. Para que una persona tenga derecho a actuar como representante profesional ante la EUIPO, deberá tener al menos 5 años de experiencia ante la Oficina de Patentes y Registro sueca (<b>Opción a</b>).</p> <p>Los titulares de la cualificación «<b>Varumaerkesombud</b>» están reconocidos oficialmente como cualificados profesionalmente para representar a terceros ante la Oficina de Patentes y Registro sueca <u>en materia de dibujos y modelos</u> y, por tanto, no están sujetos al requisito de 5 años para actuar como representantes profesionales ante la EUIPO (<b>Opción b</b>).</p>

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

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

***Parte A***

***Disposiciones generales***

***Sección 6 Revocación de resoluciones,  
anulación de inscripciones en el Registro y  
corrección de errores***

## Índice

<b>1 Revocación de resoluciones y anulación de inscripciones en el Registro.....</b>	<b>155</b>
<b>1.1 Errores evidentes imputables a la Oficina.....</b>	<b>155</b>
<b>1.2 ¿Quién resuelve la revocación/anulación?.....</b>	<b>156</b>
<b>1.3 Aspectos procesales.....</b>	<b>157</b>
1.3.1 Apreciación.....	157
1.3.2 Distinción entre solo una parte afectada o más de una parte afectada.....	158
1.3.2.1 Procedimiento cuando únicamente resulta afectada una parte.....	158
1.3.2.2 Procedimiento cuando más de una parte resulta afectada.....	159
<b>2 Corrección de errores en las resoluciones y otras notificaciones.....</b>	<b>160</b>
<b>2.1 Corrección de errores lingüísticos, errores de transcripción y equivocaciones manifiestas en las resoluciones.....</b>	<b>160</b>
2.1.1 Observaciones generales.....	160
2.1.2 Aspectos procesales.....	161
2.1.2.1 Plazos.....	161
2.1.2.2 Apreciación.....	161
2.1.2.3 Procedimiento.....	161
<b>2.2 Corrección de errores en las notificaciones distintas de las resoluciones.....</b>	<b>162</b>
<b>3 Corrección de errores técnicos en el registro de una marca o en la publicación del registro.....</b>	<b>162</b>

## 1 Revocación de resoluciones y anulación de inscripciones en el Registro

[Artículo 103 del RMUE](#)

[Artículo 70 del RDMUE](#)

En determinadas circunstancias, podrán revocarse las resoluciones adoptadas por la Oficina o anularse las inscripciones en el Registro. Esta parte de las Directrices aborda los aspectos prácticos de la revocación/anulación con arreglo al [artículo 103 del RMUE](#). Lo aquí indicado **no** será aplicable a los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC).

El procedimiento de revocación podrá ser iniciado tanto a instancia de una de las partes del procedimiento como de la Oficina, por su propia iniciativa.

Las resoluciones solo pueden ser revocadas por medio de otra resolución. Lo mismo ocurre con las anulaciones de inscripciones en el Registro.

### 1.1 Errores evidentes imputables a la Oficina

Las resoluciones deben ser revocadas y las inscripciones del Registro anuladas cuando incluyan un error evidente en el procedimiento que sea imputable a la Oficina. La expresión «error evidente» abarca los vicios sustanciales del procedimiento y la distorsión evidente de los hechos. No afecta a los errores materiales, que no pueden ser revocados.

Una resolución/inscripción incluye un error evidente cuando exista un error en el procedimiento (por lo general, cuando se haya omitido un acto de procedimiento fundamental) o cuando la resolución/inscripción ignore una actuación procesal realizada por las partes. La resolución/inscripción es incorrecta si no se ha seguido correctamente el procedimiento establecido en los Reglamentos.

La siguiente lista, que no tiene un carácter exhaustivo, incluye algunos ejemplos de errores evidentes por los que puede solicitarse una revocación:

- La MUE ha sido registrada a pesar de haber sido retirada con anterioridad.
- La oposición ha sido admitida a pesar de que no se cumplían algunos requisitos de admisibilidad (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649).
- La MUE ha sido registrada a pesar de existir una irregularidad en el pago de las tasas de solicitud.
- La MUE ha sido registrada a pesar de que se ha admitido una oposición.
- La denegación de una MUE basada en motivos absolutos se notifica antes de que expire el plazo concedido al solicitante para presentar observaciones en respuesta a la objeción, o ignorando las observaciones que el solicitante presentó dentro de plazo (si el solicitante ha respondido dentro del plazo, el examinador puede seguir tramitando la solicitud, por ejemplo mediante la emisión de una resolución, y no es

necesario esperar hasta que expire el plazo establecido en la notificación de objeción).

- La MUE se deniega sobre la base de motivos absolutos, ignorando una solicitud válida del solicitante para presentar pruebas del carácter distintivo adquirido (artículo 7, apartado 3, del RMUE).
- La MUE se deniega sobre la base de motivos absolutos, ignorando las pruebas del carácter distintivo adquirido que han sido debidamente presentadas.
- La División de Oposición deniega la MUE, ignorando una solicitud no tramitada de prueba del uso o sin tratar la cuestión de la prueba del uso.
- La MUE ha sido registrada a pesar de que existe una oposición pendiente.
- La oposición ha sido denegada por falta de prueba del uso, sin embargo
  - ○ no se concedió expresamente al solicitante un plazo para presentar dicha prueba;
  - ○ a prueba del uso se presentó dentro del plazo, pero no se tuvo en cuenta.
- La resolución de oposición se emitió mientras el procedimiento había sido suspendido o interrumpido o, de forma más general, mientras aún estaba vigente un plazo para una de las partes.
- Toda vulneración del derecho a ser oído (observaciones no enviadas a la otra parte cuando se le debía haber concedido un plazo para responder, con arreglo al Reglamento o a la práctica de la Oficina).
- Al cerrar el expediente debido a la limitación o a la retirada de la MUE impugnada, la Oficina ha emitido una resolución sobre las costas, sin tener en cuenta un acuerdo sobre las costas entre las partes que fue presentado dentro del plazo.
- La cesión de titularidad se inscribió en el Registro, a pesar de no existir pruebas suficientes de la misma.

Carece de relevancia si dichos errores han resultado de un error humano o del funcionamiento incorrecto de una herramienta informática.

El **efecto** de la revocación de una resolución o de la anulación de una inscripción en el Registro es que se considera que la resolución o inscripción nunca ha existido. El expediente se devuelve a la fase procesal en la que se encontraba antes de que se adoptara la resolución o se efectuara la inscripción errónea.

## 1.2 ¿Quién resuelve la revocación/anulación?

El departamento o la unidad que haya efectuado la inscripción o adoptado la resolución será quien se encargue de las resoluciones relativas a la revocación/anulación. Estas podrán recurrirse en el sentido del [artículo 66, apartado 2, del RMUE](#).

## 1.3 Aspectos procesales

### 1.3.1 Apreciación

La Oficina debe comprobar, en primer lugar, si la resolución o la inscripción incluyen un error evidente; en segundo lugar, si ha transcurrido más de un año desde la notificación de la resolución o de la inscripción en el Registro; y en tercer lugar, si se ha interpuesto un recurso contra la resolución/inscripción en el Registro.

1. **Naturaleza del error.** Debe comprobarse si la resolución o la inscripción contienen un error evidente. Para más información, véase [el punto 1.1](#) supra.
2. **Período de un año.** En primer lugar, deberá determinarse si ha transcurrido más de un año desde la notificación de la resolución o de la inscripción en el Registro.

[El artículo 103, apartado 2, del RMUE](#) establece que la revocación/anulación deberá efectuarse en el período de un año desde la fecha en que se adoptó la resolución errónea o se realizó la inscripción errónea en el Registro, tras consulta con las partes en el procedimiento y cualquier titular de derechos sobre la marca de la UE en cuestión que haya sido inscrito en el Registro. La revocación/anulación se considerará «efectuada» en la fecha en que se notifique la resolución sobre la misma, con independencia de si se interpone un recurso.

Dado que la revocación/anulación no es posible trascurrido el período de un año, todas las solicitudes de revocación/anulación que se reciban después de dicho período se denegarán como inadmisibles. Asimismo, incluso si se ha recibido una solicitud dentro de dicho plazo, todos los procedimientos pendientes de revocación/anulación serán concluidos y se denegará la solicitud cuando expire el período de un año, con independencia del motivo por el que el procedimiento de revocación/anulación no pudo ser concluido a tiempo. Teniendo en cuenta el plazo establecido y equitativo, quienes resulten perjudicados deberán informar inmediatamente a la Oficina sobre el error evidente que se ha identificado, en particular, cuando pueda verse implicada la parte perjudicada a quien debe consultarse. En cualquier caso, con independencia del tiempo que quede del año, la Oficina siempre incoará el procedimiento de revocación/anulación cuando detecte un error evidente que sea necesario corregir y hará todo lo posible por llevar a cabo el procedimiento oportuno para concluir a tiempo.

3. **Resolución/inscripción contra la que está pendiente un recurso.** Un recurso interpuesto contra una resolución que contenga un error evidente no es obstáculo para la revocación. [El artículo 103, apartado 4, del RMUE](#) establece que el procedimiento quedará sin objeto tras la revocación de una resolución errónea. El departamento competente para resolver sobre la revocación informará inmediatamente a las Salas de Recurso de que está considerando una revocación/anulación y del resultado de sus deliberaciones (es decir, de la intención de revocar y de la resolución definitiva sobre dicha revocación).

### 1.3.2 Distinción entre solo una parte afectada o más de una parte afectada

El procedimiento en el que solo resulta afectada **una parte** se describe en el [punto 1.3.2.1](#) infra. Encontramos algunos ejemplos en los casos en que la Oficina recibe correctamente observaciones de terceros que plantean dudas pero la solicitud de MUE no se bloquea y continúa el procedimiento hasta su registro, y cuando se registra una solicitud de MUE a pesar de no haber sido abonada la tasa de solicitud.

Los errores relativos a la tramitación incorrecta de los expedientes después de que se haya adoptado una resolución, por ejemplo, cuando se registra una solicitud de MUE a pesar de haber sido denegada sobre la base de motivos absolutos, afectan solo a una parte: el solicitante.

Si es probable que la revocación de una resolución afecte a **más de una parte**, deberá seguirse el procedimiento descrito en el [punto 1.3.2.2](#) infra. Por ejemplo, resultará afectada más de una parte por la revocación de una resolución en los procedimientos de oposición cuando la Oficina no haya tenido en cuenta una solicitud de prueba del uso.

Se considera que los errores que afectan a la tramitación incorrecta de los expedientes después de que haya sido adoptada una resolución de oposición, como la denegación completa de una solicitud de MUE que sin embargo queda registrada, conciernen tanto al solicitante como a la parte oponente.

Los errores de registro de una cesión de titularidad también afectan a más de una parte. Cuando el procedimiento de inscripción es fundamentalmente *ex parte*, la Oficina determinará si existe más de una parte afectada a efectos del procedimiento de anulación de la inscripción errónea: el nuevo titular, el antiguo titular y el tercero, que deberían haber sido inscritos en el Registro, según el caso.

#### 1.3.2.1 Procedimiento cuando únicamente resulta afectada una parte

##### Error detectado por la Oficina

Si la propia Oficina detecta que se ha producido un error, informará a la parte de su intención de revocar la resolución/anular la inscripción y señalará un plazo de un mes para presentar observaciones. La carta deberá indicar los motivos de la revocación/anulación.

Si la parte está de acuerdo o no presenta observaciones, la Oficina revocará la resolución o anulará la inscripción.

Si la parte no está de acuerdo con la revocación o la anulación, deberá adoptarse una resolución formal, con sujeción a los requisitos habituales contemplados en las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento, punto 6](#).

##### Error notificado por la parte afectada

Si la parte perjudicada por el error informa a la Oficina por escrito del mismo, no será necesario que se soliciten observaciones. En estos casos, deberá establecerse si la

solicitud de revocación/anulación está justificada y es posible. En tal caso, la resolución o la inscripción en el Registro será revocada o anulada. Si la Oficina considera que no existen motivos para la revocación/anulación o que esta ya no es posible, informará al respecto a la parte indicándole los motivos adecuados de la denegación.

#### 1.3.2.2 Procedimiento cuando más de una parte resulta afectada

##### Error detectado por la Oficina

Si la propia Oficina detecta que se ha producido un error, informará a ambas partes de su intención de revocar la resolución/anular la inscripción y señalará un plazo de un mes para presentar observaciones.

Si las partes están de acuerdo o no presentan observaciones, la Oficina revocará la resolución/anulará la inscripción en el Registro.

Si la parte que se beneficia del error no está de acuerdo con la revocación/anulación, deberá adoptarse una resolución motivada, con sujeción a los requisitos habituales contemplados en las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento, punto 6](#). No será necesario dar audiencia a la parte perjudicada por el error si la Oficina adopta una resolución a su favor.

##### Error notificado por una de las partes

Si la parte perjudicada por un error informa por escrito a la Oficina del mismo, debe establecerse si la solicitud de revocación/anulación está justificada y es posible. En caso de que así sea, la Oficina notificará a la parte que se haya beneficiado del error (la otra parte) de su intención de revocación/anulación y señalará un plazo de un mes para presentar observaciones (y enviará, a título informativo, una copia de esta notificación a la primera parte).

Si la otra parte está de acuerdo o no presenta observaciones, la Oficina revocará la resolución o anulará la inscripción.

Si la otra parte no está de acuerdo con la revocación o la anulación, deberá adoptarse una resolución formal, con sujeción a los requisitos habituales contemplados en las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento, punto 6](#). No será necesario dar audiencia a la parte perjudicada por el error (la primera parte) si la Oficina adopta una resolución a su favor.

Por ejemplo, si la parte oponente cuya oposición ha sido mantenida, habiéndose denegado la solicitud de MUE, informa a la Oficina de que, sin embargo, se ha procedido al registro de dicha solicitud, deberá informarse debidamente al solicitante e invítarsele a que presente observaciones. La inscripción se anulará, con independencia de si el solicitante está de acuerdo o no contesta.

Si la parte que se beneficia del error informa por escrito a la Oficina, deberá establecerse si la revocación/anulación está justificada y es posible. En ese caso,

deberá informarse de ello a la parte perjudicada por el error. Dado que la revocación/anulación beneficiará a esta última, la resolución podrá ser revocada o la inscripción anulada al mismo tiempo que se envíe la carta (a ambas partes). No es necesario que la parte que se benefició del error presente observaciones, ya que la carta en la que informaba a la Oficina del error puede considerarse como su aceptación de la revocación/anulación. De igual modo, no será necesario dar audiencia a la parte perjudicada si se adopta una resolución a su favor.

Por ejemplo, si un solicitante informa a la Oficina de que su solicitud de MUE ha sido registrada a pesar de haber sido denegada en una oposición, la inscripción en el Registro deberá anularse. No es necesario dar audiencia ni al solicitante (que se benefició del error) ni al oponente (que resultó perjudicado por el mismo).

Por último, una vez que la revocación o la anulación sea definitiva, esta deberá publicarse si la inscripción incorrecta en el Registro ya había sido publicada.

Si la Oficina considera que, a pesar de la información recibida de la parte, no existen motivos para la revocación de la resolución/anulación de la inscripción o que esta ya no es posible, informará de ello a las partes, indicando los motivos adecuados (y remitirá la solicitud original a la otra parte, a título informativo).

## 2 Corrección de errores en las resoluciones y otras notificaciones

[Artículo 102, apartado 1, del RMUE](#)

### 2.1 Corrección de errores lingüísticos, errores de transcripción y equivocaciones manifiestas en las resoluciones

#### 2.1.1 Observaciones generales

De conformidad con el [artículo 102, apartado 1, del RMUE](#), la Oficina corregirá todos **los errores lingüísticos o de transcripción o las equivocaciones manifiestas** en sus resoluciones.

La distinción entre revocación en virtud del [artículo 103 del RMUE](#) y corrección en virtud del [artículo 102, apartado 1, del RMUE](#) es que la revocación anula una resolución, mientras que la corrección de errores no afecta a la validez de la resolución y no abre un nuevo plazo de recurso (28/05/2020, [T-724/18](#) & [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.) / Aurea et al., EU:T:2020:227, § 28).

## 2.1.2 Aspectos procesales

### 2.1.2.1 Plazos

Puesto que no existe un plazo para corregir los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las equivocaciones manifiestas en las resoluciones, dichos errores podrán corregirse en cualquier momento.

### 2.1.2.2 Apreciación

Debe verificarse si el error a corregir es un error lingüístico, un error de transcripción o una equivocación manifiesta.

Por lo tanto, las correcciones en virtud del [artículo 102, apartado 1, del RMUE](#) se limitan a errores formales evidentes que afectan únicamente a la forma de la resolución, no a su alcance o fondo. Esto se aplica a los errores que son tan evidentes que no se puede pretender otra redacción más que la corregida y los errores que no justifican la nulidad o revocación de la resolución dañada por ellos. Esto incluye los errores que constituyen elementos incongruentes evidentes en una resolución que, por lo demás, es coherente y clara (28/05/2020, [T-724/18](#) y [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 29, 33-34).

Incluso el fallo de una resolución puede corregirse si no se hubiera podido concebir otra formulación que la resultante de la corrección.

Por el contrario, la adopción de una resolución de caducidad se justifica por los errores que no permiten mantener la parte dispositiva de la resolución dictada sin un nuevo análisis. Así ocurre con los errores que afectan a la determinación de las costas, los relativos al derecho a ser oído o los relativos a la obligación de fundamentar los motivos (28/05/2020, [T-724/18](#) y [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 30).

La naturaleza de los errores y equivocaciones que pueden corregirse con arreglo al [artículo 102 del RMUE](#) hace que el recurso contra una resolución no sea un obstáculo para la corrección de la misma por parte del organismo de primera instancia que la adoptó. No obstante, dicho departamento informará, inmediatamente, a las Salas de Recurso de que está considerando una corrección y del resultado de sus deliberaciones (es decir, de cualquier corrección que se lleve a cabo) con el fin de que se tenga en cuenta en el procedimiento de recurso.

### 2.1.2.3 Procedimiento

Los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las equivocaciones manifiestas en las resoluciones se corrigen enviando una rectificación a la parte o las partes afectadas. La carta de acompañamiento debe explicar brevemente las correcciones.

Una vez que se haya llevado a cabo la corrección, la Oficina se asegurará de que los cambios se reflejan en la resolución tal como esté publicada en la base de datos de la Oficina.

La fecha de la resolución **se mantendrá inalterada después de la rectificación. Por lo tanto, el plazo de recurso no queda afectado.**

## 2.2 Corrección de errores en las notificaciones distintas de las resoluciones

Los errores en las notificaciones distintas de las resoluciones pueden subsanarse enviando una notificación corregida, en la que se indique que esta última sustituye y anula la anterior.

## 3 Corrección de errores técnicos en el registro de una marca o en la publicación del registro

Artículos [44](#), [102](#), [111](#) y [116](#) del RMUE

El [artículo 44, apartado 1, del RMUE](#) establece que la solicitud de marca de la Unión Europea que no haya sido desestimada basándose en motivos absolutos deberá ser publicada.

El [artículo 44, apartados 3 y 4, del RMUE](#) hace referencia a la corrección de errores y faltas en la publicación de las solicitudes.

[Artículo 102 del RMUE](#) hace referencia a los errores y faltas en el registro de una MUE, en una inscripción realizada en el Registro de conformidad con el [artículo 111, apartados 2 y 3, del RMUE](#) o en una decisión del director ejecutivo con arreglo al [artículo 111, apartado 4, del RMUE](#), y a los errores en la publicación de dichas inscripciones en el Registro.

La principal diferencia entre la corrección de una inscripción en el Registro con arreglo al [artículo 102 del RMUE](#) y la anulación de una inscripción en el Registro con arreglo al [artículo 103 del RMUE](#) estriba en que la primera hace referencia solo a una parte de la publicación, mientras que la segunda anula toda la inscripción en el Registro.

Cuando exista un error imputable a la Oficina, esta lo corregirá de oficio (cuando sea la propia Oficina quien se dé cuenta del error) o a instancia del titular.

Las correcciones de errores en las solicitudes de MUE que no exijan una nueva publicación de la solicitud a efectos de oposición no se publicarán en la Sección B.2 del Boletín. Las correcciones con arreglo al [artículo 44, apartados 3 y 4, del RMUE](#) que no exijan una nueva publicación de la solicitud a efectos de oposición se publicarán en la Sección A.2. Sin embargo, se exigirá la nueva publicación solo si en la publicación inicial se indicó una lista más limitada de productos y servicios. Para obtener más información sobre el efecto de la nueva publicación en los procedimientos de

oposición, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, punto 7.1.2.](#)

En todos los casos, las correcciones se notificarán a la parte o partes afectadas.

A continuación, se incluyen ejemplos de errores que pueden ser corregidos ([artículo 102 del RMUE](#)):

- La MUE ha sido publicada para una clase menos de las que se solicitaron.
- Se solicitó el signo «x» y la publicación hace referencia al signo «y», o la lista de productos y servicios publicada no es correcta.
- La MUE ha sido registrada sin tener en cuenta una limitación.

Las correcciones de errores en las solicitudes de MUE que no exijan una nueva publicación de la solicitud a efectos de oposición se publicarán en la Sección B.4.2 del Boletín. Las correcciones con arreglo al [artículo 102 del RMUE](#) que exijan una nueva publicación de una parte de la solicitud a efectos de oposición se publicarán en la subsección A.2.1.2.

Se exigirá siempre la nueva publicación a efectos de oposición cuando la corrección implique cambios en la representación de la marca o una ampliación de la lista de productos y servicios ya publicada. Respecto de otras correcciones, la nueva publicación podrá decidirse caso a caso.

Las correcciones de las inscripciones en el Registro deberán publicarse con arreglo al [artículo 102, apartado 3](#), y al [artículo 116, letra a\), del RMUE](#). Las correcciones de errores relativos en una inscripción en el Registro se publicarán en la subsección B.4.2 del Boletín. Todos los ejemplos incluidos en la lista anterior (de correcciones y de revocaciones/anulaciones) exigen publicación.

No será necesario publicar las correcciones con arreglo al [artículo 102 del RMUE](#) cuando la publicación inicial se incluyó en una sección incorrecta del Boletín. El efecto jurídico de la publicación contemplado en el [apartado 1 del artículo 11 del RMUE](#) permanece inalterado con independencia de si la publicación se efectúa en la Parte B.1 o en la Parte B.2 del Boletín.

**Plazo.** No existe un plazo para las correcciones con arreglo al [artículo 102](#) o al [artículo 44, apartado 3 y 4, del RMUE](#). Pueden realizarse en cualquier momento una vez detectado el error.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte A***

***Disposiciones generales***

***Sección 7***

***Revisión***

## Índice

<b>1 Principios generales.....</b>	<b>166</b>
<b>2 Revisión de resoluciones en asuntos <i>ex parte</i>.....</b>	<b>166</b>
<b>2.1 Procedimiento en caso de que la revisión sea procedente.....</b>	<b>166</b>
<b>2.2 Examen de la admisibilidad del recurso.....</b>	<b>167</b>
<b>2.3 Examen del fundamento del recurso.....</b>	<b>167</b>
<b>2.4 Resolución de no conceder la revisión.....</b>	<b>167</b>
<b>2.5 Resolución de concesión de la revisión.....</b>	<b>168</b>
2.5.1 Contenido de la resolución.....	168
2.5.1.1 Reapertura del procedimiento.....	168
2.5.1.2 Una nueva resolución sobre el fondo del asunto.....	169
<b>2.6 Comunicación de la resolución.....</b>	<b>169</b>

Obsoleto

## 1 Principios generales

[Artículo 69 del RMUE](#)

Artículo 58 del RDC

Con arreglo al [artículo 69](#) del RMUE —en los asuntos relativos a las marcas de la Unión Europea (MUE)— y al artículo 58 del RDC —en los asuntos relativos a los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC)—, solo puede haber revisión en los asuntos *ex parte*, es decir, en aquellos en los que solo participa una parte.

Se puede conceder la revisión si se ha presentado un recurso contra una resolución que sea de la competencia de las Salas de Recurso, con arreglo al [artículo 66 del RMUE](#) y al artículo 55 del RDC.

Es responsabilidad de las Salas de Recurso resolver sobre una resolución impugnada. La Sala devuelve la resolución recurrida al departamento que adoptó la resolución, para su revisión. Esto permite al responsable de la toma de resoluciones en primera instancia rectificar la resolución si el recurso es admisible y está bien fundado.

El objeto de la revisión es evitar que las Salas de Recurso resuelvan recursos contra resoluciones que la división que las adoptó considere necesario rectificar.

Si la división de la Oficina cuya resolución se impugne tuviese el recurso por admisible y fundado, deberá rectificar su resolución.

Si no se rectificase la resolución en el plazo de un mes después de recibido el escrito en el que se expongan los motivos del recurso deberá remitirse, inmediatamente, a la Sala de Recurso, sin pronunciamiento sobre el fondo.

Puesto que la revisión requiere un recurso pendiente de resolución, no es procedente si el recurso se retira antes de que expire el plazo de revisión de un mes y aún no se ha adoptado una resolución sobre la revisión.

## 2 Revisión de resoluciones en asuntos *ex parte*

### 2.1 Procedimiento en caso de que la revisión sea procedente

Artículos [69](#) y [159](#) del RMUE

Artículos 58 y 102 del RDC

Cuando proceda la revisión, el Secretario de las Salas de Recurso transmitirá los documentos integrantes del recurso.

La correspondiente división examinará si puede concederse la revisión.

La revisión se concederá, únicamente, si el recurso es admisible y fundado.

## 2.2 Examen de la admisibilidad del recurso

Artículos [66](#) a [68](#) del RMUE

Artículo [21, apartado 1](#), y [artículo 23, apartado 1](#), del RDMUE

Artículos 55 a 57 del RDC

Artículo 34, apartado 1 y artículo 35, apartado 2, del REDC

La división competente deberá estar convencida de la admisibilidad del recurso, el cual deberá cumplir los requisitos que establecen los artículos [66](#) a [68](#) del RMUE o los artículos 55 a 57 del RDC, y el [artículo 21, apartado 1, del RDMUE](#) o el artículo 34, apartado 1, del REDC, así como todos los demás requisitos a los que se refiere el [artículo 23, apartado 1, del RDMUE](#) o el artículo 35, apartado 2, del REDC.

## 2.3 Examen del fundamento del recurso

La división competente deberá examinar si el recurso es «fundado» en el marco del alcance del recurso.

Se considerará que un recurso es «fundado» en el sentido del [artículo 69 del RMUE](#) y del artículo 58 del RDC si la división competente dictamina que la resolución impugnada no se adoptó de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos de la UE, lo que incluye los casos de errores evidentes de procedimiento y equivocaciones manifiestas de fondo por parte de la Oficina.

La fecha que debe tenerse cuenta a la hora de verificar si el recurso es fundado es la fecha en que la división competente adoptó la resolución impugnada.

La revisión no tendrá lugar cuando el recurrente pretenda subsanar las irregularidades por primera vez ante las Salas de Recurso; por ejemplo, presentando nuevos argumentos o documentos justificativos.

## 2.4 Resolución de no conceder la revisión

[Artículo 69, apartado 2, del RMUE](#)

Artículo 58, apartado 2, del RDC

Cuando la división competente considere que no se cumplen los requisitos para la concesión de la revisión, y, a más tardar, cuando haya vencido el plazo de un mes que establecen el [artículo 61, apartado 2, del RMUE](#) y el artículo 58, apartado 2, del RDC, deberá remitir el asunto a las Salas de Recurso sin ningún comentario o declaración.

Cuando la división competente remita el asunto sin comentarios, no deberá adoptarse ninguna resolución denegatoria de la revisión.

## 2.5 Resolución de concesión de la revisión

[Artículo 69, apartado 2](#); y [artículo 75 del RMUE](#)

[Artículo 33 del RDMUE](#)

Artículo 58, apartado 2, del RDC

Artículos 37 y 38 del REDC

Si la división competente concluye que se concederá la revisión, la resolución rectificadora deberá emitirse en el plazo de un mes a partir de la recepción del escrito en el que se expongan los motivos del recurso, a fin de cumplir el plazo establecido en el [artículo 69, apartado 2, del RMUE](#), y el artículo 58, apartado 2, del RDC, independientemente de la fecha en que la resolución rectificadora se considere notificada en función de la forma de notificación.

Para más información sobre las notificaciones de la Oficina, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos, punto 3.2.](#)

### 2.5.1 Contenido de la resolución

Las resoluciones de conceder la revisión se dividirán en las siguientes categorías:

- la revisión da lugar a la reapertura del procedimiento;
- la revisión da lugar a una nueva resolución sobre el fondo del asunto.

#### 2.5.1.1 Reapertura del procedimiento

[Artículo 66, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 33 del RDMUE](#)

Artículo 55, apartado 2, del RDC

Artículo 37 del REDC

Si en el proceso de revisión se determina que es necesario reabrir el procedimiento — por ejemplo, se ha pasado por alto una solicitud de ampliación de plazo —, se debe conceder la revisión y la primera instancia debe dictar una resolución para conceder la revisión y reabrir el procedimiento desde el momento en que tuvo lugar el error.

La resolución rectificadora deberá incluir:

- una declaración de concesión de la revisión, en la que se indiquen los motivos en que se basa;
- una declaración de que se considera que la resolución inicial no ha sido dictada;
- una declaración para reabrir el procedimiento, y la mención de las medidas que deberán introducirse en el expediente;
- una orden de reembolso de la tasa de recurso ([artículo 33 del RDMUE](#); artículo 37 del REDC).

Tras la resolución rectificadora se reabrirá el procedimiento de la forma en que se establezca en la resolución y se establecerán, en su caso, los plazos pertinentes para la parte interesada.

La decisión de conceder la revisión solo puede recurrirse junto con la resolución final ([artículo 66, apartado 2, del RMUE](#) y artículo 55, apartado 2, del RDC).

#### 2.5.1.2 Una nueva resolución sobre el fondo del asunto

[Artículo 33 del RDMUE](#)

Artículo 37 del REDC

Si en el procedimiento de revisión se establece que se puede dictar inmediatamente una nueva resolución sobre el fondo, sin necesidad de reabrir el procedimiento —por ejemplo, si la prueba del carácter distintivo adquirido figuraba en el expediente, pero no se tuvo en cuenta en la resolución impugnada— se concederá la revisión y la división competente deberá dictar una resolución rectificadora.

La resolución rectificadora deberá incluir:

- una declaración de concesión de la revisión, en la que se indiquen los motivos en los que se basa;
- una nueva resolución sobre el fondo del asunto para reemplazar la resolución inicial;
- una orden de reembolso de la tasa de recurso ([artículo 33 del RDMUE](#); artículo 37 del REDC);
- la mención del plazo para interponer recurso contra la resolución rectificadora.

## 2.6 Comunicación de la resolución

Una vez concedida la revisión, la división competente deberá comunicarla a la Secretaría de las Salas de Recurso.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte A***

***Disposiciones generales***

***Sección 8***

***Restitutio in integrum***

## Índice

<b>1 Principios generales.....</b>	<b>172</b>
<b>2 Criterios que rigen la concesión de la <i>restitutio in integrum</i>.....</b>	<b>172</b>
2.1 La condición de «toda la diligencia necesaria teniendo en cuenta las circunstancias».....	172
2.2 Pérdida de derechos o vías de recurso causada directamente por el incumplimiento de un plazo.....	174
<b>3 Aspectos procesales.....</b>	<b>175</b>
3.1 Procedimientos a los que resulta aplicable la <i>restitutio in integrum</i> .....	175
3.2 Partes.....	176
3.3 Plazo del que disponen las Oficinas nacionales para remitir una solicitud a la Oficina.....	176
3.4 Plazos excluidos de la <i>restitutio in integrum</i> .....	176
3.5 Efecto de la <i>restitutio in integrum</i> .....	177
3.6 Plazos.....	178
3.7 Tasas.....	178
3.8 Lenguas.....	179
3.9 Pormenores y pruebas.....	179
3.10 Competencia.....	180
3.11 Publicaciones.....	180
3.12 Resolución, papel de otras partes en el procedimiento de <i>restitutio in integrum</i> .....	181
<b>4 Procedimiento de tercería.....</b>	<b>181</b>

## 1 Principios generales

[Artículo 104 del RMUE](#)

Artículo 67 del RDC

Las partes en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubieran podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, podrán ser restablecidas en sus derechos (*restitutio in integrum*) si la inobservancia del plazo hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de los Reglamentos, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso (28/06/2012, [T-314/10](#), Cook's, EU:T:2012:329, § 16-17).

La observancia de los plazos es una cuestión de política pública, y la concesión de la *restitutio in integrum* puede minar la certidumbre jurídica. En consecuencia, las condiciones para la aplicación de la *restitutio in integrum* han de interpretarse de manera rigurosa (19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 35).

La *restitutio in integrum* solo podrá obtenerse previa solicitud ante la Oficina. Dicha solicitud está sujeta al pago de una tasa.

Si la parte se encuentra representada, el incumplimiento del deber de diligencia requerida que incumbe a los representantes se atribuye a la parte a la que representa (19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 40).

## 2 Criterios que rigen la concesión de la *restitutio in integrum*

Existen dos requisitos para la concesión de la *restitutio in integrum* (25/04/2012, [T-326/11](#), BrainLAB, EU:T:2012:202, § 36):

1. que la parte haya actuado con toda la diligencia necesaria teniendo en cuenta las circunstancias, y
2. que el incumplimiento (de un plazo) por la parte haya tenido la consecuencia directa de la pérdida de un derecho o de un recurso.

### 2.1 La condición de «toda la diligencia necesaria teniendo en cuenta las circunstancias»

Los derechos se reestablecerán, únicamente, en circunstancias excepcionales que no puedan predecirse con arreglo a la experiencia (13/05/2009, [T-136/08](#), Aurelia, EU:T:2009:155, § 26) y que, por tanto, sean impredecibles e involuntarias.

1. **Ejemplos de situaciones en las que se cumple el requisito de «toda la diligencia necesaria»**

En principio, que un servicio postal o de mensajería incumpla una entrega no conlleva la falta de la debida diligencia de la parte interesada (25/06/2012, [R 1928/2011-4](#) , SUN PARK HOLIDAYS / SUNPARKS). Sin embargo, corresponde al representante de la parte, al menos, consultar con anterioridad a las empresas encargadas cuáles son sus plazos de entrega habituales (por ejemplo, en el caso de las cartas enviadas de Alemania a España, véase la resolución del 04/05/2011, [R 2138/2010-1](#) , YELLOWLINE / Yello).

El grado de diligencia del que deben dar muestras las partes para que sus derechos puedan ser restablecidos debe apreciarse en relación con todas las circunstancias pertinentes. Las circunstancias pertinentes pueden incluir un error relevante de la Oficina y sus repercusiones. Así, aun cuando la parte de que se trate no haya mostrado toda la diligencia debida, un error relevante cometido por la Oficina podrá dar lugar a la concesión de la *restitutio in integrum* (25/04/2012, [T-326/11](#) , BrainLAB, EU:T:2012:202, § 57, 59).

Se considera que circunstancias tales como catástrofes naturales y huelgas generales cumplen el requisito relativo a «toda la diligencia necesaria».

## 2. Ejemplos de situaciones en las que NO se cumple el requisito de «toda la diligencia necesaria»

Los errores en la gestión de expedientes debidos a la actuación de los empleados del representante o del propio sistema informatizado son previsibles. En consecuencia, la «diligencia necesaria» exige un sistema de supervisión y detección de tales errores (13/05/2009, [T-136/08](#) , Aurelia, EU:T:2009:155, § 18).

«A este respecto, carecen de relevancia la excepcional carga de trabajo y los imperativos de organización que los solicitantes alegan haber sufrido por la entrada en vigor del Reglamento n.º 40/94» (20/06/2001, [T-146/00](#) , Dakota, EU:T:2001:168, § 62).

Una estimación errónea del plazo no constituye un suceso excepcional que no pueda predecirse según la experiencia (05/07/2013, [R 194/2011-4](#) , PAYENGINE / SP ENGINE).

Un error del director de un departamento de renovaciones, quien supervisa el rendimiento del personal a diario, no constituye un suceso excepcional (24/04/2013, [R 1728/2012-3](#) , LIFTING DEVICES (PART OF-)).

La ausencia de un miembro esencial de un departamento de contabilidad no puede considerarse un suceso excepcional ni imprevisible (10/04/2013, [R 2071/2012-5](#) , STARFORCE).

Un error administrativo en la anotación de un plazo no puede considerarse un suceso excepcional ni imprevisible (31/01/2013, [R 265/2012-1](#) , KANSI / Kanz).

Una mala interpretación de la legislación aplicable, por principio, no puede considerarse como un «obstáculo» para el cumplimiento de un plazo (14/06/2012, [R 2235/2011-1](#) , KA).

La demora de un titular en la facilitación de instrucciones no constituye un suceso excepcional (15/04/2011, [R 1439/2010-4](#) , SUBSTRAL NUTRI+MAX / NUTRIMIX).

Los problemas financieros en la empresa de un propietario, su cierre o la pérdida de puestos de trabajo no pueden aceptarse como motivos para que el propietario no pueda cumplir el plazo de renovación de su marca de la Unión Europea (31/03/2011, [R 1397/2010-1](#) , CAPTAIN).

Los errores jurídicos cometidos por un representante profesional no justifican la restitutio in integrum *restitutio in integrum* (16/11/2010, [R 1498/2010-4](#) , REGINE'S / REGINA DETECHA, CH.V.D (fig.)). La supresión de un plazo por un asistente no es imprevisible (28/06/2010, [R 268/2010-2](#) , ORION).

## 2.2 Pérdida de derechos o vías de recurso causada directamente por el incumplimiento de un plazo

[Artículo 104, apartado 1, del RMUE](#)

El incumplimiento del plazo deberá haber tenido la consecuencia directa de causar la pérdida de derechos o vías de recurso (15/09/2011, [T-271/09](#), Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, EU:T:2011:478, § 53).

Artículo [47, apartado 2](#); [artículo 95, apartado 2](#); y [artículo 96, apartado 1](#), del RMUE

[Artículo 7](#); [artículo 8, apartados 1 a 4, apartado 7 y apartado 8](#); [artículo 14](#) y [artículo 17, apartados 1 y 2, del RDMUE](#)

Este no es el caso cuando los Reglamentos ofrezcan opciones procesales que las partes en los procedimientos son libres de utilizar, como la petición de una vista oral, el requerimiento de que la parte oponente demuestre el uso genuino de su marca anterior, o la solicitud de una ampliación del período de reflexión, con arreglo al [artículo 7 del RDMUE](#). El período de reflexión, en sí mismo, tampoco está sujeto a la *restitutio in integrum*, porque no es un plazo durante el cual la parte deba realizar actuaciones.

[Artículo 38, apartado 1](#); artículos [41](#) y [42](#); y [artículo 155, apartado 1, del RMUE](#)

Sin embargo, la *restitutio in integrum* sí procede en el supuesto de una contestación tardía a la notificación de un examinador en la que se anuncia la denegación provisional de la solicitud si esta no se subsana dentro del plazo indicado porque, en este caso existe, una relación directa entre el incumplimiento del plazo y la eventual denegación.

La *restitutio in integrum* también podrá solicitarse en caso de alegación tardía de hechos y alegaciones o de presentación tardía de observaciones a las declaraciones hechas por la otra parte, en los procedimientos *inter partes*, siempre y cuando la Oficina no las haya admitido por esta causa. La pérdida de derechos consiste, en este caso, en la exclusión de dichas alegaciones y observaciones de los hechos y argumentos sobre los que la Oficina basa su resolución (es práctica común de la

Oficina la inadmisión de toda declaración presentada en un procedimiento *inter partes* fuera del plazo establecido a tal fin.)

### 3 Aspectos procesales

[Artículo 104, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 65, apartado 1, letra i\), del RDMUE](#)

Artículo 67, apartado 2, del RDC

Artículo 68, apartado 1, letra g), del REDC

#### 3.1 Procedimientos a los que resulta aplicable la *restitutio in integrum*

La *restitutio in integrum* puede solicitarse en relación con todos los procedimientos seguidos ante la Oficina.

Esto incluye los procedimientos previstos en el RMUE, así como los procedimientos relativos a los dibujos y modelos comunitarios registrados en virtud del RDC. Sus respectivas disposiciones no se diferencian sustancialmente entre sí.

La *restitutio in integrum* puede solicitarse en los procedimientos *ex parte*, en los procedimientos *inter partes* y en los procedimientos de recurso.

En consecuencia, salvo que esté excluida expresamente en el [artículo 104, apartado 5, del RMUE](#), la *restitutio in integrum* puede solicitarse.

La referencia al [artículo 105 del RMUE](#) que se hace en el [artículo 104, apartado 5, del RMUE](#) debe entenderse de modo que solo se excluyan de la *restitutio in integrum* los plazos que se establecen como tales en el [artículo 105 del RMUE](#), a saber, el plazo para solicitar la prosecución del procedimiento y el plazo previsto para el pago de la tasa con arreglo al [artículo 105, apartado 1, del RMUE](#). Por consiguiente, la *restitutio in integrum* puede solicitarse para los plazos mencionados en el [artículo 105, apartado 2, del RMUE](#) siempre que no estén excluidos expresamente en el [artículo 104, apartado 5, del RMUE](#).

Para obtener más información sobre la *restitutio in integrum* en caso de inobservancia del plazo para interponer un recurso y en relación con la revisión, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 7, Revisión](#).

### 3.2 Partes

[Artículo 104 del RMUE](#)

Artículo 67 del RDC

Puede solicitar la *restitutio in integrum* cualquier parte en un procedimiento ante la Oficina.

El incumplimiento del plazo debe ser imputable a la parte interesada o a su representante.

### 3.3 Plazo del que disponen las Oficinas nacionales para remitir una solicitud a la Oficina

Artículo 35, apartado 1, y artículo 38, apartado 2, del RDC

El cumplimiento del plazo de dos meses para la transmisión de una solicitud de dibujo o modelo comunitario presentada ante una Oficina nacional, corresponde a la Oficina nacional, y no al solicitante y, en consecuencia, no puede dar lugar a una *restitutio in integrum*.

De conformidad con el artículo 38, apartado 2, del RDC, la transmisión tardía de una solicitud de dibujo o modelo comunitario tendrá por efecto el aplazamiento de la fecha de presentación de la misma a la fecha en la que la solicitud sea efectivamente recibida en la Oficina.

### 3.4 Plazos excluidos de la *restitutio in integrum*

[Artículo 104, apartado 5, del RMUE](#)

Artículo 67, apartado 5, del RDC

En aras de la seguridad jurídica, la *restitutio in integrum* no es aplicable a los siguientes plazos:

Artículo 41, apartado 1, y artículo 67, apartado 5, del RDC

Artículo 8, apartado 1, del REDC

- El plazo de prioridad, es decir, el plazo de seis meses previsto para la presentación de una solicitud en la que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior de un dibujo o modelo o de un modelo de utilidad de conformidad con el artículo 41, apartado 1, del RDC. Sin embargo, la *restitutio in integrum* sí se aplica al plazo de

tres meses previsto para indicar el número de expediente de la solicitud anterior y presentar copia de la misma, con arreglo al artículo 8, apartado 1, del REDC.

Artículo [46, apartados 1 y 3](#), y [artículo 104, apartado 5](#), del RMUE

- El plazo para presentar una oposición de conformidad con el [artículo 46, apartado 1, del RMUE](#), incluido el plazo previsto para el pago de la tasa de oposición a la que se refiere el [artículo 46, apartado 3, del RMUE](#).

[Artículo 104, apartados 2 y 5, del RMUE](#)

Artículo 67, apartados 2 y 5, del RDC

- Los plazos previstos para la propia *restitutio in integrum*, a saber:
  - un plazo de dos meses para la presentación de la solicitud de restitutio in integrum a partir del cese del impedimento;
  - un plazo de dos meses a partir de la fecha para completar el acto omitido;
  - un plazo de un año a partir del vencimiento del plazo incumplido para presentar la solicitud de *restitutio in integrum*.

[Artículo 105, apartado 1, del RMUE](#)

- El plazo para solicitar la prosecución del procedimiento de conformidad con el [artículo 105 del RMUE](#), incluido el plazo previsto para el pago de la tasa a la que se refiere el [artículo 105, apartado 1, del RMUE](#).

[Artículo 72, apartado 5, del RMUE](#)

- El plazo de dos meses establecido para presentar un recurso contra la resolución de las Salas de Recurso ante el Tribunal General (08/06/2016, [T-583/15](#), DEVICE OF THE PEACE SYMBOL, EU:T:2016:338).

### 3.5 Efecto de la *restitutio in integrum*

La concesión de la *restitutio in integrum* tendrá como consecuencia jurídica, con efecto retroactivo, que el plazo que no se cumplió se tenga por respetado y que cualquier pérdida de derechos acaecida durante el período provisional se tenga por no producida. Cualquier resolución adoptada por la Oficina durante el período provisional sobre la base del incumplimiento del plazo será declarada nula, con la consecuencia de que, una vez concedida la *restitutio in integrum*, ya no será necesario interponer un recurso contra dicha resolución de la Oficina para obtener su revocación. La *restitutio in integrum* reestablece de manera efectiva a la parte interesada en todos sus derechos.

### 3.6 Plazos

Artículos [53, apartado 3](#), y [artículo 104, apartado 2](#), del RMUE

Artículo 13, apartado 3, y artículo 67, apartado 2, del RDC

Los solicitantes deberán presentar la solicitud de *restitutio in integrum* por escrito ante la Oficina.

La petición deberá presentarse en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento, y nunca después de transcurrido un período de un año a partir de la expiración del plazo incumplido. El acto omitido deberá llevarse a cabo dentro de este mismo período. La fecha de cese del impedimento será la primera fecha en que la parte tuvo o debiera haber tenido conocimiento de los hechos que provocaron el incumplimiento. En caso de que la causa del incumplimiento fuera la ausencia o enfermedad del representante profesional encargado del asunto, la fecha de cese del impedimento será la fecha en que el representante reanude su actividad laboral. En caso de no presentarse una solicitud de renovación o de no abonarse la tasa de renovación, el plazo de un año empezará a contar el día en que finalice la protección, y no en la fecha de expiración del plazo suplementario de seis meses.

Si la solicitud de *restitutio in integrum* se presentara fuera de plazo, será denegada como inadmisibile.

### 3.7 Tasas

[Artículo 104, apartado 3](#) , y [Anexo I, apartado 22, del RMUE](#)

Artículo 67, apartado 3, del RDC

Anexo, punto 15, del RTDC

En el transcurso de este mismo plazo, el solicitante deberá, asimismo, abonar la tasa de la *restitutio in integrum* (véase el [punto 3.6](#) supra).

Por norma general, para cada solicitud de *restitutio in integrum* se deberá abonar una tasa individual (200 EUR), es decir, una tasa por cada derecho individual. Sin embargo, en algunos casos, se pueden aplicar excepciones. Los requisitos mínimos para aplicar estas excepciones son los siguientes:

1. todos los derechos deberán referirse al mismo titular;
2. todos los derechos deberán ser del mismo tipo (p. ej., de MUE o de DMC);
3. los plazos incumplidos deberán ser los mismos para todos los derechos (p.ej., inobservancia del plazo para la renovación);
4. la pérdida de todos los derechos afectados debe ser resultado de las mismas circunstancias.

Estas condiciones son acumulativas. Por lo tanto, la solicitud de *restitutio in integrum* relativa a múltiples derechos estará sujeta a una tasa única solo en el caso de que se reúnan todas estas condiciones.

De lo contrario, se deberá abonar una tasa por cada derecho.

Si el solicitante no abona la tasa antes de que concluya el plazo, la petición de *restitutio in integrum* se tendrá por no presentada.

En el caso de que la solicitud se considere como no presentada debido a un pago tardío o insuficiente de la tasa o porque fue presentada en relación a un plazo que esté excluido de la *restitutio in integrum* (véase el [punto 3.4](#) supra), cualesquiera tasas pagadas (incluidas las tasas pagadas con retraso o insuficientes) serán reembolsadas.

No obstante, una vez se considere presentada la solicitud de *restitutio in integrum*, la tasa no se reembolsará si, posteriormente, se retira la solicitud de *restitutio in integrum*, si se considera inadmisibile o si se deniega sobre la base del fondo de la petición (por ejemplo, si no se cumple con el requisito de la «diligencia necesaria», véase el [punto 2.1](#) supra).

### 3.8 Lenguas

[Artículo 146 del RMUE](#)

Artículo 98 del RDC

Artículo 80 del REDC

La petición de la *restitutio in integrum* deberá presentarse en la lengua, o en una de las lenguas, del procedimiento en el que haya tenido lugar el incumplimiento del plazo. Así, por ejemplo, en el procedimiento de registro, la lengua de correspondencia indicada en la solicitud; en el procedimiento de oposición, la lengua del procedimiento de oposición; y en el procedimiento de renovación, cualquiera de las cinco lenguas de la Oficina.

Si se utilizara una lengua inadecuada o de no presentarse la traducción a la lengua de procedimiento en el plazo debido, la solicitud de *restitutio in integrum* se denegará como inadmisibile.

### 3.9 Pormenores y pruebas

Artículos [97](#) y [104](#) del RMUE

Artículo 65 y artículo 67 del RDC

La petición de *restitutio in integrum* debe estar motivada e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Dado que la concesión de la *restitutio in*

*integrum* es, en esencia, una cuestión fáctica, se recomienda que la parte solicitante aporte pruebas mediante declaraciones prestadas bajo juramento o declaraciones solemnes. A las declaraciones redactadas por las propias partes interesadas o sus empleados suele atribuírseles menos valor que a las pruebas independientes (16/06/2015, [T-586/13](#), Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:385, § 29).

Además, el acto omitido deberá cumplirse, junto con la petición de *restitutio in integrum*, a más tardar antes de que expire el plazo para presentar dicha petición. No se admitirá que se pretenda hacer valer una solicitud de ampliación del plazo como el «acto omitido».

De no presentarse los motivos en los que se basa la solicitud, y si no se aducen los hechos en los que esta se sustenta, la solicitud de *restitutio in integrum* será denegada como inadmisibile. Lo mismo se aplicará si el acto omitido no se completase.

### 3.10 Competencia

[Artículo 104 del RMUE](#)

Artículo 67 del RDC

La competencia para resolver las solicitudes de *restitutio in integrum* le corresponde a la división o departamento competente para decidir sobre el acto omitido, es decir, el que fuera competente en el procedimiento en el que tuvo lugar el incumplimiento del plazo.

### 3.11 Publicaciones

Artículo [53, apartados 5, 7 y 8](#); artículo [104, apartado 7](#); artículo [111, apartado 3, letras k\) y letra l\)](#); y artículo [116, apartado 1, letra a\)](#), del RMUE

Artículo 67 del RDC

Artículo 22, apartados 4 y 5; artículo 69, apartado 3, letras m) y n); y artículo 70, apartado 2, del REDC

El RMUE y el RDC prevén la publicación en el Boletín de una mención sobre la restitución de los derechos. Dicha mención solo se publicará en el supuesto de que el plazo incumplido que originó la petición de la *restitutio in integrum* diera, efectivamente, lugar a la publicación del cambio de estatus de la solicitud o del registro de la marca de la Unión Europea o del dibujo y modelo comunitario, porque solo en este caso podría un tercero haberse beneficiado de la falta de dichos derechos. Así, por ejemplo, se publicará una mención de la concesión de la *restitutio in integrum* en caso de que la Oficina hubiere publicado una mención de la expiración del registro

como consecuencia del incumplimiento del plazo para el abono de la tasa de renovación.

En el supuesto de que tenga lugar dicha publicación se procederá, asimismo, a la inclusión de la correspondiente anotación en el Registro.

No se publicará mención alguna sobre la recepción de una petición de *restitutio in integrum*.

### **3.12 Resolución, papel de otras partes en el procedimiento de *restitutio in integrum***

Artículos [66](#) y [67](#) del RMUE

Únicamente podrá ser parte en el procedimiento de *restitutio in integrum* el solicitante de la misma, aun cuando el incumplimiento del plazo hubiera tenido lugar en un procedimiento *inter partes*.

La resolución sobre la *restitutio in integrum* deberá adoptarse, siempre que sea posible, dentro de la resolución que ponga fin al procedimiento. En el supuesto de que, por alguna razón particular, se adoptase una resolución separada sobre la solicitud de *restitutio in integrum*, tal resolución no podrá, por lo general, ser objeto de un recurso independiente. El solicitante de la *restitutio in integrum* podrá recurrir, al mismo tiempo, la denegación de su petición de *restitutio in integrum* y la resolución que ponga fin al procedimiento.

La resolución por la que se concede la *restitutio in integrum* no puede ser objeto de recurso.

La otra parte en el procedimiento *inter partes* deberá ser informada tanto de la petición de la *restitutio in integrum* como del resultado de tal procedimiento. Si, finalmente, se concediera la *restitutio in integrum*, la única vía de recurso que tendría la otra parte consistiría en instar un procedimiento de tercería (véase [punto 4](#) infra).

## **4 Procedimiento de tercería**

[Artículo 104, apartados 6 y 7, del RMUE](#)

Artículo 67 del RDC

Un tercero que, en el transcurso del período desde la pérdida de los derechos hasta la publicación de la mención de restablecimiento de los derechos

- hubiere, de buena fe, comercializado productos o prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca de la Unión Europea, o
- en el caso de un dibujo o modelo comunitario, hubiere, de buena fe, comercializado productos en los que hubiere incorporado o aplicado un dibujo o modelo

comprendido en el alcance de la protección del dibujo o modelo comunitario registrado,

podrá interponer tercería contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante o titular de una marca de la Unión Europea o de un dibujo o modelo comunitario.

Esta solicitud deberá presentarse en el plazo de dos meses, que comenzará a contar:

- en caso de que la publicación haya tenido lugar, en la fecha de dicha publicación;
- en caso de que la publicación no haya tenido lugar, en la fecha en que la resolución de concesión de la *restitutio in integrum* surta efectos.

Los Reglamentos no contienen disposición alguna aplicable a este procedimiento. En caso de tercería, la competencia corresponde a la división o el departamento que adoptó la resolución de restituir los derechos. La Oficina iniciará un procedimiento contradictorio *inter partes*, lo que significa que oír a ambas partes antes de dictar una resolución.

Obsoleto

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

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

**Parte A**

**Disposiciones generales**

**Sección 9**

**Ampliación**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>185</b>
<b>2 Procedimiento de examen.....</b>	<b>185</b>
<b>2.1 Extensión automática de las MUE a los nuevos Estados miembros.....</b>	<b>185</b>
<b>2.2 Solicitudes de MUE pendientes.....</b>	<b>185</b>
<b>2.3 Carácter distintivo adquirido por el uso.....</b>	<b>187</b>
<b>2.4 Mala fe.....</b>	<b>187</b>
<b>2.5 Transformación.....</b>	<b>187</b>
<b>2.6 Otras consecuencias prácticas .....</b>	<b>188</b>
2.6.1 Representación profesional.....	188
2.6.2 Primera y segunda lengua.....	188
2.6.3 Traducción.....	188
2.6.4 Antigüedad.....	188
2.6.5 Búsqueda.....	189
<b>3 Normativa reguladora de las oposiciones y anulaciones.....</b>	<b>189</b>
<b>Anexo 1.....</b>	<b>193</b>

## 1 Introducción

Esta sección aborda la normativa reguladora de la adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea y las consecuencias para los titulares de marcas de la Unión Europea. En esta sección, se abordan tanto los motivos absolutos como los relativos.

El [artículo 209 del RMUE](#) contiene las disposiciones reguladoras en materia de ampliación y marcas de la Unión Europea. Estas disposiciones fueron introducidas en el Reglamento en virtud del proceso de ampliación de 2004 (en aquel momento, el [artículo 142 bis del RMC](#)), y se han mantenido inalteradas durante los sucesivos procesos de ampliación. La única modificación introducida en el texto del Reglamento es la incorporación de los nombres de los nuevos Estados miembros.

Los nuevos Estados miembros se enumeran en un cuadro en el [anexo 1](#) con las fechas de su adhesión y sus lenguas oficiales.

## 2 Procedimiento de examen

### 2.1 Extensión automática de las MUE a los nuevos Estados miembros

El [artículo 209, apartado 1, del RMUE](#) establece la regla básica de la ampliación, que consiste en que todas las solicitudes de MUE y las MUE registradas existentes se hagan automáticamente extensivas a los nuevos Estados miembros, sin ningún tipo de intervención adicional de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de ningún otro organismo ni de los titulares de los derechos afectados. No es necesario el pago de ninguna cuota adicional ni la realización de otras formalidades administrativas. La extensión de las solicitudes de MUE o las MUE existentes a los territorios de los nuevos Estados miembros garantizará que dichos derechos tengan el mismo efecto en toda la UE y cumplan el principio fundamental del carácter unitario del sistema de las MUE.

### 2.2 Solicitudes de MUE pendientes

El [artículo 209, apartado 2, del RMUE](#) consagra una importante disposición transitoria, en virtud de la cual las solicitudes de MUE **pendientes en la fecha de adhesión** no podrán denegarse alegándose ningún motivo de denegación absoluto si este resulta aplicable, meramente, por la adhesión de un nuevo Estado miembro («cláusula de exención por derechos adquiridos»). En la práctica, esto significa que si una solicitud de MUE no tiene carácter distintivo, o bien es descriptiva, genérica, engañosa o contraria al orden público o a las buenas costumbres en la lengua o el territorio de un

nuevo Estado miembro, no será rechazada si su fecha de presentación es **anterior** a la fecha de adhesión de dicho Estado.

En el caso de las solicitudes presentadas **después de la fecha de adhesión**, los motivos de denegación del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) se aplican también al nuevo Estado miembro. Tal es el caso incluso cuando la solicitud de MUE tiene una fecha de prioridad que es anterior a la fecha de adhesión pertinente. El derecho de prioridad no protege al solicitante de la MUE frente a ninguna modificación de la legislación aplicable a su solicitud. Por lo tanto, los examinadores deben aplicar los mismos criterios de examen que para todas las demás lenguas oficiales de la UE. Esto significa que el examinador también tiene que comprobar si la solicitud de MUE es descriptiva, etc., en el nuevo Estado miembro.

Sin embargo, este principio debería aplicarse con cautela ya que, simplemente, significa que los criterios para la aplicación del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) no deberían hacerse más estrictos como resultado de la adhesión de nuevos Estados miembros. La conclusión inversa de que los términos que son descriptivos en una lengua o en el territorio de un nuevo Estado miembro podrán, en cualquier caso, registrarse como solicitudes de MUE presentadas con anterioridad a la fecha de adhesión no siempre será correcta. Por ejemplo, ciertos términos descriptivos de las lenguas de los nuevos Estados miembros pueden haberse introducido como un término habitual en las lenguas de los antiguos Estados miembros o ser ampliamente conocidos en ellos (por ejemplo, «vodka») y puede que algunas indicaciones geográficas deban rechazarse por ser términos descriptivos (por ejemplo, «Balaton» o «Tokaj»). También, se deben tener en cuenta las indicaciones geográficas ya protegidas en los nuevos Estados miembros y la protección derivada de la legislación de la Unión Europea, o los tratados bilaterales entre los nuevos Estados miembros y la UE o los Estados miembros actuales.

Más concretamente, los motivos de denegación del [artículo 7, apartado 1, letras f\) y g\), del RMUE](#), que hacen referencia a las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres y a las marcas que puedan inducir al público a error, respectivamente, se ven **únicamente** afectados por esta disposición en la medida en que el engaño o incumplimiento del orden público o las buenas costumbres se deba a un significado que solamente se entienda en una lengua de un nuevo Estado miembro. La Oficina interpreta el [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) de conformidad con criterios comunes a toda la Unión, con independencia de los niveles relativos de moralidad aplicables en los distintos países de la UE.

Por último, la disposición del [artículo 209, apartado 2, del RMUE](#) no afecta a los motivos de denegación del [artículo 7, apartado 1, letra e\) o letra i\), del RMUE](#): el primero se refiere a los signos constituidos exclusivamente por las formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos, con una función esencialmente técnica o un valor sustancial; y el segundo se refiere a los que incluyan insignias y emblemas no protegidos por el [artículo 6ter del Convenio de París](#), pero que sean de interés público especial.

## 2.3 Carácter distintivo adquirido por el uso

Según la práctica de la Oficina, el carácter distintivo adquirido por el uso ([artículo 7, apartado 3, del RMUE](#)) debe existir en la fecha de presentación de la MUE y subsistir hasta su fecha de registro. Si el solicitante de una solicitud de MUE presentada **antes** de la fecha de la adhesión es capaz de demostrar que el carácter distintivo adquirido ya existía en la fecha de presentación, el [artículo 209, apartado 2, del RMUE](#) excluye la objeción basada en el motivo de que no haya adquirido carácter distintivo por el uso en los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, el solicitante no tendrá que demostrar el carácter distintivo adquirido en los nuevos Estados miembros.

## 2.4 Mala fe

La Oficina considerará que una solicitud de MUE se ha realizado de mala fe si se ha presentado antes de la fecha de adhesión en relación con un término de carácter descriptivo, o que no sea susceptible de registro por cualquier otro motivo en la lengua de un nuevo Estado miembro, con el único propósito de obtener derechos exclusivos sobre un término no apto para el registro u otros fines objetables.

Esto no tiene ningún efecto práctico durante la fase de examen, ya que la mala fe no constituye un motivo absoluto de denegación y, en consecuencia, la Oficina no tiene competencia para oponerse *ex officio*. La Oficina únicamente ejercerá sus funciones en relación con las «solicitudes de mala fe» cuando se presente una solicitud de declaración de nulidad ([artículo 59, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)). Las Oficinas nacionales de los nuevos Estados miembros están dispuestas a actuar contra la mala fe en el contexto de la ampliación. Los solicitantes de MUE deberán, por lo tanto, tener en cuenta que, incluso si no existen motivos para la denegación durante el procedimiento de registro, sus registros de MUE podrán ser impugnados en una fecha posterior, según el [artículo 59, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

## 2.5 Transformación

Los nuevos Estados miembros podrán solicitar la transformación de una solicitud de MUE en solicitudes de marcas nacionales a partir de la fecha de adhesión de dichos Estados. La transformación también es posible cuando la fecha de presentación de la MUE sea anterior a la fecha de adhesión. Sin embargo, en el caso de un nuevo Estado miembro, la solicitud transformada tendrá el efecto de un derecho anterior con arreglo a la legislación nacional. La legislación nacional de los nuevos Estados miembros ha adoptado disposiciones equivalentes al [artículo 209 del RMUE](#) que establece que las MUE que hayan extendido su protección solamente tienen el efecto de derechos anteriores en los nuevos Estados miembros a partir de la fecha de adhesión. En la práctica, ello implica que la «fecha de transformación» respecto a un nuevo Estado miembro no puede ser anterior a la fecha de adhesión de dicho Estado.

Tomando la adhesión de Croacia como ejemplo, esto significa que incluso si una MUE transformada tiene como fecha de presentación el 01/05/2005 en Croacia, la fecha de transformación no será el 01/05/2005 sino el 01/07/2013, es decir, la fecha de adhesión de Croacia.

La fecha de la ampliación no inicia un nuevo plazo de tres meses para solicitar la transformación en virtud del [artículo 139, apartado 4, del RMUE](#).

## **2.6 Otras consecuencias prácticas**

### **2.6.1 Representación profesional**

A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro, los solicitantes (así como otras partes *intervinientes* en el procedimiento ante la Oficina) con sede o domicilio en ese Estado ya no necesitarán ser representados por un representante profesional. A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro, los representantes profesionales de dicho Estado pueden entrar a formar parte de la lista de representantes autorizados ante la Oficina en virtud del [artículo 120 del RMUE](#) y, desde aquel momento, pueden representar a terceros ante la Oficina.

### **2.6.2 Primera y segunda lengua**

A partir de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro (véase el [anexo 1](#)), se podrá utilizar la lengua oficial (o las lenguas oficiales) de dicho Estado como primera lengua en las solicitudes de MUE presentadas a partir de esa fecha.

### **2.6.3 Traducción**

Las solicitudes de MUE cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro y los registros de MUE existentes no se traducirán ni publicarán de nuevo en la lengua de dicho Estado. Las solicitudes de MUE presentadas después de la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro sí se traducirán y se publicarán en todas las lenguas oficiales de la UE.

### **2.6.4 Antigüedad**

Se puede reivindicar la antigüedad de una marca nacional que se hubiera registrado antes de la adhesión del nuevo Estado miembro en cuestión o incluso antes de la creación de la Unión Europea. La reivindicación de antigüedad solamente se puede presentar, no obstante, después de la fecha de adhesión. La marca registrada en el nuevo Estado miembro debe ser «anterior» a la MUE. Dado que una MUE que haya extendido su protección tiene, en el nuevo Estado miembro, el efecto de un derecho anterior a partir de la fecha de adhesión, la reivindicación de antigüedad solo tiene sentido cuando la marca nacional previa tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de adhesión.

- **Ejemplo 1:** Una misma persona presenta una solicitud de MUE el 01/04/1996 y una solicitud de marca nacional en Rumanía el 01/01/1999. Con posterioridad al 01/01/2007 (fecha de adhesión de Rumanía) se podrá reivindicar la antigüedad de la solicitud de marca nacional rumana.
- **Ejemplo 2:** Una misma persona es titular de un registro internacional que designa a la UE el 01/01/2005 y, posteriormente, designa a Rumanía el 01/01/2006. Con posterioridad al 01/01/2007 será posible reivindicar la antigüedad de dicha designación rumana, a pesar de que la propia designación sea posterior al registro internacional que designa a la UE. Ello se debe a que la MUE ampliada entra en vigor a partir de la fecha de adhesión del nuevo Estado miembro (en este caso, el 01/01/2007).

### 2.6.5 Búsqueda

Las Oficinas nacionales de los nuevos Estados miembros podrán realizar búsquedas ([artículo 43, apartados 2 y 3, del RMUE](#)) a partir de la fecha de adhesión de dicho Estado. Únicamente las solicitudes de MUE cuya fecha de presentación coincida con, o sea posterior a, la adhesión se enviarán a las Oficinas nacionales para ser objeto de una búsqueda.

## 3 Normativa reguladora de las oposiciones y anulaciones

1. De acuerdo con el [artículo 209, apartado 4, letra b\), del RMUE](#), no se puede presentar una oposición contra una solicitud de MUE ni esta puede ser declarada nula sobre la base de un derecho nacional anterior adquirido en un nuevo Estado miembro antes de la fecha de adhesión de dicho Estado.  
Sin embargo, las solicitudes de MUE presentadas en la fecha de adhesión, o con posterioridad a la misma, no se beneficiarán de esta «cláusula de exención por derechos adquiridos» y podrán denegarse mediante oposición o ser objeto de una declaración de nulidad sobre la base de un derecho nacional anterior existente en un nuevo Estado miembro, siempre que tal derecho anterior sea «previo» a la fecha de presentación y, en su caso, a la fecha de prioridad.
2. El [artículo 209, apartado 3, del RMUE](#) establece una excepción (transitoria) a esta norma en relación con las oposiciones. Una solicitud de MUE presentada en los seis meses anteriores a la fecha de adhesión podrá ser impugnada por una oposición basada en un derecho nacional en vigor en un nuevo Estado miembro en la fecha de adhesión, siempre que este derecho
  - a. tuviera una fecha de presentación o prioridad anterior; y
  - b. hubiera sido adquirido de buena fe.
3. La fecha de presentación, y no la fecha de prioridad, es el elemento decisivo para determinar cuándo se puede presentar una oposición contra una solicitud de MUE sobre la base de un derecho anterior en un nuevo Estado miembro. En la práctica,

las disposiciones antes mencionadas tienen las consecuencias que se ilustran en los ejemplos siguientes, respecto de la adhesión de Croacia (01/07/2013):

- a. No se puede presentar una oposición contra una solicitud de MUE presentada antes del 01/01/2013 (la fecha de prioridad es irrelevante en este contexto) sobre la base de un derecho nacional anterior de un nuevo Estado miembro, bajo ninguna circunstancia.
  - b. Se puede presentar una oposición sobre la base de una marca croata contra una solicitud de MUE presentada entre el 01/01/2013 y el 30/06/2013 (es decir, **durante los seis meses anteriores a la fecha de adhesión**), siempre y cuando la fecha de presentación o prioridad de la marca croata sea anterior a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de MUE contra la que se presente la oposición y la marca nacional se solicitara de buena fe.
  - c. Podrá presentarse oposición contra una solicitud de MUE con una fecha de presentación de 01/07/2013 o posterior o está podrá declararse nula sobre la base de una marca registrada en Croacia si la fecha de presentación o de prioridad de dicha marca fuera anterior con arreglo a las disposiciones normalmente aplicables. La adquisición de buena fe no es una condición. Esto se aplica a todas las marcas nacionales y a los derechos anteriores no registrados que se hubieran presentado o adquirido en un nuevo Estado miembro antes de su adhesión.
  - d. Podrá presentarse oposición contra una solicitud de MUE con una fecha de presentación del 01/07/2013 o posterior, pero con una fecha de prioridad anterior a 01/07/2013, sobre la base de una marca nacional registrada en Croacia si la fecha de presentación o de prioridad de dicha marca es anterior con arreglo a las disposiciones normalmente aplicables.  
Esta excepción transitoria se limita al derecho a presentar una oposición y no incluye el derecho a presentar una solicitud de anulación por motivos relativos. Lo anterior significa que, una vez vencido el plazo de oposición antes mencionado de seis meses sin que se haya presentado una oposición, la solicitud de MUE ya no podrá ser impugnada por una oposición o una solicitud de declaración de nulidad.
4. Según el [artículo 209, apartado 5, del RMUE](#), puede prohibirse el uso de una MUE cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de adhesión de un nuevo Estado miembro en virtud de los artículos [137](#) y [138](#) del RMUE, sobre la base de una marca nacional anterior registrada en el nuevo Estado miembro en el que esta tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de la adhesión y se registrara de buena fe.
- Esta disposición se aplica, asimismo, a:
- o las solicitudes de marca nacionales presentadas en los nuevos Estados miembros, condicionadas a su posterior registro;
  - o los derechos no registrados adquiridos en los nuevos Estados miembros contemplados en el [artículo 8, apartado 4](#), o [en el artículo 60, apartado 2, del RMUE](#) , a condición de que la fecha de adquisición del derecho con arreglo a la legislación nacional sustituya a la fecha de presentación o de prioridad.

5. En el caso de que una oposición se base en una marca nacional registrada u otro derecho nacional de un nuevo Estado miembro, la cuestión de saber si puede invocarse válidamente como base de una oposición contra una solicitud de MUE es una cuestión concerniente al fundamento de la oposición y no una cuestión de admisibilidad.
6. Se presume la adquisición de buena fe de la marca nacional anterior. Esto significa que, si se cuestiona la buena fe, la otra parte en el procedimiento (el solicitante de la solicitud de MUE impugnada en el caso del [artículo 209, apartado 4, del RMUE](#) o el titular de la MUE registrada en el caso del [artículo 209, apartado 5, del RMUE](#)) debe probar que el titular del derecho nacional anterior obtenido en un nuevo Estado miembro actuó de mala fe al presentar la solicitud nacional o al adquirir de cualquier otro modo el derecho.
7. El [artículo 209 del RMUE](#) no contiene disposiciones transitorias relativas al requisito del uso (artículos [18](#) y [47](#) del RMUE). En el procedimiento de oposición, la obligación de probar el uso efectivo de la marca nace cuando el solicitante de la solicitud de MUE impugnada pide que el oponente acredite el uso de la marca anterior según lo dispuesto en el [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#) y el [artículo 10 del RDMUE](#). En relación con la ampliación, se plantean cuestiones relacionadas con el momento y el lugar del uso de la marca anterior.

A este respecto, cabe distinguir dos supuestos:

**a. La marca anterior es una marca nacional registrada en un nuevo Estado miembro**

En este caso, la parte oponente debe probar el uso efectivo de la marca anterior registrada. Se trata de una situación que solo puede darse en el contexto de una oposición dirigida contra una solicitud de MUE que tenga una fecha de presentación posterior a la fecha de la adhesión, o contra una solicitud de MUE presentada durante los seis meses anteriores a la fecha de adhesión.

La marca nacional anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que esté protegida durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación o de prioridad<sup>2</sup> de la solicitud de MUE impugnada. A este respecto, carece de relevancia el hecho de que el uso se refiera a un período en el cual el Estado en cuestión ya fuera un Estado miembro de la Unión Europea. En otras palabras, la prueba del uso puede referirse, también, a un período anterior a la fecha de adhesión (en el caso de Croacia, antes del 01/07/2013).

**b. La marca anterior es una MUE**

Cuando el titular de la MUE anterior solo pueda demostrar el uso en el territorio de un nuevo Estado miembro o de varios nuevos Estados miembros, dado que la obligación de uso se refiere al período de cinco años anterior a la fecha de presentación o de prioridad<sup>3</sup> de la solicitud de MUE impugnada, el uso en un nuevo Estado miembro (o varios nuevos Estados miembros) solo puede tenerse en cuenta si el Estado en cuestión era un Estado miembro de la Unión Europea

---

<sup>2</sup> En el caso de las oposiciones y las solicitudes de nulidad presentadas antes del 23/03/2016, la fecha pertinente es la fecha de publicación.

<sup>3</sup> En el caso de las oposiciones y las solicitudes de nulidad presentadas antes del 23/03/2016, la fecha pertinente es la fecha de publicación

en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la solicitud de MUE impugnada (de acuerdo con el [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#) , se exige el uso «en la Unión»). Con anterioridad a su fecha de adhesión, los nuevos Estados no son «Estados miembros de la Unión», por lo que no es posible probar su uso «en la Unión».

Por lo tanto, el período de cinco años debe contarse, únicamente, a partir de la correspondiente fecha de adhesión.

8. En lo concerniente al procedimiento de oposición, no se plantean problemas transitorios especiales. El derecho conferido por el [artículo 146, apartado 8, del RMUE](#) , de elegir como lengua de procedimiento una lengua que no sea una de las cinco lenguas de la Oficina se aplica a partir de la fecha de adhesión con respecto a las demás lenguas oficiales de la Unión Europea.

Obsoleto

**Anexo 1**

<b>Estados miembros</b>	<b>Fecha de adhesión</b>	<b>Lenguas</b>
Chequia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.	01/05/2004	Checo, estonio, griego, letón, lituano, húngaro, maltés, polaco, esloveno y eslovaco.
Bulgaria y Rumanía	01/01/2007	Búlgaro y rumano
Croacia	01/07/2013	Croata

Obsoleto

---

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN**

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

**Parte B**

**Examen**

Obsoleto

---

## Índice

<b>Sección 1 Procedimientos.....</b>	<b>196</b>
<b>Sección 2 Formalidades.....</b>	<b>212</b>
<b>Sección 3 Clasificación.....</b>	<b>296</b>
<b>Section 4 Motivos de denegación absolutos.....</b>	<b>363</b>

Obsoleto

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

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

**Parte B**

**Examen**

**Sección 1**

**Procedimientos**

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción y aspectos generales del procedimiento de examen.....</b>	<b>198</b>
<b>2</b>	<b>Búsquedas.....</b>	<b>199</b>
2.1	<b>Informes de búsqueda de la Unión Europea.....</b>	<b>199</b>
2.2	<b>Informes de búsqueda nacionales.....</b>	<b>200</b>
<b>3</b>	<b>Principios generales relativos al procedimiento de examen.....</b>	<b>201</b>
3.1	<b>Aspectos procesales relativos a las observaciones de terceros y     revisión de motivos absolutos.....</b>	<b>201</b>
3.2	<b>Resoluciones.....</b>	<b>202</b>
3.2.1	Recursos.....	202
3.3	<b>Registros internacionales que designan a la Unión Europea.....</b>	<b>203</b>
<b>4</b>	<b>Publicación.....</b>	<b>203</b>
<b>5</b>	<b>Modificaciones a una solicitud de marca de la Unión Europea.....</b>	<b>204</b>
5.1	<b>Retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea.....</b>	<b>204</b>
5.1.1	Declaración de retirada.....	204
5.1.2	Carácter incondicional y vinculante de la declaración.....	205
5.1.3	Medidas que deberán adoptarse.....	206
5.2	<b>Limitación de la lista de productos y servicios en una solicitud de     marca de la Unión Europea.....</b>	<b>206</b>
5.2.1	Admisibilidad procesal de una limitación.....	206
5.3	<b>Otras modificaciones.....</b>	<b>207</b>
5.3.1	Nombre y dirección del solicitante o representante.....	208
5.3.2	Registro y publicación de modificaciones.....	208
5.4	<b>División de una solicitud de marca de la Unión Europea.....</b>	<b>208</b>
5.4.1	Requisitos.....	209
5.4.2	Aceptación.....	210
5.4.3	Nuevos expedientes y sus publicaciones.....	211

## 1 Introducción y aspectos generales del procedimiento de examen

Esta parte de las Directrices describe el procedimiento de examen, desde la presentación de una solicitud hasta la publicación de la marca de la Unión Europea (MUE).

Una vez que se presenta una solicitud de MUE, se acuerda una fecha de presentación provisional y la Oficina emite un recibo. En esta primera fase, la Oficina solo comprueba si se han cumplido determinados requisitos del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) relativos a la fecha de presentación. La fecha de presentación solo será definitiva una vez que se haya realizado el pago de la tasa de solicitud.

El solicitante deberá comprobar con detenimiento el recibo y, si hay algún dato incorrecto, deberá notificarlo de inmediato a la Oficina. El solicitante solo podrá corregir los datos que repercutan en la fecha de presentación, como el nombre del solicitante, la representación de la marca y la lista de productos y servicios, si la Oficina es notificada en la misma fecha en la que se presentaron los datos incorrectos. A partir de esa fecha, cualquier modificación está sujeta a las disposiciones del RMUE y el Reglamento de ejecución de la marca de la Unión Europea (REMUE) y del Reglamento Delegado (RDMUE), en particular el artículo [20](#) y [49](#) del RMUE. Para más información, véase [el punto 5](#) y las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#).

Una vez que se ha expedido el recibo, la Oficina lleva a cabo una comprobación lingüística de los elementos verbales de la marca en todas las lenguas oficiales de la UE y elabora un informe de búsqueda de la Unión Europea. El solicitante recibirá copia del informe únicamente si así lo indicó al presentar la solicitud.

El pago de la tasa de solicitud y de la tasa de búsqueda nacional (si procede) se valida, a más tardar, un mes después de la presentación de la solicitud de MUE. Si el solicitante ha solicitado una búsqueda nacional y ha pagado la tasa pertinente, la Oficina remitirá la solicitud a las oficinas de los Estados miembros para que lleven a cabo las búsquedas nacionales. Para más información sobre búsquedas, véase [el punto 2](#). Para más información sobre tasas, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos](#).

Durante el procedimiento de examen, la Oficina examina los siguientes aspectos: fecha de presentación, formalidades, clasificación, prioridad o antigüedad cuando proceda, las normas que regulan el uso de la marca para marcas colectivas y de certificación y los motivos de denegación absolutos. Todas estas fases del examen pueden llevarse a cabo en paralelo, dado que no existe una secuencia estricta en el procedimiento de examen.

El solicitante será informado de cualquier irregularidad y dispondrá de dos meses para solventarla o presentar observaciones. Todas las resoluciones por las que se deniegue parcial o totalmente una solicitud de MUE deberán indicar el o los motivos por los que

se ha denegado tal solicitud y se deberá informar al solicitante de la posibilidad de recurso. Para más información, véanse los [puntos 3.2](#) y [3.2.1](#).

Las solicitudes que cumplan los requisitos del Reglamento serán aceptadas para su publicación y se traducirán a todas las lenguas oficiales de la UE.

La última fase del procedimiento de examen es la publicación de la solicitud en la Parte A del Boletín de Marcas de la Unión Europea. Para más detalles sobre la publicación, véase el [punto 4](#).

## 2 Búsquedas

Artículos [43](#) y [195](#) del RMUE

El informe de búsqueda identifica los derechos anteriores que podrían entrar en conflicto con la solicitud de MUE. Sin embargo, incluso si el informe de búsqueda no indica ningún derecho anterior similar, se podría presentar una oposición en contra de la solicitud de MUE tras su publicación.

Los resultados del informe de búsqueda solo tienen fines informativos y pretenden ofrecer al solicitante la opción de retirar la solicitud de MUE antes de su publicación. Las cartas de vigilancia informan a los titulares de marcas de la Unión Europea anteriores sobre solicitudes de nuevas marcas de la Unión similares.

Los elementos figurativos se clasifican conforme a la Clasificación de Viena.

### 2.1 Informes de búsqueda de la Unión Europea

La Oficina elaborará un informe con los resultados de las búsquedas en la Unión Europea («informe de búsqueda de la UE») para cada solicitud de marca de la UE o registro internacional (RI) que designe a la Unión Europea que reciba.

Sin embargo, únicamente lo enviará al solicitante de la marca de la UE si este así lo ha indicado al cumplimentar la solicitud.

Los titulares de registros internacionales que designen a la Unión Europea que deseen recibir el informe de búsqueda de la UE deberán solicitarlo a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación del registro internacional por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El informe de búsqueda de la UE cubre los siguientes derechos anteriores:

1. Solicitudes de MUE con fechas de presentación o de prioridad anteriores a las de la solicitud en cuestión.
2. Marcas de la Unión Europea previamente registradas.
3. Registros internacionales (RI) anteriores que designan a la Unión Europea.

El informe de búsqueda de la UE tiene en cuenta la fecha de presentación, los elementos verbales de la marca, los elementos figurativos de la marca (si procede) y

las clases de productos y servicios conforme a la Clasificación de Niza. La búsqueda está diseñada para identificar marcas anteriores presentadas para las mismas clases o para clases que la Oficina considera que contienen productos o servicios similares.

Una vez que se ha publicado la nueva solicitud, la Oficina enviará una carta de vigilancia a los titulares de las marcas de la UE anteriores, de las solicitudes de MUE existentes o de los registros internacionales anteriores que designan a la Unión Europea que se citen en el informe de búsqueda de la UE, a menos que estos hayan indicado expresamente que no desean recibir tales notificaciones. Esto puede solicitarse en cualquier momento presentando una solicitud por escrito y especificando la MUE sobre la cual el titular no desee recibir cartas de vigilancia.

La única finalidad de la búsqueda es informar al solicitante de una marca de la Unión Europea, de manera no exhaustiva, sobre la existencia de posibles conflictos en materia de motivos de denegación relativos. Su finalidad no es aportar elementos de utilidad para el examen de los motivos de denegación absolutos (07/06/2001, [T-359/99](#), EuroHealth, EU:T:2001:151, § 31). El informe de búsqueda de la Oficina se refiere, únicamente, a aquellas marcas cuya existencia se haya descubierto y que pudieran invocarse potencialmente en virtud del [artículo 8 del RMUE](#). Esto no impide que otras marcas cuya existencia no se haya descubierto, y no figuren en el informe, puedan invocarse en el procedimiento de oposición (11/12/2014, [R 1160/2014-1](#), VALUA (marca figurativa) / VALEA et al, § 37).

## 2.2 Informes de búsqueda nacionales

Los solicitantes de una marca de la UE podrán indicar, cuando presenten una solicitud, que desean recibir los informes de búsqueda nacional. Estos informes incluyen las marcas nacionales anteriores, las solicitudes de marcas nacionales existentes o las marcas anteriores registradas, al amparo de los acuerdos internacionales con efecto en los Estados miembros en cuestión, que han sido identificadas durante la búsqueda y que pueden invocarse en virtud del [artículo 8 del RMUE](#) para oponerse al registro de la marca de la UE que se solicita, o bien concluyen que la búsqueda no ha permitido identificar tales derechos. Estos informes estarán sujetos al pago de la tasa de búsqueda correspondiente.

Los titulares de registros internacionales que designan a la UE que deseen solicitar búsquedas nacionales deberán enviar la solicitud y abonar la tasa correspondiente a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación del registro internacional por parte de la OMPI.

Las solicitudes de MUE y las designaciones de registros internacionales que incluyan una petición válida de búsquedas nacionales se envían a las oficinas nacionales participantes. Una solicitud es válida si se realiza en el momento de la presentación y se ha abonado la tasa pertinente.

Los informes de búsquedas nacionales son preparados por las oficinas que participan en el sistema de búsqueda. Para más información relativa a las oficinas participantes, consúltese [el sitio web de la Oficina](#).<sup>(4)</sup>.

Una solicitud de búsquedas nacionales implica que todas las oficinas nacionales participantes llevarán a cabo la búsqueda. Este enfoque basado en el principio de «todo o nada» significa que el solicitante no puede elegir qué oficinas participantes en particular desea que lleven a cabo la búsqueda.

Las oficinas nacionales son responsables del contenido del informe de búsqueda nacional.

### **3 Principios generales relativos al procedimiento de examen**

La presente sección describe solo los aspectos **procesales** relativos al examen de los motivos absolutos de denegación. Para los aspectos sustantivos del examen de los motivos de denegación absolutos, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos](#).

El RMUE tiene como objeto permitir a los titulares registrar un derecho con validez en toda la Unión Europea siempre que no usurpe los derechos de terceros. Aunque los derechos solo se pueden conferir de conformidad con las disposiciones del RMUE, la función de la Oficina es no obstruir sino facilitar las solicitudes.

Durante el examen de cada solicitud hay que tener en cuenta la marca y los productos o servicios de la solicitud. La Oficina tiene en cuenta la naturaleza de la marca en cuestión, la manera en la que se suministran los productos y se prestan los servicios y el público destinatario, por ejemplo, si se trata de especialistas o de público general.

#### **3.1 Aspectos procesales relativos a las observaciones de terceros y revisión de motivos absolutos**

##### [Artículo 45 del RMUE](#)

Comunicación N.º [2/09](#) del Presidente de la Oficina

Terceras partes pueden plantear observaciones relativas a la existencia de un motivo de denegación absoluto. Las observaciones de terceras partes recibidas antes de la publicación de una solicitud de MUE son tramitadas durante el examen de los motivos de denegación absolutos. La Oficina acepta observaciones recibidas durante el período de oposición (tres meses a partir de la fecha de publicación) o –en caso de que se presentase una oposición– antes de que se adopte la resolución final sobre la oposición. Las observaciones deberán presentarse en una de las lenguas de la Oficina: español, alemán, inglés, francés o italiano.

La Oficina expide un recibo a la parte que presentó las observaciones (el observador), confirmando que las observaciones se han recibido y han sido remitidas al solicitante. El autor de las observaciones no pasa a ser una parte del proceso ante la Oficina, pero

<sup>4</sup> <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/faq-search-availability>

puede consultar las herramientas de búsqueda en línea para comprobar el estado de la solicitud de MUE pertinente. La Oficina no informa al autor de las observaciones de ninguna de las medidas adoptadas, en concreto, de si las observaciones han dado lugar a una objeción o no.

Todas las observaciones serán remitidas al solicitante, al que se invitará a presentar comentarios si lo considera necesario. La Oficina considerará si las observaciones están bien fundamentadas, es decir, si existe un motivo de denegación absoluto. En caso afirmativo, la Oficina emitirá una objeción y podrá rechazar la solicitud de MUE, si no se solventa la objeción mediante los comentarios del solicitante o mediante la restricción de la lista de productos y servicios.

Asimismo, la Oficina podrá reabrir el examen sobre los motivos absolutos por cualquier otro motivo y en cualquier momento antes del registro, por ejemplo, si una tercera parte presenta observaciones antes de la publicación de la solicitud o si la propia Oficina considera que se ha pasado por alto un motivo de denegación. Tras la publicación de la solicitud, esta opción deberá ejercerse únicamente en casos muy claros.

Para más información, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos](#).

## 3.2 Resoluciones

Siempre que la Oficina emita resoluciones desfavorables a los solicitantes deberá indicar los motivos o el motivo de la resolución. Se deberán abordar los argumentos planteados por el solicitante en sus observaciones, en la medida en que sean pertinentes. Las resoluciones no solo deberán hacer referencia a los apartados pertinentes del RMUE, del RDMUE y del REMUE, sino también, excepto en los casos más evidentes (por ejemplo, cuando falte un documento o no se haya pagado una tasa), ofrecer motivos explícitos.

Por ejemplo, en el caso de que se tome una resolución sobre la base de búsquedas efectuadas en Internet, la Oficina deberá proporcionar al solicitante una prueba de estas búsquedas.

### 3.2.1 Recursos

Artículos [66](#) y [72](#) del RMUE

Decisión [2009-1](#) del 16/6 de 2009 del Presídium de las Salas de Recurso

Los solicitantes tienen derecho a recurrir una resolución por la que se dé por terminado un procedimiento y que les sea desfavorable. A efectos prácticos, cualquier resolución emitida por la Oficina que dé por terminado un procedimiento y que no sea aceptada por el solicitante se inscribe en esta categoría. Cualquier comunicación

escrita de esta resolución también deberá informar al solicitante de que dispone de un plazo de dos meses para recurrir la resolución.

Los recursos tienen un efecto de suspensión. Dentro del período en el que se puede presentar un recurso, la Oficina no deberá adoptar ninguna medida que no se pueda revertir de manera sencilla (por ejemplo, una publicación o entrada en el Registro). Lo mismo se aplica para el período que conlleva la toma de una resolución en caso de que el asunto sea remitido al Tribunal General (TG) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) por una acción emprendida de conformidad con el [artículo 72 del RMUE](#).

### 3.3 Registros internacionales que designan a la Unión Europea

Los detalles sobre el examen de una solicitud de MUE resultante de la transformación de un registro internacional que designe a la Unión Europea se indican en las [Directrices, Parte M, Marcas internacionales](#).

## 4 Publicación

[Artículo 44 del RMUE](#)

[Artículo 7 del REMUE](#)

La publicación se lleva a cabo si la solicitud cumple todas las condiciones necesarias para la aceptación.

Las solicitudes se publican en todas las lenguas oficiales de la UE.

El examinador deberá garantizar que existan, si procede, los siguientes detalles:

1. número de expediente de la solicitud;
2. fecha de presentación;
3. representación de la marca;
4. indicación de marca colectiva o marca de certificación;
5. indicación del tipo de marca distinto de las marcas denominativas, por ejemplo, marcas figurativas, marcas de forma, marcas de posición, marcas de patrón, marcas holograma, marcas sonoras, marcas de color, marcas de movimiento, marcas multimedia y otras marcas;
6. descripción de la marca;
7. código(s) de color;
8. elementos figurativos conforme a la Clasificación de Viena;
9. adquisición de carácter distintivo a través del uso;
10. nombre del solicitante y dirección;
11. nombre y dirección del representante;
12. primera y segunda lenguas;
13. productos y servicios conforme a la Clasificación de Niza;

- 14. datos de reivindicación de prioridad tal como se hayan presentado;
- 15. datos de reivindicación de prioridad de exposición tal como se hayan presentado;
- 16. datos de reivindicación de antigüedad tal como se hayan presentado;
- 17. datos relativos a las transformaciones.

Una vez que el examinador haya comprobado que todos estos elementos son correctos y que la Oficina ha recibido la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE, la solicitud se publicará.

## 5 Modificaciones a una solicitud de marca de la Unión Europea

Esta parte de las Directrices solo cubre las cuestiones pertinentes relativas a las modificaciones de una solicitud de MUE.

Para las modificaciones de las marcas de la Unión Europea registradas, véanse las [Directrices, Parte E, Operaciones de Registro, Sección 1, Cambios en un registro](#).

### 5.1 Retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea

[Artículo 49](#); artículo [66, apartado 1](#); [artículo 71, apartado 3](#) ; [artículo 72, apartado 5](#) y [artículo 146, apartado 6, letra a\)](#), del RMUE

[Artículos 58](#) y [60](#) del Reglamento de procedimiento del Tribunal General

[Artículo 51](#) del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia

#### 5.1.1 Declaración de retirada

Es posible retirar una solicitud de MUE en cualquier momento antes de que se tome una resolución final sobre su asunto.

Tras la resolución en primera instancia de la Oficina, se podrá retirar la solicitud dentro del plazo de recurso de dos meses, incluso aunque no se haya presentado realmente un recurso o hasta que la Salas de Recursos hayan resuelto sobre el recurso; esto se aplica tanto a los procedimientos *ex parte* como a los *inter partes* (27/09/2006, [R 331/2006-G](#), Optima; 23/04/2014, [R 451/2014-1](#), SUPERLITE, § 18). La Oficina confirmará la retirada y cerrará el caso. La base de datos de la Oficina se actualizará para reflejar la retirada de la solicitud de MUE.

En el ámbito del Tribunal General, una solicitud podrá retirarse dentro del plazo de recurso de dos meses prorrogado por un período de diez días (por razón de la distancia), conforme al [artículo 60](#) del Reglamento de procedimiento del Tribunal General. La resolución de las Salas de Recurso no se considerará definitiva durante dicho período. La solicitud también podrá retirarse hasta que se complete el proceso de recurso ante el Tribunal General.

En el ámbito del Tribunal de Justicia, una solicitud se podrá retirar dentro del plazo de dos meses para la presentación de un recurso ante el mismo, prorrogado por un período de diez días (en función de la distancia) con arreglo al [artículo 51](#) del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia, o hasta que el mismo haya dictado una resolución final y vinculante (18/09/2012, [C-588/11 P](#), OMNICARE, EU:C:2012:576).

Cuando el asunto esté pendiente ante el Tribunal General o ante el Tribunal de Justicia, el solicitante deberá solicitar la retirada de la solicitud de MUE a la Oficina (no al TG ni al TJ). A continuación, la Oficina informará al TG o al TJ si considera la retirada aceptable o válida.

Cualquier declaración de retirada de la solicitud de MUE presentada después de expirado el período de recurso resultará inadmisibile.

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

La declaración de retirada no está sujeta a ninguna tasa, pero debe realizarse por escrito.

La declaración de retirada se podrá realizar en la primera o segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud de MUE. Lo mismo es aplicable durante el procedimiento de oposición (véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 6.2.1.5](#)).

#### 5.1.2 Carácter incondicional y vinculante de la declaración

Una declaración de retirada se hace efectiva una vez que es recibida por la Oficina, siempre y cuando no llegue el mismo día a la Oficina una retirada de la declaración.

Esto significa que, si una declaración de retirada y una carta por la que se retira dicha declaración llegan a la Oficina el mismo día (independientemente de la hora real de recepción), la carta anula a la declaración.

Una vez que se haga efectiva, una declaración no se podrá retirar.

Una declaración de retirada será nula cuando contenga condiciones o limitaciones temporales. Por ejemplo, no deberá exigir a la Oficina que adopte una resolución concreta o, en el procedimiento de oposición, que exija a la otra parte que realice una declaración procesal. Si este requisito es considerado, en cambio, como una mera sugerencia para resolver el caso; la Oficina informará a la parte oponente en consecuencia, y podrá invitar a las partes a que lleguen a un acuerdo amistoso. Asimismo, una declaración no se hará efectiva si se hace con respecto a algunos productos o servicios (retirada parcial), con la condición de que la Oficina acepte la solicitud para el resto de productos o servicios. En cambio, esta declaración será considerada una sugerencia para que la Oficina llegue a una lista aceptable de productos y servicios.

Cuando un solicitante reaccione a una acción oficial presentando una lista limitada de productos y servicios (retirada parcial), la Oficina comprobará si el solicitante está declarando la retirada inequívoca de los productos y servicios restantes o si la lista modificada de productos y servicios es una propuesta o una contrapropuesta por parte del solicitante, sujeta al acuerdo de la Oficina.

### 5.1.3 Medidas que deberán adoptarse

La Oficina tramitará una declaración de retirada, garantizará la publicación y la inscripción en el Registro de la retirada parcial o total en el Boletín (si la solicitud de MUE ya está publicada), y archivará el expediente de la solicitud de MUE en el caso de una retirada total.

Para las consecuencias de una retirada total o parcial del procedimiento de oposición, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición](#).

Para más información sobre la devolución de las tasas de solicitud, véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos](#).

## 5.2 Limitación de la lista de productos y servicios en una solicitud de marca de la Unión Europea

[Artículo 49](#) y [artículo 146, apartado 6, letra a\), del RMUE](#)

El solicitante podrá limitar la lista de productos y servicios de su solicitud de MUE en cualquier momento, bien por voluntad propia, o en respuesta a una objeción relativa a la clasificación o motivos absolutos, o durante el procedimiento de oposición.

En principio, las declaraciones de limitación seguirán las mismas normas que las declaraciones de retirada; véase el [punto 5.1](#). Esto también se aplica al régimen lingüístico, lo que implica que la declaración se podrá cumplimentar en la primera o la segunda lengua de la solicitud de MUE.

Cuando el asunto esté pendiente ante el TG o el TJ, la limitación se deberá presentar ante la Oficina (no ante el TG o el TJ). A continuación, la Oficina informará al TG o al TJ de si considera que la limitación es aceptable y válida.

### 5.2.1 Admisibilidad procesal de una limitación

La limitación deberá ser admisible desde el punto de vista procesal; véase el [punto 5.1.2](#).

Como principio, una limitación se hará efectiva en la fecha en que se reciba en la Oficina. La limitación solo se podrá retirar si la retirada se recibe en la misma fecha que la propia limitación.

Se deberán cumplir dos requisitos para admitir una limitación:

1. La nueva formulación no deberá constituir una ampliación de la lista de productos y servicios.
2. La limitación deberá constituir una descripción válida de los productos y servicios y aplicarse a los productos o servicios aceptables que aparezcan en la solicitud de MUE original.

Para más detalles sobre limitaciones de una solicitud de MUE, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#).

Si dichos requisitos no se cumplen, la Oficina deberá rechazar la limitación propuesta y la lista de productos y servicios no se modificará [14/10/2013, [R 1502/2013-4](#), REPRESENTATION OF A CIRCLE (fig.), § 12-16].

En cualquier solicitud de limitación, los productos o servicios que se limiten deberán estar claramente indicados.

### 5.3 Otras modificaciones

[Artículo 49, apartado 2](#) y [artículo 55 del RMUE](#)

[Artículo 11 del RDMUE](#)

[Artículo 12 del REMUE](#)

Este apartado y las disposiciones legales citadas anteriormente se refieren, exclusivamente, a las modificaciones de la solicitud de MUE que inste el solicitante por iniciativa propia, y no a las modificaciones o limitaciones que se realicen a raíz de un examen, un procedimiento de oposición o recurso en virtud de la resolución de un examinador, de la División de Oposición o de las Salas de Recurso.

Tampoco se aplica este apartado a las correcciones de errores en las publicaciones de la Oficina que se efectúan *ex officio* conforme al [artículo 44, apartados 3 y 4, del RMUE](#).

Las modificaciones requieren una solicitud a este efecto realizada por escrito de acuerdo con el régimen lingüístico (para más información, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)).

No están sujetas a ninguna tasa.

Podrán modificarse los siguientes elementos de una solicitud de MUE:

- el nombre y la dirección del solicitante o su representante (véase el [punto 5.3.1](#));
- errores de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que dicha rectificación no afecte sustancialmente a la marca (para más detalles sobre estas modificaciones, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#));
- la lista de productos y servicios (véase el [punto 5.2](#)).

Para modificaciones de las normas que regulan el uso de las marcas colectivas y de certificación de la Unión Europea, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de](#)

[registro, Sección 1, Cambios en un registro, punto 4, Cambios en los reglamentos de marcas colectivas y de certificación.](#)

### 5.3.1 Nombre y dirección del solicitante o representante

Artículos [55](#) y [111](#) del RMUE

[Artículo 2, apartado 1, letras b\) y e\) del REMUE](#)

Para obtener información **sobre el cambio de nombre o dirección del solicitante de la MUE**, incluidos el nombre, la forma jurídica y la dirección, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 10, Cambio de nombre y dirección](#) y [punto 11, Corrección del nombre o dirección.](#)

### 5.3.2 Registro y publicación de modificaciones

[Artículo 49, apartado 2, del RMUE](#)

Si se admite una modificación, se hará constar en el expediente y se inscribirá en el Registro.

Si la solicitud de MUE no ha sido publicada todavía, la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas de la Unión Europea se realizará en su forma modificada.

Si la solicitud de MUE ya se ha publicado y, únicamente en el caso de que la modificación se refiera a la lista de productos y servicios o a la representación de la marca, la solicitud de MUE se publicará en su forma modificada en el Boletín de Marcas de la Unión Europea. La publicación de la solicitud modificada podrá abrir un nuevo plazo de oposición de tres meses.

Las demás modificaciones no se publicarán por separado, sino que únicamente aparecerán en la publicación del registro.

## 5.4 División de una solicitud de marca de la Unión Europea

[Artículo 50 del RMUE](#)

[Artículo 8 del REMUE](#)

Una solicitud de MUE puede dividirse en diferentes partes no solo a raíz de una cesión parcial (véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y los dibujos o modelos comunitarios como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión](#)), sino también por voluntad propia del solicitante. La división resulta particularmente útil para aislar una solicitud de MUE impugnada para determinados productos o servicios, al tiempo que se mantiene la solicitud original para el resto. Para

más información sobre las divisiones de marcas de la Unión Europea, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro](#).

Mientras que una cesión parcial está exenta del pago de tasas e implica un cambio de propiedad, una solicitud de división de una solicitud de MUE está sujeta al pago de una tasa, y la solicitud sigue en manos del mismo solicitante. Si no se paga la tasa, se considerará que la petición no se ha presentado. Podrá presentarse en una de las dos lenguas indicadas por el solicitante en su solicitud de MUE.

Para obtener información específica sobre la división de registros internacionales que designan a la UE en virtud del Protocolo de Madrid, véanse las Directrices, [Parte M, Marcas internacionales, punto 5, División](#).

#### 5.4.1 Requisitos

La petición de división deberá contener:

- el número de expediente de la solicitud de MUE que se desee dividir;
- el nombre y la dirección, o el nombre y el número de identificación del solicitante;
- la lista de productos y servicios que conformarán la solicitud divisional, o cuando se persiga la división en más de una solicitud divisional, la lista de productos y servicios correspondientes a cada solicitud divisional;
- la lista de productos y servicios que se mantendrán en la solicitud de MUE inicial.

Además, los productos y servicios de la solicitud divisional no deben solaparse con la lista de productos y servicios de la solicitud inicial.

La Oficina notificará cualquier irregularidad a este respecto al solicitante y le concederá un plazo de dos meses para subsanarla. Si no se subsana dentro de este plazo, se denegará la solicitud de división.

También, existen ciertos períodos durante los cuales, por motivos de economía procesal o para salvaguardar los derechos de terceros, no se admitirá ninguna declaración de división. Estos períodos se explican a continuación.

1. En el curso de una oposición, solo podrán dividirse aquellos productos y servicios contra los que no se dirija la oposición. Lo mismo se aplica si el caso está pendiente ante las Salas de Recurso o los tribunales. La Oficina interpreta las disposiciones legales antes mencionadas en el sentido de que excluye una división parcial o total de los productos que son objeto de la oposición para formar una nueva solicitud, ya que esto causaría una división del procedimiento de oposición. Si se presenta esta petición de división, se dará al solicitante la oportunidad de modificar la declaración de división dividiendo los productos y servicios que no son objeto de la oposición.
2. Además, no se admitirá la división durante los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud. Permitir una división en este período contrarrestaría el objetivo de no dividir un procedimiento de oposición y frustraría a los terceros, que deben basarse en el Boletín de Marcas de la Unión Europea para saber a qué tienen que oponerse.
3. La división tampoco se admitirá durante el período anterior a la asignación de una fecha de presentación. Esto no coincide, necesariamente, con el primer mes

posterior a la presentación. Para más detalles sobre la fecha de presentación, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#).

Por razones de orden práctico, en el período posterior a la publicación de la solicitud, una división solo será admisible si se ha presentado una oposición contra la solicitud y únicamente con respecto a la parte no impugnada. El objetivo de la disposición es precisamente que el solicitante pueda registrar rápidamente los productos no impugnados sin tener que esperar el resultado de un largo procedimiento de oposición.

#### 5.4.2 Aceptación

##### [Artículo 50, apartado 6, del RMUE](#)

Si la Oficina acepta la declaración de división, se creará una nueva solicitud con la fecha de la aceptación (no con efecto retroactivo desde la fecha de la declaración).

La nueva solicitud mantendrá la fecha de presentación, al igual que cualquier fecha de prioridad o de antigüedad. El efecto de la antigüedad será, entonces, parcial.

Todas las peticiones y solicitudes presentadas, y todas las tasas pagadas antes de la fecha en la que la Oficina reciba la declaración de división se considerarán también realizadas o abonadas respecto a la solicitud divisional. No obstante, las tasas debidamente abonadas por la solicitud original no serán reembolsadas.

Los efectos prácticos de esta disposición pueden ilustrarse con los siguientes ejemplos:

- Si se ha presentado una solicitud de inscripción de una licencia y, al mismo tiempo, se ha abonado la tasa de inscripción de la licencia antes de que la Oficina recibiera la declaración de división, la petición será válida en relación con ambas solicitudes. No han de abonarse más tasas.
- Si una solicitud de MUE en la que se reivindican seis clases se divide en dos solicitudes de tres clases cada una, no habrá que abonar tasas por clase a partir de la fecha en que la Oficina reciba la declaración de división. No obstante, las tasas que hayan sido abonadas con anterioridad a esa fecha no podrán reembolsarse.

Si la división no es admitida, la solicitud inicial permanecerá inalterada. No importa si:

- la declaración de división se ha considerado no presentada por impago de la tasa;
- la declaración ha sido rechazada porque no cumplía los requisitos de forma;
- la declaración se ha considerado inadmisibles porque se presentó en un día incluido en uno de los períodos en los que estaba excluida la división.

En ninguno de estos tres supuestos se reembolsará la tasa. La peor hipótesis para el solicitante es que la declaración de división no sea aceptada, pero este hecho nunca tendrá incidencia en la solicitud inicial. El solicitante podrá repetir posteriormente la declaración de división, sujeta al pago de una nueva tasa.

### 5.4.3 Nuevos expedientes y sus publicaciones

Se creará un nuevo expediente para la solicitud divisional, con todos los documentos que obraban en el expediente de la solicitud inicial, junto con toda la correspondencia relacionada con la declaración de división y toda la correspondencia futura asociada a la nueva solicitud. La consulta pública de este expediente no estará sujeta a limitaciones.

Si la declaración de división se refiere a una solicitud de MUE que todavía no está publicada, tanto la solicitud divisional como la solicitud inicial se publicarán por separado y del modo habitual, y sin referencia expresa de la una a la otra.

Si la declaración de división se refiere a una solicitud de MUE que ya esté publicada, la división se inscribirá en el Registro y se publicará con respecto a la solicitud inicial. Además, la nueva solicitud deberá publicarse con todos los datos que han de publicarse en las solicitudes; no obstante, no se abrirá un nuevo plazo de oposición. Una división solo es admisible en relación con aquellos productos para los que ya está abierto un plazo de oposición, pero no se ha hecho uso del mismo.

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

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

**Parte B**

**Examen**

**Sección 2**

**Formalidades**

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>217</b>
<b>2</b>	<b>Presentación de las solicitudes.....</b>	<b>217</b>
<b>2.1</b>	<b>Solicitantes.....</b>	<b>217</b>
<b>2.2</b>	<b>Presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea.....</b>	<b>217</b>
<b>3</b>	<b>Las tasas.....</b>	<b>218</b>
<b>3.1</b>	<b>Tasas en general.....</b>	<b>218</b>
<b>3.2</b>	<b>Irregularidad de la tasa de base.....</b>	<b>219</b>
<b>3.3</b>	<b>Irregularidad de la tasa de clase.....</b>	<b>219</b>
<b>3.4</b>	<b>Reembolsos de la tasa después de la retirada.....</b>	<b>219</b>
<b>4</b>	<b>Fecha de presentación.....</b>	<b>220</b>
<b>4.1</b>	<b>Requisitos relativos a la fecha de presentación.....</b>	<b>220</b>
4.1.1	Tasas.....	220
4.1.2	Solicitud.....	221
4.1.3	Solicitante.....	221
4.1.4	Representación de la marca.....	221
4.1.5	Lista de los productos y servicios.....	225
<b>4.2</b>	<b>Recibo de la fecha de presentación.....</b>	<b>225</b>
4.2.1	Solicitudes presentadas a través de la herramienta User Area de la Oficina....	225
4.2.2	Solicitudes presentadas por otros medios.....	225
<b>5</b>	<b>Productos y servicios.....</b>	<b>226</b>
<b>5.1</b>	<b>Clasificación.....</b>	<b>226</b>
<b>5.2</b>	<b>Irregularidades específicas relativas a la fecha de presentación y a las solicitudes presentadas por vía electrónica.....</b>	<b>226</b>
<b>6</b>	<b>Lenguas/Traducciones.....</b>	<b>227</b>
<b>6.1</b>	<b>Primera y segunda lenguas.....</b>	<b>227</b>
<b>6.2</b>	<b>La lengua de correspondencia.....</b>	<b>228</b>
<b>6.3</b>	<b>Lengua de referencia para las traducciones.....</b>	<b>229</b>
<b>6.4</b>	<b>Elementos no traducibles.....</b>	<b>229</b>
<b>6.5</b>	<b>Limitación de los productos y servicios.....</b>	<b>231</b>
<b>7</b>	<b>Solicitante, representante y dirección de correspondencia.....</b>	<b>231</b>
<b>7.1</b>	<b>Solicitante.....</b>	<b>231</b>

<b>7.2 Representante.....</b>	<b>231</b>
<b>7.3 Cambio de nombre/dirección.....</b>	<b>232</b>
<b>7.4 Cesión de la titularidad.....</b>	<b>232</b>
<b>8 Clase de marca.....</b>	<b>232</b>
<b>8.1 Marcas individuales.....</b>	<b>232</b>
<b>8.2 Marcas colectivas.....</b>	<b>233</b>
8.2.1 Carácter de las marcas colectivas.....	233
8.2.2 Solicitantes de marcas colectivas.....	233
8.2.3 Reglamento de uso de las marcas colectivas.....	234
8.2.3.1 Contenido del reglamento de uso.....	234
8.2.3.2 Examen de las formalidades relativas al reglamento de uso.....	235
<b>8.3 Marcas de certificación.....</b>	<b>236</b>
8.3.1 Carácter de las marcas de certificación.....	236
8.3.2 Solicitantes de marcas de certificación.....	236
8.3.3 Reglamento de uso de las marcas de certificación.....	236
8.3.3.1 Contenido del reglamento de uso.....	237
8.3.3.2 Examen de formalidades relativas al reglamento de uso de las marcas de certificación.....	238
<b>8.4 Cambios de la clase de marca.....</b>	<b>239</b>
<b>9 Representación, descripción y tipo de marca.....</b>	<b>240</b>
<b>9.1 Representación.....</b>	<b>240</b>
<b>9.2 Descripción.....</b>	<b>242</b>
<b>9.3 Tipo de marca.....</b>	<b>243</b>
9.3.1 Marcas denominativas.....	243
9.3.2 Marcas figurativas.....	244
9.3.3 Marcas de forma.....	246
9.3.4 Marcas de posición.....	248
9.3.5 Marcas de patrón.....	250
9.3.6 Marcas de color.....	251
9.3.7 Marcas sonoras.....	254
9.3.8 Marcas de movimiento.....	255
9.3.9 Marcas multimedia.....	258
9.3.10 Marcas de holograma.....	259
9.3.11 Otras marcas.....	261
9.3.11.1 Marcas de trazado.....	261
9.3.11.2 Marcas olfativas y gustativas.....	262

9.3.11.3 Marcas táctiles.....	262
9.3.12 Corrección del tipo de marca.....	262
9.3.12.1 Normas generales.....	262
9.3.12.2 Ejemplos de irregularidades recurrentes en el tipo de marca.....	263
<b>10 Serie de marcas.....</b>	<b>265</b>
<b>10.1 Representaciones figurativas múltiples.....</b>	<b>266</b>
<b>11 Prioridad.....</b>	<b>267</b>
<b>11.1 Requisitos formales.....</b>	<b>268</b>
11.1.1 Reivindicación de prioridad.....	268
11.1.2 Documentos de prioridad.....	268
11.1.3 Lengua de la solicitud anterior.....	269
11.1.4 Requisitos formales de prioridad no satisfechos.....	269
<b>11.2 Requisitos sustantivos de las reivindicaciones de prioridad.....</b>	<b>269</b>
11.2.1 Principio de primera presentación.....	270
11.2.2 Triple identidad.....	272
11.2.2.1 Identidad de las marcas.....	272
11.2.2.2 Identidad de los productos y servicios.....	273
11.2.2.3 Identidad del titular.....	273
11.2.3 Incumplimiento de los requisitos de prioridad sustantivos.....	274
<b>11.3 Ejemplos de reivindicaciones de prioridad.....</b>	<b>274</b>
11.3.1 Primera presentación.....	274
11.3.2 Comparación de las marcas.....	275
11.3.3 Comparación de los productos y servicios.....	281
11.3.4 Reivindicaciones de prioridad basadas en series de marcas.....	282
11.3.5 Reivindicación de prioridad para marcas representadas en un formato diferente.....	283
11.3.5.1 Reivindicación de prioridad de una presentación nacional anterior para una solicitud de MUE.....	283
11.3.5.2 Reivindicación de prioridad de una presentación anterior de MUE para una solicitud nacional.....	284
<b>12 Prioridad de exposición.....</b>	<b>284</b>
<b>13 Antigüedad.....</b>	<b>285</b>
<b>13.1 Información armonizada sobre la antigüedad.....</b>	<b>286</b>
<b>13.2 Examen de la antigüedad.....</b>	<b>286</b>
<b>13.3 Identidad de las marcas.....</b>	<b>288</b>
<b>13.4 Productos y servicios.....</b>	<b>288</b>

13.5 Tratamiento de irregularidades en el examen de la antigüedad.....	289
13.6 Ejemplos de reivindicaciones de antigüedad.....	289
14 Transformación.....	292
15 Modificaciones de la solicitud de MUE.....	292
15.1 Modificaciones de la representación de la marca.....	292
16 Transformación.....	294

Obsoleto

## 1 Introducción

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

## 2 Presentación de las solicitudes

### 2.1 Solicitantes

[Artículo 5 del RMUE](#)

Para obtener información **sobre quién puede ser solicitante**, véanse las Directrices, [Parte A, Sección 5, punto 1, Introducción — Partes en el procedimiento y principio de representación](#) y [punto 3, Identificación de las partes en el procedimiento](#).

### 2.2 Presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea

[Artículo 30, apartado 1; y artículo 100 del RMUE](#)

[Artículo 63, apartado 1, del RDMUE](#)

Decisión Nº [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

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

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

### 3 Las tasas

[Artículo 31, apartado 2](#); [artículo 32](#); [artículo 41, apartado 5](#); artículos [179](#) y [180](#); y [anexo I del RMUE](#)

[Decisión n.º EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

#### 3.1 Tasas en general

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

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

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

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

### **3.2 Irregularidad de la tasa de base**

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

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

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

### **3.3 Irregularidad de la tasa de clase**

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

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

### **3.4 Reembolsos de la tasa después de la retirada**

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

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

## 4 Fecha de presentación

Los artículos [4](#), [31](#), [32](#) y [41](#) del RMUE

### 4.1 Requisitos relativos a la fecha de presentación

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

- se ha abonado a tasa de solicitud;
- la solicitud es una instancia para el registro de una marca de la Unión Europea;
- la solicitud incluye las indicaciones que identifican al solicitante;
- la solicitud incluye una representación de la marca que cumple los requisitos establecidos en el [artículo 4, letra b\), del RMUE](#);
- la solicitud incluye una lista de productos o de servicios.

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

#### 4.1.1 Tasas

Artículo [31, apartado 2](#) ; [artículo 41, apartados 3 y 5](#) , del RMUE

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

#### 4.1.2 Solicitud

[Artículo 31, apartado 1, letra a\), del RMUE](#)

[Artículo 65, apartado 1, letra a\), del RDMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letra a\), del REMUE](#)

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

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

#### 4.1.3 Solicitante

[Artículo 31, apartado 1, letra b\),](#) y [artículo 41, apartado 1, letra b\),](#) del RMUE

[Artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#)

Para obtener información **sobre los elementos que identifican al solicitante de la MUE, incluido el nombre, la forma jurídica y la dirección,** véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 3, Identificación de las partes en el procedimiento.](#)

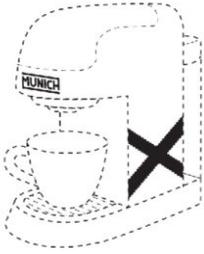
#### 4.1.4 Representación de la marca

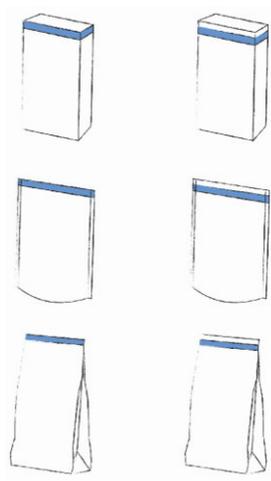
[Artículo 4, letra b\); artículo 31, apartado 3 ; y artículo 31, apartado 1, letra d\), del RMUE](#)

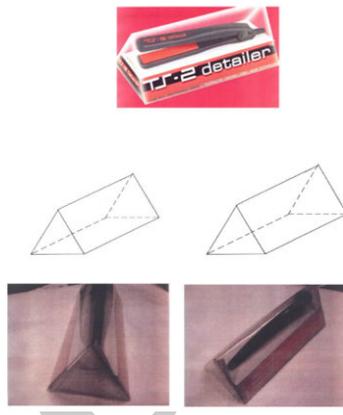
[Artículo 2, apartado 1, letra d\) y artículo 3, del REMUE](#)

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

#### Ejemplos

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

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

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

Representación	Justificación	MUE n.º
	<p>No se permite añadir un texto a la representación de la marca (texto al pie de la foto de la botella).</p>	<p>MUE n.º 7 469 661</p>
	<p>La primera y la tercera botella muestran dos perspectivas diferentes de la misma botella, ambas con un tapón gris. La segunda botella tiene un tapón azul y, por lo tanto, es un objeto distinto de la primera y la tercera botella. La cuarta imagen es totalmente distinta y muestra dos tapones de botella y una etiqueta. De las cuatro perspectivas, solo la primera y la tercera son vistas del mismo objeto. Además, no se permite incluir texto adicional a la representación de la marca.</p>	<p>MUE n.º 9 739 731</p>
	<p>En las primeras cuatro imágenes y en la sexta imagen se muestra la misma marca de forma desde distintas perspectivas. No obstante, la quinta imagen no se corresponde con las demás, ya que muestra una marca de forma diferente, producto de una manipulación. Las vistas de un objeto en estados diferentes (en este caso abierto/cerrado) no se considera que son la misma marca.</p>	<p>MUE n.º 13 324 363</p>

#### 4.1.5 Lista de los productos y servicios

[Artículo 31, apartado 1, letra c\)](#) , y [artículo 33 del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letra c\), del REMUE](#)

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

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

Con respecto a las solicitudes presentadas electrónicamente, véase también el [punto 5.2](#).

## 4.2 Recibo de la fecha de presentación

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

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

### 4.2.2 Solicitudes presentadas por otros medios

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

## 5 Productos y servicios

### 5.1 Clasificación

[Artículo 33, apartados 1 a 6, del RMUE](#)

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

La lista deberá clasificarse conforme al [Arreglo de Niza](#).

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

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

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

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

Decisión N° [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

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

Las solicitudes presentadas por vía electrónica (e-filing) están sujetas a la Decisión N.º [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos y al [anexo I](#) de dicha Decisión, que regula las condiciones de uso del User Area.

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

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

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

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

## 6 Lenguas/Traducciones

Artículos [146](#) y [147](#) del RMUE

[Artículo 2, apartado 1, letra j\), del REMUE](#)

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

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

### 6.1 Primera y segunda lenguas

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

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

En el momento de presentar la solicitud, el solicitante puede facilitar una traducción a la segunda lengua de la lista de productos y servicios y, en su caso, de la descripción de la marca. Ahora bien, esta traducción de la lista de productos y servicios no es necesaria si la lista se compone de términos procedentes de la Harmonised Database. Si facilita dicha traducción por propia iniciativa, el solicitante es responsable de

garantizar que la traducción corresponda al primer idioma. Es muy importante que el solicitante garantice la exactitud de la traducción, puesto que, en particular, la traducción que proporciona el solicitante puede ser utilizada como la base para la traducción de la solicitud al resto de lenguas de la Unión Europea (véase el [punto 6.3. Lengua de referencia para las traducciones](#)). En caso de discrepancias, la determinación de cuál es la versión lingüística que prevalece dependerá de si la primera lengua es o no una de las cinco lenguas de la Oficina. Si la primera lengua de la solicitud es una de las cinco lenguas de la Oficina, prevalecerá la primera versión lingüística. Si la primera lengua de la solicitud no es una de las cinco lenguas de la Oficina, prevalecerá la segunda lengua.

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

## **6.2 La lengua de correspondencia**

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

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

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

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

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

### 6.3 6.3 Lengua de referencia para las traducciones

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

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

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

- Si el solicitante presenta la lista modificada únicamente en la segunda lengua, la modificación se desestimaré y la Oficina rechazará los productos o servicios contra los que se ha planteado una objeción.
- Si el solicitante presenta la lista modificada únicamente en la primera lengua, se eliminará la traducción que el solicitante presentó inicialmente en la segunda lengua y la Oficina traducirá la lista de productos o servicios al resto de lenguas de la UE, incluida la segunda lengua.

### 6.4 Elementos no traducibles

Antes de solicitar la traducción de una solicitud, se identificarán los «elementos no traducibles», tales como los elementos verbales o los códigos de color, poniéndolos

entre comillas («»), según lo acordado como norma de formato con el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT).

**Ejemplo**

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

Descripción de la marca	Marca
<p>MUE n.º 14 103 634</p> <p>Esta es una marca de movimiento en color. Consta de ocho imágenes que reproducen el siguiente movimiento en secuencia: el logotipo de la marca «Tide» aparece por el lado izquierdo y gana en velocidad, dejando tras de sí una estela blanca, hasta que se detiene al llegar al lado derecho de la pantalla. Debido al movimiento y a la velocidad, el logotipo se hace borroso hasta que se detiene, momento en el cual aparece bien definido. Todo el movimiento dura 2,5 segundos.</p>	
<p>MUE n.º 15 922 883</p> <p>Esta es una marca de movimiento en color. La marca consiste en la palabra «CHUBB» mostrada en una serie de colores. Esta serie presenta el siguiente orden de colores: gris, púrpura, verde, amarillo, rojo, azul turquesa, naranja, azul marino y rosa. La palabra «CHUBB» aparece en cada uno de los colores de la serie uno tras otro. Cada color se muestra durante unos 10 segundos. Cuando la secuencia de la palabra «CHUBB» en gris, púrpura, verde, amarillo, rojo, azul turquesa, naranja, azul marino y rosa llega a su fin, vuelve a empezar desde el principio, mostrándose la palabra «CHUBB» primero en el color gris, que es el primer color de la serie, y después en cada uno del resto de colores de la serie en el mismo orden que antes. De nuevo cada color se muestra durante unos 10 segundos.</p>	

## 6.5 Limitación de los productos y servicios

Artículos [49, apartado 2](#) y [146, apartado 6, letra a\)](#) , del RMUE

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

## 7 Solicitante, representante y dirección de correspondencia

Artículos [3](#), [5](#), [55](#), [119](#) y [120](#) del RMUE

[Artículo 74 del RDMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letras b\) y e\), del REMUE](#)

### 7.1 Solicitante

Para obtener información **sobre los elementos de identificación del solicitante de la MUE, incluido el nombre, la forma jurídica y la dirección**, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 3, Identificación de las partes en el procedimiento](#).

### 7.2 Representante

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

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

Para más información sobre la representación, consúltense las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional](#).

### 7.3 Cambio de nombre/dirección

[Artículo 55](#) y [artículo 111, apartado 3, letra a\)](#), del RMUE

Para obtener información **sobre el cambio de nombre o dirección del solicitante de la MUE**, incluidos el nombre, la forma jurídica y la dirección, véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 10, Cambio de nombre y dirección](#).

### 7.4 Cesión de la titularidad

[Artículo 20, apartados 4 y 9](#) ;[artículos 28](#) y [111](#) del RMUE

[Artículo 13 del REMUE](#)

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

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

## 8 Clase de marca

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

### 8.1 Marcas individuales

[Artículo 5 del RMUE](#)

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

## 8.2 Marcas colectivas

Artículo [41, apartado 2](#) y artículos [74](#) a [76](#) del RMUE

[Artículo 16 del REMUE](#)

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

### 8.2.1 Carácter de las marcas colectivas

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

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

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

### 8.2.2 Solicitantes de marcas colectivas

Podrán solicitar marcas colectivas de la Unión Europea las asociaciones de fabricantes, productores, proveedores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público. El solicitante debe ser una asociación en un sentido formal o tener una estructura interna de carácter asociativo (por ejemplo, los «Consejos Reguladores» españoles, que se rigen por el derecho público pero que se organizan bajo la forma de asociaciones).

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

### 8.2.3 Reglamento de uso de las marcas colectivas

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

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

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

#### 8.2.3.1 Contenido del reglamento de uso

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

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

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

5. la representación de la marca colectiva de la Unión Europea (**idéntica** al signo solicitado; no debe reproducirse ningún signo adicional o posibles variaciones del mismo, excepto en el caso de reglamentos de uso idénticos presentados en relación con otras marcas colectivas de la UE por el mismo solicitante, todas ellas representados en los reglamentos de uso);
6. las **personas autorizadas a utilizar la marca**;

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

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

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

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

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

#### 8.2.3.2 Examen de las formalidades relativas al reglamento de uso

##### 8.2.3.2.1 No presentación del reglamento de uso

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

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

##### 8.2.3.2.2 Presentación del reglamento de uso aunque con irregularidades

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

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

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

## 8.3 Marcas de certificación

Artículo [41, apartado 2](#) , y artículos [83](#) a [85](#) del RMUE

[Artículo 17 del REMUE](#)

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

### 8.3.1 Carácter de las marcas de certificación

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

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

### 8.3.2 Solicitantes de marcas de certificación

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

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

### 8.3.3 Reglamento de uso de las marcas de certificación

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

Los reglamentos de uso deben presentarse en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud ([artículo 84, apartado 1, del RMUE](#)).

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

### 8.3.3.1 Contenido del reglamento de uso

El reglamento de uso mencionado en el [artículo 84 del RMUE](#) debe constar de un documento independiente e incluir la información obligatoria requerida por el [artículo 17 del REMUE](#):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 8.3.3.2.1 No presentación del reglamento de uso

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

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

#### 8.3.3.2.2 Presentación del reglamento de uso aunque con irregularidades

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

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

### **8.4 Cambios de la clase de marca**

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

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

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

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

- una **persona física** ha solicitado una **marca colectiva** por error: podrá solicitar que se cambie la clase de marca a «individual» dado que no se pueden otorgar marcas colectivas a personas físicas;  
  
una persona jurídica que ha solicitado una marca colectiva o una marca de certificación aunque el **reglamento de uso** presentado respalda de forma clara el cambio solicitado (si de la terminología utilizada o del régimen general reflejado en el documento se desprende claramente que se refiere a otra clase de marca, se aceptará el cambio);
- el **signo** incluye una referencia explícita a «marca colectiva» o «marca de certificación»: la clase de marca puede ajustarse para indicar la clase de marca reflejada;
- el signo incluye una **DOP o IGP** y la marca se ha solicitado como una marca de certificación: puede cambiarse la clase de marca a «colectiva», puesto que las DOP y las IGP certifican el origen geográfico de los productos y servicios y esta clase de característica está legalmente prohibida para las marcas de certificación;

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

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

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

## 9 Representación, descripción y tipo de marca

### 9.1 Representación

[Artículo 4](#), artículo [31](#), artículo [41](#) y [artículo 49, apartado 2](#) del RMUE

[Artículo 3, apartados 1, 2, 3, 5, 6 y 9, del REMUE](#)

Decisión Nº [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 9.2 Descripción

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

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

Si la descripción de la marca no se ajusta al REMUE o no concuerda con la representación, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad pidiendo al solicitante que la modifique o la suprima. Cuando exista un conflicto o una discrepancia entre la representación y el tipo o la descripción de la marca, siempre prevalecerá la representación de la marca y deberá modificarse la descripción o el tipo para que se ajuste a la representación.

Si los productos y servicios se mencionan en el campo de descripción de la marca en lugar de en el campo para los productos y servicios, la Oficina las suprimirá de la descripción de la marca y, si los productos y servicios ya no están comprendidos en la lista, informará al solicitante de que debe añadir los productos y servicios.

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

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

### 9.3 Tipo de marca

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

[Artículo 3, apartado 3, del REMUE](#)

La clasificación de las marcas en categorías cumple una serie de funciones. En primer lugar, establece el requisito legal de cada tipo de marca; en segundo lugar, ayuda a la Oficina y a otros operadores económicos a entender qué pretende registrar el solicitante, y, por último, facilita las búsquedas en la base de datos de la Oficina.

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una práctica común en relación con los nuevos tipos de marcas: el examen de los requisitos formales y los motivos de denegación. Se acordaron ejemplos de representaciones aceptables de marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas de holograma. A continuación se reproducen algunos ejemplos y en la «[Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación](#)» (PC 11) pueden encontrarse otros ejemplos.

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

#### 9.3.1 Marcas denominativas

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

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

Ejemplos de marcas denominativas aceptables (a efectos de las formalidades)	
MUE 6 892 351	europadruck24
MUE 6 892 806	TS 840
MUE 6 907 539	4 you

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

### 9.3.2 Marcas figurativas

Una marca figurativa es una marca que consiste en:

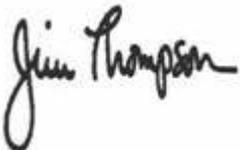
- exclusivamente elementos figurativos,
- combinaciones de elementos verbales y figurativos u otros elementos gráficos,
- elementos verbales en fuentes no estándar,
- elementos verbales en color,
- elementos verbales en más de una línea,
- letras en un alfabeto no perteneciente a una de las lenguas oficiales de la UE,
- signos que no pueden reproducirse con un teclado,
- cualquier combinación de los elementos citados.

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

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

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

Ejemplos de marcas figurativas (a efectos de las formalidades)	
MUE n.º 1 414 366 Elemento puramente gráfico	
MUE n.º 9 685 256 Elemento puramente gráfico	

Ejemplos de marcas figurativas (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 4 705 414</p> <p>Combinación de un elemento gráfico y texto en una fuente estándar</p>	
<p>MUE n.º 9 687 336</p> <p>Combinación de una fuente estilizada y elementos figurativos</p>	
<p>MUE n.º 4 731 725</p> <p>Combinación de una fuente estilizada y elementos figurativos</p>	
<p>MUE n.º 9 696 543</p> <p>Elemento verbal en fuente estilizada</p>	
<p>MUE n.º 2 992 105</p> <p>Elementos verbales en fuente estilizada</p>	
<p>MUE n.º 9 679 358</p> <p>Elementos verbales en distintas fuentes</p>	
<p>MUE n.º 9 368 457</p> <p>Solo elementos verbales, en más de una línea</p>	<p>YVES ROCHER LIFTING BIO CULTURE BIO</p>
<p>MUE n.º 9 355 918</p> <p>Eslogan con dos fuentes distintas, letras con dos tamaños diferentes, en más de una línea</p>	<p>Heute handeln ist <b>trendy</b></p>

Ejemplos de marcas figurativas (a efectos de las formalidades)	
MUE n.º 9 681 917	
Marca representada por caracteres extracomunitarios (caracteres chinos)	

### 9.3.3 Marcas de forma

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

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

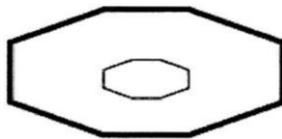
Cuando la solicitud de marca de la Unión relativa a una marca de forma tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá tener en cuenta y ser consciente de que las imágenes generadas por ordenador, los dibujos o modelos animados, etc., no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid. (01/02/2023).

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

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

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

Ejemplo



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

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

Ejemplos de representaciones de marcas de forma aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 4 883 096</p> <p>Cuatro dibujos diferentes del mismo objeto</p>	
<p>MUE n.º 4 787 693</p> <p>Seis fotografías del mismo objeto desde perspectivas diferentes, con texto</p>	
<p>MUE n.º 30 957</p> <p>Dos fotografías a color que muestran distintas perspectivas del mismo objeto</p>	
<p>MUE n.º 8 532 475</p> <p>Seis vistas a color que muestran distintas perspectivas del mismo objeto</p>	

Ejemplos de representaciones de marcas de forma aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 14 419 758</p> <p>Combinación de fotografías y dibujos en los que se muestra el mismo objeto.</p>	
<p>MUE n.º 17 287 806</p> <p>Una vista del objeto</p>	

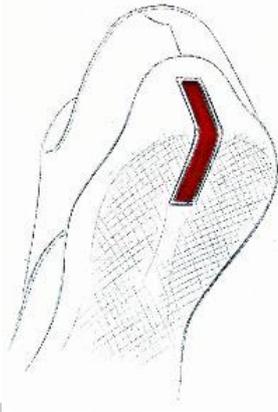
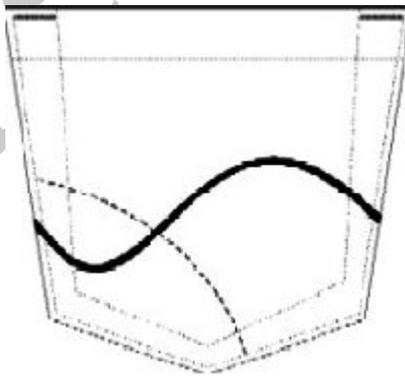
#### 9.3.4 Marcas de posición

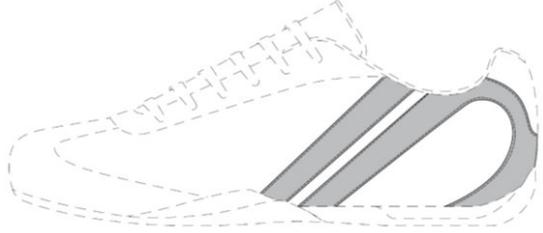
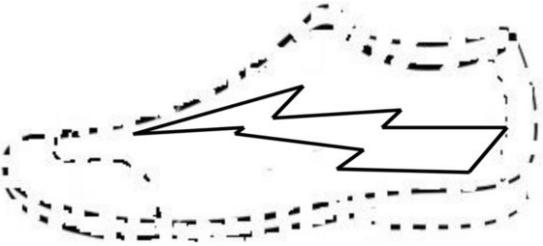
Una marca de posición es una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.

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

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

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

<b>Ejemplos de descripción aceptable de una marca de posición (a efectos de formalidades)</b>	
<p>MUE n.º 1 027 747</p> <p><u>Tipo de marca:</u> Marca de posición</p> <p><u>Descripción:</u> Franja roja longitudinal en un artículo de calzado que cubre parcialmente la parte trasera de la suela y parcialmente la parte trasera del artículo de calzado. No son parte de la marca ni posibles molduras visibles en la suela o en la parte trasera del artículo de calzado ni características de producción.</p>	
<p>MUE n.º 6 900 898</p> <p><u>Descripción:</u> Dibujo de dos curvas que se cruzan en un punto que se inserta en un bolsillo; la marca consiste en un dibujo pespunteado formado por dos curvas que se cruzan en un punto y se inserta en un bolsillo; una de las curvas se caracteriza por una forma arqueada, dibujada con trazo fino, mientras que la segunda se caracteriza por una forma sinusoidal, dibujada con trazo grueso; las líneas irregularmente discontinuas representan el perímetro del bolsillo respecto del cual no efectúa el solicitante reivindicación alguna y que solo sirve para indicar la posición de la marca en el bolsillo.</p>	

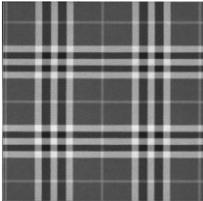
Ejemplos de descripción aceptable de una marca de posición (a efectos de formalidades)	
<p>MUE n.º 8 586 489</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una marca de posición. La marca consta de dos líneas paralelas situadas en la superficie exterior de la parte superior del zapato. La primera línea se extiende desde la parte central del borde de la suela de un zapato y discurre en pendiente hacia atrás hacia el empeine del zapato. La segunda línea corre paralela a la primera línea y continúa en una curva hacia atrás a lo largo del talón del zapato hasta el tacón del zapato y termina en el borde de la suela del zapato. La línea punteada señala la posición de la marca y no forma parte de la marca.</p>	
<p>MUE n.º 17 473 621</p> <p>Marca de posición sin descripción</p>	

### 9.3.5 Marcas de patrón

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

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

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

Ejemplos de marcas de patrón aceptables (a efectos de formalidades)	
MUE n.º 15 602	
MUE n.º 7 190 929	
MUE n.º 17 865 439	

### 9.3.6 Marcas de color

[Artículo 49, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 3, apartado 3, letra f\), del REMUE](#)

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

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

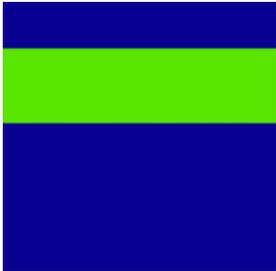
Es obligatorio presentar una referencia a un código de color generalmente reconocido, como Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK. Cuando sea evidente que los códigos de color no se corresponden con la representación, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad.

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

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

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

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

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

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

### 9.3.7 Marcas sonoras

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

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

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

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

Cuando la solicitud de marca de la Unión Europea relativa a una marca sonora tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente y tener en cuenta que los archivos de audio no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid (01/02/2023).

Se pueden presentar notaciones musicales en un solo archivo JPEG o en una sola hoja de tamaño A4. «Notación musical exacta» significa que la representación debe incluir todos los elementos necesarios para determinar su objeto de protección claro y preciso. La indicación del tempo o la velocidad de la melodía y los instrumentos es opcional.

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

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

La [Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación \(PC 11\)](#) también ofrece algunos ejemplos de marcas sonoras aceptables.

Ejemplo de marcas sonoras aceptables	
MUE n.º 6 596 258 Notación musical que incluye instrucciones musicales	
MUE n.º 17 818 329	
MUE n.º 17 700 361 Voz diciendo «Barca»	<a href="#">Enlace</a>
MUE n.º 17 672 932 Seis notas a piano	<a href="#">Enlace</a>
MUE n.º 17 572 173 Dos notas en un teclado seguidas de un sonido silbante	<a href="#">Enlace</a>
Ejemplo PC11 «Gerivan» cantado.	<a href="#">Enlace</a>
Ejemplo PC11 Melodía aleatoria	<a href="#">Enlace</a>

### 9.3.8 Marcas de movimiento

Una marca de movimiento se define como una marca **consistente en, o ampliada a**, un movimiento o un cambio en la posición de los elementos o de los colores de la marca. Las marcas que combinan movimiento con sonidos no tienen la consideración de marcas de movimiento y deben solicitarse como marcas multimedia (véase el [punto 9.3.12](#)). El término «**que los incluya**» significa que, además del movimiento

propriadamente dicho, la marca puede incluir además palabras, elementos figurativos, etiquetas, etc.

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

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

Cuando la solicitud de marca de la UE relativa a una marca de movimiento tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente y tener en cuenta que los archivos de vídeo no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid (01/02/2023).

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

La representación de la marca de movimiento puede ir acompañada de una descripción y esta debe concordar con la representación y no ampliar su ámbito. Podrán indicarse los colores, en la medida en que formen parte integrante de la descripción, así como la duración, las repeticiones y la velocidad del movimiento o movimiento.

<b>Ejemplo de marcas de movimiento</b>	
<p>MUE n.º 5 338 629</p> <p><u>Descripción:</u> La marca es una secuencia animada con dos segmentos ensanchados en su parte inferior que se unen por la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia de animación, un objeto geométrico se mueve hacia arriba contiguamente al primer segmento y después hacia abajo contiguamente al segundo segmento, mientras que unas líneas individuales dentro de cada segmento cambian de color oscuro a claro. El punteado que se ve en la marca es solo para sombrear. La secuencia animada completa dura entre uno y dos segundos en total.</p>	

Ejemplo de marcas de movimiento	
<p>MUE n.º 17 279 712</p> <p>Una forma redonda de color verde que gira sobre un fondo negro</p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>
<p>MUE n.º 17 894 400</p> <p>Las palabras «WIN WIN» representadas con tamaños de letra cambiantes.</p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>
<p>Ejemplo PC11</p> <p>«Gerivan» saltado.</p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>



### 9.3.9 Marcas multimedia

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

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

Cuando la solicitud de marca de la Unión Europea relativa a una marca multimedia tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente y tener en cuenta que los archivos audiovisuales no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid (01/02/2023).

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

La presencia en el archivo de una pantalla en blanco o en negro combinada con un sonido no impide que la marca se clasifique como marca multimedia, y tampoco la ausencia parcial de sonido combinado con una imagen.

<b>Ejemplo de marcas multimedia</b>	
<p>MUE n.º 17 635 293</p> <p>Letras «UOC» en movimiento sobre fondo azul acompañadas de un tono musical, moviéndose para completarse con las palabras «Universitat Oberta de Catalunya».</p>	 <p style="text-align: center;"><a href="#">Enlace</a></p>
<p>MUE n.º 17 411 315</p> <p>Un sombrero, cuya cinta está rellena de billetes, moviéndose lentamente hacia atrás para revelar una bola azul y blanca, todo ello acompañado de un redoble de tambores.</p>	 <p style="text-align: center;"><a href="#">Enlace</a></p>
<p>Ejemplo PC11</p> <p>«Gerivan» cantado, con palabra.</p>	 <p style="text-align: center;"><a href="#">Enlace</a></p>

### 9.3.10 Marcas de holograma

Una marca de holograma se define como una marca compuesta por elementos con características holográficas. Por lo tanto, un holograma es una imagen que cambia su apariencia cuando se examina desde diferentes ángulos.

1. Un holograma puede ser una estructura física plana que utiliza la difracción de la luz para crear imágenes visuales. Bajo una iluminación adecuada, su superficie plana parece contener una imagen tridimensional u otros efectos visuales. En este caso, un efecto tridimensional es en realidad un efecto visual bidimensional que el cerebro humano percibe como tridimensional.

2. Un holograma puede ser una proyección digital o la visualización de un objeto mostrado a través de pantallas de campo luminoso. A través de ellos se pueden visualizar y percibir como tales composiciones de objetos y objetos tridimensionales. Se trata de imágenes de apariencia real que se pueden ver, pero no se pueden tocar.

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

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

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

Cuando la solicitud de marca de la UE relativa a una marca de holograma tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente y tener en cuenta que los archivos de vídeo no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid (01/02/2023).

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

Ejemplo de marcas de holograma	
<p>Ejemplo PC11</p> <p>«Gerivan» rotativo</p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>

## 9.3.11 Otras marcas

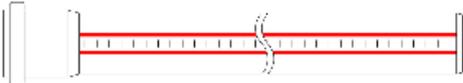
«Otras» marcas son marcas no cubiertas por ninguno de los tipos enumerados en el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#). «Otras» marcas deben cumplir los requisitos de representación establecidos en el [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#) y podrán ir acompañadas de una descripción de marca, por ejemplo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

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

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

## 9.3.11.1 Marcas de trazado

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

Ejemplos de marcas de trazado aceptables (a efectos de las formalidades)	
<p>MUE n.º 7 332 315</p> <p><u>Descripción:</u></p> <p>La marca consiste en tubos, mangueras o perfiles mediante líneas perpendiculares finas y negras continuas, colocadas a distancias regulares en el lado exterior del tubo, manguera o perfil, situadas entre dos líneas rojas longitudinales paralelas continuas, situadas a lo largo del tubo, manguera o perfil.</p>	
<p>MUE n.º 3 001 203</p> <p><u>Descripción:</u></p> <p>En un fleje funcional de color claro, en particular un fleje de plomo, para visillos, cortinas, manteles y similares, fleje dorado integrado en forma de distintivo.</p>	

### 9.3.11.2 Marcas olfativas y gustativas

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

### 9.3.11.3 Marcas táctiles

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

## 9.3.12 Corrección del tipo de marca

### 9.3.12.1 Normas generales

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

desestimada si el objeto para el que se solicita la protección como marca no es claro y preciso.

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

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

#### 9.3.12.2 Ejemplos de irregularidades recurrentes en el tipo de marca

##### 9.3.12.2.1 Marcas denominativas

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

##### 9.3.12.2.2 Marcas figurativas

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

Algunas veces las marcas «figurativas» en color se presentan erróneamente como «marcas de color». Asimismo, las diferencias tipológicas de las marcas varían en los Estados miembros de la UE puede provocar irregularidades en el tipo de marca, en particular respecto de las marcas que combinan una palabra y un elemento figurativo. En dichos casos, la Oficina corregirá el tipo de marca a «figurativa» e informará de ello al solicitante, estableciendo un plazo de dos meses para presentar observaciones.

##### Ejemplo 1

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

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

Ejemplo 2

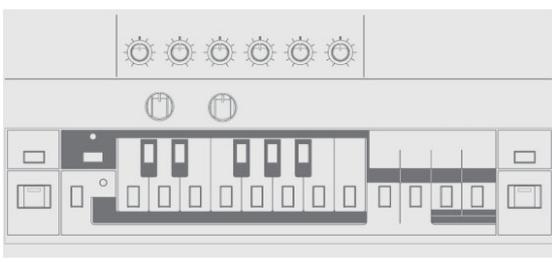
Las marcas siguientes se solicitaron como tipo de marca «otras»:

MUE n.º 9 328 121	
MUE n.º 9 323 346	

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

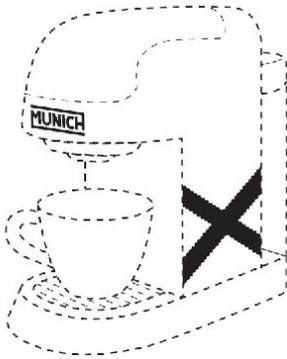
Ejemplo 3

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

MUE n.º 18 016 159	
--------------------	--

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

9.3.12.2.3 Marcas de posición

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

#### 9.3.12.2.4 Marcas de patrón

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

## 10 Serie de marcas

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

### Ejemplo 1

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

Ejemplo 2

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

**10.1 Representaciones figurativas múltiples**

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

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

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



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

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

reciba respuesta a la notificación de irregularidad en el plazo establecido en la misma, la solicitud será desestimada.

## 11 Prioridad

Artículos [34](#), [36](#) y [41](#) del RMUE

### [Artículo 4 del REMUE](#)

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

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

Los principios de prioridad se establecieron por primera vez en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20/03/1883, varias veces revisado y modificado por última vez en 1979. El artículo 4 del Convenio, por lo que a las marcas se refiere, se corresponde con el [artículo 34 del RMUE](#).

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

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

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

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

## 11.1 Requisitos formales

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

Los requisitos formales son:

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

### 11.1.1 Reivindicación de prioridad

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

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

La reivindicación puede ser implícita, por lo que la presentación de los documentos de prioridad con la solicitud o en una comunicación presentada por separado en la misma fecha que la solicitud de marca de la Unión Europea se entenderá como una declaración de prioridad. Se aceptarán las notificaciones de presentación simples que incluyan **el país, el número y la fecha** de la(s) solicitud(es) anterior(es).

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

### 11.1.2 Documentos de prioridad

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

Solo en el caso en que no sea posible encontrar en tal sitio web la información de la reivindicación de prioridad, la Oficina enviará al solicitante una carta en la que le pedirá que presente los documentos de prioridad, es decir, una copia de la solicitud anterior. El solicitante tendrá un plazo de dos meses para corregir la irregularidad; por norma,

no se prorrogará este plazo. Normalmente, la notificación de irregularidad se emitirá antes de que se agote el plazo original de presentación de los documentos de prioridad (tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea). En este caso, el plazo de dos meses para corregir la irregularidad se calculará a partir de la fecha en la que se agote el plazo original para la presentación de los documentos de prioridad.

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

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

### 11.1.3 Lengua de la solicitud anterior

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

### 11.1.4 Requisitos formales de prioridad no satisfechos

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

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

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

## 11.2 Requisitos sustantivos de las reivindicaciones de prioridad

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

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

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

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

#### 11.2.1 Principio de primera presentación

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

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

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

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

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

- Abjasia (GE-AB)
- Samoa Americana (AS)
- Anguila (AI)
- Bermudas (BM)
- las Islas Caimán (KY)
- las Islas Malvinas (FK)
- Guernesey (GG)
- Isla de Man (IM)
- Jersey (JE)
- Montserrat (MS)
- las Islas Pitcairn (PN)
- Santa Elena, Ascensión y Tristán de Cunha (SH)
- las Islas Turcas y Caicos (TC)
- las Islas Vírgenes Británicas (VG).

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

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

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

## 11.2.2 Triple identidad

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

### 11.2.2.1 Identidad de las marcas

La Oficina y una serie de oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una práctica común en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos relacionada con la identidad de las marcas presentadas en blanco y negro o en escala de grises, en comparación con las presentadas en color (comunicación común acerca de la práctica común del alcance de la protección de las marcas en blanco y negro («B&W») ([PC 4](#))). Las oficinas piensan que la Nota sobre la práctica común emitida refleja la jurisprudencia actual de que una marca presentada en blanco y negro o en escala de grises, a efectos de apreciar la prioridad, no es idéntica a la misma marca presentada en color, salvo si las diferencias de color o de tonos de gris son tan insignificantes que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (19/01/2012, [T-103/11](#), Justing, EU:T:2012:19, § 24; 20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83; 09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199). **Una diferencia insignificante entre dos marcas es aquella que el consumidor razonablemente atento percibiría solo si comparasen las marcas una al lado de la otra.**

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

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

La Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea, según la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, han acordado una práctica común ([PC 11](#)) en relación con el examen de los requisitos formales y motivos de denegación de los nuevos tipos de marcas (marcas sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma).

Con arreglo a la PC 11, dos marcas se considerarán idénticas a efectos del examen de las reivindicaciones de prioridad si el objeto de la protección y la marca son los mismos, independientemente del formato de la representación, por ejemplo, una

marca sonora que primero se presente en notación musical y la segunda que se presente en formato electrónico. Además, cuando la segunda presentación sea de un tipo de marca diferente pero tenga idéntico objeto, se podrá aceptar la prioridad. En la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» pueden encontrarse ejemplos concretos de examen de las reivindicaciones de prioridad de los nuevos tipos de marcas ([PC 11](#)).

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

#### 11.2.2.2 Identidad de los productos y servicios

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

#### 11.2.2.3 Identidad del titular

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

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

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

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

### 11.2.3 Incumplimiento de los requisitos de prioridad sustantivos

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

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

## 11.3 Ejemplos de reivindicaciones de prioridad

### 11.3.1 Primera presentación

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

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

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

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

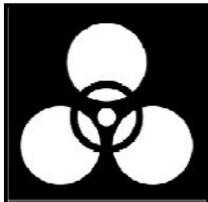
En el siguiente ejemplo, no se puede reivindicar la prioridad de una primera presentación en Somalia, ya que este país no es un Estado miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio ni tiene un acuerdo de reciprocidad confirmado por la Comisión Europea. Por lo tanto, la primera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

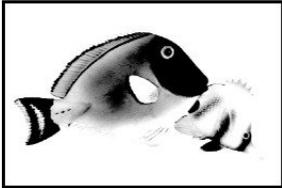
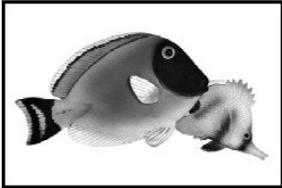
Primera presentación	País	Productos/ servicios	MUE presentada	Productos/ servicios
5 de abril	Somalia	<i>Coches, camisetas</i>	2 de octubre	<i>Coches, camisetas</i>
7 de julio	Italia	<i>Coches, camisetas</i>		

### 11.3.2 Comparación de las marcas

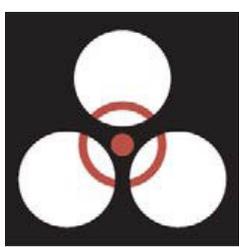
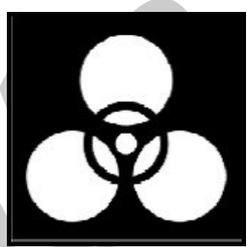
Los ejemplos que figuran a continuación cubren reivindicaciones de prioridad aceptables y no aceptables por lo que respecta a las formalidades al evaluar la identidad de las marcas. Como se explicó en el [punto 11.2.2.1](#), las «diferencias insignificantes» entre la solicitud de MUE y la marca invocada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

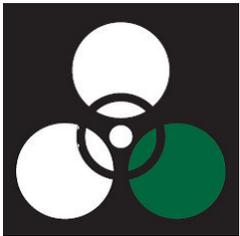
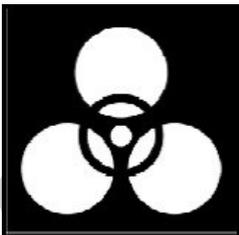
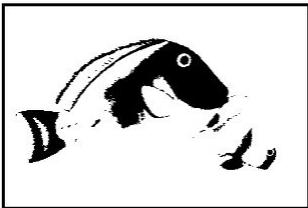
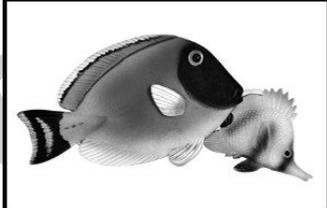
La [«Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» \(CP11\)](#) ofrece otros ejemplos de prioridades de marcas sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma.

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

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

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

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

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

Ejemplos adicionales para marcas denominativas			
Primera marca	Solicitud de MUE	considerada idéntica	considerada no idéntica
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy + Reed		X
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy and Reed		X
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa <b>Percy &amp; Reed</b>	X	
Marca denominativa Percy & Reed	Marca denominativa Percy & REED	X	

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

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

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

Ejemplos adicionales para las marcas figurativas			
		X*	
*Los símbolos <sup>TM</sup> y <sup>®</sup> no se consideran partes de la marca.			

### 11.3.3 Comparación de los productos y servicios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 11.3.4 Reivindicaciones de prioridad basadas en series de marcas

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

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

### 11.3.5 Reivindicación de prioridad para marcas representadas en un formato diferente

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

La [«Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» \(PC 11\)](#) ofrece ejemplos relativos a las marcas sonoras, de movimiento, multimedia y holograma. Para obtener más información, véase también el punto [11.2.2.1 Identidad de las marcas](#).

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

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

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

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

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

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

## 12 Prioridad de exposición

[Artículo 38 del RMUE](#)

[Artículos 5 y artículo 7, letra g\), del REMUE](#)

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

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

En un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la declaración de prioridad, el solicitante debe suministrar a la Oficina el certificado emitido en la

exposición por parte de la autoridad responsable. Dicho certificado debe indicar que la marca se utilizó efectivamente para los productos o servicios, la fecha de apertura de la exposición y, si el primer uso público no coincide con la fecha de apertura de la exposición, la fecha del primer uso público. El certificado deberá ir acompañado por una identificación del uso efectivo de la marca, debidamente certificado por la autoridad.

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

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

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

## 13 Antigüedad

[Artículo 39 del RMUE](#)

[Artículo 6](#) y [artículo 7, letra h\)](#), del REMUE

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

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

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

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

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

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

### **13.1 Información armonizada sobre la antigüedad**

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

### **13.2 Examen de la antigüedad**

Una reivindicación válida debe incluir las siguientes indicaciones:

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

No es necesario que el titular presente una copia del registro si la información exigida está disponible en línea. Si no se presenta la copia del registro, la Oficina buscará primero la información necesaria en el correspondiente sitio web y, solo en el caso de que la información no esté disponible, pedirá una copia al titular mediante una

notificación de irregularidad. La copia del correspondiente registro debe incluir una copia (basta fotocopias simples) del registro o certificado de renovación o extracto del Registro, o un extracto del correspondiente diario oficial nacional, o un extracto o impresión de una base de datos oficial. No se aceptarán los extractos e impresiones de las bases de datos privadas. Constituyen ejemplos de extractos no admitidos DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, COMPUMARK y SAEGIS.

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

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

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

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

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

Ejemplos de las reivindicaciones de antigüedad aceptables para nuevos Estados miembros			
MUE n.º	Fecha de presentación	País de reivindicación de la antigüedad	Fecha de presentación del derecho anterior

Ejemplos de las reivindicaciones de antigüedad aceptables para nuevos Estados miembros			
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Chipre	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Hungría	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgaria	30/04/1996
7 037 307 HydroTac	17/07/2008	Croacia	13/10/2009

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

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

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

### 13.3 Identidad de las marcas

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

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

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

### 13.4 Productos y servicios

Los solicitantes pueden reivindicar la antigüedad para parte de los productos y servicios del registro anterior. Efectivamente, la reivindicación de la antigüedad será válida en la medida en que exista un solapamiento entre los productos y servicios de la

solicitud de MUE y el registro en que se basen. No se exige que el solicitante especifique dichos productos y servicios, sino que simplemente puede reivindicar la «antigüedad para todos los productos comprendidos en la marca anterior que figuren también en la solicitud de MUE» (reivindicación de antigüedad genérica).

### 13.5 Tratamiento de irregularidades en el examen de la antigüedad

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

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

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

### 13.6 Ejemplos de reivindicaciones de antigüedad

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

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

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

Ejemplos de signos considerados no idénticos	
Solicitud de MUE (marca denominativa) Great changes in education PLC	Reivindicación de antigüedad (marca denominativa) Grate changes in education PLC
Solicitud de MUE n.º 8 786 485 (marca figurativa)  	Reivindicación de antigüedad (marca figurativa)  
Solicitud de MUE n.º 14 061 881 (marca figurativa)  	Reivindicación de antigüedad (marca figurativa)  
Solicitud de MUE n.º 18 128 227 (marca figurativa) (marca figurativa)   CERÂMICA <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> VALE DA GÂNDARA	Reivindicación de antigüedad (marca combinada)   CERÂMICA <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> VALE DA GÂNDARA

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

## 14 Transformación

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

## 15 Modificaciones de la solicitud de MUE

[Artículo 49 del RMUE](#)

[Artículo 11, RDMUE](#)

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

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

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

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

### 15.1 Modificaciones de la representación de la marca

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

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

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

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

En los casos en que la posición deseada de una marca no sea obvia (p. ej., cuando la marca que contiene un elemento verbal se presente en posición vertical) y no se indique la posición prevista en la solicitud, el solicitante podrá modificar la posición de la marca previa petición. Ello se debe a que la posición inusual de la marca se considerará un error manifiesto.

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

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

<b>Ejemplo de una modificación aceptable (a efectos de las formalidades)</b>	
MUE n.º 546 010 Marca presentada como «TOPFLOW»	Cambio propuesto «TOP FLOW»
En el formulario de solicitud, el solicitante reivindicó la prioridad para la marca <<TOP FLOW>>, lo cual significa que era obvio que se había cometido un error tipográfico. No se consideró que la modificación constituyera una alteración sustancial de la marca, porque el añadido de un espacio entre las palabras <<TOP>> y <<FLOW>> no altera ni el significado ni la pronunciación de la marca y el impacto visual de la modificación es reducido (05/08/2002, <a href="#">R 851/1999-2</a> , TOPFLOW).	

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

**Ejemplos de modificaciones inaceptables (a efectos de las formalidades)**

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

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

<p>MUE 6 538 524</p> <p>MUE tal como fue presentada</p> 	<p>Cambio propuesto</p> 
<p>El solicitante presentó una reivindicación de prioridad con la solicitud de MUE que mostraba que la primera presentación consistió en una única representación de la marca. Además, la solicitud de MUE incluía una descripción de la marca que describía la única representación y no las dos imágenes que se habían presentado. Por lo tanto, se consideró que era un error manifiesto. La petición de modificación fue, sin embargo, denegada, porque la modificación cambiaría sustancialmente la marca respecto de la que fue presentada.</p>	

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

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

## 16 Transformación

Artículos [139, apartado 1](#), y [artículo 140, apartado 1](#), del RMUE

[Artículo 22, letra f\), del REMUE](#)

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

la transformación, véanse [las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación](#).

Obsoleto

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

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

**Parte B**

**Examen**

**Sección 3**

**Clasificación**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>301</b>
<b>2 La Clasificación de Niza.....</b>	<b>302</b>
<b>3 Otras herramientas administrativas a efectos de clasificación.....</b>	<b>303</b>
<b>4 Elaboración de una lista de productos y servicios.....</b>	<b>304</b>
<b>4.1 Elección del ámbito de protección adecuado.....</b>	<b>304</b>
<b>4.2 Claridad y precisión.....</b>	<b>304</b>
4.2.1 Principios generales.....	304
4.2.2 Influencia de la clasificación en el ámbito de protección.....	305
4.2.3 Uso de expresiones (tales como «en concreto», «en particular») para determinar el alcance de la lista de productos o servicios.....	306
4.2.4 Uso del término «y/o».....	308
4.2.5 Puntuación.....	308
4.2.6 Inclusión de siglas y acrónimos en las listas de productos y servicios.....	309
<b>4.3 Términos que carecen de claridad y precisión.....</b>	<b>309</b>
4.3.1 Indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza que carecen de claridad y precisión.....	309
4.3.2 Otros términos que carecen de claridad y precisión.....	315
4.3.3 Reivindicación de todos los productos o servicios de una clase o de todos los productos o servicios de la lista alfabética de una clase.....	316
4.3.4 Referencia a otras clases dentro de la lista.....	317
4.3.5 Marcas incluidas en listas de productos o servicios.....	317
4.3.6 Indicaciones geográficas en las listas de productos y servicios.....	317
4.3.7 Inclusión de los términos <i>partes y piezas; componentes y accesorios</i> en las listas de productos y servicios.....	318
4.3.8 Uso de calificativos indefinidos.....	319
<b>5 Procedimiento de examen.....</b>	<b>319</b>
<b>5.1 Solicitudes paralelas.....</b>	<b>319</b>
<b>5.2 Objeciones.....</b>	<b>319</b>
<b>5.3 Limitación y modificación de una lista de productos y servicios.....</b>	<b>321</b>
5.3.1 Normas por las que se rigen las limitaciones y las modificaciones.....	322
5.3.2 Redacción del texto de las limitaciones.....	323
5.3.2.1 Referencias a marcas.....	325
5.3.2.2 Limitaciones territoriales.....	325

5.3.2.3	Ambigüedad a causa de las normativas.....	325
5.3.2.4	Claridad y precisión.....	326
5.3.2.5	Subjetividad.....	326
5.3.2.6	Público destinatario.....	327
5.3.2.7	Uso o finalidad previstos.....	327
5.3.2.8	Limitaciones que especifican el contenido temático.....	327
5.3.3	Redacción del texto de las modificaciones.....	328
5.3.3.1	Modificaciones con referencias territoriales.....	329
5.3.3.2	Modificaciones que especifican el contenido temático.....	329
5.3.4	Influencia de la puntuación en las limitaciones y las modificaciones.....	330
5.3.5	Disposiciones de aplicación.....	330
5.3.6	Interpretación que va más allá del criterio general.....	330
<b>5.4</b>	<b>Adición de clases.....</b>	<b>331</b>
<b>5.5</b>	<b>Plazos para las objeciones.....</b>	<b>331</b>
<b>6</b>	<b>Anexo.....</b>	<b>333</b>
<b>6.1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>333</b>
<b>6.2</b>	<b>Accesorios para vehículos.....</b>	<b>333</b>
<b>6.3</b>	<b>Servicios de publicidad.....</b>	<b>333</b>
<b>6.4</b>	<b>Preparaciones para refrescar y perfumar el aire.....</b>	<b>334</b>
<b>6.5</b>	<b>Juegos y aparatos recreativos electrónicos.....</b>	<b>334</b>
<b>6.6</b>	<b>Servicios de montaje.....</b>	<b>334</b>
<b>6.7</b>	<b>Servicios de asociación o servicios prestados por una asociación a sus miembros.....</b>	<b>335</b>
<b>6.8</b>	<b>Aparatos estéticos.....</b>	<b>335</b>
<b>6.9</b>	<b>Blogs (suministro de-).....</b>	<b>335</b>
<b>6.10</b>	<b>Recopilación de servicios.....</b>	<b>336</b>
<b>6.11</b>	<b>Servicios de difusión o transmisión.....</b>	<b>336</b>
<b>6.12</b>	<b>Servicios de corretaje.....</b>	<b>336</b>
<b>6.13</b>	<b>Bolsas y estuches de transporte.....</b>	<b>337</b>
<b>6.14</b>	<b>Servicios de beneficencia.....</b>	<b>337</b>
<b>6.15</b>	<b>Servicios de almacenamiento y recogida.....</b>	<b>338</b>
<b>6.16</b>	<b>Servicios de consultoría y asesoría.....</b>	<b>338</b>
<b>6.17</b>	<b>Servicios de intermediación comercial.....</b>	<b>338</b>
<b>6.18</b>	<b>Juegos de ordenador y aparatos de juegos de ordenador.....</b>	<b>338</b>
<b>6.19</b>	<b>Cortinas y persianas.....</b>	<b>339</b>

<b>6.20 Fabricación a medida/fabricación para terceros.....</b>	<b>340</b>
<b>6.21 Servicios de atención al cliente.....</b>	<b>340</b>
<b>6.22 Servicios relacionados con datos.....</b>	<b>340</b>
<b>6.23 Servicios de diseño.....</b>	<b>340</b>
<b>6.24 Servicios de imagen digital.....</b>	<b>341</b>
<b>6.25 Productos descargables.....</b>	<b>341</b>
<b>6.26 Electricidad y energía.....</b>	<b>341</b>
<b>6.27 Aparatos electrónicos y eléctricos.....</b>	<b>342</b>
<b>6.28 Cigarrillos electrónicos.....</b>	<b>342</b>
<b>6.29 Servicios de opinión de expertos.....</b>	<b>343</b>
<b>6.30 Servicios de gestión de instalaciones.....</b>	<b>343</b>
<b>6.31 Aditivos y suplementos alimenticios.....</b>	<b>343</b>
<b>6.32 Alimentos.....</b>	<b>344</b>
<b>6.33 Franquicias.....</b>	<b>344</b>
<b>6.34 Dispositivos («gadgets»).....</b>	<b>345</b>
<b>6.34 Sistemas de GPS – posición, seguimiento y navegación.....</b>	<b>345</b>
<b>6.36 Peluquerías.....</b>	<b>346</b>
<b>6.37 Servicios de alquiler.....</b>	<b>347</b>
<b>6.38 Servicios de una línea de atención telefónica.....</b>	<b>347</b>
<b>6.39 Servicios de ayuda humanitaria.....</b>	<b>347</b>
<b>6.40 Servicios de Internet, servicios en línea.....</b>	<b>347</b>
<b>6.41 Conjuntos y «juegos».....</b>	<b>348</b>
<b>6.42 Servicios de arrendamiento.....</b>	<b>349</b>
<b>6.43 Pedidos por correo.....</b>	<b>349</b>
<b>6.44 Manuales (para ordenadores, etc.).....</b>	<b>349</b>
<b>6.45 Servicios de fabricación.....</b>	<b>349</b>
<b>6.46 Servicios de noticias.....</b>	<b>350</b>
<b>6.47 Servicios en línea.....</b>	<b>350</b>
<b>6.48 Realización de servicios.....</b>	<b>350</b>
<b>6.49 Productos ambientadores perfumados y para refrescar el aire.....</b>	<b>351</b>
<b>6.50 Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.....</b>	<b>351</b>
<b>6.51 Servicios de asistente personal.....</b>	<b>352</b>
<b>6.52 Artículos de metales preciosos.....</b>	<b>352</b>

<b>6.53 Ropa de protección.....</b>	<b>353</b>
<b>6.54 Suministro de sitios web.....</b>	<b>353</b>
<b>6.55 Suministro de una plataforma en línea.....</b>	<b>353</b>
<b>6.56 Suministro de contenidos descargables.....</b>	<b>354</b>
<b>6.57 Suministro de información.....</b>	<b>354</b>
<b>6.58 Servicios de alquiler.....</b>	<b>355</b>
<b>6.59 Servicios de venta mayorista y minorista.....</b>	<b>355</b>
<b>6.60 Venta al por menor de tarjetas de prepago.....</b>	<b>357</b>
<b>6.61 Robots.....</b>	<b>357</b>
<b>6.62 Seguimiento vía satélite.....</b>	<b>358</b>
<b>6.63 Juegos.....</b>	<b>358</b>
<b>6.64 Relojes inteligentes y brazaletes medidores de actividad.....</b>	<b>358</b>
<b>6.65 Servicios de redes sociales.....</b>	<b>358</b>
<b>6.66 Publicación de <i>software</i>.....</b>	<b>358</b>
<b>6.67 Energía solar.....</b>	<b>358</b>
<b>6.68 Estadísticas.....</b>	<b>359</b>
<b>6.69 Servicios de almacenamiento.....</b>	<b>359</b>
<b>6.70 Suministro de.....</b>	<b>360</b>
<b>6.71 Sistemas.....</b>	<b>360</b>
<b>6.72 Billetes (de viaje, entretenimiento, etc.).....</b>	<b>360</b>
<b>6.73 Servicios turísticos/vacacionales.....</b>	<b>361</b>
<b>6.74 Videojuegos.....</b>	<b>361</b>
<b>6.75 Entorno virtual.....</b>	<b>361</b>
<b>6.76 Servicios de bienestar.....</b>	<b>361</b>

## 1 **Introducción**

Considerando 28 del Reglamento (UE) 2017/1001

Artículos [4](#), [31](#), [33](#), [49](#) y [57](#) del RMUE

La protección de marcas de la Unión Europea se otorga en relación con productos o servicios específicos que determinan el alcance de la protección concedida al titular de la marca. Por tanto, es fundamental establecer normas para la indicación y clasificación de los productos y servicios y garantizar la seguridad jurídica.

La indicación de los productos y servicios corresponde a una de las características esenciales de la marca ([artículo 4 del RMUE](#)). Para que se otorgue una fecha de presentación, toda solicitud de marca de la Unión Europea debe incluir una lista de productos y servicios [[artículo 31, apartado 1, letra c\), del RMUE](#)].

El solicitante identificará la lista de productos y servicios para los que se solicita la protección (a) con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen el alcance de la protección y (b) agrupará dichos productos y servicios con arreglo a las clases de la Clasificación de Niza ([artículo 33, apartados 2 y 6, del RMUE](#)).

La lista de los productos y servicios puede ser limitada o modificada por el solicitante en la solicitud, siempre que la limitación o la modificación no amplíen la lista de productos y servicios ([artículo 49 del RMUE](#)). Tras el registro, la marca podrá ser objeto de renuncia con respecto a algunos de los productos y servicios ([artículo 57 del RMUE](#)).

Se recomienda encarecidamente el uso de las herramientas informáticas administrativas de la Oficina (véase el [punto 3](#)). Cualquier parte de la lista de productos y servicios que no coincida con los datos de las herramientas se examinará con arreglo a los principios establecidos en estas Directrices. Cuando el solicitante seleccione un término de las herramientas disponibles, **no se continuará con el examen, acelerándose así el procedimiento de registro.**

El propósito de esta sección de las Directrices es describir la práctica de la Oficina relativa al examen de la clasificación de los productos y servicios.

La primera parte establece ([en los puntos 1 a 4](#)) los principios aplicados por la Oficina. La segunda parte resume, en el punto 5, el procedimiento de examen de la lista de productos y servicios.

A modo de resumen, al examinar la clasificación de una lista de productos y servicios la Oficina realizará cuatro tareas:

- comprobar que cada uno de los productos y servicios es suficientemente claro y preciso;
- • comprobar que cada término pertenece a la clase que se cita en la lista;
- notificar cualquier irregularidad;

- denegar la solicitud, total o parcialmente, cuando no se subsane la irregularidad ([artículo 41, apartados 4 y 8, del RMUE](#)).

Para obtener información sobre la lengua a partir de la cual se realiza el examen de clasificación y las traducciones, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 6.3, Lengua de referencia para las traducciones](#).

## 2 La Clasificación de Niza

Los productos y servicios con respecto a los cuales se solicita el registro de la marca se clasifican de acuerdo con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 («la Clasificación de Niza»). La Clasificación de Niza es administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ([artículo 33, apartado 1, del RMUE](#)).

Los productos y servicios se organizan en clases para facilitar las búsquedas de validación previa antes de presentar una solicitud, evitar conflictos, permitir búsquedas de vigilancia y supervisar posibles problemas de competencia. Además, las clases se tienen en cuenta para calcular las tasas por clase.

Dado que se trata de un sistema que debe reflejar las necesidades del mercado, la Clasificación de Niza se actualiza periódicamente. Cada año se publican las mejoras de menor alcance en las versiones de la edición vigente, mientras que los cambios más significativos se incorporan en una nueva edición cada cinco años.

A la clasificación de los productos y servicios de la solicitud se le aplicará la versión de la clasificación prevista en el Arreglo de Niza que esté en vigor en el momento de la fecha de presentación. El [artículo 33 del RMUE](#) requiere que cada lista de productos y servicios:

- sea identificada por el solicitante con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen el alcance de la protección requerido;
- se agrupe de acuerdo con la Clasificación de Niza, yendo cada grupo precedido del número de la clase a la que pertenecen los productos o servicios y figurando en el orden numérico de las clases.

La Clasificación de Niza contiene directrices relativas a la clasificación:

1. **Títulos de clase:** existen para cada clase e indican, de manera general, los ámbitos a los que, en principio, pertenecen los productos o servicios.
2. **Notas explicativas:** existen para cada clase y aclaran, de manera más abstracta, los criterios relativos a los tipos o ejemplos de productos o servicios que se incluyen o no en esa clase.
3. Lista alfabética: puede consultarse para establecer, por analogía, la clasificación exacta de productos o servicios individuales.
4. **Observaciones generales:** situadas al principio de la Clasificación de Niza, constituyen una breve recopilación de los principios básicos que explican qué

criterios deben aplicarse si un término no puede clasificarse con arreglo a los títulos de clase o la lista alfabética.

Puede encontrarse más información relacionada con la Clasificación de Niza en el sitio web de la OMPI en <http://www.wipo.int>.

### **3 Otras herramientas administrativas a efectos de clasificación**

Comunicación n.º [1/13](#) del Presidente de la Oficina, de 26 de noviembre de 2013, relativa a una nueva herramienta administrativa a efectos de clasificación (Taxonomy) y el uso de los títulos de clases de la Clasificación de Niza.

Al presentar una solicitud electrónica, los usuarios pueden seleccionar términos aprobados previamente para elaborar su lista de productos y servicios. Estos términos proceden de la Harmonised Database (HDB) y se aceptarán automáticamente a efectos de clasificación. El uso de estos términos aprobados previamente agilizará el procedimiento de registro de la marca. La HDB recoge los términos que son aceptados a efectos de clasificación en todas las oficinas de la UE.

En los casos en que el solicitante utilice una lista de productos y servicios que incluya términos que no se encuentren en la HDB, la Oficina deberá examinar si dichos términos pueden ser aceptados.

Antes de presentar una solicitud, los usuarios pueden consultar el contenido de la HDB a través de la herramienta TMclass de la Oficina (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>). Esta herramienta reúne las bases de datos de clasificación de las oficinas participantes tanto de dentro como de fuera de la UE y muestra si un término es aceptado por la oficina en cuestión. TMclass agrupa los productos y servicios con arreglo a las características compartidas desde una perspectiva de mercado, desde el más general al más específico. Esto ofrece a los usuarios una búsqueda simplificada y una visión general del contenido de cada clase facilitando, de este modo, la selección de los términos adecuados. Este agrupamiento y clasificación, también denominados «taxonomía», no tiene efectos legales, dado que el ámbito de protección de una marca de la Unión Europea siempre está definido por el sentido natural y habitual de los términos escogidos, y no por su posición en la estructura jerárquica de la taxonomía de la Oficina (10/12/2015, [T-690/14](#), Vieta, EU:T:2015:950, § 66).

Los usuarios pueden utilizar también el Configurador de Productos y Servicios, disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/gsbuilder>, que les guiará a través del proceso de elaboración de su lista de productos y servicios a partir de la terminología de la Harmonised Database (HDB). <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/gsbuilder>

## **4 Elaboración de una lista de productos y servicios**

### **4.1 4.1 Elección del ámbito de protección adecuado**

La función esencial de la protección que ofrece una marca consiste en garantizar al consumidor una indicación del origen de los productos o servicios, lo que le permite distinguir, sin posibilidad de confusión, los productos o servicios de otros que tengan otro origen.

Asimismo, la indicación de los productos y servicios puede limitarse ([artículo 49 del RMUE](#)) o ser objeto de renuncia ([artículo 57 del RMUE](#)) en cualquier momento, pero el alcance inicial de la protección nunca puede ampliarse.

En este sentido, es de vital importancia designar cuidadosamente una lista de productos y servicios que:

- no solo cubra los intereses actuales en materia de protección, sino que tenga en cuenta también posibilidades futuras, para lo cual deben indicarse las categorías de productos o servicios a los que el titular de la marca podría ampliar su actividad,
- y que también reduzca posibles conflictos con otras marcas y minimice el riesgo de vulnerabilidad ante ataques, para lo cual debe evitarse una lista excesivamente amplia o innecesariamente larga de productos y servicios.

En lo que respecta a los servicios para los que puede solicitarse protección de marcas, en principio, estos se ofrecen de manera independiente a terceros y se prestan a cambio de una contraprestación económica. Los servicios relacionados con productos, como la investigación y el desarrollo de los productos propios de una empresa, no constituyen un servicio externo para terceros. Si un servicio no se presta a terceros, sino que es solo un trabajo interno de la empresa, sería redundante incluirlo en la lista de productos y servicios de la solicitud (30/09/2016, [T-355/15](#), ASTEX / ALPEX, EU:T:2016:591, § 37). Lo mismo sucede con servicios auxiliares como la fabricación, la venta o la publicidad de los productos propios de una empresa.

### **4.2 Claridad y precisión**

#### **4.2.1 Principios generales**

Los productos y servicios para los que se solicite la protección de la marca deben ser identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar, sobre esa única base, el alcance de la protección solicitada ([artículo 33, apartado 2, del RMUE](#)).

La indicación de los productos y servicios será lo suficientemente clara y precisa cuando el alcance de la protección pueda entenderse en su sentido natural y habitual.

Su «sentido natural y habitual» se refiere a la definición general de un término, es decir, cómo se suele comprender dicho término. Con frecuencia se definirá mediante una interpretación gramatical en la lengua en que se presenta la solicitud, mediante las definiciones contenidas en la Clasificación de Niza, mediante el uso en diccionarios y enciclopedias y mediante la jerga comercial de los comerciantes.

El examen de la indicación de productos y servicios en cuanto a su claridad y precisión es independiente del examen en cuanto a los motivos absolutos o relativos.

#### 4.2.2 Influencia de la clasificación en el ámbito de protección

Una clasificación correcta debería, en principio, ser suficiente para determinar de manera inequívoca el alcance de la protección. Un término concreto puede formar parte de la descripción de los productos y servicios en varias clases; pero también puede ser claro y preciso en una clase concreta sin especificar con más detalle. En este caso, su significado natural y habitual y el número de clase no dejarán lugar a dudas sobre el alcance de la protección.

Por ejemplo, el sentido natural y habitual del término *ropa* o *prendas de vestir* es el de las prendas utilizadas por los seres humanos para cubrirse el cuerpo para un uso normal. En consecuencia, este término debería aclarar por completo el alcance de la protección de una solicitud enmarcada en la clase 25 (véase la nota explicativa correspondiente a la clase 25).

Si no puede entenderse el alcance de la protección, deberá alcanzarse la suficiente claridad y precisión identificando ulteriormente factores como las características, la finalidad o el sector de mercado identificable. <sup>(5)</sup> Los elementos que podrían ayudar a identificar el sector de mercado podrán ser, entre otros, los siguientes:

- los consumidores o los canales de venta;
- las capacidades y conocimientos especializados que deben utilizarse/producirse;
- las capacidades técnicas que deben utilizarse/producirse.

Si pretende obtener protección para una categoría especializada de productos y servicios o un sector de mercado especializado que pertenezca a una clase diferente, será necesario especificar con más detalle el término.

Por ejemplo: *ropa ignífuga* (clase 9),

*ropa especial para quirófano* (clase 10),

*ropa para animales de compañía* (clase 18),

*ropa para muñecas* (clase 28).

Estos ejemplos dejan patente que el término *ropa* o *prendas de vestir* se puede interpretar de diversas maneras; siempre deberá definirse mediante un fin o un sector de mercado perteneciente a una clase de Niza específica. Además, muestra que las *prendas de vestir* de la clase 25 **no** incluirían ninguna de las categorías de productos mencionadas en los ejemplos anteriores.

---

<sup>5</sup> El sector de mercado describe una serie de empresas cuyos productos y servicios (comprados o vendidos) son tan similares que compiten directamente entre sí.

En principio, la Oficina entiende que el número de clase indica las características de los productos o servicios, como el material predominante, su finalidad principal o el sector de mercado pertinente, considerando el sentido natural y habitual de cada término al mismo tiempo. Cada término se evalúa en relación con el contexto de la clase en la que se solicita (25/01/2018, [T-367/16](#), H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY *et al.*, EU:T:2018:28, § 50; 19/06/2018, [T-89/17](#), NOVUS / NOVUS (fig.) *et al.*, EU:T:2018:353, § 32-33).

Herramientas como TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>) y el Configurador de Productos y Servicios están disponibles en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/gsbuilder>. Ambas están basadas en la HDB, y ayudan a determinar si una categoría particular de productos y servicios precisa ser o no especificada con mayor detalle.

#### 4.2.3 Uso de expresiones (tales como «en concreto», «en particular») para determinar el alcance de la lista de productos o servicios

Se admite el uso de las expresiones «en concreto», «a saber» o «siendo», aunque deberán entenderse como una limitación para los productos y servicios específicos incluidos en dicha lista (04/10/2016, [T-549/14](#), Castello / Castellò (fig.) *et al.*, EU:T:2016:594, § 71). Por ejemplo, *productos farmacéuticos, en concreto analgésicos* de la clase 5 implica que la solicitud abarca, solamente, los analgésicos y ningún otro tipo de producto farmacéutico.

La expresión «en particular» también puede aceptarse cuando sirva para indicar un ejemplo de los productos y servicios que se solicitan. Por ejemplo, *productos farmacéuticos, en particular, analgésicos* significa que la solicitud abarca cualquier tipo de productos farmacéuticos, siendo los *analgésicos* un ejemplo.

La misma interpretación es aplicable al uso de los términos «incluyendo», «incluyendo (entre otros)», «especialmente» o «principalmente», como por ejemplo en *productos farmacéuticos, incluyendo analgésicos*.

Un término que, por lo general, se consideraría poco claro o impreciso puede ser admisible haciendo que sea más específico, por ejemplo, utilizando «en concreto» y una lista de términos admisibles. Por ejemplo: *productos de metales comunes, en concreto, tornillos* para los productos de la clase 6 y *productos de metales preciosos, en concreto, pulseras* para los productos de la clase 14.

En la actualidad, la HDB no permite el uso de las expresiones «en concreto» o «en particular»; por consiguiente, si se utilizan dichos términos en la lista de los productos y servicios, la clasificación no se aceptará automáticamente, sino que deberá comprobarse y esto podría ralentizar el procedimiento de examen.

#### Ejemplos de uso admisible

Clase 29: Productos lácteos, en concreto, queso y mantequilla	«En concreto» limita los productos al queso y la mantequilla, únicamente, y excluye el resto de productos lácteos.
Clase 41: Suministro de instalaciones deportivas, todas ellas de exterior	Esto limita los servicios al suministro de instalaciones deportivas al aire libre y excluye el suministro de instalaciones deportivas interiores.
Clase 25: Prendas de vestir, siendo todas ellas ropa interior	Los productos se limitan a aquellos que se consideran ropa interior, quedando excluido el resto de prendas de vestir.

Las especificaciones que utilizan «en concreto» o «siendo» de una manera que no cumple los requisitos de claridad y precisión (por ejemplo, «*productos lácteos, en concreto, mantequilla de cacahuete*») menoscaban el alcance de la protección y, por lo tanto, serán susceptibles de objeción y podrían, en última instancia, conducir a la denegación de la misma.

#### Ejemplos de uso no restrictivo

Otras palabras o frases solo pueden resaltar que determinados productos/servicios son importantes, por lo que la inclusión del término no limitaría la lista en modo alguno.

Clase 29: Productos lácteos, en particular, queso y mantequilla	Incluye todos los productos lácteos; el queso y la mantequilla son posiblemente los productos en los que se centran las operaciones del titular de la MUE, pero no los únicos que fabrica.
Clase 41: Suministro de instalaciones deportivas, por ejemplo, pistas de atletismo exteriores	La cobertura simplemente da un ejemplo de una de las diversas posibilidades.
Clase 25: Prendas de vestir, incluyendo ropa interior	La cobertura se extiende a todas las prendas de vestir y no solo a la ropa interior.

Las especificaciones que utilizan «en particular», «tales como», «por ejemplo» o «incluyendo» de una manera que no cumple los requisitos de claridad y precisión (por ejemplo, «*productos lácteos, en particular, mantequilla de cacahuete*») menoscaban el alcance de la protección y, por lo tanto, serán susceptibles de objeción y podrían, en última instancia, conducir a la denegación de la misma.

Para el uso correcto de formulaciones restrictivas (p. ej., «excluyendo» o «salvo»), consulte los ejemplos que figuran en el [punto 5.3.2](#).

#### 4.2.4 Uso del término «y/o»

El uso de barras oblicuas es admisible en las listas de productos y servicios. El ejemplo más común es en la frase «y/o», que significa que ambos productos o servicios mencionados quedan incluidos.

##### Ejemplos

- *Productos químicos/bioquímicos*
- *Productos químicos y/o bioquímicos*
- *Productos químicos de uso industrial/científico*
- *Productos químicos de uso industrial y/o científico*
- *Servicios de agencias de importación/exportación*

#### 4.2.5 Puntuación

El uso de una puntuación correcta es muy importante en una lista de productos y servicios, casi tan importante como las palabras que incluye.

El uso de comas puede servir para separar elementos enumerados dentro de una categoría o expresión más amplia. Por ejemplo, deberá interpretarse que *harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería* de la clase 30 se refiere a productos que pueden estar hechos o que están hechos de cualquiera de esos materiales, por lo que se incluyen también, aunque no tenga mucho sentido, las *preparaciones hechas de confitería*. Si el significado de la parte del término tras *preparaciones hechas de cereales* no tiene sentido, el uso de una coma detrás de él resulta inadecuado, debiendo usarse un punto y coma en su lugar.

El uso del punto y coma implica una separación entre las expresiones. Por ejemplo, en la clase 30, *harina y preparaciones a base de cereales; pan, pastelería y confitería*. En este ejemplo, debe interpretarse que los términos *pan, pastelería y confitería* son independientes del resto de términos y que no están incluidos en las *preparaciones a base de pan, pastelería y confitería*.

La separación de los términos con una puntuación incorrecta puede producir cambios de significado así como una clasificación incorrecta.

Tómese el ejemplo de *software para su uso con máquinas textiles; máquinas agrícolas* de la clase 9. En esta lista de productos y servicios, la inclusión de un punto y coma significa que el término *máquinas agrícolas* debe considerarse una categoría de productos independiente. Sin embargo, las *máquinas agrícolas* corresponden a la clase 7. El término deberá objetarse, proponiéndose la clasificación correcta.

Otro ejemplo serían los *servicios de venta minorista de prendas de vestir; calzado; sombrerería* de la clase 35. El uso del punto y coma convierte a los términos *calzado y sombrerería* en productos separados y no incluidos en los servicios de venta minorista. En las clases de servicios, los productos enumerados en relación con los servicios para los cuales se solicite protección siempre deberán ir separados por comas.

Se pueden utilizar los dos puntos en una lista de productos y servicios para incluir una explicación o iniciar una enumeración. En una enumeración, tras los dos puntos, los términos deberán separarse mediante comas. Un ejemplo en la clase 9 sería: software para: ordenadores, teléfonos móviles, tabletas.

Cuando una expresión aparece entre paréntesis suele emplearse para definir de modo más preciso el texto que precede a los paréntesis, cuando este sea ambiguo.

#### 4.2.6 Inclusión de siglas y acrónimos en las listas de productos y servicios

Las siglas y acrónimos se admitirán con cautela en las listas de productos y servicios. Las marcas pueden tener una duración indefinida, mientras que la interpretación de una sigla puede variar a lo largo del tiempo. Sin embargo, la sigla se admitirá siempre que posea un único significado en relación con la clase de productos o servicios que se solicite. Los ejemplos conocidos de *CD-ROM* y *DVD* son admisibles en la clase 9. Si la sigla es notoriamente conocida en el ámbito de la actividad será admisible. Para ello, los examinadores efectuarán una búsqueda en Internet de la sigla para determinar si es necesario escribirla en su forma extendida.

##### Ejemplo

Clase 9 *Tarjetas EPROM*

Esto podría escribirse en su forma extendida:

Clase 9 *Tarjetas de memoria de solo lectura programables borrables*

o

Clase 9 *Tarjetas EPROM [de memoria de solo lectura programables borrables]*.

### 4.3 Términos que carecen de claridad y precisión

#### 4.3.1 Indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza que carecen de claridad y precisión

Con arreglo al [artículo 33, apartado 3, del RMUE](#), podrán utilizarse las indicaciones generales que figuren en los títulos de las clases de la Clasificación de Niza u otros términos genéricos, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión que se establecen en el [artículo 33, apartado 2, del RMUE](#).

En aras de la exhaustividad hay que precisar que, según el [artículo 33, apartado 5, del RMUE](#), cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado en el contexto de la clase que se solicite. <sup>(6)</sup> No deberá

---

<sup>6</sup> La práctica anterior de la Oficina, según la cual el uso de todas las indicaciones generales enumeradas en el título de clase de una clase concreta constituían una reivindicación de todos los productos y servicios incluidos en la clase en cuestión, se abandonó en junio de 2012.

entenderse que se incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

En colaboración con las oficinas de marcas de la Unión Europea, otras organizaciones y oficinas, tanto internacionales como nacionales, y varias asociaciones de usuarios, la Oficina ha establecido una lista de indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza que no se consideran lo suficientemente claras y precisas, de conformidad con el [artículo 33, apartado 2, del RMUE](#). <sup>(7)</sup>

Se examinaron las 197 indicaciones generales de los títulos de clase que figuran en la versión de 2014 de la 10.<sup>a</sup> edición de la Clasificación de Niza con respecto a los requisitos de claridad y precisión. Se consideró que once de ellas carecían de la claridad y precisión necesarias para especificar el alcance de la protección que proporcionarían y, en consecuencia, no podrían admitirse si no se especificaban con más detalle. Las indicaciones en cuestión se indican, a continuación, en **negrita**.

Clase 6: **Productos de metales comunes, no comprendidos en otras clases.**

Clase 7: **Máquinas y máquinas herramientas.**

Clase 14: **Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de metales preciosos o revestidos de ellos no comprendidos en otras clases.**

Clase 16: **Papel, cartón y artículos de estas materias [papel y cartón] no comprendidos en otras clases.**

Clase 17: **Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias [caucho, gutapercha, goma, amianto y mica] no comprendidos en otras clases.**

Clase 18: **Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias [cuero y cuero de imitación] no comprendidos en otras clases.**

Clase 20: **Productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, conchas, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas.**

Clase 37: **Reparación.**

Clase 37: **Servicios de instalación.**

Clase 40: **Tratamiento de materiales.**

Clase 45: **Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales**

Los restantes 186 términos de las indicaciones generales cumplen los requisitos de claridad y precisión y, por tanto, son admisibles a efectos de clasificación.

Las razones por las que se consideró que ninguna de las once indicaciones generales de los títulos de clase de Niza eran claras ni precisas se describen a continuación.

Clase 6: **Productos de metales comunes no comprendidos en otras clases.**

---

<sup>7</sup> Véase la [«Comunicación común sobre las prácticas conjuntas relativas a indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza» \(PC1\)](#).

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos, ya que solo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos o utilizados, y que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, comercializarse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas.**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *máquinas* no ofrece una indicación clara de qué máquinas quedan comprendidas en el mismo. Las máquinas pueden tener características o finalidades muy distintas, pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos o utilizados, y que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, comercializarse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de metales preciosos o revestidos de ellos, no comprendidos en otras clases.**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases* no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que solo indica de qué están hechos los productos o de qué están chapados y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos, y que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, comercializarse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases.**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *artículos de estas materias [papel y cartón], no comprendidos en otras clases*, no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que solo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos o utilizados, y que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, comercializarse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias, no comprendidos en otras clases.**

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *productos de estas materias [caucho, gutapercha, goma, amianto y mica], no comprendidos en otras clases* no ofrece una indicación clara de qué productos comprende ya que solo indica de qué

están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidos o utilizados, y que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, comercializarse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 18: *Cuero y cuero de imitación, y productos de estas materias, no comprendidos en otras clases.***

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, el término *productos de estas materias [cuero y cuero de imitación] no comprendidos en otras clases* no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que solo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidos o utilizados, y que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, comercializarse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado

**Clase 20: *Productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, conchas, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas.***

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué productos están comprendidos ya que solo indica de qué están hechos los productos y no qué productos son. Comprende una amplia gama de productos que pueden tener características o finalidades muy distintas, que pueden requerir diferentes niveles de capacidades técnicas y conocimientos especializados para ser producidos o utilizados, y que podrían estar dirigidos a consumidores distintos, comercializarse a través de canales de venta distintos y, por lo tanto, estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 37: *Reparación.***

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué servicios se prestan ya que solo indica que son servicios de reparación pero no indica cuál es el objeto de la reparación. Como los productos que deben repararse pueden tener características distintas, los servicios de reparación se realizarán por proveedores de servicio con distintos niveles de capacidades y conocimientos técnicos y pueden estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 37: *Servicios de instalación.***

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué servicios se prestan ya que solo indica que son los servicios de instalación, sin aclarar qué se va a instalar. Como los productos que deben instalarse pueden tener características distintas, los servicios de instalación serán llevados a cabo por proveedores de servicio con distintos niveles de capacidades y

conocimientos técnicos y pueden estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 40: *Tratamiento de materiales.***

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué servicios se prestan. La naturaleza del tratamiento no está claro, ya que lo que se trata son los materiales. Estos servicios abarcan una amplia gama de actividades realizadas por distintos proveedores de servicios sobre materiales con distintas características, que requieren distintos niveles de capacidades y conocimientos técnicos, y que pueden estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

**Clase 45 *Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.***

A la luz de la necesidad de claridad y precisión, este término no ofrece una indicación clara de qué servicios se prestan. Estos servicios abarcan una amplia gama de actividades realizadas por distintos proveedores que requieren distintos niveles de capacidades y conocimientos especializados, y que pueden estar relacionados con diferentes sectores de mercado.

En la versión de 2016 de la 10.<sup>a</sup> edición de la Clasificación de Niza se suprimieron seis de las indicaciones generales incluidas en los títulos de clase. Las restantes indicaciones se indican en negrita a continuación:

Clase 7: ***Máquinas y máquinas herramientas.***

Clase 37: ***Servicios de instalación y reparación.***

Clase 40: ***Tratamiento de materiales.***

**Clase 45 *Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales***

Las solicitudes de marca de la Unión Europea que incluyan cualquiera de las indicaciones generales anteriormente mencionadas, incluidas en las versiones o las ediciones actuales o anteriores de la Clasificación de Niza, serán susceptibles de objeción por carecer de claridad y precisión. Se exigirá al solicitante que especifique en más detalle el término inadmisibles.

Las indicaciones generales inadmisibles mencionadas anteriormente se pueden hacer claras y precisas si el solicitante sigue los principios que se han establecido en el [punto 4.2](#). A continuación, se incluye una lista no exhaustiva de especificaciones admisibles.

El término no es claro ni preciso	Ejemplo de término claro y preciso
Productos metálicos no comprendidos en otras clases (clase 6)	Elementos de construcción metálicos (clase 6) Materiales de construcción metálicos (clase 6)

El término no es claro ni preciso	Ejemplo de término claro y preciso
Máquinas (clase 7)	<p>Máquinas agrícolas (clase 7)</p> <p>Máquinas para la transformación de materias plásticas (clase 7)</p> <p>Ordeñadoras [máquinas] (clase 7)</p>
Artículos de metales preciosos o de chapado (clase 14)	Obras de arte de metales preciosos (clase 14)
Artículos de papel y de cartón (clase 16)	Filtros y materiales filtrantes de papel (clase 16)
Artículos hechos de caucho, gutapercha, goma, amianto y mica (clase 17)	Anillos de caucho (clase 17)
Productos de estas materias [cuero e imitaciones del cuero] (clase 18)	Cintas de piel (clase 18)
Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, comprendidos en otras clases (clase 20)	<p>Accesorios de puertas hechos de plástico (clase 20)</p> <p>Figuritas de madera (clase 20)</p>
Servicios de reparación (clase 37)	<p>Reparación de calzado (clase 37)</p> <p>Reparación de <i>hardware</i> de ordenadores (clase 37)</p>
Servicios de instalación (clase 37)	<p>Instalación de ventanas y puertas (clase 37)</p> <p>Instalación de alarmas antirrobo (clase 37)</p>
Tratamiento de materiales (clase 40)	<p>Tratamiento de aguas tóxicas (clase 40)</p> <p>Purificación del aire (clase 40)</p>
Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales (clase 45)	<p>Investigación de antecedentes personales (clase 45)</p> <p>Servicios de compra personal para terceros (clase 45)</p> <p>Servicios de agencias de adopción (clase 45)</p>

Las indicaciones generales de servicios poco claras o imprecisas, combinadas con indicaciones generales de productos poco claras o imprecisas, pueden ser admisibles si se distingue claramente un sector de mercado o una habilidad específica necesaria para suministrar tales servicios. Las indicaciones generales de productos poco claras o imprecisas pueden ser aceptables cuando se solicitan junto con *servicios de*

*reparación*, pero no cuando se solicitan junto con *servicios de venta al por menor* si no se puede distinguir claramente un sector del mercado específico o una habilidad específica necesaria para prestar tales servicios. Por ejemplo, la *reparación de artículos de piel* se consideraría una categoría suficientemente clara y precisa, dado que los profesionales que realizan dichas reparaciones en la mayoría de los casos serán zapateros, independientemente de las otras características de los productos. Sin embargo, la *venta al por menor de artículos de cuero* se consideraría poco clara e imprecisa, ya que no se puede identificar el sector del mercado para la *venta al por menor de artículos de cuero*, y dependerá de los artículos de cuero o tipos de artículos de cuero específicos de que se trate. La práctica respecto de los servicios de venta minorista en relación con productos cuya explicación se considera poco clara e imprecisa se aborda con más detalle en el anexo, en el punto [6.59 «Servicios de venta mayorista y minorista»](#).

Nótese que los términos que carecen de claridad y precisión no pueden hacerse específicos ni admisibles añadiendo los términos «incluyendo», «en particular», «por ejemplo», «que incluya» o «tales como», así como «incluidos en esta clase» o «no incluidos en otras clases». El ejemplo, *máquinas, incluyendo las máquinas ordeñadoras*, no sería admisible porque sigue siendo poco claro e impreciso (véase el [punto 4.2.3](#)).

#### 4.3.2 Otros términos que carecen de claridad y precisión

Los mismos principios relativos a la claridad y la precisión, tal como se han descrito en el [punto 4.2](#), son aplicables a todos los productos y servicios mencionados en una solicitud. Son susceptibles de objeción los términos que no establecen una indicación clara de los productos o servicios incluidos.

##### Ejemplos

- *Artículos promocionales*
- *Productos de comercio justo*
- *Accesorios de estilo de vida*
- *Artículos de regalo*
- *Souvenirs*
- *Artículos coleccionables*
- *Artículos de menaje*
- *Productos electrónicos* (01/12/2016, [T-775/15](#), Ferli, EU:T:2016:699), *aparatos/instrumentos/electrónicos*
- *Dispositivos («gadgets»)* (*electrónicos o de otro tipo*)
- *Artículos de ocio*
- *Artículos de publicidad*
- *Recuerdos*
- *Productos de bienestar*
- *Servicios asociativos.*

Todos deben especificarse en más detalle, tal como se ha descrito anteriormente, es decir, identificando factores como las características, la finalidad o el sector del mercado identificable.

Cabe señalar que el hecho de indicar los medios por los que se suministra un servicio no suele ser suficiente para lograr que un término sea suficientemente claro y preciso. A efectos de la clasificación, resulta prácticamente irrelevante si el servicio se suministra en línea, por vía telefónica, mediante un catálogo, en una tienda física o en persona.

En el [anexo](#) se ofrecen más ejemplos.

#### 4.3.3 Reivindicación de todos los productos o servicios de una clase o de todos los productos o servicios de la lista alfabética de una clase

Si los solicitantes tienen intención de proteger todos los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de una clase particular, deberán indicarlo, expresamente, mediante la especificación explícita e individual de estos productos o servicios. La Oficina ofrece herramientas y funcionalidades, como el Configurador de Productos y Servicios o TMclass para guiar a los solicitantes en el proceso de búsqueda de productos y servicios, ofreciéndoles sugerencias sobre productos y servicios admisibles, o empezando con los términos más generales y acabando con los más específicos. Se recomienda utilizar la estructura jerárquica del Configurador de Productos y Servicios y de TMclass como referencia y con fines de búsqueda (véase el [punto 3](#)).

Las solicitudes se presentan, a veces, con términos como «para todos los productos de la clase X», «todos los servicios de la clase X», «todos los productos o servicios de la clase X», «todos los productos o servicios de la lista alfabética de la clase X», ya sean solos o junto con una lista aceptable de productos/servicios. Dichas expresiones no constituyen una reivindicación válida en el sentido del [artículo 33, apartado 2, del RMUE](#) porque carecen de la suficiente claridad y precisión para determinar el alcance de la protección solicitada. La Oficina invitará al solicitante a facilitar términos aceptables en un plazo establecido a tal efecto. De no hacerse así, la solicitud será denegada por contener términos poco claros e imprecisos. La solicitud podrá continuar **solo** para la parte aceptable de los productos/servicios.

En otras ocasiones, las solicitudes se presentan indicando simplemente el número de clase. Esto no cumple con el [artículo 31, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), que exige una lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro. En consecuencia, en estos casos, la ausencia de la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro hará que, según lo dispuesto en el [artículo 32 del RMUE](#), no se asigne una fecha de presentación. La Oficina invitará al solicitante a subsanar la irregularidad. Si la irregularidad se subsana dentro del plazo de tiempo estipulado, la fecha de presentación será la fecha en la que se haya facilitado la lista de productos y servicios. Véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 4.1D](#).

#### 4.3.4 Referencia a otras clases dentro de la lista

Las referencias a otros números de clase dentro de una clase no son admisibles a efectos de clasificación. Por ejemplo, las indicaciones (en la clase 39) *servicios de transporte de todos los productos de las clases 32 y 33* o (en la clase 9) *software informático en el ámbito de los servicios de las clases 41 y 45* no son admisibles, ya que, en ambos casos, los términos se consideran poco claros e imprecisos y carecen de seguridad jurídica respecto de qué productos y servicios quedan cubiertos. El único modo de subsanar las objeciones de estas listas de productos y servicios es especificar de forma más detallada los correspondientes productos de las clases 32 y 33, y los servicios de las clases 41 y 45.

La expresión «productos no incluidos en otras clases» no es admisible en las clases de servicios, porque esta expresión solo tiene sentido en su clase de productos original.

Por ejemplo, no serán admisibles los *servicios de transporte de materiales de plástico para embalaje (no comprendidos en otras clases)* de la clase 39. Debe suprimirse la mención de «no comprendidos en otras clases», de manera que el término sea *servicios de transporte de materiales de plástico para embalaje*.

#### 4.3.5 Marcas incluidas en listas de productos o servicios

Las marcas no pueden usarse como términos genéricos o categorías de productos. Por tanto, no se aceptarán como productos o servicios de por sí.

##### Ejemplo

Clase 9: Dispositivos electrónicos de transmisión de sonidos e imágenes; lectores de vídeo; reproductores de discos compactos; iPods.

Dado que iPod™ es una marca, se le pedirá al solicitante que lo sustituya por un sinónimo, como *pequeño reproductor de audio digital portátil para almacenar datos en diversos formatos, incluido MP3*.

Otros ejemplos son Caterpillar™ (la clasificación correcta sería *vehículo oruga*), Discman™ (*reproductor de disco compacto portátil*), Band-Aid™ (*emplastos*), discos de Blu Ray™ (*discos de almacenamiento óptico con capacidad reforzada*) o Teflon™ (*revestimiento no adhesivo de politetrafluoretileno*). Esta lista no es exhaustiva. Si el uso genérico de una marca registrada dentro de una lista de productos y servicios de una solicitud suscita preocupación a terceras partes, estas podrán presentar observaciones al respecto.

La Oficina se opondrá a la inclusión de tales términos y solicitará que sean sustituidos por un término genérico para los productos o servicios correspondientes.

#### 4.3.6 Indicaciones geográficas en las listas de productos y servicios

Las indicaciones geográficas (IG) no pueden utilizarse como términos genéricos. Por lo tanto, no se aceptarán como productos de por sí. Para evitar que las IG protegidas

contenidas en las listas de productos y servicios se perciban como términos genéricos (ya que las IG identifican productos que deben cumplir con un pliego de condiciones determinado), se planteará una objeción al uso genérico de tales términos y se propondrá añadir referencias relacionadas con las IG.

La redacción que recomienda la Oficina es ««[nombre de la IG]» (IG) [producto cubierto por la IG]». No obstante, otras limitaciones son aceptables siempre que el solicitante identifique claramente la IG y su uso.

#### Ejemplos inaceptables

Clase 33: *Tequila; champagne* .

Dado que Tequila y Champagne son indicaciones geográficas protegidas, deben indicarse como tales. Se pedirá al solicitante que las especifique como IG y que muestre los productos, en concreto, «*Tequila*» (IG) *bebida espirituosa a base de agave*; «*Champagne*» (IG) *vino* .

Las IG protegidas en la UE pueden buscarse en [Gliveu](#) .

#### 4.3.7 Inclusión de los términos *partes y piezas; componentes y accesorios* en las listas de productos y servicios

Los términos *partes y piezas; componentes y accesorios* no son claros y precisos, ni por sí mismos ni combinados entre sí. Por tanto, no pueden clasificarse correctamente. Cada término requiere una calificación adicional para que sea admisible en su propia clase. Tales términos podrían convertirse en admisibles si se añaden factores de identificación como las características, la finalidad o el sector del mercado identificable. Cabe señalar que la protección ofrecida por tales indicaciones se interpretará como limitada por el alcance de la clase. Las partes y piezas, componentes o accesorios que no pertenezcan a la clase no se considerarán incluidos en dichas indicaciones.

#### Ejemplos de términos admisibles

- Las *partes y piezas para vehículos terrestres* son admisibles en la clase 12;
- Los *componentes de construcción de madera* son admisibles en la clase 19.
- Los *accesorios musicales* son admisibles en la clase 15.

En cualquier caso, deberán cumplirse también los requisitos de claridad y precisión.

Se aceptará añadir la expresión «*partes y piezas para todos los productos mencionados anteriormente*» al final de una lista, siempre que pueda aplicarse razonablemente, al menos, a uno de los productos de esa clase. Pero, en tal caso, se considerará que las partes y piezas cubren únicamente los productos para los que puedan ser razonablemente pertinentes. Por ejemplo, si el texto de la clase 9 es «*ordenadores; teléfonos móviles; software informático; partes y piezas para todos los productos mencionados anteriormente*», entonces las partes y piezas solo pueden referirse a *ordenadores y teléfonos móviles*. Dado que *software* hace referencia a productos que son virtuales, no se considera que tenga *partes y piezas*.

#### Ejemplos de términos **no** admisibles

- Clase 5 *Preparaciones farmacéuticas, partes y piezas para todos los productos mencionados anteriormente.*
- Clase 16 *Papel y cartón; accesorios para todos los productos mencionados anteriormente.*
- Clase 29 *Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; componentes de todos los productos mencionados anteriormente.*

#### 4.3.8 Uso de calificativos indefinidos

El uso de calificativos como: «y similares», «auxiliares», «productos asociados», «productos relacionados» o «etc.» en una lista de productos o servicios no es admisible, ya que no cumplen los requisitos de claridad y precisión (véase el [punto 4.2](#)).

## 5 Procedimiento de examen

### 5.1 Solicitudes paralelas

A pesar de que la Oficina siempre busca la coherencia, el hecho de que una lista de productos y servicios clasificada incorrectamente haya sido admitida previamente, no lleva a que la misma lista tenga que ser admitida en solicitudes posteriores. Consulte las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 2, Principios generales que han de respetarse en el procedimiento, punto 3](#).

### 5.2 5.2 Objeciones

Si la Oficina considera que es necesario modificar la lista de productos y servicios de acuerdo con su práctica, emitirá una objeción motivada. La Oficina puede proponer la clasificación de los elementos que debe hacerse y proporcionar ejemplos análogos de la HDB. La objeción debe tener en cuenta la clase solicitada y el significado natural y habitual del término.

#### Ejemplos

- **El significado natural y habitual es claro y el número de la clase no ofrece ningún contexto (obviamente es incorrecto).**  
Si el solicitante presenta una solicitud para el término *calzado* en la clase 3, el examinador propondrá transferir este término a la clase 25, incluso si la clase 25 no figuraba en la solicitud original, ya que el significado natural y habitual de este término sería el de revestimientos para pies humanos. Si esto da lugar a que se añada una nueva clase, es aceptable.
- **El significado natural y habitual es claro, pero el número de la clase ofrece un contexto diferente.**

Cuando el solicitante presente la solicitud para el término *calzado* en la clase 9, se le pedirá que especifique la naturaleza o finalidad de estos productos dentro de la clase (calzado de protección).

- **El significado natural y habitual no está claro, pero el número de la clase proporciona un contexto particular.**

Si el solicitante presenta la solicitud para el término *máquinas* en la clase 7, se le debería pedir que defina la naturaleza o finalidad de estos productos, ya que no está claro el significado natural y habitual del término. Dado que el significado original del término no está claro, pero el número de la clase proporciona información adicional, el término solo puede especificarse dentro del ámbito de esa clase. En tal caso, puede aceptarse una especificación adicional **únicamente en la clase solicitada**, por ejemplo:

Clase 7: *Lavadoras; máquinas de conformado de metales.*

- **El significado natural y habitual no está claro y el número de la clase no ofrece ningún contexto.**

Si el solicitante presenta la solicitud para el término *máquinas* en la clase 25, se le debería pedir que defina la naturaleza o finalidad de estos productos, ya que no se deduce del significado natural y habitual ni de la clase para la que se presentó la solicitud. En este caso, se podría aceptar una especificación más detallada en todas las clases aplicables, por ejemplo:

Clase 7: *Lavadoras; máquinas de conformado de metales.*

Clase 9: *Fotocopiadoras.*

Clase 11: *Máquinas para hacer pan; purificadores de aire.*

Dado que el significado original del término no estaba claro y el número de la clase no proporciona información adicional, no se ha podido definir el ámbito original.

Ninguna especificación facilitada por el solicitante debe dar lugar a la ampliación del ámbito original de los productos o servicios solicitados originalmente ([artículo 49, apartado 2, del RMUE](#)). Este no es el caso cuando el término que se especifica puede considerarse incluido en el significado natural y habitual de términos más amplios ya existentes en la solicitud original.

Ha de tenerse en cuenta, asimismo, cualquier información adicional aplicable a un término que deba transferirse a una clase diferente, no solo para evitar la ampliación del alcance original, sino también su reducción.

Por ejemplo, si la lista original de productos de la clase 12 es *coches; aparatos de radio para coches; partes y piezas para todos los productos mencionados anteriormente*, se pedirá al solicitante que transfiera el término *aparatos de radio para coches* a la clase 9, aunque esta clase no estuviera incluida en la solicitud original. Tal transferencia deberá incluir, también, la frase *partes y piezas para todos los productos mencionados anteriormente*.

En consecuencia, la lista de productos debería modificarse como sigue:

Clase 9: *Aparatos de radio para coches; partes y piezas para todos los productos mencionados anteriormente.*

Clase 12: *Coches; partes y piezas para todos los productos mencionados anteriormente.*

Por ejemplo, si la lista original de servicios de la clase 43 dice *reservas de viajes; reservas de hoteles; información en relación con todos los servicios mencionados anteriormente*, dado que las *reservas de viajes* pertenecen a la clase 39, se pedirá al solicitante que transfiera el término a la clase 39, incluso si la clase 39 no figuraba en la solicitud original. No obstante, esta transferencia también debería incluir la *información relativa a todos los servicios mencionados anteriormente*.

En consecuencia, la lista de servicios debería modificarse como sigue:

Clase 39: *Servicios de reserva de viajes; información en relación con todos los servicios mencionados anteriormente.*

Clase 43: *Reserva de hoteles; información en relación con todos los servicios mencionados.*

El plazo inicial de dos meses establecido para solucionar las irregularidades en la clasificación solo podrá ampliarse una vez. No se concederán más prórrogas, salvo si concurren circunstancias excepcionales ([artículo 101, apartado 4, del RMUE](#)). Véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 8, Restitutio in Integrum](#).

La Oficina enviará una carta en la que se informará al solicitante de la lista de productos y servicios aceptada tras las modificaciones.

Si el solicitante no subsana la(s) irregularidad(es), la solicitud será rechazada para los productos o servicios para los que se haya manifestado una objeción.

Si el solicitante ha presentado una larga lista de productos y servicios que no está agrupada por el número de clase ni clasificada en absoluto, se planteará una objeción en virtud al [artículo 33 del RMUE](#), en la que se pedirá al solicitante que agrupe los productos y servicios en clases específicas.

### **5.3 Limitación y modificación de una lista de productos y servicios**

El [artículo 49, apartados 1 y 2, del RMUE](#) permite la limitación o la modificación de una solicitud antes de realizar el registro, siempre que «tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios».

En virtud del [artículo 49, apartado 1, del RMUE](#), el solicitante puede optar por **limitar** la lista de productos y servicios para aclarar el alcance de la protección, salvar una objeción por motivos absolutos, especificar ulteriormente las indicaciones poco claras e imprecisas, o zanjar un litigio. La limitación puede surtir efecto al suprimir un término, al especificar con más detalle un término amplio, o una subcategoría de este, o al excluir términos o subcategorías de productos o servicios.

Las **modificaciones** a la indicación de productos y servicios antes del registro con arreglo al [artículo 49, apartado 2, del RMUE](#) pueden considerarse, también, un reajuste de la lista de productos y servicios y, por consiguiente, pueden cambiar la redacción del texto sin limitar necesariamente el alcance de la solicitud o modificar la naturaleza de los productos y servicios. No obstante, cualquier reajuste de este tipo nunca podrá ampliar el alcance de la solicitud.

En todo caso, las limitaciones realizadas después del registro deberán cumplir los requisitos del [artículo 57 del RMUE](#) sobre la renuncia parcial. Una vez que la marca se haya incorporado al Registro, solo podrán hacerse cambios de la lista de productos y servicios con el fin de limitar el alcance de la protección, y se denegarán si no se produce tal limitación. En ningún caso el cambio podrá ampliar la lista de productos y servicios.

### 5.3.1 Normas por las que se rigen las limitaciones y las modificaciones

Una solicitud de limitación o de modificación de la lista de productos y servicios en el contexto del [artículo 49 del RMUE](#) surte efecto al ser recibida por la Oficina y, por tanto, es **vinculante formalmente**, es decir, los productos o servicios excluidos por medio de una limitación no pueden volver a incluirse en la lista de productos y servicios posteriormente. Para retirar una solicitud de limitación, debe presentarse en la Oficina una declaración correspondiente el mismo día en que se reciba la solicitud de limitación. Después de esta fecha se denegará cualquier solicitud de retirada de una limitación.

Para que una limitación o una modificación sea admisible debe cumplir ciertos **criterios generales** en todo momento:

- La solicitud debe ser **explícita**. La ausencia de respuesta a una notificación oficial nunca se considerará una solicitud explícita de limitación. No obstante, cuando la Oficina exija una limitación, el silencio por parte del solicitante puede conducir a la denegación de los términos que han generado objeciones o, en última instancia, a la denegación de la solicitud en su totalidad.
- La solicitud debe ser **incondicional**. Por ejemplo, si el solicitante solo desea limitar la solicitud para obtener el reembolso de la tasa, la solicitud se considerará inadmisibile y se informará de ello al solicitante. En otros casos, se aplicarán normas similares a las que rigen las retiradas (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 5.1.2](#)).
- Una lista de productos y servicios debe seguir siendo **clara y precisa** después de una limitación o una modificación, a fin de cumplir con los requisitos del [artículo 33 del RMUE](#), y **no debe ir en contra del principio de seguridad jurídica**.

En toda solicitud de limitación o modificación se indicarán claramente los productos/servicios que deben limitarse o modificarse (véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 5.2.1](#)).

### 5.3.2 Redacción del texto de las limitaciones

Una limitación debe entenderse como una restricción clara del alcance de la protección.

Una limitación puede, en principio, seguir uno o varios de los enfoques siguientes, siempre que no sean contradictorios entre sí.

1. **Supresión** de un término existente de la lista.
2. **Especificación** de un término más amplio en la lista, sustituyéndolo por bienes o servicios específicos cubiertos por el término amplio, o por una o varias subcategorías de este término.
3. **Exclusión** de productos o servicios específicos de un término amplio, o de una o más subcategorías de dicho término en la lista.

Como ejemplos de limitaciones válidas pueden citarse (en la clase 16):

1. **Supresión:** se limita *periódicos; revistas; libros* de modo que el texto sea *periódicos; revistas*; es decir, el término *libros* se elimina completamente de la lista.
2. **Especificación:** se limita *periódicos; revistas; libros* de modo que el texto sea *periódicos; revistas; libros, en concreto, diccionarios* o *periódicos; revistas; diccionarios; libros de cocina*; es decir, el término *libros* se ha especificado de modo que cubra solo la subcategoría más reducida de los libros definidos como *diccionarios*, o se ha sustituido por las subcategorías *diccionarios* y *libros de cocina*.
3. **Exclusión:** se limita *periódicos; revistas; libros* de modo que el texto sea *periódicos; revistas; libros, excepto diccionarios* o *periódicos; revistas; libros, excepto diccionarios y libros de cocina*; es decir, la cobertura del término *libros* sigue siendo bastante amplia, mientras que, al mismo tiempo, se excluye claramente la subcategoría de *diccionarios*, o tanto *diccionarios* como *libros de cocina* (en la segunda redacción del texto).

Ejemplos de **limitaciones contradictorias** (en la clase 16) que deben, por tanto, denegarse:

- Se solicita que el texto «*periódicos; revistas; libros*» sea «*periódicos; revistas; todos los productos mencionados anteriormente, excepto diccionarios*» o «*periódicos; revistas; todos los productos mencionados anteriormente que sean diccionarios*»; estas limitaciones no pueden admitirse dado que, al excluir la categoría amplia de «*libros*», el resto de los productos a los que se refieren las limitaciones ya no incluyen la subcategoría de «*diccionarios*».
- Se solicita que el texto «*periódicos; revistas; libros, en concreto, diccionarios*» sea «*periódicos; revistas; libros, en concreto, diccionarios; todos los productos mencionados anteriormente excepto libros de cocina*». Esta limitación no puede admitirse dado que, con la especificación de la categoría más amplia de «*libros*», el resto de los productos a los que podría hacer referencia la limitación, es decir, «*diccionarios*», o incluso «*periódicos*» y «*revistas*», ya no incluyen la subcategoría de «*libros de cocina*»; es más, ni siquiera se consideran «*libros*», como en el último caso de «*periódicos*» y «*revistas*».

Una limitación puede originar la supresión de toda una clase o, por el contrario, la introducción de una lista más larga de productos y servicios que la que se solicitó inicialmente. «*periódicos; revistas; libros*» en la clase 16 podría, por ejemplo, limitarse de modo que el texto fuera «*periódicos; revistas; libros, en concreto, diccionarios, libros de cocina, biografías, poesía, cuentos de hadas y libros de filosofía*».

Además, con arreglo al criterio mencionado en el [punto 5.3.1](#), los ejemplos siguientes representan situaciones admisibles e inadmisibles de limitación:

- Para poder limitar productos o servicios es necesario que estos estén **cubiertos en la lista de productos y servicios original** en la clase incluida en la solicitud.

Ejemplos de **limitaciones admisibles**:

**Clase 16:** *Libros, en concreto, diccionarios;*

**Clase 25:** *Calzado, siendo únicamente chanquetas.*

Ejemplos de **limitaciones inadmisibles** en relación con diferentes clases:

**Clase 5:** *Preparaciones de diagnóstico, todas para uso científico;*

**Clase 7:** *Fresadoras, únicamente para usos dentales.*

Aunque las «*preparaciones de diagnóstico*» se encuentran tanto en la clase 1 como en la clase 5, esta última solo cubre el uso médico o veterinario. «*preparaciones de diagnóstico, todas para uso científico*» corresponde a la clase 1 y, en consecuencia, no puede incluirse en la clase 5.

De igual modo, aunque las «*fresadoras*» podrían utilizarlas también los técnicos dentales, tales productos no se corresponden con la clase 7, sino con la clase 10. Por consiguiente, es imposible incluirlos en la clase 7, dado que no pertenecen a esta.

Ejemplo de una **limitación inadmisible** dentro de la misma clase:

**Clase 16:** *Periódicos; revistas; libros.*

Solicitud de limitación: *Periódicos; revistas; libros; todos los productos mencionados anteriormente, excepto lapiceros.*

En este caso, aunque «*lapiceros*» pertenecía a la misma clase, la exclusión de un término que no esté cubierto en la lista original de productos y servicios no tiene sentido y, por lo tanto, será susceptible de objeción.

**Clase 35:** *Venta al por menor y al por mayor de vino [08/10/2014, [R 727/2013 1](#), E-WINE (fig.) / iWine (fig.)].*

La inclusión de un término que, claramente, no está cubierto en la lista original de productos y servicios (aunque se hayan eliminado los términos restantes) se considerará una **ampliación inadmisibile del alcance original de la protección**, aunque pertenezca a la misma clase.

#### 5.3.2.1 Referencias a marcas

Las **referencias genéricas a marcas** serán susceptibles de objeción.

Ejemplo de una **limitación inadmisibles**:

**Clase 9:** *Aparatos para la reproducción de sonido, en concreto, iPods.*

Para obtener más información sobre el uso de marcas en las listas de productos y servicios, véase el [punto 4.3.5](#).

#### 5.3.2.2 Limitaciones territoriales

Las **limitaciones territoriales** que contradigan el carácter unitario de una MUE no están permitidas.

Ejemplo de una solicitud **inadmisibles**:

**Clase 7:** *Lavadoras, para su venta en Francia únicamente.*

Este ejemplo sería contradictorio con el principio de libre circulación de mercancías y protección uniforme en el conjunto de la UE que recoge el artículo 28 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

Las modificaciones territoriales que no cambian el alcance de la protección; por ejemplo, «*prendas de vestir hechas en Vietnam*», se consideran admisibles. Véase también el [punto 5.3.3.1 Modificaciones con referencias territoriales](#).

Las limitaciones relativas al **origen** de los productos se admiten, en principio, y, en determinadas circunstancias, como en relación con las indicaciones geográficas (IG), podrían incluso ser necesarias. Para obtener más información sobre las limitaciones impuestas en virtud del [artículo 7, apartado 1, letras j\) a l\), del RMUE](#), véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos](#), y sobre las IG en las listas de productos y servicios, véase el [punto 4.3.6](#).

#### 5.3.2.3 Ambigüedad a causa de las normativas

Las limitaciones **ambiguas** en relación con los diferentes sistemas nacionales reglamentarios de la Unión no se admitirán.

Ejemplo de una **limitación inadmisibles**:

**Clase 5:** *Medicamentos, solo con receta.*

Este ejemplo se consideraría contrario a lo estipulado en la sentencia de 08/11/2013, [T-536/10](#), Premeno, EU:T:2013:586. En particular, el criterio mencionado no puede admitirse debido a la falta de normas uniformes en relación con la venta de medicamentos con receta en la UE, como se explica en los apartados 31-32 y 47 de dicha sentencia.

#### 5.3.2.4 Claridad y precisión

Las limitaciones deben ser **claras y precisas**.

Debe estar claro qué productos y servicios excluye la limitación y cuáles permanecen en la lista de productos y servicios. No se admitirán las limitaciones que parezcan no tener ningún sentido en el contexto de la lista de productos y servicios original.

Ejemplos de limitaciones carentes de sentido que son **inadmisibles**:

**Clase 16:** *Máquinas de escribir, únicamente las relacionadas con servicios financieros.*

Cuando no haya posibilidad de garantizar, en el mercado, el uso limitado que se propone, o cuando el alcance de protección que permanezca en la especificación quede difuminado por una limitación que no pueda relacionarse claramente con una subcategoría existente o potencial del mercado de los productos o servicios en cuestión, la Oficina se opondrá.

Ejemplo de una **limitación inadmisibile** en la que los productos **no tienen las características mencionadas**:

**Clase 31:** *Naranjas, excepto las inteligentes.*

La fruta fresca incluida en la indicación original no cubre ningún tipo de productos inteligentes. Subrayar este hecho mediante la presentación de tal excepción no añadirá ninguna información pertinente al término y, en consecuencia, no tiene ningún efecto en el alcance de la protección actual.

Ejemplo de una limitación **inadmisibile** en la que el **alcance de protección que permanece tras la limitación** no puede determinarse con exactitud:

**Clase 7:** *Máquinas, en particular, bulldozers.*

Un término que carece de claridad y precisión no adquiere estas características por el mero hecho de facilitar un ejemplo de lo que puede cubrir; el término *máquinas* carece de claridad y precisión, y no basta con ofrecer ejemplos de lo que este término amplio puede abarcar para que sea admisible.

El uso de expresiones como, por ejemplo, «*incluyendo*», «*en particular*», «*por ejemplo*» o «*tales como*», así como «*incluido en esta clase*» o «*no incluidos en otras clases*» **no se considerará una limitación válida** o una especificación de los productos o servicios precedentes. Para ampliar información, véase el [punto 4.2.3](#).

#### 5.3.2.5 Subjetividad

No se aceptarán limitaciones que afecten a **características subjetivas**.

Ejemplos de limitaciones **inadmisibles**:

**Clase 12:** *Coches de lujo*

**Clase 29:** *Fruta sabrosa*

**Clase 33:** *Vino caro.*

#### 5.3.2.6 Público destinatario

Las limitaciones que especifiquen o excluyan a una parte del público solo se admiten si son **pertinentes** para los productos o servicios en cuestión y si el alcance de la protección sigue siendo **claro y preciso**.

Ejemplos de limitaciones **admisibles**:

**Clase 25:** *Prendas de vestir, excepto prendas para niños*

**Clase 41:** *Educación para personas con discapacidad visual.*

Ejemplos de limitaciones **inadmisibles**:

**Clase 28:** *Patines de ruedas, exclusivamente para el uso de surfistas*

**Clase 45:** *Servicios jurídicos, no prestados a peluquerías.*

#### 5.3.2.7 Uso o finalidad previstos

Las limitaciones que solicitan especificar o excluir el uso o la finalidad previstos de los productos o servicios solo se admiten si son **pertinentes** para los productos o servicios en cuestión y cambian su naturaleza, y si el alcance de la protección sigue siendo **claro y preciso**.

Ejemplos de limitaciones **admisibles**:

**Clase 9:** *Sistemas operativos, excepto los sistemas operativos para teléfonos móviles*

**Clase 39:** *Recogida de residuos domésticos para su reciclado.*

Ejemplos de limitaciones **inadmisibles**:

**Clase 16:** *Libros, solo para usar con lámparas*

**Clase 42:** *Servicios de investigación científica, no para el establecimiento de redes sociales.*

#### 5.3.2.8 Limitaciones que especifican el contenido temático

Las limitaciones que especifican o excluyen el contenido temático solo se admiten si son **pertinentes** para los productos o servicios en cuestión y cambian su naturaleza, y si el alcance de la protección sigue siendo **claro y preciso**. En principio, esto solo es posible para productos o servicios que pueden tener contenido. También se aplican los comentarios previos sobre el uso genérico de **marcas** registradas en las descripciones de los productos o servicios.

Ejemplos de limitaciones **admisibles**:

**Clase 9:** *Discos compactos, grabados con música*

**Clase 9:** *Archivos MP3, todos contienen música de jazz*

**Clase 16:** *Cómics impresos, todos de ciencia ficción*

**Clase 41:** *Convenciones de entretenimiento, relacionadas con los juegos de rol*

**Clase 41:** *Servicios de conciertos musicales para la música de Beethoven.*

5.3.3 Redacción del texto de las modificaciones

Una modificación se considera un medio para ejemplificar algunos productos o servicios, sin que cambie el alcance de la protección ni afecte a la naturaleza de los productos o servicios.

Una modificación puede adoptar uno o varios de los siguientes enfoques, siempre que no se contradigan entre sí:

1. **ejemplificación de elementos que ya cubre** el alcance de la protección actual;
2. **eliminación de elementos que aún cubre** el alcance de protección que permanece;
3. **especificación** de una **característica**;
4. **exclusión** de una **característica**.

Ejemplos de modificaciones válidas (en la clase 30).

1. **Inclusión de elementos ya cubiertos:** «*Dulces, en particular con sabor a fresa y albaricoque*». Dado que el alcance de la protección es «*dulces*» en general, resaltar posibles características mediante la introducción de algunos ejemplos no cambia el alcance inicial de la protección.
2. **Eliminación de elementos aún cubiertos:** «*Dulces, en particular con sabor a fresa*». A pesar de eliminar el ejemplo en el texto, implícitamente seguirá cubierto por el término más amplio: es decir, el alcance de la protección sigue siendo el mismo.
3. **Especificación:** «*Dulces con sabor a fresa*». Dado que los dulces con sabor a fresa no son una subcategoría reconocible de la confitería ni un sector específico del mercado, y dado que la descripción de las características de los dulces no cambiará la naturaleza de estos productos, la especificación se entenderá como una modificación.
4. **Exclusión:** «*Dulces, sin sabor a fresa*». Del mismo modo, dado que los dulces con sabor a fresa no son una subcategoría reconocible de la confitería ni un sector específico del mercado, y dado que la exclusión de algunas características de los dulces no modificará la naturaleza de estos productos, la exclusión se entenderá como una modificación.

Una modificación debe ser **clara y precisa** para ser admisible.

Si la exclusión de características específicas no permite que se comprenda con claridad y precisión el alcance de la protección de los demás productos o servicios, la exclusión debe rechazarse.

Las modificaciones que especifican subcategorías que no pueden incluirse en la clase pertinente se tratarán como se indica a continuación.

Ejemplos de modificaciones **admisibles**:

**Clase 5:** *Preparaciones de diagnóstico, excepto para uso científico.*

Aunque las *preparaciones de diagnóstico* pueden pertenecer tanto a la clase 1 como a la clase 5, esta última solo cubriría las destinadas a uso médico o veterinario. Las *preparaciones de diagnóstico para uso científico* pertenecerían a la clase 1. La exclusión de la subcategoría solo aclara el alcance de los productos de la clase 5. Aunque no se trate de una limitación, ya que no cambia el alcance de la protección, puede considerarse una modificación, dado que ejemplifica lo que no se cubre.

**Clase 7:** *Fresadoras, excepto para usos dentales.*

De manera similar, aunque las fresadoras también podrían ser utilizadas por los técnicos dentales, no pertenecerían a la clase 7, sino a la clase 10. La exclusión de la subcategoría solo aclara el alcance de los productos de la clase 7. Aunque no se trate de una limitación, ya que no cambia el alcance de la protección, puede considerarse una modificación, dado que ejemplifica lo que no se cubre.

Ejemplo de exclusión **inadmisible**:

**Clase 35:** «*Servicios de campañas por envíos directos y emisión de sellos de franqueo en cuanto no guarden relación con una oficina de correos*» no permite que se comprenda con claridad y precisión el alcance de la protección de los demás productos y servicios (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 18, 115).

#### 5.3.3.1 Modificaciones con referencias territoriales

En principio, se admiten las modificaciones relativas al **origen** de los productos.

Ejemplo de una modificación **admisibles** para indicar el origen:

**Clase 25:** *Prendas de vestir hechas en Vietnam.*

Tales modificaciones son admisibles desde el punto de vista del examen de clasificación, ya que no amplían el alcance de la protección. No obstante, la solicitud puede ser objeto de otras objeciones [por ejemplo, en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#)].

#### 5.3.3.2 Modificaciones que especifican el contenido temático

Las modificaciones que especifican o excluyen el contenido temático solo pueden admitirse si son **pertinentes** para los productos o servicios en cuestión y si el alcance de la protección sigue siendo **claro y preciso**. En principio, esto solo es posible para productos o servicios que no tengan contenido. Véase también el [punto 5.3.2.8, Limitaciones que especifican el contenido temático](#).

Ejemplos de modificaciones **admisibles**:

**Clase 25:** *Camisetas, con la imagen de Marilyn Monroe*

**Clase 16:** *Plumieres, con imágenes de personajes de dibujos animados*

**Clase 21:** *Jarras para beber, con imágenes de París.*

#### 5.3.4 Influencia de la puntuación en las limitaciones y las modificaciones

La **puntuación** desempeña también un papel importante para determinar el alcance de una limitación o una modificación, como se explicó en el [punto 4.2.5](#). Es un aspecto de especial importancia en relación con expresiones como «*todos los productos mencionados anteriormente, excepto los usados en relación con [...]*» o «*los servicios mencionados anteriormente exclusivamente relacionados con [...]*».

- En consecuencia, en una limitación en la clase 9 que indique «*sistemas operativos; aplicaciones de tratamiento de textos; software de juegos de ordenador; todos los productos mencionados anteriormente para uso exclusivo con tabletas*» se interpretará que su finalidad es **limitar todos estos productos por igual debido al uso de un punto y coma** para separar la especificación del resto de la lista.
- No obstante, en una limitación en la clase 9 que indique «*sistemas operativos; aplicaciones de tratamiento de textos; software de juegos de ordenador, todos los productos mencionados anteriormente para uso exclusivo con tabletas*» se interpretará que su finalidad es limitar solo el uso de software de juegos de ordenador, dado que, si **se separa mediante una coma, la especificación afecta exclusivamente al término que la precede** delimitado por un punto y coma.

Solicitar que se añada la expresión «*todos los productos mencionados anteriormente, a excepción de [...]*» o «*todos los productos mencionados anteriormente, solo en relación con [...]*» al final de la especificación dentro de una clase y, separada por un punto y coma, se interpretará que afecta solo a los productos o servicios precedentes a los que tal exclusión pueda aplicarse razonablemente y, en consecuencia, se aceptará siempre que se pueda aplicar razonablemente a, como mínimo, un producto o servicio al que se refiere en esa clase. Al mismo tiempo, deberán respetarse los criterios indicados en el [punto 5.3.1](#).

#### 5.3.5 Disposiciones de aplicación

Si solo una parte de la solicitud de limitación o de modificación resulta aceptable y otra no, se presentará una objeción contra la limitación en su totalidad. La Oficina informará al solicitante y le dará un plazo límite de dos meses para subsanar las irregularidades. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo correspondiente, la solicitud de limitación o de modificación será totalmente denegada y el procedimiento continuará sobre la base de la lista original de productos y servicios.

Para obtener información sobre la lengua de la solicitud, consulte las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, puntos 5 y 5.1.1](#).

#### 5.3.6 Interpretación que va más allá del criterio general

Las limitaciones y las modificaciones deben tenerse en cuenta en el contexto del procedimiento en el que se han solicitado.

En función de la fase del procedimiento, podría ser necesario seguir diversos principios y normas adicionales según la jurisprudencia específica.

Para obtener información más detallada sobre los distintos procedimientos, se debe consultar las partes respectivas de las Directrices, según proceda: [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#); [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición](#), y [Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 1, Principios generales](#); [Parte E: Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro](#), y [Sección 2: Conversión](#); y [Parte M, Marcas internacionales](#).

## 5.4 Adición de clases

De conformidad con las disposiciones del [artículo 49](#), apartado 2, del RMUE es posible añadir una o varias clases a una solicitud, aunque solo cuando los productos o servicios incluidos en la solicitud original hayan sido incluidos claramente en una clase equivocada, o cuando los productos o servicios hayan sido aclarados y deban ser clasificados en otra clase o clases.

Sirva como ejemplo una lista original de productos en la clase 33 que conste de *bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza, vino y bebidas espirituosas*.

Dado que *cerveza [bebidas alcohólicas]* pertenece a la clase 32, se le pedirá al solicitante que traslade el término a la clase 32, incluso si la clase 32 no estaba incluida en la solicitud original. Si el solicitante accede a este cambio, la solicitud abarcará, entonces, los productos mencionados de las clases 32 y 33.

Al transferir un término de una clase a otra, también es necesario tener en cuenta el alcance de la protección incluido inicialmente en la solicitud, definido por la información adicional. En el ejemplo anterior, la mera adición del término «*cerveza*» a la clase 32 significaría, de hecho, una ampliación inadmisibles del alcance original de protección, dado que en la solicitud solo se incluyen *bebidas alcohólicas*. No obstante, el término «*cerveza*», en sí mismo, en la clase 32 cubriría también la *cerveza sin alcohol*, lo que trascendería el alcance de la protección original. Por consiguiente, para ilustrar el principio, el término que ha de transferirse a la clase 32 debería indicar expresamente *cerveza [bebidas alcohólicas]*.

Cuando se añadan clases podrán aplicarse tasas adicionales y deberá informarse de ello al solicitante.

## 5.5 Plazos para las objeciones

Las objeciones a la clasificación deberán plantearse tan pronto como sea posible durante el proceso de examen, antes de la publicación de la solicitud. Por regla general, la Oficina no vuelve a evaluar la clasificación de una solicitud una vez que esta se publica.

No obstante, hay ocasiones en las que el planteamiento de una objeción en fases avanzadas del procedimiento está justificado a fin de evitar errores manifiestos de derecho o de apreciación. Por ejemplo, cuando el error contravenga claramente las disposiciones del [artículo 33 de RMUE](#) y pueda impedir que las autoridades competentes o los operadores económicos identifiquen la competencia/determinen el alcance exacto de la protección.

En consecuencia, con arreglo al [artículo 44, apartado 3, del RMUE](#), cuando la publicación de una solicitud contenga un error imputable a la Oficina, esta corregirá el error y publicará la corrección, por iniciativa propia o a petición del solicitante.

El [artículo 46, apartado 2, del RMUE](#) y los artículos [2](#) a [10](#) del RDMUE se aplicarán *mutatis mutandis* cuando la corrección se refiera a la lista de productos o servicios de la marca.

Obsoleto

## 6 Anexo

### 6.1 Introducción

A la hora de llevar a cabo la clasificación de productos y servicios deberán aplicarse los principios generales de la Clasificación de Niza.

La finalidad del presente anexo es aclarar la clasificación de determinados términos problemáticos. También, se proporcionan comentarios sobre la práctica de clasificación (que incluyen palabras o frases que no deberían utilizarse).

La base de datos de clasificación de la Oficina, la HDB, está disponible a través de TMclass en <http://tmclass.tmdn.org>. Se puede acceder al Configurador de Productos y Servicios en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/gsbuilder>

### 6.2 6.2 Accesorios para vehículos

Si la lista consta de «*vehículos; coches; partes, piezas, componentes y accesorios para todos los productos mencionados anteriormente*» en la clase 12, se considerará admisible. No obstante, esta especificación no cubre partes, piezas, componentes y accesorios para vehículos y coches no pertenecientes a la clase 12, como, por ejemplo, *desodorizantes de ambiente para coches* (clase 5), *motores de aeronaves* (clase 7), *cascos para bicicleta* (clase 9), *autorradios* (clase 9), *muebles para caravanas* (clase 20) y *alfombrillas para automóviles* (clase 27). Si se solicita protección para partes, piezas, componentes y accesorios para vehículos y coches que no pertenecen a la clase 12, estos productos deben especificarse por separado y solicitarse en la clase o clases que correspondan.

El término *accesorios para vehículos* puede aceptarse en relación con servicios, siempre que exista un sector del mercado claramente reconocible para esta especificación. Por ejemplo, si la lista consta de *venta al por menor de coches y partes, piezas, componentes y accesorios para los productos mencionados* en la clase 35, o *venta al por menor de bicicletas y partes, piezas, componentes y accesorios para los productos mencionados* en la clase 35, se admitirá, ya que estos sectores específicos están bien definidos en el mercado.

### 6.3 Servicios de publicidad

En principio, los servicios de publicidad pertenecen a la clase 35. Las principales entradas en los servicios de publicidad en la lista de servicios de la Clasificación de Niza son:

- *publicidad*
- *publicidad radiofónica*

- *anuncios radiofónicos*
- *publicidad televisada*
- *anuncios televisados*
- *servicios de composición de página con fines publicitarios*
- *publicación de textos publicitarios*
- *producción de películas publicitarias*

Estas entradas comprenden el diseño de material publicitario y la producción de anuncios comerciales para todo tipo de medios, ya que son servicios que proporcionan las agencias de publicidad.

#### **6.4 Preparaciones para refrescar y perfumar el aire**

Véanse los *productos ambientadores perfumados y para refrescar el aire*.

#### **6.5 Juegos y aparatos recreativos electrónicos**

Tras los cambios realizados en la Clasificación de Niza el 1 de enero de 2012, (10.<sup>a</sup> edición), todos los *juegos* (ya sean electrónicos o no) están clasificados en la clase 28.

Estos se muestran en la siguiente lista alfabética:

- *Juegos (aparatos para -)*.
- *Videojuegos (máquinas de)*.
- *Videojuegos electrónicos (máquinas de -) para salas de juego*.

La mayoría de estos dispositivos de la clase 28 vienen cargados con juegos. Sin embargo, si los juegos no están cargados en los dispositivos, se grabarán en soportes de datos o pueden ser descargados. En estos casos, los juegos se consideran programas de juegos especialmente adaptados para el uso en los dispositivos de juego y, por lo tanto, se clasificarán en la clase 9.

Véase también [Juegos de ordenador](#).

#### **6.6 Servicios de montaje**

Estos servicios de la clase 40 abarcan los procesos de fabricación hechos a medida en los que se colocan juntos varios componentes y se conectan entre sí para formar productos acabados o semiacabados.

Los servicios de montaje de la clase 37 pueden referirse, únicamente, a la instalación de productos, en cuyo caso deberán especificarse en mayor detalle.

Téngase en cuenta que el montaje de casas prefabricadas se considerará un servicio de construcción y, por consiguiente, solo será correcto incluirlo en la clase 37.

Véanse, asimismo, los [servicios de fabricación](#).

## **6.7 Servicios de asociación o servicios prestados por una asociación a sus miembros**

Estos y otros términos similares son demasiado poco claros e imprecisos para ser admisibles. Es preciso indicar el tipo o el alcance del servicio que se presta.

Ejemplos de especificaciones admisibles:

Clase 35: *Servicios de asociación del tipo de administración de negocios.*

Clase 45: Servicios prestados por una asociación a sus miembros en forma de servicios jurídicos.

Véanse, asimismo, los [servicios de beneficencia](#).

## **6.8 Aparatos estéticos**

Clase 7: *Pulverizadores (máquinas) para aplicar preparaciones bronceadoras artificiales.*

Clase 8: *Herramientas manuales e instrumentos con una finalidad de belleza.*

*Aparatos/agujas de tatuar..*

*Aparatos de depilación (eléctricos y no eléctricos).*

*Aparatos de depilación láser.*

*Aparatos de fotodepilación.*

Clase 10: *Masajes (aparatos de -).*

*Aparatos de microdermoabrasión.*

*Aparatos para el tratamiento de la celulitis.*

*Láseres para tratamientos cosméticos de belleza.*

Clase 11: *Lámparas solares de rayos ultravioletas para fines cosméticos.*

*Camas solares.*

*Aparatos de vapor para limpiar la piel.*

Clase 21: *Aplicadores y cepillos cosméticos.*

## **6.9 Blogs (suministro de-)**

El término *suministro de blogs* en sí mismo es análogo al de *suministro de información*, y como tal el término carece de claridad y precisión. El tema del *blog* debe especificarse y el término debe clasificarse en consecuencia. Véase, *suministro de información*.

Ejemplos de especificaciones admisibles que definen el objeto de la información facilitada por medio de un blog:

Clase 35: *Suministro de blogs empresariales.*

Clase 39: *Suministro de blogs sobre viajes.*

Clase 41: *Suministro de blogs educativos.*

Clase 43: *Suministro de blogs sobre arte culinario.*

Los servicios que permiten a los usuarios comunicarse a través de *blogs*, u hospedarlos, se clasificarán según la naturaleza de los servicios prestados:

Clase 38: *Comunicación a través de blogs en línea.*

*Suministro de acceso a blogs en línea..*

Clase 41: *Servicios de escritura de blogs.*

Clase 42: *Alojamiento de blogs en línea.*

*Creación y mantenimiento de software para blogs.*

## **6.10 Recopilación de servicios**

Véanse los [servicios de pedidos](#) y los [servicios de venta mayorista y minorista](#).

## **6.11 Servicios de difusión o transmisión**

Estos servicios pertenecen a la clase 38 y hacen referencia al mismo objeto. Los servicios prestados en este ámbito solo comprenden el suministro de los medios de comunicación (por ejemplo, el suministro de una red de cables de fibra óptica; el suministro de emisiones y transmisiones a través de instalaciones de transmisión por satélite geoestacionario o el alquiler de aparatos y sistemas de comunicación). La clase 38 **no** abarca los programas, la publicidad, la información o el asesoramiento que puedan transmitirse a través de la tecnología de telecomunicaciones o de emisión. Estos servicios seguirían estando incluidos en las correspondientes clases.

## **6.12 Servicios de corretaje**

Estos son servicios prestados por una persona física o una empresa en que se compran y venden bienes de consumo por un honorario o comisión. La comisión podrá cobrarse al comprador o al vendedor de dichos bienes (o a ambos). Es posible que el corredor nunca vea los productos o servicios en cuestión.

Existen tres clases de servicios de corretaje:

Clase 35: Corretaje de listas basadas en nombres y direcciones.

Clase 36: [Un gran número de listas de] *corretaje de futuros, créditos de carbono, servicios inmobiliarios, bonos, valores y otras partidas financieras.*

Clase 39: Servicios de corretaje en relación con el almacenamiento, la distribución y el transporte.

### **6.13 Bolsas y estuches de transporte**

Las bolsas y estuches de transporte adaptados para llevar o transportar los productos para los que están destinados se clasifican, en un principio, en la misma clase que el producto al cual están adaptados. Por ejemplo, las *bolsas para ordenadores portátiles* pertenecen a la clase 9.

Las bolsas y estuches adaptados para transportar o llevar productos no deben confundirse con los estuches de transporte no adaptados, que se clasifican en la clase 18, mientras que las bolsas de la compra desechables de plástico y papel, así como las bolsas de basura, se clasifican en la clase 16 y las bolsas de la colada en la clase 22.

### **6.14 Servicios de beneficencia**

Este término es demasiado poco claro e impreciso para poder aceptarse en cualquier clase sin más calificaciones.

Los servicios de beneficencia o humanitarios son servicios suministrados sin ánimo de lucro, en beneficio del interés público o del bien común y se definen por el servicio en sí que ofrecen. Por lo tanto, podrán clasificarse en cualquiera de las clases de servicios, dando la definición correcta.

Ejemplos:

Clase 35: *Servicios de beneficencia, en concreto, administración y trabajos de oficina en general.*

Clase 36: *Organización de colecciones benéficas; recaudación de fondos de beneficencia.*

Clase 38: *Servicios de telecomunicaciones para fines benéficos.*

Clase 39: *Servicios de beneficencia, en concreto, transporte de ambulancia.*

Clase 40: *Servicios de beneficencia, en concreto, servicios de tratamiento de aguas.*

Clase 41: *Servicios de beneficencia, en concreto, educación y formación.*

Clase 42: *Servicios de beneficencia, en concreto, servicios de protección del medio ambiente.*

Clase 43: *Servicios de beneficencia, en concreto, facilitación de comida y bebida y alojamiento temporal.*

Clase 44: *Servicios de beneficencia, en concreto, suministro de servicios médicos.*

Clase 45: Entrega de ropa a personas en situación de necesidad [servicios de beneficencia].

## 6.15 Servicios de almacenamiento y recogida

En el caso de productos físicos, tanto los servicios de almacenamiento como de recogida pertenecen a la clase 39. Esta clase incluye, en sus listas, el *transporte* y el *almacenamiento de mercancías*. También incluye la recogida y el almacenamiento físico de datos, ya sea en forma escrita, ya sea grabada en soportes (la Clasificación de Niza indica *almacenamiento de soportes de datos o de documentos almacenados electrónicamente* en la clase 39).

El término *servicios de oficina* de la recogida, el cotejo y la manipulación electrónica de datos pertenecen a la clase 35.

El *almacenamiento de datos digitales* y el *almacenamiento electrónico de datos* se consideran análogos a los servicios de hospedaje de sitios web de la clase 42. El *suministro de servicios de almacenamiento de datos y de computación en nube* también corresponde a la clase 42.

## 6.16 Servicios de consultoría y asesoría

Véase [suministro de información](#).

## 6.17 Servicios de intermediación comercial

Se entienden como servicios para terceros de un agente u organizador de un contrato comercial entre dos partes comerciales a cambio de una comisión o una determinada tarifa. Dado que la principal actividad consiste en cerrar acuerdos comerciales para otras partes, se considera que estos servicios pertenecen a la clase 35.

No obstante, es importante distinguir entre este tipo de intermediación comercial, que se limita a un servicio comercial, y la organización de servicios para terceros como tales, que se consideran una parte integral del suministro de dichos servicios y se clasificaría de un modo análogo.

## 6.18 Juegos de ordenador y aparatos de juegos de ordenador

Los términos *juegos de ordenador* y *videojuegos* son muy similares y, por lo tanto, se tratan del mismo modo.

La referencia del diccionario para videojuegos es:

1. **(sustantivo)** «cualquiera de los diversos juegos electrónicos en los que se juega manipulando un dispositivo de introducción de información como respuesta a los gráficos de la pantalla» (traducción al español de la definición en inglés del diccionario *Collins English Dictionary*).

La clase 9 incluye el *software* necesario para el ordenador y los videojuegos; la clase 28 abarca los aparatos en sí. Si se incluyen en la solicitud los términos *juegos de ordenador* o *videojuegos* como tales, la clase definirá el tipo de producto incluido.

Véanse, asimismo, los [aparatos de juego y juegos electrónicos](#).

Los *juegos* que son admisibles en la clase 28 pueden entregarse cargados con *software* de juegos. Por ejemplo, los siguientes términos son admisibles en la clase 28:

- *Juegos recreativos.*
- *Máquinas recreativas de vídeo.*
- *Consolas de juegos de ordenador.*
- *Juegos (aparatos para -).*
- *Dispositivos de juegos de ordenador portátiles.*
- *Máquinas de videojuegos.*

## 6.19 Cortinas y persianas

Las persianas, en todas sus formas, pueden utilizarse por fuera o por dentro de las ventanas. La clasificación de estos productos depende de la finalidad del producto y de su composición material.

Las cortinas, por lo general, se utilizan en el interior y, de forma similar, se clasifican en función de su composición material.

Ejemplos de entradas admisibles:

Clase 6: Persianas de exterior metálicas.

*Persianas de exterior metálicas como parte de un edificio con fines de seguridad.*

Clase 17: *Cortinas de amianto (de seguridad -)* [El material y la finalidad determinan la clasificación].

Clase 19: Persianas de exterior no metálicas ni de materias textiles. [Probablemente, estos productos están hechos de madera].

Clase 20: Persianas de laminillas para interiores.

*Persianas venecianas y persianas verticales.*

*Persianas de interior para ventanas.*

*Persianas de interior para ventanas [mobiliario].*

*Cortinas de bambú.*

*Estores de papel.*

*Cortinas de cuentas [para decorar].*

Clase 22: Persianas textiles exteriores.

La gran mayoría de cortinas están comprendidas en la clase 24, dado que la mayoría de cortinas domésticas (a las que a veces se denominan «cortinajes») están hechas de materia textil o plástica.

Se debe tener cuidado con cualquier referencia a los muros cortinas o a las paredes de cortina, que se refieren a un tipo de técnica de construcción relacionada con los edificios, y los productos asociados son materiales de construcción correspondientes a la clase 6 (si son productos metálicos) o a la clase 19 (si son productos no metálicos).

## 6.20 Fabricación a medida/fabricación para terceros

Véanse los [servicios de fabricación](#).

## 6.21 Servicios de atención al cliente

Aunque muchas empresas tiene departamentos específicos de *servicios de atención al cliente*, este término, por sí solo, se considera vago y debe explicarse con más detalle. Un ejemplo de clasificación aceptable en la clase 35 sería *asesoramiento y apoyo a clientes en los procesos de compra y de fidelización de clientes*.

## 6.22 Servicios relacionados con datos

El término no puede ser admisible por sí mismo, sino que debe especificarse.

El suministro de datos puede corresponder a varias clases, en función del modo en que se suministren los datos o de la naturaleza de los datos que se faciliten. En cada caso, será necesario establecer la naturaleza exacta del servicio que se ofrece; no será suficiente indicar *el suministro de datos*.

Ejemplos de términos admisibles y su correspondiente clasificación:

Clase 44: *Prestación de datos (información) relativos al uso de productos farmacéuticos*.

[Hace referencia a la recopilación sistematizada de datos que solo podría ser interpretada por alguien con formación médica especializada.]

Clase 45: *Prestación e interpretación de datos relativos al rastreo de animales*.

[Hace referencia a los servicios relativos al traslado de animales perdidos o robados. Si los datos se destinaran a otros fines, se correspondería con otras clases, por ejemplo, con la clase 42 por motivos de medición o científicos.]

Véase, asimismo, [suministro de información](#).

## 6.23 Servicios de diseño

Los *servicios de diseño* como tales pertenecen a la clase 42.

Tanto el *diseño publicitario* como el *diseño de marcas* corresponden a la clase 35, ya que ambos son servicios de publicidad.

De igual modo, el *diseño paisajístico, diseño floral, diseño de césped y planificación [diseño] de jardines* pertenecen a la clase 44, ya que son servicios de horticultura.

## 6.24 Servicios de imagen digital

El término *servicios de imagen digital* se suprimió de la clase 41 en la 10.<sup>a</sup> edición de la Clasificación de Niza. Por lo tanto, el término no puede admitirse en la clase 41 si no incluye más detalles. Ello es así porque la imagen digital puede clasificarse en más de una clase en función del ámbito al que se refiera el servicio; por ejemplo, médico, de la tecnología de la información o de la fotografía.

Ejemplos de términos admisibles:

- *Imagen digital (edición fotográfica)* de la clase 41.
- *Servicios de imagenología médica* de la clase 44.
- *Creación de gráficos por ordenador (servicios de imaginería digital)* de la clase 42.

## 6.25 Productos descargables

Todos los materiales que son descargables pertenecen a la clase 9, entre los que se incluyen publicaciones, música, tonos de llamada, imágenes, fotografías, películas o extractos de películas, e información digitalizada en general. El material descargado se almacena en una unidad de memoria o en el disco de un ordenador, una tableta u otro dispositivo portátil. Se puede utilizar con independencia de su fuente. También pueden denominarse *productos virtuales*. Todos estos productos descargables pueden ser vendidos al por menor.

## 6.26 Electricidad y energía

A continuación, se incluye una guía para algunos de los productos y servicios relacionados con la electricidad y la energía en general.

Clase 4: *Energía eléctrica.*

Clase 7: *Generadores eléctricos.*

*Turbinas eólicas.*

*Instalaciones hidroeléctricas para la generación de electricidad.*

Clase 9: *Aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad.*

*Células solares para la producción de electricidad.*

*Módulos y células fotovoltaicas.*

Clase 11: *Aparatos de producción de calor.*

*Coletores solares para calefacción.*

Clase 35: *Licitación de contratos relacionados con el suministro energético.*

Clase 36: *Corretaje de electricidad* (véase, también, la explicación sobre los *servicios de corretaje*).

Clase 37: *Recarga de baterías.*

Clase 39: *Distribución de electricidad.*

*Almacenamiento de electricidad.*

Clase 40: *Generación de electricidad.*

Clase 42: Servicios de medición del consumo energético.

Téngase en cuenta que la *venta minorista o mayorista de energía* no resulta aceptable, porque la venta de energía se considera como comercio de bienes de consumo. Este término debe redactarse de otro modo para reflejar este caso específico y poder incluirlo en la clase 36.

Véase también [Solar power](#).

## 6.27 Aparatos electrónicos y eléctricos

Los términos *aparatos, instrumentos o mecanismos eléctricos y electrónicos* no son suficientemente claros o precisos a efectos de clasificación; no son admisibles para ninguna clase de productos y, por consiguiente, deben especificarse con más detalle.

Las especificaciones de *aparatos, instrumentos o mecanismos eléctricos y electrónicos*, como los que se incluyen en la siguiente lista, se piensa, también, que carecen de claridad y precisión:

- *aparatos eléctricos y electrónicos para uso doméstico;*
- *aparatos eléctricos y electrónicos para su uso en salones de peluquería;*
- *electrónica de consumo.*

## 6.28 Cigarrillos electrónicos

Los *cigarrillos electrónicos, los cigarrillos eléctricos o e-cigarrillos* únicamente son admisibles, a efectos de clasificación, en la clase 34, incluso si tienen un fin médico. Las partes no electrónicas de estos tipos de cigarrillos, como los cartuchos, atomizadores o sustancias (aroma) también se clasifican en la clase 34.

Las partes electrónicas para los cigarrillos electrónicos, como las baterías o circuitos controlados por microordenador, no son admisibles en estas clases y, habitualmente, pertenecen a la clase 9.

## 6.29 Servicios de opinión de expertos

Para este tipo de servicio debe indicarse el ámbito especializado en cuestión; la clasificación dependerá del ámbito de especialización indicado (véase, por analogía, [suministro de información](#)).

## 6.30 Servicios de gestión de instalaciones

El término *servicios de gestión de instalaciones* es aceptable en la clase 37 porque puede entenderse que abarca todos los servicios necesarios para apoyar la infraestructura de los espacios de trabajo y de los edificios, tales como los servicios de limpieza, reparación y mantenimiento.

Sin embargo, si el término se solicita para otras clases, debe especificarse el sector de la actividad, ya que no se considera que el término pertenezca de forma natural a otras clases distintas de la clase 37.

## 6.31 Aditivos y suplementos alimenticios

Por un lado, los *aditivos alimentarios* son sustancias añadidas a los alimentos con fines no nutricionales para mejorar el color, el sabor, la conservación, etc. En principio, los *aditivos alimentarios* deben clasificarse con arreglo al grupo de funciones al que pertenecen.

- *Composición/consistencia*. Las composiciones químicas y orgánicas utilizadas en la fabricación de alimentos, como aglutinantes, emulsionantes, estabilizantes, espesantes, gelificantes o conservantes, pertenecen a la clase 1. Se utilizan para potenciar o alterar la consistencia y la durabilidad de los alimentos.
- *Color*. Los colorantes, en general, se clasifican en la clase 2.
- *Sabor*. Los aceites esenciales para potenciar el sabor pertenecen a la clase 3.
- *Agentes de carga/relleno para alimentos animales*. La clase 31 contiene alimentos complementarios o adicionales utilizados, principalmente, para aumentar el volumen de un producto sin contribuir significativamente a su valor nutritivo, por ejemplo, las mazorcas de maíz, la cáscara de los cacahuetes o los derivados de los cereales.

Por otro lado, los *complementos alimenticios* son sustancias dietéticas que se toman para aportar nutrientes que aumenten los que proporciona la dieta habitual. Son fuentes concentradas de nutrientes (es decir, minerales y vitaminas) u otras sustancias con efecto nutricional o fisiológico que suelen comercializarse en forma de «dosis», como pastillas, comprimidos, cápsulas y líquidos en cantidades medidas, por lo que pertenecen a la clase 5.

Los *suplementos veterinarios, médicos o nutricionales*, como los oligoelementos, los antioxidantes, los aminoácidos, los minerales o las vitaminas, están destinados a

mantener o mejorar la salud de las personas o los animales y, por tanto, son propios de la clase 5.

### 6.32 Alimentos

La clase 29 comprende principalmente los alimentos de origen animal, así como las verduras y otros productos comestibles hortícolas preparados para el consumo o la conservación. La clase 30 comprende principalmente alimentos de origen vegetal, excepto frutas y verduras, preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor de la comida. La clase 31 comprende, principalmente, productos agrícolas y acuícolas que no han sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para animales.

Los alimentos para bebés, los sustitutos de comidas y los alimentos dietéticos para uso médico o veterinario solo se encuentran en la clase 5. No obstante, si no están adaptados específicamente para uso médico o veterinario, los alimentos mejorados con o sin un ingrediente específico —como el *chocolate sin leche*, el *pan sin gluten*, los *caramelos sin azúcar*, la *leche enriquecida con calcio*, la *sal sin sodio* o los *cereales para el desayuno enriquecidos con vitaminas/minerales*— no pertenecen a la clase 5 y se clasifican con arreglo a las observaciones generales de la Clasificación de Niza.

### 6.33 Franquicias

El verbo «franquiciar» hace referencia a la concesión o venta de una franquicia a otra parte. Como sustantivo, «franquicia» significa «autorización concedida a una persona física o a un grupo para comercializar en un ámbito particular durante un tiempo determinado» (traducción al español de la definición en inglés del diccionario *Oxford English Dictionary*).

Según las observaciones generales de la Clasificación de Niza (11.<sup>a</sup> edición), «los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios específicos que brinda el franquiciador [por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con las franquicias (clase 35), los servicios financieros relacionados con las franquicias (clase 36) y los servicios jurídicos relacionados con franquicias (clase 45)].»

Sin ninguna otra especificación más detallada, la Oficina no admitirá el término *servicios de franquicia* o *servicios de franquicias* en la clase 35. Para que sea admisible se exige aclaración.

Para clasificar el término correctamente es necesario entender el auténtico carácter del servicio.

Los servicios prestados por el franquiciador y prestados al franquiciado comprenden, por regla general, la asistencia empresarial y de marketing (clase 35), la gestión financiera (clase 36), la formación (clase 41) y, en cierta medida, la asistencia jurídica (clase 45). Esto se recoge en las observaciones generales de la Clasificación de Niza.

Ejemplos de posibles clasificaciones de los servicios prestados por un franquiciador de restaurantes:

Clase 35: Asistencia empresarial para la puesta en marcha y gestión de una franquicia de restaurantes.

Clase 36: Consultoría financiera relativa a las franquicias.

Clase 45: Servicios de concesión de licencias relacionados con franquicias.

Ejemplos de posibles clasificaciones de los servicios prestados en el contexto de un restaurante franquiciado:

Clase 43: *Servicios de restauración; provisión de alimentos y bebidas* [esta sería la actividad comercial del solicitante y el objeto de la franquicia].

No es necesario mencionar que tales servicios los presta un franquiciado.

No obstante, los servicios prestados por una agencia de franquiciados que ofrece encontrar terceras partes candidatas y adecuadas para firmar un contrato de franquicia pertenecen a la clase 35 (por analogía con la adquisición de contratos comerciales para terceros). La mayoría de los servicios prestados por las agencias de franquiciados pertenecerían a la clase 35, por su carácter de asistencia empresarial.

### **6.34 Dispositivos («gadgets»)**

El término *dispositivos (electrónicos o de otro tipo)* se considera poco claro e impreciso en todas las clases y debe especificarse con más detalle.

### **6.34 Sistemas de GPS – posición, seguimiento y navegación**

El GPS y los sistemas de navegación por satélite (clase 9) proporcionan servicios de posición, seguimiento y navegación a fin de facilitar información al usuario.

El modo más sencillo para clasificar estos servicios es dividirlos entre aquellos servicios que ofrecen las telecomunicaciones que ejecutan los servicios (clase 38) y aquellos que ofrecen información a través de un dispositivo GPS. La variedad de información que se proporciona va más allá de una simple información sobre la ruta de viaje (clase 39). Puede incluir información sobre restaurantes y alojamientos (clase 43), información sobre centros comerciales (clase 35) o números de teléfono (clase 38).

El uso de dispositivos de GPS en relación con el desplazamiento de vehículos y de personas también puede conllevar la clasificación en una variedad de clases. También, se han mencionado los servicios de planificación de rutas (clase 39). Esta clasificación se extendería, asimismo, a las empresas de logística o de mudanzas de flete que dan un seguimiento a sus vehículos a través de los mismos dispositivos.

Los sistemas de GPS también pueden utilizarse junto con otras tecnologías para localizar la fuente de una señal de teléfono móvil. Si esto se lleva a cabo como parte

del servicio de telecomunicaciones, correspondería a la clase 38. Si, en cambio, forma parte de un servicio de investigación penal, se clasifica en la clase 45.

Hay otros servicios que se pueden asociar a los servicios que se han mencionado anteriormente. Por ejemplo, la creación de mapas para los sistemas de GPS corresponde a la clase 42. Las aplicaciones descargables que ejecutan el servicio u ofrecen «voces» alternativas pertenecen a la clase 9, mientras que los servicios de venta al por menor para ofrecer solicitudes descargables se clasifican en la clase 35.

Ejemplos de cómo se clasifican estos y otros términos:

*Clase 35: Recopilación y suministro de información del directorio comercial relativa a los proveedores de servicios de navegación GPS.*

*Clase 38: Transmisiones vía satélite.*

*Acceso a una guía pública de abonados para la navegación GPS.*

*Acceso a información general suministrada vía satélite.*

*Servicios de telecomunicaciones para localizar y rastrear personas y objetos.*

*Rastreo de teléfonos móviles a través de señales vía satélite.*

*Localización de teléfonos móviles a través de señales de satélite.*

*Acceso a servicios de navegación GPS por transmisión vía satélite.*

*Transmisión vía satélite de datos de navegación.*

*Clase 39: Prestación de servicios de navegación GPS.*

*Prestación de servicios de información de tráfico por transmisión vía satélite.*

*Suministro de servicios de información de carretera por transmisión vía satélite.*

*Servicios de localización de vehículos y productos con fines logísticos.*

*Servicios de seguimiento de vehículos y productos con fines logísticos.*

*Clase 42: Suministro de información meteorológica por transmisión vía satélite.*

*Creación de mapas GPS.*

*Clase 45: Rastreo y localización de personas desaparecidas por transmisión vía satélite.*

*Rastreo de personas que llevan dispositivos de etiquetado electrónicos.*

*Servicios de rastreo de seguridad de vehículos.*

*Servicios de localización de seguridad de vehículos.*

## **6.36 Peluquerías**

La mayoría de los *aparatos eléctricos y no eléctricos para peinar el cabello* están clasificados en la clase 8 (por ejemplo, *rizadores eléctricos para el cabello; pinzas para el cabello* [instrumentos de mano no eléctricos, que también pueden ser accionados por gas]; *tenacillas de rizar eléctricas*, etc.). Las excepciones son:

Clase 11: *Secadores de pelo.*

Clase 21: *Peines y cepillos (eléctricos y no eléctricos).*

Clase 26: *Bigudíes/rulos, distintos a los instrumentos manuales* [por ejemplo, de clip, esponja o cierre por enganche circular].

### **6.37 Servicios de alquiler**

Véanse los [servicios de alquiler](#).

### **6.38 Servicios de una línea de atención telefónica**

También servicios de centros de llamadas. Véase [suministro de información](#).

### **6.39 Servicios de ayuda humanitaria**

La práctica de la Oficina respecto de los *servicios de ayuda humanitaria* es la misma que para los *servicios de beneficencia*, es decir, debe especificarse la naturaleza de los servicios (véase [servicios de beneficencia](#)).

### **6.40 Servicios de Internet, servicios en línea**

El término *servicios de Internet* no queda claro ni es lo suficientemente preciso para ser admisible en ninguna clase, por lo que debe ser definido con más detalle.

Existe una gama de servicios ofrecidos por personas físicas y empresas a otras personas físicas y empresas, que están relacionados con el establecimiento, el funcionamiento y la instalación de sitios web. Estos servicios están cubiertos por las correspondientes entradas en una serie de clases.

Existe una gama aún más amplia de servicios que se ofrecen a los clientes por medio de las telecomunicaciones, incluso por Internet. Es posible realizar compras en Internet, obtener asesoramiento bancario, aprender una nueva lengua, o escuchar una emisora de radio «local» situada al otro lado del mundo.

Suele aplicarse el sistema de Clasificación de Niza con independencia de si el servicio se presta presencialmente, en locales específicos, por teléfono o en línea a través de una base de datos o de un sitio web.

Ejemplos de términos admisibles:

Clase 35: *Servicios de publicidad prestados a través de Internet.*

Clase 36: *Servicios bancarios en línea.*

Clase 38: *Servicios de proveedores de servicios de Internet.*

Clase 41: *Servicios de juego en línea.*

Clase 42: *Prestación de ayuda en línea para usuarios de programas de ordenador.*

Clase 45: *Servicios de redes sociales en línea.*

## **6.41 Conjuntos y «juegos»**

Es frecuente, en el comercio, que determinados productos se vendan en grupos de más de un artículo. Si los artículos son todos iguales —por ejemplo, un paquete con tres cepillos de dientes—, la clasificación será sencilla en ese caso. Sin embargo, a veces el conjunto de productos pueden ser componentes de otro artículo o tener una función que no quede definida a través de los productos individuales. Estos grupos de productos a veces tienen nombres colectivos como «conjunto» o «juego». Estas pequeñas palabras pueden tener un gran impacto en (1) su admisibilidad como un grupo de productos y (2) su correcta clasificación.

Un «conjunto» puede ser:

1. un grupo de partes con las que construir un objeto (p. ej., un conjunto de maqueta de avión)
2. un conjunto de herramientas o equipos que se utilizarán para un fin específico (p. ej., un botiquín de primeros auxilios).

Un «juego» es una serie de artículos considerados como un grupo, que puede o no tener un número definido (por ejemplo, un juego de llaves, un juego de sartenes, un juego de palos de golf, un juego de cuchillos).

Ejemplos del uso de «conjuntos»:

Clase 3: *Neceseres de cosmética.*

Clase 5: *Botiquines de primeros auxilios* (considerados como una colección de emplastos y tratamientos).

A veces, ocurre que los productos individuales que componen el conjunto o juego normalmente se clasificarían en más de una clase. Sin embargo, la Oficina no objetará dichos términos colectivos, siempre que tengan sentido y que sean de uso común en el mercado.

Cuando se determina la correcta clasificación de un conjunto o juego, es necesario entender para qué se va a utilizar el conjunto o, en su caso, si se construirá o se hará algo con sus componentes, y cuál será el artículo acabado que resultará.

Ejemplos de términos admisibles:

Clase 8: *Estuches de manicura y pedicura.*

Clase 9: *Kits de manos libres para teléfonos.*

Clase 12: *Juegos de reparación de neumáticos.*

Clase 27: *Equipos para hacer alfombrillas.*

Clase 28: *Kits de modelos a escala [juguetes].*

*Maquetas de juguete para montar.*

Clase 32: *Kits para la elaboración de cerveza.*

Clase 33: *Kits para la elaboración de vino.*

Si se desea obtener cobertura para partes específicas del kit, estas deberán especificarse y clasificarse de acuerdo con su función o finalidad.

## 6.42 Servicios de arrendamiento

Según las observaciones generales de la Clasificación de Niza (11.<sup>a</sup> edición), «los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y, por lo tanto, deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opción de compra (*leasing*) se clasifica en la clase 36, por tratarse de un servicio financiero».

Téngase en cuenta que, aunque la definición de arrendamiento puede variar en función del idioma, para mantener la coherencia se interpretará del modo anteriormente indicado de acuerdo con el significado del término *leasing* en inglés.

Véase, asimismo los [Servicios de alquiler](#).

## 6.43 Pedidos por correo

Véase los [servicios de venta mayorista y minorista](#).

## 6.44 Manuales (para ordenadores, etc.)

Los artículos electrónicos como ordenadores, impresoras, fotocopiadoras y otros artículos electrónicos se suelen ofrecer al cliente como productos nuevos con una lista de instrucciones de funcionamiento. Las instrucciones pueden ser en formato en papel (impresas), o en formato electrónico, como la grabación en un disco, o como un documento descargable o no descargable, disponible en el sitio web del fabricante.

Ejemplos:

Clase 9: *Manuales en formato electrónico para software informático.*

Clase 16: *Manuales impresos para software informático.*

## 6.45 Servicios de fabricación

La fabricación solo se considera un servicio cuando lo realizan terceros. La fabricación personalizada de un único producto por parte de terceros, por ejemplo, un barco de vela o un coche deportivo, por parte de un especialista en dicho ámbito correspondería a la clase 40. La construcción personalizada de, por ejemplo, módulos de cocina hechos a medida estaría incluida en la clase 40, aunque su instalación correspondería a la clase 37.

Véanse asimismo los [servicios de montaje](#).

## 6.46 Servicios de noticias

El término *servicios de noticias* es aceptable en la clase 41 por analogía con *servicios de programas de noticias para radio o televisión* o *servicios de reportajes de noticias*; si se solicita en otras clases, deberá especificarse.

Los *servicios de agencias de prensa* pertenecen a la clase 38. Estas agencias son, esencialmente, un centro o un punto de recogida a través del cual los periodistas y otras personas pueden presentar y obtener materiales de interés periodístico (en forma de historias, guiones o fotografías). No realizan ninguna otra función, como servicios de edición o comprobación.

Ejemplos:

Clase 35: *Servicios de comunicados de prensa.*

Clase 38: *Servicios de difusión de programas informativos.*

Clase 40: *Impresión de periódicos.*

Clase 41: *Programas de noticias.*

*Publicación de noticias.*

*Edición de noticias.*

Por lo que se refiere a las *publicaciones electrónicas de noticias*, *podcasts de noticias descargables*, *vídeos de noticias*, *artículos periodísticos*, *publicaciones periodísticas*, etc., son todos productos atribuibles a la clase 9.

## 6.47 Servicios en línea

Véanse los [servicios de Internet](#).

## 6.48 Realización de servicios

La *realización de pedidos de productos y servicios para terceros* puede ser admisible en la clase 35 como servicio de negocios o trabajo de oficina. Se trata de personas físicas y empresas que ofrecen servicios de suministro de soluciones a una diversidad de problemas en nombre de otras personas. Por ejemplo, si necesita arreglar un grifo estropeado, el intermediario (proveedor de servicio) contratará los servicios de un fontanero para usted. Esta clasificación es análoga a la entrada de la Clasificación de Niza *servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]*.

## **6.49 Productos ambientadores perfumados y para refrescar el aire**

Se trata de preparaciones y aparatos relacionados que sirven, simplemente, para enmascarar los olores desagradables (perfumes) o «envolver» químicamente y eliminar los olores desagradables (desodorizantes). A continuación, se indica su correspondiente clasificación:

Clase 3: *Productos para perfumar el ambiente*

*Incienso.*

*Potpurri.*

*Bolsitas para perfumar la ropa.*

*Madera perfumada.*

*Productos de fumigación [perfumes].*

*Pulverizadores para habitaciones.*

Clase 5: *Desodorizantes de ambiente*

*Productos para purificar el aire.*

Clase 11: *Aparatos para desodorizar el aire*

Clase 21: *Quemadores de perfume [pebeteros]*

*Vaporizadores para perfumes vendidos vacíos.*

Otros productos que pueden liberar olores agradables son las *velas perfumadas* (la emisión de perfume es una característica secundaria) y *forros de cajón en papel aromatizado* (adecuado para la clase 16 como producto análogo al *material de embalaje* y que, normalmente, es de papel).

## **6.50 Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales**

La indicación general *servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales* no es una indicación lo suficientemente clara y precisa y no será admisible para la Oficina. Véase también el [punto 4.3.1](#).

El solicitante deberá especificar más la redacción del texto.

Existen muchos servicios personales y sociales que son clasificables, pero que son adecuados para clases distintas de la clase 45.

Ejemplos:

Clase 36: *Servicios de seguros personales* (como los seguros de vida)

Clase 41: *Clases personales*

Clase 44: *Servicios médicos personales*

*Clase 45: Escoltas personales*

*Servicios de consultas sobre el aspecto personal.*

*Servicios personales de compra.*

*Servicios de conserjería.*

## **6.51 Servicios de asistente personal**

Este término carece de claridad y precisión y debe especificarse más detalladamente. Los asistentes personales ayudan a su empleador a gestionar su vida profesional o personal asumiendo determinadas tareas que, sin embargo, no están claramente definidas. Las actividades en cuestión pueden abarcar servicios propios de diferentes clases, por ejemplo:

- *Servicios de programación de citas* (clase 35);
- *Atención a las llamadas telefónicas* (clase 35);
- *Servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico]* (clase 41);
- *Servicios de recordatorio personalizado en el ámbito de próximos eventos y fechas de importancia* (clase 45);
- *Servicios de consultoría de moda personalizados* (clase 45);
- *Servicios para sacar a pasear perros* (clase 45).

Se aplicará una valoración similar a *gestión del estilo de vida*, dado que también se considera demasiado vago a efectos de clasificación.

## **6.52 Artículos de metales preciosos**

La indicación general *artículos de metales preciosos o de chapado no comprendidos en otras clases* de la clase 14 no es suficientemente clara ni precisa y no será admisible para la Oficina (véase, asimismo, el [punto 4.3.1](#)). El solicitante deberá especificar en mayor detalle el texto del término.

Al clasificar los productos hechos con metales preciosos se debe actuar con precaución.

Tradicionalmente, casi todos los productos que estaban fabricados con metales preciosos o chapados con los mismos se agrupaban en la clase 14, ya que se consideraba que el material influía en el motivo por el que se compraban los productos y que, a su vez, determinaba en qué clase se clasificaban dichos productos.

Desde el 1 de enero de 2007, se han reclasificado numerosos productos que habrían podido estar en la clase 14. Esta reclasificación de productos está basada en la función de los mismos, en lugar de en el material con que están hechos.

Ejemplos de productos clasificados según su función o finalidad:

*Clase 8: Cubertería de metales preciosos.*

*Clase 16: Plumaz estilográficas de oro.*

Clase 21: *Teteras de metales preciosos.*

Clase 34: *Cajas para cigarrillos y puros hechas de metales preciosos.*

### **6.53 Ropa de protección**

Si la función principal de los artículos que se llevan puestos (o a veces que se cargan) es la prevención de daños graves o permanentes, de la muerte o si la protección que ofrecen es frente a, por ejemplo, una exposición a temperaturas extremas, productos químicos, radiaciones, incendios o peligros atmosféricos o medioambientales, dichos productos serán acomodados en la clase 9.

Entre los ejemplos de dichos productos de protección se incluyen los sombreros rígidos en las obras y los cascos que llevan los agentes de seguridad, los jinetes, los motociclistas y los jugadores de fútbol americano. Los chalecos antibalas, el calzado con puntera metálica, las chaquetas ignífugas y los guantes metálicos de carnicero son otros ejemplos de este tipo de productos, ya que no son prendas de vestir como tales. Los delantales, las batas y los monos solo protegen de las manchas y la suciedad y no pertenecen a la clase 9 sino a la clase 25, ya que son prendas de vestir en general. Los artículos de deporte de protección (excepto los cascos) se clasifican en la clase 28, ya que ninguno de ellos protege contra la pérdida de la vida o de un miembro.

### **6.54 Suministro de sitios web**

La *prestación de un sitio web* se entiende como análoga a la prestación de información, y se clasifica en función de la materia a la que se dedica el sitio web. El solicitante debe definir esa materia y clasificarla en consecuencia, a menos que se especifique que los servicios se refieren al desarrollo de sitios web o al hospedaje de contenidos (clase 42).

Véase, asimismo, [suministro de información](#).

### **6.55 Suministro de una plataforma en línea**

Estos servicios son propios de la clase 42, dado que se entiende que se refieren al suministro de una plataforma informática. Asimismo, pueden referirse al suministro de un sistema operativo, un buscador, una aplicación, una máquina virtual o nube, todos ellos soluciones de software.

## 6.56 Suministro de contenidos descargables

*Suministro de contenidos descargables* se clasifica con arreglo al tipo de contenidos que se faciliten (véase [Suministro de información](#)); la redacción del texto debe ser clara en este sentido.

Ejemplos de la clase 41:

- *Suministro de libros electrónicos* (clase 41).
- *Suministro de juegos electrónicos descargables* (clase 41).
- *Suministro de música digital descargable* (clase 41).

Ejemplos de la clase 42:

- *Suministro de aplicaciones descargables* (clase 42).
- *Suministro de sistemas operativos informáticos descargables* (clase 42).

Al igual que sucede con la expresión *suministro de información*, *suministro de contenidos descargables* sin especificaciones más detalladas, carece de claridad y de precisión.

La venta minorista y mayorista de contenidos descargables es diferente: se refiere a la reunión de una serie de contenidos descargables en beneficio de terceros, que se ponen a disposición de los usuarios para su compra.

Ejemplos de la clase 35:

- *Servicios minoristas relacionados con publicaciones electrónicas descargables.*
- *Servicios minoristas relacionados con archivos musicales descargables.*
- *Servicios mayoristas relacionados con software descargable.*

## 6.57 Suministro de información

De acuerdo con las observaciones generales de la Clasificación de Niza (11.<sup>a</sup> edición), «los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en materia de transporte (clase 39), consultas en materia de gestión de negocios comerciales (clase 35), consultas en materia financiera (clase 36), consultas en materia de cuidados de belleza (clase 44)».

El solicitante debe definir el contenido temático de *los servicios de información* y clasificarlo en consecuencia. El hecho de que la información se entregue por vía electrónica (p. ej., por teléfono o por vía informática, mediante correo electrónico, un sitio web o un blog) no tiene efectos sobre la clasificación de los servicios.

Se aceptará la mención *suministro de asesoramiento, consulta e información en relación con los servicios mencionados anteriormente* al final de la indicación de cualquier clase relativa a servicios.

## 6.58 Servicios de alquiler

De acuerdo con las observaciones generales de la Clasificación de Niza (11.<sup>a</sup> edición), «los servicios de alquiler o de arrendamiento se clasifican, en principio, en las mismas clases que los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que pertenece a la clase 38)».

El mismo principio es aplicable a los *servicios de arrendamiento* que pueden encontrarse en la HDB en todas las clases de servicios.

## 6.59 Servicios de venta mayorista y minorista

La venta al por menor se define como «la actividad o negocio de vender productos en cantidades relativamente pequeñas para su uso o consumo» (traducido al español de la definición en inglés del *Oxford English Dictionary*), lo cual define el alcance de los servicios cubiertos por el término «servicios de comercio al por menor».

En la nota explicativa de la lista de la clase 35 de la Clasificación de Niza hay una indicación de que la expresión «el agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia» es admisible en la clase 35. Los *servicios de venta minorista* se clasifican de forma análoga con esta entrada.

Sin embargo, por lo que se refiere a los *servicios de comercio al por menor* u otros servicios similares de la clase 35 relacionados con la venta de productos, como los servicios mayoristas, los servicios de envío por correo y los servicios de comercio electrónico, la Oficina aplica lo establecido en la sentencia de 07/07/2005, [C-418/02](#), *Praktiker*, EU:C:2005:425: el término *servicios de comercio al por menor* solo es admisible si el tipo de productos o servicios que se venden o agrupan en beneficio de terceros se indican con la suficiente claridad y precisión (véase el [punto 4.3](#)). El término *servicios de venta al por menor de un supermercado* y, por extensión, *servicios de venta al por menor en relación con grandes almacenes* y términos similares no son admisibles ya que no quedan definidos los productos que se venden (01/12/2016, [T-775/15](#), *Ferli*, EU:T:2016:699).

La 11.<sup>a</sup> edición de la Clasificación de Niza incluye los *servicios de venta al por menor o al por mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos*, lo cual muestra cómo pueden expresarse estos términos.

En el [punto 4.3.2](#) se incluyen ejemplos de categorías de productos que no cumplen los requisitos de claridad y precisión.

Las indicaciones generales de los títulos de clase que no son admisibles (véase el [punto 4.3.1](#)) tampoco son admisibles en relación con los servicios de venta al por menor que se refieran a esas mismas indicaciones generales. Por ejemplo, la Oficina no aceptará *servicios de venta al por menor de máquinas*. Sin embargo, *servicios de*

*venta al por menor en relación con máquinas agrícolas* es, por consiguiente, suficientemente preciso y aceptable.

Por lo que respecta a los «servicios de venta al por menor» (es decir, *los servicios que consisten en el agrupamiento, en beneficio de terceros, de servicios diversos, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia*), el Tribunal ha establecido que estos deberán formularse con suficiente claridad y precisión, de manera que las autoridades competentes y los demás operadores económicos puedan conocer cuáles son los servicios que el solicitante tiene la intención de agrupar (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069).

Esta decisión confirma que el «agrupamiento de servicios» es una actividad con derecho a protección. El Tribunal ha puesto mayor énfasis en la importancia de definir los servicios que se reagrupan que en definir la acción en sí de «reagrupar» (ratificando, así, su anterior sentencia de 07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425).

Los términos que lo expresen deberán satisfacer dos requisitos. Primero, deberán incluir expresiones conocidas (es decir, «reagrupar», «en beneficio de terceros...» o «para que los consumidores puedan examinar y comprar...») para «enmarcar» los servicios que se reúnan y describir la actividad de venta minorista real. En segundo lugar, los términos utilizados para describir los servicios que se reúnan deberán ser inteligibles y admisibles por derecho propio (p. ej., servicios jurídicos, servicios de difusión, servicios de un club de adelgazamiento, etc.).

Para cumplir los requisitos fundamentales de claridad y precisión con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 33, apartado 2, del RMUE](#), cualquier reivindicación de venta al por menor o «agrupamiento» de servicios debe expresarse de este modo.

Ejemplos de especificaciones que se considerarán admisibles:

- *El agrupamiento, en beneficio de terceros, de una variedad de servicios jurídicos para que los consumidores puedan examinar y adquirir a conveniencia dichos servicios.*
- *El agrupamiento, en beneficio de terceros, de servicios de un club de adelgazamiento, de servicios de vídeo a petición, y de una agencia de detectives, para que los consumidores puedan examinar y adquirir a conveniencia dichos servicios.*
- *El agrupamiento, en beneficio de terceros, de una variedad de servicios de difusión, para que los consumidores puedan examinar y adquirir a conveniencia dichos servicios.*

En el caso del agrupamiento de servicios, las expresiones tales como «venta al por menor de servicios relacionados con...», «venta al por menor de servicios asociados a la venta de...» y «servicios de venta electrónica al por menor en relación con...» no ofrecen una distinción clara entre la venta al por menor de servicios y la prestación de dichos servicios en sí.

Ejemplos que no serán admisibles y serán sometidos a objeción:

- *Servicios de venta al por menor relacionados con servicios de venta a domicilio.*

- *Servicios de venta al por menor relacionados con la venta de servicios jurídicos.*
- *Servicios de venta al por menor por correo relacionados con la venta de servicios de una agencia de detectives.*

El fallo del TJUE no debe interpretarse como un medio para obtener una doble protección de los servicios que se pretenden prestar por derecho propio (tanto si son de la clase 35 como si no). Ni tampoco debe concebirse un medio alternativo para ofrecer protección para la promoción de los propios servicios. Por consiguiente, si una solicitud engloba «el agrupamiento, en beneficio de terceros, de servicios de telecomunicación que permitan a los consumidores examinar y comprar a *conveniencia dichos servicios*», estos servicios no cubren la prestación real de servicios de telecomunicaciones (que pertenecen a la clase 38), sino solo el agrupamiento de diversos proveedores de servicios de telecomunicaciones para permitir a los consumidores comparar y adquirir cómodamente dichos servicios.

Por último, la especificación de los productos o servicios con términos como «incluyendo», «en particular», «por ejemplo», o «tales como» no es lo suficientemente precisa, ya que todos estos términos significan, en principio, «por ejemplo». No limitan los productos o servicios que siguen a continuación. En consecuencia, los términos citados anteriormente deben ser sustituidos por «en concreto», «a saber» o «siendo», que limitan los productos que les siguen.

## **6.60 Venta al por menor de tarjetas de prepago**

El término *venta minorista de tarjetas de prepago*, si no va acompañado de ninguna otra especificación, carece de claridad y precisión; la naturaleza de las tarjetas no es clara. Por lo tanto, debe especificarse el sector exacto del mercado al que se refieren las tarjetas.

Ejemplos de términos **admisibles**:

Clase 35: *Venta al por menor de tarjetas de prepago de terceros para la compra de servicios de entretenimiento.*

Clase 35: *Venta al por menor de tarjetas de prepago para la compra de prendas de vestir.*

## **6.61 Robots**

El término *robots* carece de claridad y precisión; por lo tanto, debe especificarse la naturaleza de los productos.

Ejemplos de términos **admisibles**:

Clase 7: *Robots industriales.*

Clase 9: *Robots humanoides dotados con inteligencia artificial para su uso en investigación científica.*

Clase 10: *Robots quirúrgicos.*

## 6.62 Seguimiento vía satélite

Véanse los [sistemas de GPS – posición, seguimiento y navegación](#).

## 6.63 Juegos

Véanse los [conjuntos y juegos](#).

## 6.64 Relojes inteligentes y brazaletes medidores de actividad

La Clasificación de Niza incluye el término *relojes inteligentes* en la clase 9. Se considera que la función de estos productos está más próxima a la de los dispositivos de comunicación que a la de los instrumentos de relojería; otras adiciones similares en la clase 9 son los términos *monitores de actividad física llevables*, ***brazaletes conectados [instrumentos de medición]*** y *gafas inteligentes*, todos los cuales indican claramente que la función y la finalidad principales de los productos son los criterios que imponen su clasificación.

## 6.65 Servicios de redes sociales

Los *servicios de redes sociales* es un término admisible en la clase 45. Se considerarán un servicio personal que incluye la identificación y la presentación de personas con una línea de pensamiento afín a efectos sociales.

Existen otros aspectos de la industria de «redes sociales» que pueden corresponder a clases distintas de la clase 45, por ejemplo:

Clase 38: *Servicios de foros de discusión en línea (chats)*

*Acceso a foros en línea.*

## 6.66 Publicación de software

La *publicación de software* pertenece a la clase 41. Un editor de *software* es una editorial del sector del *software* que actúa como intermediario entre el desarrollador y el distribuidor. La publicación, según su definición, incluye la *publicación de periódicos* y la *publicación de software*.

## 6.67 Energía solar

La energía solar es la energía que se deriva del sol y se convierte en calor o electricidad.

Los productos relacionados con la generación y el almacenamiento de corriente a partir de energía solar se clasifican en la clase 9.

Los productos relacionados con la generación y el almacenamiento de calor a partir de energía solar se clasifican en la clase 11.

Los servicios relacionados con la generación de corriente a partir de energía solar se clasifican en la clase 40.

Clase 9: *Células fotovoltaicas*

*Paneles, módulos y células solares.*

Clase 11: *Colectores solares para calefacción.*

Clase 40: *Producción de energía.*

Véase también [electricidad y energía](#).

## **6.68 Estadísticas**

Independientemente del contenido temático, la *recopilación de datos estadísticos* entra en la clase 35 por analogía con «recopilación de datos».

No obstante, las estadísticas deben tratarse como información. En consecuencia, el *suministro de estadísticas* también carecerá de claridad y de precisión a menos que se defina el contenido temático. Por consiguiente, una vez más, la clasificación depende de este último.

Ejemplos:

Clase 35: *Suministro de estadísticas de estudios de mercado.*

Clase 39: *Suministro de estadísticas sobre el flujo de tráfico.*

Clase 42: Suministro de estadísticas relacionadas con la lluvia.

Otros servicios relacionados con las estadísticas se pueden clasificar de un modo diferente, por ejemplo:

Clase 38: *Suministro de acceso a datos estadísticos.*

Clase 41: *Publicación de estadísticas.*

Clase 42: Análisis científicos de estadísticas de investigación.

## **6.69 Servicios de almacenamiento**

Véanse los [servicios de almacenamiento y recogida](#).

## 6.70 Suministro de...

Debe tenerse cuidado a la hora de admitir este término cuando se utilice para calificar servicios.

Es admisible en algunas circunstancias, por ejemplo, *suministro de electricidad* en la clase 39, cuando el término está estrechamente relacionado con la *distribución*. Igual ocurre con el suministro de otros productos básicos como *el suministro de agua* (clase 39).

El *suministro de alimentos*, como tal, no es admisible, ya que el término no es claro y preciso ya que se podrían englobar diferentes servicios clasificados en diferentes clases, como la *venta minorista de alimentos* (clase 35), el *transporte y reparto de alimentos* (clase 39) o el *provisión de alimentos* (clase 43).

Es admisible el término *servicios de abastecimiento para el suministro de comidas* (en la clase 43), porque se ha especificado tanto el material suministrado como la naturaleza del servicio. Igual ocurre con el *suministro de comidas para consumo inmediato* (en la clase 43), ya que las *comidas* se entienden como alimentos preparados y, por tanto, se clasifican en función de la *provisión de alimentos* (en la clase 43).

## 6.71 Sistemas

Se trata de otro término que no es lo bastante claro y preciso como para ser admisible. Solo puede admitirse cuando se matice de un modo claro o inequívoco.

Ejemplos de términos admisibles:

Clase 7: *Sistemas de tubos de escape*.

Clase 9: *Sistemas de telecomunicaciones*.

*Sistemas informáticos*.

*Sistemas de alarmas*.

Clase 16: *Sistemas de archivo*.

## 6.72 Billetes (de viaje, entretenimiento, etc.)

Un billete es una «promesa de suministro» en relación con un servicio; un servicio de reserva, el derecho al servicio.

Ejemplos:

Clase 39: *Emisión de billetes de avión*.

Clase 41: *Servicios de taquilla [espectáculos]*.

Téngase en cuenta que los billetes no se consideran productos vendidos al por menor de la clase 35.

### **6.73 Servicios turísticos/vacacionales**

Los términos *servicios turísticos*, *servicios vacacionales* y *servicios de agencia turística* no son lo suficientemente claros o precisos, ya que pueden estar relacionados con diferentes áreas de actividad y servicios pertenecientes a diferentes clases. Los términos deben definirse con más detalle.

Ejemplos de términos **admisibles**:

Clase 39: *Suministro de información sobre viajes turísticos.*

Clase 43: *Servicios de agencia de turismo para la reserva de alojamiento.*

### **6.74 Videojuegos**

Véase [juegos de ordenador](#).

### **6.75 Entorno virtual**

El término *suministro de un entorno virtual* ni es lo suficientemente claro ni preciso ya que puede estar relacionado con distintos ámbitos de actividades y clases, por lo que el término debe ser definido en más detalle. Ejemplos de términos admisibles:

Clase 38:

Clase 38: *Acceso a salas de conversación virtual.*

*Servicios de acceso a entornos virtuales.*

Clase 42: *Hospedaje de un entorno virtual.*

*Mantenimiento de un entorno virtual.*

### **6.76 Servicios de bienestar**

El término *servicios de bienestar* no es suficientemente claro o preciso y debe especificarse más detalladamente dado que, en la actualidad, no existe ninguna definición de este tipo de servicios que permita incluirlos en una única clase. A pesar de que se trata de una tendencia de mercado conocida, la interpretación del alcance de estos servicios no está completamente clara y puede variar de una empresa a otra.

Téngase en cuenta que *servicios de bienestar prestados en salones de belleza* u otras indicaciones similares no hacen que el término sea admisible.

Ejemplos de aclaraciones admisibles:

Clase 41: *Guía para la realización de ejercicio como servicio de un club de bienestar.*

*Enseñanza de la técnica de meditación como parte de un programa de bienestar.*

*Clase 44: Servicios de bienestar para cuidados estéticos.*

*Servicios de spa para el bienestar.*

*Masaje relajante en centros de bienestar.*

*Clase 45: Consultoría espiritual orientada al bienestar.*

Obsoleto

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN**  
**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE**  
**LA UNIÓN EUROPEA**  
**(EUIPO)**

**Parte B**

**Examen**

**Section 4**

**Motivos de denegación absolutos**

## Índice

<b>Capítulo 1 Principios generales .....</b>	<b>365</b>
<b>Capítulo 2 Definición de MUE (artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE).....</b>	<b>375</b>
<b>Capítulo 3 Marcas sin carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE) .....</b>	<b>394</b>
<b>Capítulo 4 Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE) .....</b>	<b>486</b>
<b>Capítulo 5 Signos o indicaciones habituales (artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE).....</b>	<b>549</b>
<b>CAPÍTULO 6 FORMAS U OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS O NECESARIAS PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO, O QUE APORTAN UN VALOR SUSTANCIAL A LOS PRODUCTOS (artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE).....</b>	<b>554</b>
<b>Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE) .....</b>	<b>571</b>
<b>Capítulo 8 Marcas que puedan inducir al público a error (artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE) .....</b>	<b>589</b>
<b>Capítulo 9 Marcas en conflicto con banderas y otros símbolos (artículo 7, apartado 1, letras h) e i), del RMUE) .....</b>	<b>599</b>
<b>CAPÍTULO 10 MARCAS EN CONFLICTO CON INDICACIONES GEOGRÁFICAS [artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE].....</b>	<b>620</b>
<b>Capítulo 11 Marcas en conflicto con las denominaciones tradicionales de vinos (artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE) .....</b>	<b>680</b>
<b>Capítulo 12 Marcas en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas (artículo 7, apartado 1, letra l), del RMUE) .....</b>	<b>693</b>
<b>Capítulo 13 Marcas en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores (artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE) .....</b>	<b>701</b>
<b>Capítulo 14 Carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE) .....</b>	<b>715</b>
<b>Capítulo 15 Marcas colectivas de la Unión Europea .....</b>	<b>735</b>
<b>Capítulo 16 Marcas de certificación de la Unión Europea.....</b>	<b>745</b>

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

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

**Parte B**

**Examen**

**Section 4**

**Motivos de denegación absolutos**

**Capítulo 1**

**Principios generales**

## Índice

<b>1 Objeción motivada.....</b>	<b>367</b>
<b>2 Diálogo con el solicitante.....</b>	<b>367</b>
<b>3 Resolución.....</b>	<b>369</b>
<b>4 Criterios europeos.....</b>	<b>369</b>
<b>5 Alcance de las objeciones a los productos y servicios.....</b>	<b>370</b>
<b>6 Plazo para formular objeciones.....</b>	<b>373</b>
<b>7 Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos  («disclaimers»).....</b>	<b>374</b>

Obsoleto

## 1 Objeción motivada

Cualquiera de los motivos recogidos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) será suficiente para denegar el registro de una marca de la Unión Europea.

En aras de una buena gestión y economía del procedimiento, la Oficina planteará cualesquiera objeciones al registro del signo con arreglo al [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) **lo antes posible y, preferentemente, todas a la vez**. Esto es especialmente importante en aquellos casos en que el solicitante no pueda subsanar una objeción demostrando que el signo ha adquirido carácter distintivo por el uso [por ejemplo, cuando se reivindica el [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#)].

Cada uno de los motivos de denegación enumerados en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) es **independiente** de los demás y se examinará de forma autónoma. Por consiguiente, cuando existan varios motivos de denegación absolutos, se formulará una objeción motivada en la que se indicará cada uno de los motivos de denegación y se argumentará una motivación clara y específica **para cada uno de ellos**. Incluso cuando varios motivos de denegación se solapen, cada uno deberá fundamentarse teniendo en cuenta el interés general que le corresponda.

Por ejemplo, cuando se considere que una marca denominativa tiene un significado semántico que puede dar lugar a una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#), la notificación de los motivos de denegación deberá abordar cada uno de los motivos por separado. En ese caso, se mencionará claramente si la falta de carácter distintivo se deriva de consideraciones idénticas o diferentes de las que hubieran llevado a considerar la marca como descriptiva.

En ocasiones, **determinados argumentos del solicitante** o una limitación (retirada parcial) de la lista de productos y servicios llevarán aparejada la aplicación de otros motivos de denegación. En tales casos, la parte correspondiente siempre disfrutará de la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto.

## 2 Diálogo con el solicitante

Durante el procedimiento de examen, la Oficina debe intentar mantener un diálogo con el solicitante.

En todas las fases del procedimiento, las observaciones presentadas por el solicitante se analizarán minuciosamente.

Del mismo modo, la Oficina deberá tener en cuenta, de oficio, los nuevos hechos o alegaciones existentes que aboguen en favor de la aceptación de la marca. La solicitud únicamente puede denegarse si la Oficina está convencida de que, en el momento en que se adopta la resolución, la objeción está bien fundada.

Si se plantean diversos motivos de denegación, el solicitante deberá superar todos ellos, dado que una denegación se puede basar en un único motivo de denegación (19/09/2002, [C-104/00 P](#), Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Si el solicitante no presenta observaciones  
Si el solicitante no ha presentado observaciones, y se va a denegar la solicitud, la Oficina enviará una notificación de denegación al solicitante, en la que figurará la objeción original y los motivos de dicha notificación, e indicará la posibilidad de presentar un recurso.

- Si el solicitante presenta observaciones  
Si el solicitante se opone a la motivación expuesta en la notificación original, la notificación de la denegación indicará, en primer lugar, la motivación aportada inicialmente y, a continuación, responderá a las alegaciones del solicitante.

Cuando la Oficina deba invocar nuevos hechos o alegaciones que sustenten una resolución de denegación, deberá ofrecerse al solicitante la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto antes de adoptar una resolución definitiva.

- Limitación de los productos y servicios  
Si el solicitante intenta eludir las objeciones limitando la lista de productos y servicios, puede ocurrir que esta limitación dé lugar a un nuevo motivo de denegación; por ejemplo, que, además del carácter descriptivo, la marca induzca al público a error. En este caso, se emitirá una nueva notificación de objeción, a fin de conceder al solicitante la oportunidad de presentar sus observaciones, en particular los motivos de denegación que considere pertinentes.

No se aceptarán especificaciones de productos o servicios limitadas por la condición de que dichos productos o servicios no posean una característica determinada (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114). Por ejemplo, respecto de la marca «Teatro», una lista que especifica *libros, con excepción de los libros sobre teatro* no deberá aceptarse. Por el contrario, las limitaciones formuladas de forma positiva suelen ser aceptables, como «libros sobre química».

- Prueba del carácter distintivo  
El solicitante podrá reivindicar que su marca ha adquirido carácter distintivo en virtud de su uso ([artículo 7, apartado 3, del RMUE](#)) y presentar pruebas correspondientes.

El solicitante tendrá que formular su reivindicación en virtud del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), bien en el momento de la solicitud o, **a más tardar, en respuesta a la primera notificación de objeción de la Oficina** ([artículo 2, apartado 2, del REMUE](#)). La reivindicación no podrá realizarse por primera vez en la fase de recurso ([artículo 27, apartado 3, letra a\), del RDMUE](#).

La reivindicación de carácter distintivo adquirido por el uso se puede hacer como **principal** o **subsidiaria** ([artículo 2, apartado 2, del REMUE](#)). El solicitante deberá, sin embargo, especificar claramente y de forma precisa el tipo de reivindicación, ya sea en el momento de la solicitud o, a más tardar, en respuesta a la primera notificación de objeción de la Oficina.

Si el solicitante ha formulado una reivindicación **principal**, la Oficina adoptará **una** (única) resolución sobre el rasgo distintivo intrínseco de la marca y, si no lo hubiera, sobre el carácter distintivo adquirido por el uso.

Si el solicitante ha formulado una reivindicación **subsidiaria**, la Oficina adoptará **una primera** resolución sobre el carácter distintivo intrínseco de la marca y, una vez que la resolución concluyente sobre la falta de carácter distintivo intrínseco sea definitiva, se invitará a la solicitante a presentar sus pruebas sobre el carácter distintivo adquirido por el uso.

Para más información sobre el carácter distintivo adquirido por el uso, consulte las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 14, Carácter distintivo adquirido por el uso \(artículo 7, apartado 3, del RMUE\)](#).

### 3 Resolución

Una vez celebrado el diálogo con el solicitante, la Oficina adoptará una resolución si considera que la objeción está debidamente fundada a pesar de los hechos y argumentos presentados por el solicitante.

La resolución incluirá la objeción inicial, resumirá los argumentos del solicitante, abordará las aportaciones y argumentos del solicitante, y aportará los motivos y una explicación detallada de las razones por las que no se siente convencida.

La objeción se descartará parcialmente si la Oficina considera que i) **algunos** de los motivos se han eludido o que ii) **todos** los motivos se han eludido para algunos de los productos y servicios.

La resolución indicará que se ha denegado la solicitud, ya sea parcialmente o en su totalidad, indicando los productos y servicios denegados, y contendrá una mención a la posibilidad de presentar un recurso.

Si se ha formulado una reivindicación subsidiaria de carácter distintivo adquirido por el uso, en la primera resolución se declarará que la marca carece de carácter distintivo intrínseco. La Oficina solo decidirá si deniega la solicitud después de haber examinado la reivindicación subsidiaria y la prueba del uso.

Obviamente, esto solo es de aplicación a los casos en los que pueda formularse una reivindicación a tenor de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) . Cuando se deniegue una solicitud por un motivo de denegación que no pueda superarse por medio del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) (p.ej., una denegación en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra e\), incisos i\) a iii\)](#)), no prosperará la reivindicación subsidiaria del carácter distintivo adquirido.

### 4 Criterios europeos

El [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) es una disposición europea y debe interpretarse como una norma común europea. No sería correcto aplicar diferentes normas relativas al carácter distintivo en función de las diversas tradiciones nacionales o diferentes normas (es decir, más o menos estrictas) de protección del orden público o las buenas costumbres dependiendo del país de que se trate.

No obstante, el [artículo 7, apartado 2, del RMUE](#) especifica que se denegará el registro incluso si los motivos de denegación solo existiesen en una parte de la Unión Europea.

Por ejemplo, el hecho de que la marca sea descriptiva o carezca de carácter distintivo en cualquier lengua oficial de la UE es suficiente para denegar el registro (03/07/2013, [T-236/12](#), Neo, EU:T:2013:343, § 57).

En relación a otras lenguas, se formulará un rechazo si la marca da lugar a objeciones conforme al [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) en una lengua que sea comprendida por una parte significativa del público destinatario en, al menos, una parte de la Unión Europea (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \(artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE punto 1.2](#) y 06/10/2017, [T-878/16](#) KARELIA, EU:T:2017:702, § 27).

Cuando la objeción no esté fundada en el significado semántico de una palabra, el motivo de denegación remitirá por lo general a la Unión Europea en su conjunto. No obstante, la percepción del signo por parte del público destinatario, las prácticas comerciales o el uso de los productos y servicios reivindicados pueden ser distintos en algunas partes de la Unión Europea.

## 5 Alcance de las objeciones a los productos y servicios

Casi todos los motivos de denegación absolutos y, en particular, los más frecuentes, como la falta de carácter distintivo, el carácter descriptivo, el carácter genérico y la posibilidad de inducir a error se deben examinar en relación con los productos y servicios para los que se solicita protección.

Si tiene alguna objeción, la Oficina deberá indicar, expresamente, qué motivo (o motivos) de denegación se aplican a la marca de que se trate para cada uno de los productos o servicios para los que se solicita protección.

En principio, el examen de los motivos de denegación absolutos debe llevarse a cabo en relación con cada uno de los productos y servicios para los que se solicita protección, y es necesario indicar los motivos en relación con cada uno de ellos. No obstante, el órgano competente solo podrá utilizar una motivación general para todos los productos y servicios de que se trate cuando exista el mismo motivo de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios (18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 y § 38).

Por lo tanto, para el mismo motivo de denegación es suficiente proporcionar una motivación general para una o más **categorías homogéneas** de productos o servicios, es decir, grupos de productos o servicios que tienen el mismo vínculo suficientemente directo y específico con el signo. Los criterios para establecer este vínculo pueden ser, en particular, sus características, sus cualidades esenciales y sus finalidades (18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 46). El vínculo debe ser específico y no puede ser demasiado general o abstracto (18/03/2016, [T-501/13](#), WINNETOU, EU:T:2016:166, § 70-72).

Para el análisis de la naturaleza homogénea de los productos o servicios pertinentes, deben tenerse en cuenta la especificidad de la marca solicitada y su percepción por el público destinatario (03/12/2019, [T-658/18](#), DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 62). Por lo tanto, los productos o servicios pueden formar un grupo homogéneo para un signo (que describe una característica común), mientras que esos mismos productos o servicios pueden no formar dicho grupo en relación con otro signo.

La clasificación de los productos y servicios en uno o varios grupos o categorías debe llevarse a cabo, en particular, **sobre la base de las características que les son comunes y que son pertinentes para el análisis a fin de determinar si se trata de un motivo de denegación absoluto específico al signo solicitado para dichos productos y servicios**. Por tanto, la evaluación debe llevarse a cabo *in concreto* para el examen de cada solicitud y, en su caso, para cada uno de los diferentes motivos de denegación absolutos que pueden aplicarse (25/01/2017, [C-437/15 P](#), deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 33).

Los factores para grupos homogéneos pueden ser, por ejemplo:

- que los productos estén compuestos por los mismos ingredientes o material (la misma fragancia en 12/12/2019, [T-747/18](#), SHAPE OF A FLOWER (3D), EU:T:2019:849; 11/04/2019, [T-223/17](#); o la misma superficie de pinturas, revestimientos, materiales adaptables en ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245);
- que los productos o servicios tienen la misma finalidad (emitir una señal de alarma en 19/12/2019, [T-270/19](#), ring (fig.), EU:T:2019:871; utilizados en el reciclado y la manipulación de residuos en 04/07/2019, [R 1441/2018-5](#), Ecotec; relacionados con la limpieza, el frescor y el lavado en 13/08/2019, [R 881/2019-5](#), Origen botánico).

Sin embargo, el mero hecho de que los productos y servicios pertinentes puedan estar comprendidos en la misma clase del Arreglo de Niza no basta por sí solo para constatar la homogeneidad (17/10/2013, [C-597/12 P](#), Zebexir, EU:C:2013:672, § 40). Por ejemplo, el signo ficticio «Gourmet», por ejemplo, podría considerarse laudatorio y carente de carácter distintivo para una variedad de productos de la clase 30, como repostería, pasteles y helados, razonando que todos estos productos son adecuados para servir en una cena de alto nivel, mientras que este razonamiento no se aplicaría al chicle de la misma clase.

En conjunto, a pesar de tener diferencias, los productos y servicios podrían tener una característica común relevante para el análisis que la Oficina debe llevar a cabo, que podría justificar su inclusión en un único grupo homogéneo y el uso por parte de la Oficina de un razonamiento general en relación con ellos (22/03/2018, [T-235/17](#), MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 31 y la jurisprudencia citada).

Aunque la formación de grupos homogéneos de productos o servicios permite un razonamiento general, relativamente corto y conciso, sigue siendo necesario ofrecer una imagen clara de la naturaleza de los productos o servicios en la resolución.

En lo que respecta al carácter descriptivo, la objeción se aplicará no solo a aquellos productos o servicios para los que el término o términos que componen la marca

solicitada resulten directamente descriptivos, sino también a la **categoría más amplia** que, al menos de forma potencial, contenga una subcategoría identificable, o productos o servicios concretos para los que la marca solicitada sea directamente descriptiva. Si el solicitante no ha establecido una limitación adecuada, la objeción relativa al carácter descriptivo afectará necesariamente a la categoría más amplia. Por ejemplo, «EuroHealth» se debe denegar para los «seguros» en su conjunto y no solo para los seguros sanitarios (07/06/2001, [T-359/99](#), EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).

Una objeción también se aplica en el caso de los productos y servicios que **están directamente vinculados** a aquellos a los que se aplica el significado descriptivo. Por añadidura, si el significado descriptivo se aplica a una actividad que lleve aparejado el uso de diferentes productos o servicios mencionados de forma separada en las especificaciones, la objeción se refiere a todos ellos [20/03/2002, [T-355/00](#), Tele Aid, EU:T:2002:79, § 38-39 (relativa a una serie de productos y servicios relativos o aplicados a la oferta de asistencia a distancia a los conductores de coches)].

Algunos productos y servicios pueden denominarse **productos o servicios auxiliares** cuyo uso sea complementario al de los productos o servicios principales o que sirvan de apoyo a la utilización de los mismos. Los manuales o las instrucciones de uso que se embalan con los productos constituyen un ejemplo típico de lo que se acaba de exponer. Dichos productos o servicios auxiliares están, por definición, destinados a ser utilizados y vendidos junto con el producto principal (p. ej., los vehículos y los manuales de instrucciones). En consecuencia, si la MUE se considera descriptiva para los productos principales, también lo es lógicamente para los productos auxiliares que están relacionados de forma tan estrecha.

Una situación diferente es la de las categorías amplias de productos o servicios independientes que pueden apoyar o ser utilizados por cualquier otra empresa, como los sistemas informáticos, la publicidad, el transporte y la formación. Estos servicios que se definen como la oferta o la prestación de servicios a terceros y, por tanto, no pueden considerarse servicios auxiliares respecto a los productos y servicios. La publicidad, por ejemplo, al igual que el resto de los servicios mencionados, se considera un servicio propiamente dicho que se presta a terceros, y no simplemente un medio accesorio para promocionar productos «principales».

Otros ejemplos:

Signo	Asunto n.º
BigXtra	11/12/2014, <a href="#">C-253/14 P</a> , BigXtra, EU:C:2014:2445

El Tribunal confirmó la denegación para los productos y servicios de las clases 16, 35, y 41 a 43 mediante una motivación global debido a que existía un vínculo suficientemente concreto y directo entre todos estos productos y servicios. Para todos ellos, «BigXtra» se percibiría como referente a reducciones de precio u otras ventajas (apartado 48).

Signo	Asunto n.º
PIONEERING FOR YOU	12/12/2014, <a href="#">T-601/13</a> , Pioneering for You, EU:T:2014:1067
El Tribunal General permitió el uso de una motivación global para los productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 37 y 42, dado que el significado promocional del signo objeto de la solicitud se percibiría de un modo idéntico para cada uno de ellos (apartados 36-37).	
Signo	Asunto n.º
Deluxe	<a href="#">C-437/15</a> EU:C:2017:380
Se consideró que los productos y servicios de las clases 9, 35, 37, 39 a 42 y 45 formaban una categoría homogénea, en concreto, que todos los productos, sin excepción, pueden presentarse como de calidad superior, y todos los servicios, sin excepción, pueden presentarse como que ofrecen una calidad superior. Sin embargo, objetivamente todos estos productos y servicios tienen una naturaleza bastante diferente (apartado 35).	
Signo	Asunto n.º
Iniciativa START UP (fig.)	15/12/2016, <a href="#">T-529/15</a> , START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747
El TG declaró en relación con diversos servicios empresariales en las clases 35, 36, 41 y 42: «Además, cabe señalar que las empresas emergentes pueden estar presentes en un gran número de ámbitos y, por lo tanto, recurrir a muy variados servicios.» Esto lleva a considerar que la motivación puede ser idéntica para los distintos servicios que pueden dirigirse a dichas start-up y que corresponden a actividades en favor de éstas o realizadas por ellas, con independencia de que tales servicios puedan no ser forzosamente homogéneos. En estas circunstancias, no era necesario repetir la misma motivación para cada servicio o cada categoría de servicios».	

## 6 Plazo para formular objeciones

Las objeciones deberán formularse en el **plazo más breve posible**. En la mayoría de los casos, la Oficina planteará sus objeciones de oficio antes de la publicación de la solicitud de MUE.

La Oficina podrá abrir el procedimiento de examen de los motivos absolutos **por iniciativa propia**, en cualquier momento antes del registro ([artículo 45, apartado 3, del RMUE](#)) y, en particular, tras recibir observaciones **de terceros** relacionadas con la existencia de un motivo de denegación absoluto o tras una decisión provisional de las **Salas de Recurso** que proponga un nuevo examen de la solicitud de MUE impugnada por motivos de denegación absolutos.

Las observaciones de terceros deberán presentarse antes de que concluya el plazo de oposición o antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición ([artículo 45, apartado 2, del RMUE](#)). En tal caso, la Oficina podrá decidir reabrir el procedimiento de examen a causa de dichas observaciones. Véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 3.1](#).

En el caso de **registros internacionales** que designen a la UE, la Oficina puede plantear una objeción siempre que no hubiera dado inicio el plazo de oposición (un mes tras la nueva publicación —[artículo 193, apartado 7, del RMUE](#)) y pueda revocarse una declaración de situación provisional anteriormente remitida.

## 7 Declaraciones de renuncia a reivindicar derechos exclusivos («disclaimers»)

De conformidad con el [Reglamento 2015/2424](#) por el que se modifica el [Reglamento \(CE\) N.º 207/2009](#) sobre la marca de la Unión Europea, ya no es posible presentar una declaración de renuncia a reivindicar derechos exclusivos para indicar que no se solicita la protección para un elemento específico de una marca.

La Oficina evaluará las declaraciones presentadas **antes** de la fecha de entrada en vigor del citado reglamento (23/03/2016) con arreglo a la anterior práctica aplicable.

- Por lo general, una declaración de renuncia no permitirá salvar una objeción basada en motivos de denegación absolutos.
- Si la declaración del solicitante no salva los motivos para la denegación del registro, se denegará la solicitud en la medida en que sea necesario.
- Si el solicitante declara que renuncia a invocar derechos exclusivos sobre algún elemento no distintivo de la marca en la solicitud, la declaración se mantendrá aunque la Oficina no la considere necesaria.

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 2***

***Definición de MUE (artículo 7, apartado 1,  
letra a), del RMUE)***

## Índice

<b>1 Observaciones generales.....</b>	<b>377</b>
1.1 Signos.....	377
1.2 Carácter distintivo.....	378
1.3 Representación en el Registro.....	378
<b>2 «Marcas no tradicionales» y artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE.....</b>	<b>379</b>
2.1 Marcas de forma.....	380
2.2 Marcas de posición.....	380
2.3 Marcas de patrón.....	381
2.4 Marcas de color.....	381
2.5 Marcas sonoras.....	384
2.6 Marcas de movimiento.....	386
2.7 Marcas multimedia.....	390
2.8 Marcas holograma.....	390
2.9 Otras marcas.....	390
2.9.1 Diseño de la disposición de un comercio de venta al por menor.....	391
2.9.2 Marcas olfativas.....	391
2.9.3 Marcas gustativas.....	392
2.9.4 Marcas táctiles.....	392
<b>3 Relación con otras disposiciones del RMUE.....</b>	<b>393</b>

## 1 Observaciones generales

El [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) recoge la obligación de la Oficina de denegar signos que no se ajusten a los requisitos del [artículo 4 del RMUE](#).

Desde el 1 de octubre de 2017, según [el artículo 4 del RMUE](#), podrá constituir una marca de la Unión Europea cualquier **signo**, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, o los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para **distinguir** los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y estén **representados en el Registro** de Marcas de la Unión Europea (el Registro) a fin de que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

De conformidad con el [artículo 39, apartado 2, letra a\), del REMUE](#), el procedimiento de solicitud previsto en el título II no se aplicará a las solicitudes de marcas de la Unión presentadas con anterioridad al 1 de octubre de 2017 ni tampoco a los registros internacionales para los cuales la designación de la Unión se haya hecho con anterioridad a esa fecha.

Para poder constituir una marca con arreglo al [artículo 4 del RMUE](#), el objeto de una solicitud debe satisfacer tres requisitos:

1. ser un signo;
2. ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
3. ser apropiado para ser representado en el Registro de tal modo que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular.

### 1.1 Signos

El [artículo 4 del RMUE](#) y [el artículo 3, apartado 3, del REMUE](#), leídos conjuntamente, ponen de manifiesto una lista no exhaustiva de los signos que pueden constituir una MUE: marcas denominativas, marcas figurativas, marcas de forma, marcas de posición, marcas de patrón, marcas de color (un solo color o una combinación de colores), marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia, y marcas de holograma.

Cuando la marca no esté incluida en ninguna de las definiciones de los tipos de marcas enumerados en el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#), puede recibir la calificación de «otra marca» tal como prevé el [artículo 3, apartado 4, del REMUE](#), siempre que cumpla con el requisito de representación establecido en el [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#).

En este contexto, las ideas y conceptos abstractos o las características generales de los productos no son suficientemente específicos para poder considerarse signos, ya

que podrían aplicarse a diversas manifestaciones diferentes (21/04/2010, [T-7/09](#), Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25). Por este motivo, el Tribunal rechazó, por ejemplo, una solicitud para un «receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora», dado que el objeto no era un tipo particular de compartimento de recogida sino, con carácter general y abstracto, todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esta índole (25/01/2007, [C-321/03](#), Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35, 37)

## 1.2 Carácter distintivo

El [artículo 4, letra a\), del RMUE](#) hace referencia a la capacidad de un signo para distinguir los productos de una empresa de los de otra. A diferencia del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), que atañe al carácter distintivo de una marca en relación con productos o servicios específicos, el [artículo 4 del RMUE](#) se refiere, exclusivamente, a la capacidad teórica de un signo para servir como indicación del origen, con independencia de los productos o servicios.

Solo en circunstancias muy excepcionales un signo podría no tener ni siquiera la capacidad abstracta para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Un ejemplo de falta de capacidad abstracta en el contexto de cualquier producto o servicio sería el término «marca».

## 1.3 Representación en el Registro

De conformidad con el [artículo 4, letra b\), del RMUE](#), el signo solicitado debe ser apropiado para ser representado en el Registro de tal manera que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular.

En cuanto a la representación del signo, el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#) establece una lista no exhaustiva de marcas junto con su definición y sus requisitos de representación. El [artículo 3, apartado 4, del REMUE](#) hace referencia a «otros» tipos de marcas. Para obtener más información al respecto, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#).

El [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#) establece que la marca puede representarse en cualquier forma adecuada utilizando la tecnología disponible en general, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, a fin de que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección conferida a su titular.

Los criterios enumerados por el REMUE son idénticos a los establecidos en el asunto Sieckmann (12/12/2002, [C-273/00](#), Sieckmann, EU:C: 2002:748) en lo que respecta al requisito de una representación «gráfica» clara y precisa aceptable con arreglo a la redacción anterior del REMUE.

El [artículo 3, apartado 9, del REMUE](#) aclara que la presentación de una muestra o de un modelo no constituye una representación adecuada de una marca. La razón es que estas no pueden ser representadas de forma clara y precisa y, por lo general, no están disponibles para su inspección en el Registro a través de la tecnología comúnmente disponible. Por ejemplo, una muestra de un olor no sería una representación duradera y estable de una marca, por lo que no cumpliría con el requisito de claridad y precisión.

El [artículo 3, apartado 2, del REMUE](#) establece claramente que la materia objeto del registro se define por la **representación de la marca**. En el número limitado de casos en los que la representación vaya acompañada de una descripción (véase más adelante) la descripción debe concordar con la representación y no debe exceder su ámbito de aplicación.

Cuando la representación del signo no permita a las autoridades competentes (en concreto, a las oficinas de marcas y tribunales) y a la competencia determinar de manera clara y precisa el objeto de la protección conferida a su titular, la marca será denegada por no cumplir los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#). Se trata de una apreciación objetiva que debe llevarse a cabo en aplicación de los criterios mencionados en el [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#), para los que no debe tenerse en cuenta ningún segmento concreto del consumidor.

Cuando el solicitante haya cumplido debidamente con los requisitos de las formalidades (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 9](#)), es decir, si ha presentado una representación del signo de conformidad con los requisitos establecidos en el [artículo 3, apartados 1 y 3, del REMUE](#) y una indicación correcta del tipo de marca, la representación del signo en el Registro debería permitir a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección de la marca.

No obstante, es más probable que surjan cuestiones a este respecto en virtud del [artículo 31, apartado 1, letra d\) del RMUE](#) cuando la marca solicitada no pueda considerarse uno de los tipos de marcas enumerados en el [artículo 3, apartado 3 del REMUE](#) sino como «otro» tipo de marca ([artículo 3, apartado 4 del REMUE](#)), para los que no existen normas específicas explícitas sobre la representación, que no sea la de cumplir las normas establecidas en el [artículo 3, apartado 1 del REMUE](#).

## **2 «Marcas no tradicionales» y artículo 7, apartado 1, letra a), del RMUE**

La apreciación para saber si la representación del signo permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección de la marca parece bastante obvia para los tipos tradicionales de marcas (marcas denominativas y figurativas). En la medida en que estas marcas han pasado los exámenes de formalidades de la Oficina, en general, pueden evaluarse directamente en base a lo establecido en el [artículo 7 del RMUE](#), ya que no debería haber ninguna objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#).

Sin embargo, podría ser necesario un examen más detallado de los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 1, letra a\)](#) , y en el [artículo 4 del RMUE](#) en el caso de los signos menos «tradicionales».

Aunque se ha abolido como requisito general el requisito de representación **gráfica**, la jurisprudencia vigente relativa a la representación gráfica de los signos sigue siendo pertinente en algunos casos para la comprensión del requisito de que los signos deben poder estar adecuadamente representados en el Registro.

## 2.1 Marcas de forma

De conformidad con el [artículo 3, apartado 3, letra c\), del REMUE](#), una marca de forma es una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia.

El término «ampliada a» significa que estas marcas no solo cubren las formas *per se*, sino también las formas que contienen elementos denominativos o figurativos, etiquetas, etc.

La representación de las marcas de forma requiere la presentación de:

- bien una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador,
- o bien una reproducción fotográfica.

La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes.

## 2.2 Marcas de posición

De conformidad con el [artículo 3, apartado 3, letra d\), del REMUE](#), una marca de posición es una marca que consiste en la forma específica en que se coloca o se adhiere la marca en el producto.

En el artículo mencionado se estipulan los siguientes requisitos de representación obligatoria y facultativa para las marcas de posición:

Una identificación adecuada de la posición de la marca y su tamaño o proporción con respecto a los productos pertinentes (obligatorio).

Una declaración de renuncia de tipo visual de aquellos elementos que no estén destinados a formar parte del objeto del registro (obligatorio). El REMUE da preferencia a las líneas discontinuas o punteadas.

Una descripción que explique cómo se adhiere el signo en los productos (opcional). La representación debe definir claramente, por sí misma, la posición de la marca, así como su tamaño o proporción con respecto a los productos; por lo tanto, la descripción solo puede servir para fines explicativos, de acuerdo con el artículo 3, apartado 2, del REMUE. No puede servir para sustituir a las renunciaciones visuales.<https://eur->

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?  
uri=CELEX:32018R0626&from=EN#d1e634-37-1

Podrá plantearse una objeción de conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letra a\), del REMUE](#) en relación con los productos en los que la colocación de la marca no sea clara. Por ejemplo, si se solicita una marca de posición con respecto a *prendas de vestir, calzado y sombrerería*, pero la representación solo identifica la posición de la marca en el *calzado*, debe plantearse una objeción para las *prendas de vestir* y la *sombrerería*.

## 2.3 Marcas de patrón

El [artículo 3, apartado 3, letra e\) del RMUE](#) define las marcas de patrón como aquellas marcas constituidas exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

El artículo exige que la marca de patrón esté «representada por la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición». Este tipo de marca podrá ir acompañado de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente. En el resto de los casos en los que el REMUE contemple la posibilidad de añadir descripciones, la descripción deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.

## 2.4 Marcas de color

De conformidad con el [artículo 3, apartado 3, letra f\), del REMUE](#), las marcas de color son marcas de un solo color sin contorno o una combinación de colores sin contorno.

1. Para las marcas compuestas exclusivamente de un solo color (sin contorno) se requiere:
  - una reproducción del color (obligatorio);
  - una referencia a un código de color generalmente conocido (obligatorio).
2. Para las marcas compuestas exclusivamente por una combinación de colores (sin contorno) se requiere:
  - una reproducción de la combinación de colores que muestre la disposición sistemática de la combinación de colores de manera uniforme y predeterminada (obligatorio);
  - una referencia a un código de color generalmente conocido (obligatorio);
  - una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores (opcional).

Para las combinaciones de colores, el REMUE aplica la jurisprudencia según la cual la representación «debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y uniforme», cuando el Tribunal de Justicia declaró que la mera yuxtaposición de dos o más colores, sin forma ni contornos, o la mención de dos o más colores «en todas las formas imaginables», no cumplía los

requisitos indispensables de precisión y uniformidad (24/06/2004, [C-49/02](#), Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33-34);

Si una combinación de colores sin contornos no estuviera dispuesta sistemáticamente asociando los colores de manera predeterminada y uniforme, serían posibles muchas variaciones diferentes, lo que no permitiría a las autoridades competentes ni a los operadores económicos conocer el alcance preciso de los registros.

Dado que el objeto de la protección de la marca viene determinado exclusivamente por la propia representación, toda descripción voluntaria que detalle la disposición sistemática deberá concordar con la representación (es decir, no puede ser incoherente con la imagen mostrada) y no extender su ámbito de protección (artículo 3, apartado 2, del REMUE). Además, la falta de acuerdo entre la representación y la descripción conlleva una falta de claridad y de precisión de la marca (artículo 3, apartado 2, del REMUE).

Ejemplos de signos **aceptables** (con o sin descripción):

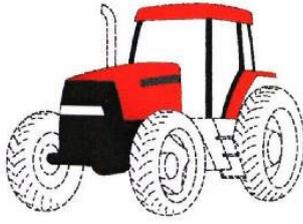
Signo	Asunto
	MUE n.º 11 055 811 <u>Descripción:</u> La marca está compuesta por cinco franjas de colores, colocadas de manera horizontal y directamente contiguas, cuya longitud es varias veces mayor que su altura. La distribución del color de arriba a abajo es verde muy claro, verde claro, verde medio, verde oscuro y verde muy oscuro. Proporción de los cinco colores: 20 % cada uno.

El signo también puede indicar cómo se aplicarán los colores a los productos en cuestión, cuando se haga mediante una representación icónica (frente a una representación naturalista), como se muestra en los siguientes ejemplos:

Signo	Asunto
-------	--------

 <p><u>Indicación del color:</u> RAL 9018; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1 : 4; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2 : 3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3 : 2; NCS S 504050Y + RAL 9018 4 : 1: NCS S 5040G50Y.</p> <p>Descripción: ninguna.</p> <p>Clase 7 – <i>Convertidores de energía eólica y sus partes.</i></p>	<p>MUE n.º 2 346 542</p> <p>03/05/2017, <a href="#">T-36/16</a>, BLENDED SHADE OF GREEN, EU:T:2017:295</p>
<p>[L]a marca impugnada se registró como marca de color (apartado 36).</p> <p>Por consiguiente ... la forma trapezoidal vertical no forma parte del objeto de la protección solicitada y ese elemento no establece contornos a los colores, sino que solo sirve para indicar cómo se aplicarán los colores a los productos en cuestión. Por lo tanto, la protección solicitada se refiere a una combinación específica de colores aplicada en la sección inferior de un eje, independientemente de la forma del mismo, que no forma parte del objeto de la protección solicitada. (§ 40)</p>	

<b>Signo</b>	<b>Asunto</b>
--------------	---------------

 <p><u>Colores indicados:</u> rojo, negro y gris. Descripción:</p> <p>La marca consiste en la combinación de los colores rojo, negro y gris aplicados en las superficies exteriores de un tractor, en concreto, el rojo en el capó, el techo y los pasos de rueda, el gris claro y el gris oscuro en el capó, en forma de banda horizontal, y el negro en la rejilla frontal del capó, el chasis y las bandas exteriores verticales, tal como se muestra en la representación ilustrada adjunta a la solicitud.</p>	<p>MUE n.º 9 045 907</p> <p>Esta marca se solicitó como «otra marca» en virtud del régimen anterior, lo que indicaba que era una marca de posición. El ejemplo muestra que también puede solicitarse como marca de color (combinación de colores) que muestra cómo aparece en los productos la combinación de colores.</p>
--	--

## 2.5 Marcas sonoras

El [artículo 3, apartado 3, letra g\), del REMUE](#) define las marcas sonoras como marcas compuestas exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos.

Las solicitudes de MUE para las marcas sonoras **solo** pueden constar de archivos de audio que reproduzcan el sonido o bien de una representación precisa del sonido en forma de notación musical (para obtener información técnica y detallada sobre los **medios válidos** de representación de las marcas sonoras, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)).

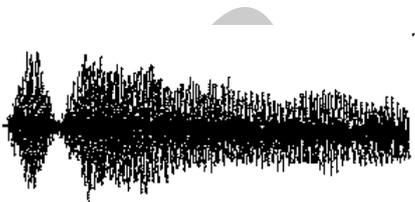
Otros medios de representación como la onomatopeya, las notas musicales en solitario y los sonogramas no serán aceptados como representaciones de marcas sonoras para solicitudes de MUE. En dichos casos, las representaciones no permitirían a las autoridades competentes y al público determinar con suficiente claridad y precisión el objeto de la protección.

- Descripción de un sonido con palabras  
Una descripción que se refiera, por ejemplo, a determinadas notas de una obra musical, como «los nueve primeros compases de *Para Elisa*», o una descripción del sonido con palabras, por ejemplo, «el canto de un gallo», no son suficientemente claras ni precisas y, por consiguiente, no permiten determinar el alcance de la protección solicitada (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).
- Onomatopeya

Existe un desfase entre la propia onomatopeya, tal como se pronuncia, y el sonido o ruido reales, o la sucesión de sonidos o ruidos reales, que pretende imitar fonéticamente (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 60).

- Notas musicales sin otra precisión

Una sucesión de notas sin ninguna otra precisión, como «mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do, la», no constituye una representación gráfica. Una descripción de este tipo, que no es clara, ni precisa, ni completa en sí misma, no permite, en particular, determinar la tonalidad ni la duración de los sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita y que constituyen parámetros esenciales para conocer dicha melodía y, por tanto, para definir la propia marca (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 61).

<b>Ejemplos de marcas sonoras inaceptables</b>	
MUE n.º 143 891 <a href="#">R 781/1999-4</a> (ROARING LION) El (supuesto) sonograma se consideró incompleto, dado que no contenía una representación de la escala del eje temporal y del eje de frecuencias (apartado 28).	

<b>Ejemplo de marcas sonoras aceptables</b>	
PC 11 <sup>(8)</sup> . <a href="#">Palabra inventada</a>	Aunque el elemento verbal percibido en el sonido carece de significado, la representación de la marca sonora permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.
PC 11 <a href="#">Ruidos callejeros</a>	La representación de la marca sonora permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección, a pesar de percibir muchos sonidos diferentes juntos en el archivo.

<sup>8</sup> En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» (denominada Práctica Común 11, o [PC 11](#)). Acordaron ejemplos de representaciones de marcas sonoras, marcas de movimiento y marcas multimedia que pueden o no permitir a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección

## 2.6 Marcas de movimiento

El [artículo 3, apartado 3, letra h\), del REMUE](#) define la marca de movimiento como «una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya».

La definición no limita las marcas de movimiento a las que representan el movimiento. Un signo también puede calificarse como una marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos (por ejemplo, una secuencia de imágenes fijas). Las marcas de movimiento no incluyen sonido (véase la definición de marca multimedia *infra*).

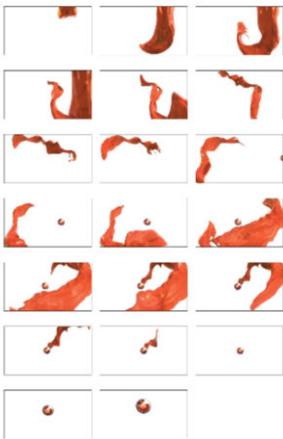
De conformidad con el [artículo 3, apartado 3, letra h\), del REMUE](#) una marca de movimiento debe ser representada mediante presentación de:

- un archivo de vídeo que muestre el movimiento o cambio de posición, o
- una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento; las imágenes podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción que explique la secuencia.

De conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), **solo podrá denegarse** el registro de una marca de movimiento cuando una persona razonablemente observadora con niveles normales de percepción e inteligencia, tras consultar el registro de MUE, no sea capaz de comprender en qué consiste la marca sin realizar un esfuerzo intelectual e imaginativo particularmente intenso (23/09/2010, [R 443/2010-2](#), RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK), § 20).

Ejemplos de representaciones que son **aceptables** como **marcas de movimiento**:

Signo	Asunto
-------	--------

<div style="text-align: center;">  </div> <p><u>Descripción:</u> es una marca de movimiento en color. El tipo de movimiento corresponde a un lazo con apariencia de líquido («lazo»). El lazo fluye alrededor y, en última instancia, en forma esférica («esfera»). El movimiento dura, aproximadamente, 6 segundos. La distancia entre las imágenes fijas es de aproximadamente 0,3 segundos y estas se espacian de forma uniforme desde el inicio hasta el final de la secuencia. La primera imagen es la mostrada arriba a la izquierda. La última imagen fija (20.ª) es la situada en el centro, en la fila inferior. Las imágenes siguen una progresión de izquierda a derecha dentro de cada línea, antes de seguir debajo en la línea siguiente. La secuencia exacta de las imágenes fijas es la siguiente: en la primera imagen fija, la cinta entra en el marco en el borde superior del marco y fluye hacia el extremo derecho inferior del marco, antes de fluir hacia arriba en las imágenes segunda a sexta. En esa fase del movimiento (en la 4.ª imagen fija), se ve el extremo del lazo, lo cual produce el efecto de un lazo que arrastra. En las imágenes fijas 6.ª a 17.ª, el lazo fluye en sentido contrario a las agujas del reloj en torno al marco. Desde la 9.ª imagen en adelante, la esfera aparece en el centro del marco. El interior de la esfera es del mismo color que el lazo. El lazo fluye alrededor de la esfera. En la 14.ª imagen, el lazo entra en la esfera, como si se tirase de él desde el interior. En las imágenes 15.ª a 17.ª, el lazo desaparece en el interior de la esfera. En las imágenes 19.ª y 20.ª, la esfera se mueve hacia el espectador, creciendo en tamaño y finalizando el movimiento.</p>	<p>MUE n.º 8 581 977</p> <p>RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (marca de movimiento)</p> <p><a href="#">R 443/2010-2</a></p>
<p><b>Signo</b></p>	<p><b>N.º de MUE</b></p>

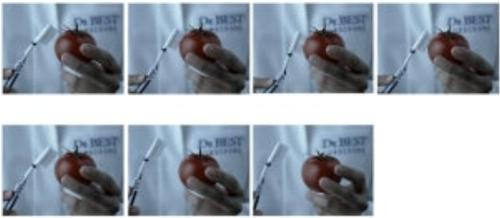
 <p><u>Descripción:</u> la marca es una secuencia animada con dos segmentos acampanados que se unen en la parte superior derecha de la marca. Durante la secuencia de animación, un objeto geométrico se mueve hacia arriba junto al primer segmento y, después, hacia abajo junto al segundo segmento, mientras que las cuerdas individuales de cada segmento cambian de un tono oscuro a uno claro. El punteado en la marca únicamente sirve para el sombreado. La secuencia animada completa dura entre uno y dos segundos en total.</p>	<p>MUE n.º 5 338 629</p>
--	------------------------------

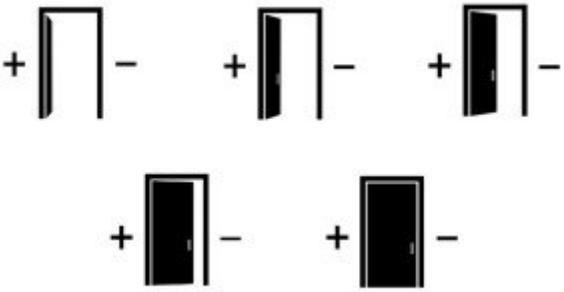
Ejemplos de representaciones aceptables para marcas de movimiento de la PC 11 <sup>(9)</sup>.

 <p><a href="#">ENLACE</a></p>	<p>A pesar de tratarse de una imagen borrosa, la representación de esta marca de movimiento permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</p>
 <p><a href="#">ENLACE</a></p>	<p>Aunque la representación de esta marca de movimiento contiene imágenes no identificables, permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección.</p>

<sup>9</sup> En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» (denominada Práctica Común 11 o [PC 11](#)). Acordaron ejemplos de representaciones de marcas sonoras, marcas de movimiento y marcas multimedia que pueden o no permitir a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección

Ejemplos de representaciones que **no son aceptables** como **marcas de movimiento**:

Signo	N.º de MUE
 <p data-bbox="236 591 1185 707"><u>Descripción:</u> la marca es una imagen en movimiento que consiste en un cepillo de dientes que se mueve hacia un tomate, presiona el tomate sin romper la piel, y se aparta del tomate.</p>	<p data-bbox="1201 488 1343 555">MUE n.º 9 742 974</p>
<p data-bbox="236 734 1359 801">La Oficina rechazó la solicitud porque no se podía establecer el movimiento preciso correspondiente a la descripción suministrada junto con la representación.</p>	

Signo	N.º de MUE
 <p data-bbox="236 1391 1185 1659"><u>Descripción:</u> la marca consiste en una secuencia animada sobre fondo liso, en concreto, una puerta que puede abrirse en tres fases: abierta/medio abierta/cerrada o cerrada/medio abierta/cerrada, mediante los símbolos «+» y «-». La duración de la animación entre las etapas es de medio segundo. La puerta y su marco son rectangulares y tienen el estilo de un dibujo geométrico básico con una pequeña manija rectangular, que se abre sobre un fondo plano. Los símbolos «+» y «-» se muestran en cada uno de los lados largos del marco.</p>	<p data-bbox="1201 1290 1343 1357">MUE n.º 16 023 095</p>
<p data-bbox="236 1695 1359 1921">La Oficina rechazó la solicitud porque no se podía establecer el movimiento preciso correspondiente a la descripción suministrada junto con la representación gráfica. Un signo que consiste en la apertura y el cierre de una puerta por la presión de botones colocados a la derecha o a la izquierda de las mismas, está sujeto a la interpretación personal del consumidor. Por lo tanto, el signo no puede cumplir los requisitos de claridad y precisión establecidos en el <a href="#">artículo 4 del RMUE</a> porque cada consumidor lo interpretaría de forma distinta y estaría sujeto a una secuencia distinta de la marca de movimiento.</p>	

## 2.7 Marcas multimedia

Según el [artículo 3, apartado 3, letra i\), del REMUE](#) una marca multimedia es una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya.

El artículo exige que la marca multimedia esté «representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido».

Ejemplos de representaciones aceptables para marcas de movimiento de la [PC 11](#) <sup>(10)</sup>:

 <p><a href="#">ENLACE</a></p>	<p>A pesar de tratarse de una imagen borrosa y de que el elemento verbal percibido en el sonido carece de significado, la representación de esta marca multimedia permite a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección.</p>
---	--

## 2.8 Marcas holograma

El [artículo 3, apartado 3, letra j\), del REMUE](#) define una marca holograma como una marca compuesta por elementos con características holográficas, y añade que esta «estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad».

## 2.9 Otras marcas

Los siguientes tipos de marcas no están explícitamente incluidos en la lista no exhaustiva de tipos de marcas prevista en el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#). Se engloban en la categoría de tipo de marca «otras marcas».

---

<sup>10</sup> En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» (denominada Práctica Común 11 o [PC 11](#)). Acordaron ejemplos de representaciones de marcas sonoras, marcas de movimiento y marcas multimedia que pueden o no permitir a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección

### 2.9.1 Diseño de la disposición de un comercio de venta al por menor

En su sentencia de 10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 19, el Tribunal de Justicia declaró que la representación gráfica de la disposición de un comercio de venta al por menor podía registrarse siempre que el signo fuera capaz de distinguir los servicios del solicitante de los servicios de otras empresas. El diseño se representó combinando líneas, curvas y formas, sin ninguna indicación del tamaño ni de las proporciones.

Signo	Asunto
	10/07/2014, <a href="#">C-421/13</a> , Apple Store, EU:C:2014:2070

Tras la sentencia citada, no se puede excluir que los requisitos de representación gráfica de la disposición de un comercio de venta al por menor puedan cumplirse únicamente con un diseño, combinando líneas, curvas y formas, sin ninguna indicación específica del tamaño ni de las proporciones en la descripción. El Tribunal señaló que, en tal caso, la marca podría registrarse siempre que el signo fuera capaz de distinguir los servicios del solicitante de los servicios de otras empresas y si no se aplicaba ningún otro motivo de denegación.

Como la representación que muestra el diseño de una tienda minorista no está estrictamente cubierta por ninguno de los tipos de marcas enumerados en el [artículo 3, apartado 3, del REMUE](#) la representación deberá cumplir las normas que figuran en el [artículo 3, apartado 1, del REMUE](#) y debe estar acompañada por una descripción que especifique claramente el objeto de la protección.

### 2.9.2 Marcas olfativas

Actualmente no es posible representar olores de conformidad con el [artículo 4 del REMUE](#), ya que el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión **con la tecnología generalmente disponible**.

El [artículo 3, apartado 9, del REMUE](#) excluye específicamente la presentación de muestras.

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de medios no satisfactorios para representar un olor:

- *Una fórmula química*  
Solo los especialistas en química serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión.

- *Una representación y descripción con palabras*

El requisito de representación no se cumple mediante:

- una representación gráfica del olor,
- una descripción del olor con palabras,
- una combinación de ambas opciones (representación gráfica y descripción con palabras).

Signo	Asunto
 Descripción de la marca: el olor a fresas maduras	MUE n.º 1 122 118
<b>27/10/2005, <a href="#">T-305/04</a>, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34</b> El Tribunal consideró que el olor a fresa difiere de unas variedades a otras y la descripción «olor a fresas maduras» puede referirse a diversas variedades y, por ende, a varios olores distintos. Se consideró que la descripción no era unívoca ni precisa y que no permitía eliminar todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo solicitado.	

En su sentencia de 12/12/2002, [C-273/00](#), Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73, el Tribunal desestimó la posibilidad de representar una marca olfativa por medio de una fórmula química, una descripción escrita, el depósito de una muestra del olor o una combinación de esos elementos.

No existe una clasificación de olores consensuada a nivel internacional que permita, como en los códigos internacionales de color o de notación musical, identificar un signo olfativo de manera objetiva y precisa mediante la atribución de un nombre o un código preciso específico a cada olor (27/10/2005, [T-305/04](#), Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).

### 2.9.3 Marcas gustativas

En la actualidad no es posible representar gustos de conformidad con el [artículo 4, del RMUE](#), ya que [el artículo 3, apartado 9 del REMUE](#) excluye la presentación de muestras, y el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión **con la tecnología generalmente disponible**.

Los argumentos expuestos supra en el [punto 2.9.2](#) también son aplicables a las marcas gustativas (04/08/2003, [R 120/2001-2](#), THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (GUSTATORY MARK)).

### 2.9.4 Marcas táctiles

En la actualidad no es posible representar el efecto táctil de un material o una textura determinados de conformidad con el [artículo 4, del RMUE](#) ya que [el artículo 3,](#)

[apartado 9, del REMUE](#) excluye la presentación de muestras, y el objeto de la protección no puede determinarse con claridad y precisión con la tecnología generalmente disponible.

Los argumentos expuestos supra en el [punto 2.9.2](#) también son aplicables a las marcas táctiles (27/05/2015, [R 2588/2014-2](#), EMBOSSED PATTERN ON A SMOOTH BOTTLE SURFACE (TACTILE MARK)).

### **3 Relación con otras disposiciones del RMUE**

El [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) recoge la obligación de la Oficina de denegar signos que no se ajusten a los requisitos del [artículo 4 del RMUE](#). Si el signo no cumple estos requisitos y la representación no es clara y precisa, la solicitud no será examinada sobre la base de los restantes motivos de denegación absolutos.

Según el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) los motivos de denegación absolutos previstos en el [artículo 7, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) no pueden salvarse en virtud del carácter distintivo que la marca hubiera adquirido como consecuencia de su uso.

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 3***

***Marcas sin carácter distintivo (artículo 7,  
apartado 1, letra b), del RMUE)***

## Índice

<b>1 Observaciones generales.....</b>	<b>396</b>
<b>2 Elementos verbales.....</b>	<b>396</b>
<b>3 Letras únicas.....</b>	<b>398</b>
3.1 Consideraciones generales.....	398
3.2 Ejemplos.....	399
<b>4 Eslóganes: apreciación del carácter distintivo.....</b>	<b>400</b>
<b>5 Elementos figurativos simples.....</b>	<b>406</b>
<b>6 Elementos figurativos comunes.....</b>	<b>412</b>
<b>7 Signos tipográficos.....</b>	<b>413</b>
<b>8 Pictogramas.....</b>	<b>416</b>
<b>9 Etiquetas comunes/no distintivas.....</b>	<b>422</b>
<b>10 Marcas de forma.....</b>	<b>424</b>
10.1 Observaciones preliminares.....	424
10.2 Formas que no guardan relación con los propios productos o servicios.....	425
<b>10.3 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los     productos y servicios; forma del embalaje o los envases.....</b>	<b>425</b>
10.3.1 Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto cuando la forma no es distintiva (CP 9).....	427
10.3.2 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos o servicios.....	451
10.3.3 Forma del embalaje o los envases.....	456
<b>11 Marcas de posición.....</b>	<b>459</b>
<b>12 Marcas de patrón.....</b>	<b>461</b>
<b>13 Marcas de color.....</b>	<b>467</b>
13.1 Colores únicos.....	467
13.2 Combinaciones de colores.....	470
<b>14 Marcas sonoras.....</b>	<b>473</b>
<b>15 Marcas de movimiento.....</b>	<b>480</b>
<b>16 Marcas multimedia.....</b>	<b>483</b>
<b>17 Marcas holograma.....</b>	<b>485</b>

## 1 Observaciones generales

El carácter distintivo de una marca en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), significa que el signo sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (29/04/2004, [C-468/01 P](#) - [C-472/01 P](#), Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, [C-64/02 P](#), Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, [C-304/06 P](#), Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, [C-398/08 P](#), Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Dicho carácter distintivo solo puede apreciarse, en primer lugar, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 y la jurisprudencia citada).

Un grado mínimo de carácter distintivo es suficiente para evitar la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) (03/04/2019, [T-555/18](#), See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:13, § 19).

Una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) (12/06/2007, [T-190/05](#), Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

En el mismo sentido, aun cuando una determinada palabra no sea claramente descriptiva con respecto a los productos o servicios de que se trate, de modo que no pueda ser objeto de objeciones [con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), dicha palabra podría suscitar objeciones de conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) por el motivo de que el público destinatario percibiría que únicamente facilita información sobre la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y no indica su procedencia. Ese fue el caso de la palabra «medi», sobre la que se consideró que únicamente facilitaba información al público destinatario sobre la finalidad médica o terapéutica de los productos o sobre su pertenencia genérica al ámbito médico (12/07/2012, [T-470/09](#), Medi, EU:T:2012:369, § 22).

También podría suscitarse una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) en aquellos casos en los que la estructura léxica empleada, aunque no sea gramaticalmente correcta, pueda considerarse habitual en el lenguaje publicitario y en el ámbito empresarial de que se trate (25/04/2013, [T-145/12](#), Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).

## 2 Elementos verbales

Las palabras no tienen carácter distintivo o no pueden conferir ese carácter a un signo complejo si se utilizan con tanta frecuencia que han perdido su capacidad de distinguir

productos y servicios. Los términos que se indican a continuación, de forma aislada o en combinación con otros elementos no registrables, están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición.

Los términos que meramente denoten una **calidad o función positiva o atractiva** determinada de los productos y servicios podrán denegarse si se solicitan solos o en combinación con términos descriptivos:

- **ECO** con el significado de «ecológico» (24/04/2012, [T-328/11](#), EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; 15/01/2013, [T-625/11](#), EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21);
- **FLEX** y **FLEXI** referidos a «flexible» (13/06/2014, [T-352/12](#), Flexi, EU:T:2014:519, § 20-21);
- **VERDE** para indicar «respetuoso con el medio ambiente» (27/02/2015, [T-106/14](#), Greenworld, EU:T:2015:123, § 24);
- **MEDI** referido a «médico» (12/07/2012, [T-470/09](#), Medi, EU:T:2012:369);
- **MULTI** referido a «mucho, varios, más de uno» (17/11/2005, [R 904/2004-2](#), MULTI);
- **MINI** con el significado de «muy pequeño» o «minúsculo» (17/12/1999, [R 62/1999-2](#), MINIRISC);
- **MEGA** con el significado de «grande» (28/04/2015, [T-137/13](#), MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 38);
- **Premium/PREMIUM** por referencia a «mejor calidad» (22/05/2012, [T-60/11](#), Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, [T-582/11](#) & [T-583/11](#), Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 26);
- **PRO** como indicación de que los productos designados están destinados a «profesionales» o que «apoyan» algo (25/04/2013, [T-145/12](#), Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).
- **PLUS**, en el sentido de «adicional, añadido, de calidad superior, excelente en su clase» (15/12/1999, [R 329/1999-1](#), PLATINUM PLUS);
- **SUPER** para destacar las «cualidades positivas de los productos o servicios» (sentencias del 19/05/2010, [T-464/08](#), Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; 20/11/2002, [T-79/01](#) y [T-86/01](#), Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26);
- **ULTRA** con el significado de «extremadamente» (09/12/2002, [R 333/2002-1](#), ULTRAFLEX);
- **UNIVERSAL** referido a productos que son «aptos para uso general o universal» (02/05/2012, [T-435/11](#), UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28).

Los sufijos de **dominios de nivel superior**, como «.com», solo señalan el lugar en el que se puede obtener información en Internet, por lo que no pueden tomarse como registrables o como marca descriptiva susceptible de cualquier otro tipo de objeción. Por consiguiente, [www.books.com](#) suscita las mismas objeciones para el material impreso que el término aislado «libros». Así lo confirmó el Tribunal General en su sentencia de [21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22](#), en la que declaró que el elemento «.com» es un término técnico y genérico cuyo uso es obligatorio en una estructura normal de una dirección de un sitio comercial de Internet. Asimismo, también puede indicar que los productos y servicios cubiertos por la solicitud de marca pueden obtenerse o examinarse en línea o están relacionados con

Internet. Por consiguiente, también debe entenderse que el elemento de que se trate carece de carácter distintivo en relación con los productos o servicios en cuestión.

**La abreviatura de la forma jurídica de una sociedad** como Ltd., GmbH, etc., no añade carácter distintivo a un signo.

Los nombres de personas suelen tener carácter distintivo, independientemente de la frecuencia del nombre e incluso cuando se trate de apellidos corrientes, como Jones o García (16/09/2004, [C-404/02](#), Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30) y de nombres de personas destacadas, incluidos los jefes de Estado. No obstante, se planteará una objeción si el apellido **también** se puede percibir como un término no distintivo en relación con los productos y servicios (p. ej., el apellido «Baker» [pastelero, en inglés] para productos de pastelería).

Respecto a las objeciones basadas en títulos de libros, véanse las Directrices, [parte B, Examen, Sección 4, Capítulo 4, Marcas descriptivas, punto 2.7.2, Títulos de libros](#).

### 3 Letras únicas<sup>11</sup>

#### 3.1 Consideraciones generales

En su sentencia de 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, el Tribunal de Justicia declaró que, en el caso de marcas consistentes en letras únicas representadas con caracteres estándar sin alteración gráfica, es preciso apreciar si el signo de que se trate puede distinguir los diferentes productos y servicios en el marco de un **examen concreto que tenga por objeto tales productos o servicios** (apartado 39).

El Tribunal de Justicia recordó que, según el [artículo 4 del RMUE](#), las letras se encuentran entre las clases de signos que pueden constituir marcas de la Unión Europea, siempre que sean apropiadas para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (apartado 28), y subrayó que el registro de un signo como marca no exige un grado determinado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del solicitante.

Pese a reconocer que es legítimo tener en cuenta las dificultades para acreditar el carácter distintivo de determinados tipos de marcas por su propia naturaleza y que puede ser más difícil establecer el carácter distintivo de una marca consistente en una letra única que respecto a otras marcas denominativas (apartado 39), el Tribunal de Justicia declaró claramente que tales circunstancias no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia (apartados 33 a 39).

En cuanto a la carga de la prueba, el Tribunal de Justicia declaró que, a la hora de examinar los motivos de denegación absolutos, la Oficina está obligada con arreglo al

---

<sup>11</sup> Esta parte versa sobre las letras únicas con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). Para las letras únicas de acuerdo con el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4: Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE, punto 2.8\]\)](#).

[artículo 95, apartado 1, del RMUE](#) a examinar de oficio los hechos pertinentes que puedan llevarla a formular una objeción al amparo del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) y que dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante de la marca de la Unión Europea (apartados 55 a 58). Por consiguiente, corresponderá a la Oficina explicar, de forma razonada, por qué una marca consistente en una letra única representada en caracteres estándar está desprovista de carácter distintivo.

Por lo tanto, es preciso efectuar un minucioso examen basado en **las circunstancias de hecho específicas del caso** para apreciar si una letra única representada en caracteres estándar puede funcionar como una marca para los productos o servicios de que se trate. Esta necesidad de apreciación de los hechos entraña que no podrá partirse de presunciones (como que los consumidores no están habituados con carácter general a ver letras únicas como marcas).

En consecuencia, cuando se examine una marca consistente en una letra única, deberán evitarse los argumentos genéricos carentes de fundamento como los relativos a la disponibilidad de los signos, dado el limitado número de letras. La Oficina debe determinar, sobre la base de una apreciación de los hechos, el motivo por el que cabría plantear objeciones a la marca solicitada.

Así pues, está claro que el examen de marcas compuestas por una letra única debe ser riguroso y restrictivo y que cada caso exige que se analice cuidadosamente si una letra determinada puede considerarse distintiva de forma inherente para los productos o servicios en cuestión.

### 3.2 Ejemplos

Por ejemplo, en los ámbitos técnicos, como los relacionados con ordenadores, máquinas, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas se perciban como referencias técnicas, de modelo o de catálogo, en lugar de indicadores de procedencia, pese a que así se desprenda de un análisis de los hechos.

En función del resultado del examen previo, una marca consistente en una única letra representada en caracteres estándar puede suscitar objeciones en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) por estar desprovista de carácter distintivo en relación con los productos o servicios de que se trate o con parte de ellos.

Tal sería el caso, por ejemplo, de una marca consistente en la letra «C» para «zumos de frutas», pues esta letra suele utilizarse para designar la vitamina C. El público destinatario no lo percibiría como un signo que distinga el origen comercial de los productos en cuestión.

Otro ejemplo de falta de carácter distintivo sería el caso de una marca consistente en una letra aislada, solicitada para cubos de juguete del tipo que suele utilizarse para enseñar a los niños a construir palabras. Las letras individuales de este ejemplo no se utilizan como signo para distinguir el origen comercial de los productos en cuestión.

Pese a que en este supuesto no existe una relación descriptiva directa entre las letras y los productos, una marca consistente en una única letra carecería de carácter distintivo, porque, en lo que respecta a los cubos de juguete, los consumidores están más habituados a ver letras aisladas como elementos que tienen una connotación funcional o utilitaria y no como indicadores de una procedencia empresarial.

No obstante, si no puede acreditarse que una determinada letra aislada carece de carácter distintivo para los productos o servicios de que se trate, deberá aceptarse, aunque esté representada mediante caracteres estándar o de un modo bastante básico.

W

Por ejemplo, la letra **W** fue aceptada para *transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes* en la clase 39 y *servicios de suministro de comidas y bebidas; alojamiento temporal* en la clase 43 (30/09/2010, [R 1008/2010-2](#), W (fig.), § 12-21).

Para más ejemplos, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

#### 4 Eslóganes: apreciación del carácter distintivo

El Tribunal de Justicia ha declarado que, para apreciar el carácter distintivo de los eslóganes, no procede aplicar criterios más severos que los aplicables a otros signos (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, y la jurisprudencia citada).

Los eslóganes publicitarios podrán suscitar objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) cuando el público destinatario los perciba solo como una fórmula puramente publicitaria. Sin embargo, se considerará que tienen carácter distintivo si, al margen de su función promocional, el público los entiende como una indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal de Justicia ha fijado los **siguientes criterios** que deben aplicarse a la hora de apreciar el carácter distintivo de un eslogan (21/01/2010, [C-398/08 P](#), Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, [T-523/09](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).

Un eslogan publicitario tendrá carácter distintivo cuando parezca ser más que un mero mensaje publicitario que ensalce las cualidades de los productos o servicios en cuestión cuando:

- constituya un juego de palabras, o
- introduzca elementos de intriga o sorpresa de forma que pueda ser percibido como de fantasía, sorprendente o inesperado, o
- posea una cierta originalidad o fuerza, o

- desencadene un proceso cognitivo en el público destinatario o requiera un mínimo de esfuerzo de interpretación.

Además de lo anterior, las siguientes características de un eslogan pueden contribuir a que se aprecie su carácter distintivo:

- Estructuras sintácticas inusuales.
- La utilización de recursos lingüísticos o estilísticos como aliteraciones, metáforas, rimas, oxímoron, etc.

Sin embargo, el uso de formas gramaticales heterodoxas debe apreciarse cuidadosamente porque, a menudo, los eslóganes publicitarios se suelen escribir de forma simplificada para hacerlos más concisos y directos (24/01/2008, [T-88/06](#), Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Esto significa que la falta de elementos gramaticales como artículos definidos o pronombres (EL/LA/LOS/LAS, etc.), conjunciones (O, Y, etc.) o preposiciones (DE, PARA, etc.) puede no bastar para que un eslogan resulte distintivo. En el asunto «Safety 1st», el Tribunal General consideró que la utilización de «1st» en lugar de «First» (primero) no era suficientemente heterodoxo como para añadir carácter distintivo a la marca.

Es probable que un eslogan cuyo significado sea impreciso e impenetrable o cuya interpretación exija un esfuerzo mental considerable por parte del consumidor relevante sea distintivo, pues los consumidores no serán capaces de establecer un vínculo claro y directo con los productos y servicios para los que se protege la marca.

El hecho de que el **público destinatario sea un público especializado** y de que su grado de atención sea más elevado que el del consumidor medio no puede influir en los criterios jurídicos para apreciar el carácter distintivo de un signo. Tal y como señaló el Tribunal de Justicia, «no por ello se deduce necesariamente que basta un menor carácter distintivo cuando el público pertinente es especializado» (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Además, según la jurisprudencia asentada del Tribunal General, el nivel de atención que presta el público destinatario puede ser **relativamente bajo** cuando se trata de indicaciones promocionales, tanto en el caso del consumidor final medio como de un público que presta más atención y está formado por consumidores cautelosos y especializados. Esta afirmación se aplica incluso a productos o servicios para los que el nivel de atención del público destinatario suele ser alto, por ejemplo, los servicios financieros y monetarios (29/01/2015, [T-609/13](#), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, [T-59/14](#), INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27y la jurisprudencia citada).

A continuación, se incluyen varios ejemplos de las distintas finalidades que pueden tener los eslóganes y de los argumentos que pueden servir de base a una **objección** con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

Marca de la Unión Europea	Finalidad principal	Asunto n.º
---------------------------	---------------------	------------

<p>MUE n.º 5 904 438</p> <p>MORE THAN JUST A CARD</p> <p>para la clase 36</p> <p><i>(banca, servicios de tarjetas de crédito y de débito)</i></p>	<p>Declaración de servicios al cliente</p>	<p><a href="#">R 1608/2007-4</a></p>
<p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>Este eslogan únicamente transmite información sobre los productos y servicios para los que se solicita protección. Es el tipo de expresión que un anglófono utilizaría para describir una tarjeta bancaria que es un poco distinta a lo habitual. Transmite el concepto de que la tarjeta incluye características que no resultan evidentes a primera vista. El hecho de que el eslogan deje abierta la cuestión de cuáles son las características de que se trata, es decir, que la marca no describa un servicio o característica específica de la «tarjeta», no otorga carácter distintivo a la marca.</p>		
<p><b>Marca de la Unión Europea</b></p>	<p><b>Finalidad principal</b></p>	<p><b>Asunto n.º</b></p>
<p>MUE n.º 7 394 414</p> <p>WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD</p> <p>para la clase 40</p>	<p>Declaración de servicios al cliente</p>	<p>(Decisión del examinador sin apertura de un asunto en la Sala de Recurso)</p>
<p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>La marca es un mensaje publicitario laudatorio que subraya los aspectos positivos de los servicios, en particular, que ayudan a obtener la mejor posición en el sector y a mantenerla en el futuro.</p>		
<p><b>Marca de la Unión Europea</b></p>	<p><b>Finalidad principal</b></p>	<p><b>Asunto n.º</b></p>
<p>MUE n.º 6 173 249</p> <p>SAVE OUR EARTH NOW</p> <p>para las clases 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 y 28</p>	<p>Manifestación de valores o eslogan político</p>	<p><a href="#">R 1198/2008-4</a></p>

<p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>Este signo es una llamada simple y directa a tomar medidas y contribuir al bienestar de la Tierra favoreciendo la adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente. A diferencia de lo que alegó la parte demandante, que la palabra «now» (ahora) constituye un elemento original, pues nadie creerá que al comprar los productos pertinentes estarán literalmente salvando la Tierra ahora; la palabra «NOW» es una palabra enfática muy utilizada en <i>marketing</i> para incitar a los consumidores a consumir, a obtener lo que desean sin esperar: es una llamada a la acción. El consumidor pertinente reconocería y percibiría inmediatamente el signo como una expresión publicitaria laudatoria que indica que los productos constituyen una alternativa respetuosa con el medio ambiente con respecto a otros productos del mismo tipo y no como una indicación de su procedencia empresarial.</p>		
<b>Marca de la Unión Europea</b>	<b>Finalidad principal</b>	<b>Asunto n.º</b>
MUE n.º 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR para las clases 32 y 33	Declaración inspiradora o motivadora	<a href="#">R 718/2007-2</a>
<p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>La marca es un eslogan banal, que simplemente transmite la idea de que el consumidor beberá agua de verdad y no una bebida azucarada. La marca no tiene ningún sentido secundario o encubierto, no incluye elementos de fantasía y su mensaje al consumidor es sencillo, directo e inequívoco. Por estos motivos, es poco probable que se perciba como un signo de procedencia empresarial. Es evidente que la marca consiste exclusivamente en un buen consejo, es decir, que es mejor para la salud beber agua que no ha sido azucarada. ¿Qué mejor forma de promocionar dichos productos que con una expresión como «DRINK WATER, NOT SUGAR» (beba agua, no azúcar)? Los consumidores leerán con aprobación este eslogan, pero buscarán la marca en otro lugar del producto.</p>		
<b>Marca de la Unión Europea</b>	<b>Función principal</b>	<b>Asunto n.º</b>
DREAM IT, DO IT! Clases 35, 36, 41 y 45	Declaración inspirativa o motivadora	02/07/2008, <a href="#">T-186/07</a> , EU:T:2008:244
<p>El público angloparlante destinatario lo percibirá como una invitación o motivación a hacer realidad sus sueños y entenderá, como mensaje, que los servicios que llevan esta marca les ayudarán a conseguirlo.</p>		
<b>Marca de la Unión Europea</b>	<b>Función principal</b>	<b>Asunto n.º</b>
VALORES DE FUTURO Para clase 41	Manifestación de valores	06/12/2013, <a href="#">T-428/12</a> , EU:T:2013:629

<p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>Cuando el público destinatario vea la expresión VALORES DE FUTURO percibirá un mensaje elogioso cuyo único objetivo es dar una imagen positiva de los servicios en cuestión.</p>		
<b>Marca de la Unión Europea</b>	<b>Función principal</b>	<b>Asunto n.º</b>
INVESTING FOR A NEW WORLD Clases 35 y 36	Declaración de valor	29/01/2015, <a href="#">T-59/14</a>
<p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>El signo INVESTING FOR A NEW WORLD, cuando se tiene en cuenta en su conjunto, puede ser fácilmente comprendido por el público destinatario, debido a que está compuesto por palabras inglesas comunes; el mensaje que percibirá es que los servicios ofrecidos están pensados para las necesidades de un nuevo mundo. Teniendo en cuenta que todos los servicios abarcados por la marca solicitada están relacionados con actividades del ámbito de las finanzas y estrechamente vinculados con la palabra «investing» (invirtiendo), la Sala de Recurso consideró, con acierto, que el mensaje transmitido por la expresión «investing for a new world» (invirtiendo para un nuevo mundo) era que, al contratar los servicios en cuestión, el dinero o capital invertido generaba una oportunidad en un nuevo mundo, lo cual tenía una connotación positiva. El Tribunal también determinó que la expresión en cuestión podía interpretarse de diferentes modos, pero todos ellos laudatorios.</p>		
<b>Marca de la Unión Europea</b>	<b>Función principal</b>	<b>Asunto n.º</b>
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY Clases 35 y 36	Declaración de valor	29/01/2015, <a href="#">T-609/13</a>
<p>Sujeto a objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a></p> <p>La expresión «so what do I do with my money» (entonces, ¿qué hago con mi dinero?) invita a los consumidores a preguntarse qué deberían hacer con sus bienes y recursos financieros. En el asunto actual, un consumidor cauteloso de los servicios abarcados por la solicitud de registro que preste una atención razonable y esté relativamente bien informado, cuando lea o escuche esta expresión, se preguntará si está utilizando su dinero de modo eficiente.</p>		
<b>Marca de la Unión Europea</b>	<b>Función principal</b>	<b>Asunto n.º</b>
PIONEERING FOR YOU Clases 7, 9, 11, 37 y 42	Declaración de valor	12/12/2014, <a href="#">T-601/13</a> , EU:T:2014:1067

Sujeto a objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)

El signo se entendería como «innovador para ti». El significado es claro y no deja lugar a dudas. La estructura del signo es gramaticalmente correcta y no tiene que activar ningún proceso mental para descifrar su significado. En conjunto, es un mensaje sencillo que puede atribuirse a cualquier fabricante o proveedor de servicios, con la consecuencia natural de que no indica el origen de los productos o servicios.

### Algunos ejemplos de eslóganes aceptados

Marca de la Unión Europea	Clases	Asunto n.º
SITEINSIGHTS	Clases 9 y 42	<a href="#">R 879/2011-2</a> , MUE n.º 9 284 597
La marca «SITEINSIGHTS» muestra cierto grado de originalidad y expresividad, que la hace fácil de recordar. Contiene un juego de palabras, ya que la palabra «SITE» y el elemento «SIGHT» de «INSIGHTS» se pronuncian de forma idéntica.		
Marca de la Unión Europea	Clases	Asunto n.º
WET DUST CAN'T FLY	Clases 3, 7 y 37	22/01/2015, <a href="#">T-133/13</a> , EU:T:2015:46
El concepto de «wet dust» (polvo húmedo) es literalmente impreciso, dado que el polvo deja de serlo cuando se humedece. En consecuencia, la yuxtaposición de esas dos palabras confiere al concepto un carácter distintivo e imaginativo.		
Marca de la Unión Europea	Clases	Asunto n.º
LOVE TO LOUNGE	Clase 25	15/09/2017, <a href="#">T-305/16</a> , EU:T:2017:607
Cuando la marca se utiliza para los productos en cuestión, a saber, prendas de vestir, calzado y sombrerería, el público destinatario deberá situar dicha marca en un contexto determinado, lo que exige un esfuerzo intelectual. La marca impugnada permitirá a los consumidores identificar el origen comercial de los productos de que se trata. Por consiguiente, esta marca tiene un carácter distintivo intrínseco.		

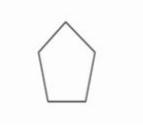
Un eslogan suscitará objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) si transmite de forma directa información sobre el tipo, la calidad, el destino u otras características de los productos o servicios [véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \(artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#)].

## 5 Elementos figurativos simples

Las formas geométricas simples como círculos, líneas, rectángulos o pentágonos comunes no permiten transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar y, por consiguiente, no los verán como una marca.

Como ha establecido el Tribunal, un signo extremadamente simple, consistente en una forma geométrica simple, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono no es susceptible, como tal, de transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar, de forma que no lo considerarán como una marca (12/09/2007, [T-304/05](#), *Pentagon*, EU:T:2007:271, § 22).

### Ejemplos de marcas denegadas

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
	Clase 33	El signo simplemente consiste en un pentágono normal, una figura geométrica simple. Se percibiría que la forma geométrica, en caso de que fuera la forma de la etiqueta, únicamente tiene un fin estético o funcional y no una función indicativa del origen.	12/09/2007, <a href="#">T-304/05</a> , <i>Pentagon</i>

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
	<p>Clases 9, 14,16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45</p>	<p>El signo se percibiría como una forma geométrica excesivamente simple, básicamente, un paralelogramo. Para cumplir la función identificativa de una marca, el paralelogramo debería contener elementos que lo singularicen con respecto a otras representaciones de paralelogramos. Las dos características del signo son que está ligeramente inclinado hacia la derecha y que su base está ligeramente redondeada y alargada hacia la izquierda. El consumidor general no percibiría tales matices.</p>	<p>13/04/2011, <a href="#">T-159/10</a>, Parallélogramme, EU:T:2011:176</p>
	<p>Clases 14,18, 25</p>	<p>El signo no presenta ningún aspecto que un público destinatario atento pueda recordar fácilmente y de manera inmediata. Será percibido, exclusivamente, como un elemento decorativo, tanto si se trata de productos de la clase 14 como de los comprendidos en las clases 18 y 25.</p>	<p>29/09/2009, <a href="#">T-139/08</a>, Smiley, EU:T:2009:364</p>

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
	Clases 3, 18, 24, 43, 44	El signo se compone, exclusivamente, de una figura geométrica simple en verde. El color específico se utiliza frecuente y ampliamente en la publicidad y en la comercialización de productos y servicios debido a su poder de atracción sin dar ningún mensaje preciso.	09/12/2010, <a href="#">T-282/09</a> , Carré convexe vert, EU:T:2010:508

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
	<p>Clases 3, 5, 16, 18, 25, 28, 35</p>	<p>Basándose en la jurisprudencia aplicable, según la cual las formas geométricas simples no pueden, por sí mismas, transmitir contenidos que los consumidores puedan recordar permanentemente y percibir, en consecuencia, que dichas formas o figuras cumplen la función de una marca (12/09/2007, <a href="#">T-304/05</a>, Pentágono, EU:T:2007:271, § 22), la Sala concluyó que lo mismo se aplica en el caso que nos ocupa, en el que la marca no consiste en una, sino en tres formas geométricas básicas colocadas en una fila y formando una secuencia simple de formas. (§ 16)</p> <p>La Sala consideró que, en el caso de los <i>productos de uso cotidiano</i> como los <i>cosméticos, productos alimenticios, artículos de papelería, prendas de vestir y accesorios</i>, así como los <i>juegos y juguetes, publicaciones, libros y revistas</i> de las clases 3, 5, 16, 18, 25 y 28, así como en relación con las <i>máquinas de oficina especializadas</i> de la clase 16 y los <i>servicios de venta al por menor y al por mayor</i> de la clase 35,</p>	<p>14/11/2017, <a href="#">R 1028/2017-5</a></p>
<p>FINAL</p>	<p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B</p>	<p>Examen independiente de la atención prestada por los consumidores en el</p>	<p>Página 409</p> <p>31/03/2022</p>

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
	<p>Clases 8, 14, 21</p>	<p>La marca en cuestión consiste en un óvalo alargado con una barra inclinada sobre ella. Considerado en su conjunto, se trata de un signo figurativo extremadamente simple, sin que ninguno de los elementos tenga características inusuales en sí mismo. Solo se diferencia de una forma ovalada geométrica normal en la medida en que la curva superior es ligeramente más ancha que la curva inferior. Sin embargo, esto es apenas perceptible al observar el signo y, en cualquier caso, no impide que el diseño geométrico siga siendo simple (apartado 15).</p> <p>En el presente caso, el carácter distintivo no lo posee la forma simple del óvalo, la línea simple encima del mismo ni los dos juntos. Considerada en su conjunto, se trata de una denominación banal que, debido a su simplicidad, no puede, por sí sola, ser percibida por el público destinatario como una indicación que permita identificar el origen comercial de los productos en cuestión sin ningún riesgo de confusión con productos</p>	<p>09/12/2015, <a href="#">R 340/2015-1</a></p>
<p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B</p>	<p>Examen</p>	<p>origen (apartado 17).</p>	<p>Página 410</p>
<p>FINAL</p>	<p>VERSION 1.0</p>	<p>ON 1.0</p>	<p>31/03/2022</p>

Ejemplo de una marca aceptada

Signo	Productos y servicios	Justificación	N.º de MUE
	Clases 35, 41	El signo crea la ilusión de dos triángulos superpuestos, pero en realidad consta de una sola línea. No es una simple yuxtaposición de unas formas básicas, sino más bien una disposición creativa de líneas que generan una impresión general distintiva.	MUE n.º 10 948 222
	Clases 1, 5, 40, 42, 45	La figura solicitada no es tan sencilla como para que se pueda denegar el registro. Ciertamente, su ejecución está limitada en detalle, pero tomada en su totalidad no es ni una figura geométrica simple, ni una marca que sea completamente banal a efectos del derecho de marcas. Como ha señalado el solicitante, la marca puede interpretarse de diferentes maneras, por ejemplo, como una letra «X» estilizada o como dos flechas que se señalan entre sí (punto 21).	28/09/2015, <a href="#">R 1953/2014-2</a>

	<p>Clases 4, 7, 12, 37, 42</p>	<p>El signo se compone de dos paralelogramos en escala de grises, uno al lado del otro, colocados sobre un fondo blanco. En conjunto, forman algo que definitivamente es más que una forma geométrica simple. Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios en cuestión (<i>aceites, grasas</i> en la clase 4, <i>motores, generadores</i> en la clase 7, <i>vehículos</i> en la clase 12, <i>servicios de instalación</i> en la clase 37 y <i>diseño</i> en la clase 42) el signo será visto como algo más que un mero elemento decorativo. El signo tiene un grado mínimo de carácter distintivo.</p>	<p>MUE n.º 1 457 644</p>
---	--------------------------------	---	--------------------------

Véanse otros ejemplos de elementos figurativos simples (combinados con términos carentes carácter distintivo o descriptivos) en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

## 6 Elementos figurativos comunes

En algunos casos, el elemento figurativo consiste en una representación de los productos y servicios para los que se protege la marca. En principio, se considera que dicha representación es descriptiva o está exenta de carácter distintivo si se trata de una representación realista de los productos y servicios o de una representación simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se desvía de forma significativa de la representación común de dichos productos y servicios.

En otros casos, el elemento figurativo podría no representar los productos y servicios, pero sí tener un vínculo directo con las características de los productos o servicios. En

tales casos, el signo se considerará no distintivo, a menos que esté suficientemente representado.

La siguiente representación de una hoja de parra no resulta distintiva para el *vino*:



Asimismo, la siguiente representación de una vaca para *productos lácteos* no es distintiva:



Marca de la Unión Europea n.º 11 345 998, reivindicada para las clases 29 (*leche, productos lácteos, etc.*) y 35.

El signo anterior fue denegado, pues es común que se utilicen representaciones de vacas en relación con *leche y productos lácteos*. El hecho de que la marca consistiese en una fotografía «aérea» de una vaca no basta para conferir carácter distintivo al signo, pues las pequeñas alteraciones de un signo común no lo hacen distintivo. El mismo razonamiento podría aplicarse, asimismo, a productos relacionados como la *leche con cacao*.

Véanse ejemplos adicionales de elementos figurativos comunes (combinados con términos de carácter no distintivo o descriptivo) en las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

## 7 Signos tipográficos

Los signos tipográficos como el punto final, la coma, el punto y coma, las comillas o el signo de exclamación no serán considerados por el público como una indicación de origen. Los consumidores los percibirán como signos destinados a captar la atención del consumidor, pero no como signos que indiquen un origen comercial. Análogo razonamiento es aplicable a los símbolos de monedas comunes, como €, £, \$. En función de los productos de que se trate, estos signos solo informan al consumidor de que un producto o servicio concreto se comercializa en dicha moneda.

### Ejemplos de marcas denegadas

Signo	Productos y servicios	Justificación	N.º de MUE
	Clases 14, 18 y 25	El Tribunal General confirmó la conclusión de la Sala de Recurso en el sentido de que la marca solicitada carecía del suficiente grado de carácter distintivo. Simplemente consiste en un signo de puntuación sin características adicionales especiales que resulten inmediatamente perceptibles para los consumidores y se trata de un signo común frecuentemente utilizado en el mundo empresarial o en la publicidad. Dada la frecuencia de su uso, el consumidor pertinente percibirá el signo de exclamación como una publicidad de carácter meramente laudatorio o como algo para captar la atención (30/09/2009, <a href="#">T-75/08</a> , EU:T:2009:374).	MUE n.º <a href="#">5 332 184</a>

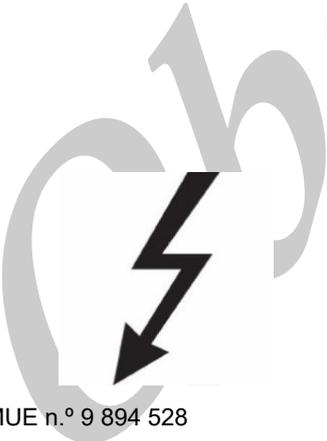
Signo	Productos y servicios	Justificación	N.º de MUE
	<p>Clases 29, 30, 31 y 32</p>	<p>El signo solicitado fue denegado porque, en el caso de los productos para los que se protege la marca (alimentos y bebidas), los porcentajes resultan particularmente importantes en relación con el precio. Por ejemplo, el signo de porcentaje indica, claramente, que existe una relación favorable coste/beneficio, porque el precio se ha reducido en un porcentaje determinado con respecto al precio habitual. Este signo porcentual dentro de un círculo rojo también se utiliza con frecuencia en relación con ventas de liquidaciones, ofertas especiales, liquidaciones de existencias o productos baratos sin nombre, etc. El consumidor considerará el signo como un mero pictograma que transmite la información de que los productos para los que se protege la marca se venden a un precio rebajado [16/10/2008, <a href="#">R 998/2008-1</a>, signo del porcentaje (fig.)].</p>	<p>MUE n.º <a href="#">5 649 256</a></p>

## 8 Pictogramas

Los pictogramas son signos y símbolos básicos y sin ornamento, que se considera que tienen un valor puramente informativo o explicativo con respecto a los productos o servicios pertinentes. Ejemplo de ello son los signos que indican la forma de uso (como el dibujo de un teléfono en relación con servicios de entrega de *pizzas a domicilio*) o que transmiten un mensaje universalmente comprensible (como un tenedor y un cuchillo en relación con el *suministro de comida*).

Los pictogramas habitualmente utilizados, por ejemplo, una «P» blanca sobre un fondo azul para designar una plaza de aparcamiento (que podría suscitar objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#)), o el dibujo de un helado para indicar que se vende helado en las cercanías, no tienen carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se usan. Más aún, si el pictograma transmite inmediatamente información sobre el tipo, la calidad, el destino u otras características de los productos o servicios, también podrá suscitar objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) (20/07/2016, [R 2345/2015-4](#), PICTOGRAM OF A DROP OF LIQUID AND OF THREE DIRECTIONAL ARROWS (fig.)).

Ejemplos de marcas denegadas

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>Habida cuenta del tipo de productos y servicios para los que se protege la marca en las clases 9, 35, 36, 38 y 42 (por ejemplo, cajeros automáticos, servicios bancarios), el público percibirá el signo como una indicación útil o como flechas indicativas que muestran dónde debe insertarse la tarjeta magnética en el cajero. La asociación de los triángulos con los demás elementos de la marca solicitada entrañará que el público los perciba como flechas que indican una orientación. El consumidor se ve confrontado cotidianamente con este tipo de información práctica en todo tipo de lugares, como bancos, supermercados, estaciones, aeropuertos, aparcamientos, cabinas telefónicas, etc. (apartado 37 a 42).</p>	<p>02/07/2009, <a href="#">T-414/07</a>, Main tenant une carte, EU:T:2009:242</p>
 <p>MUE n.º 9 894 528 para productos de la clase 9</p>	<p>Este signo fue rechazado porque es idéntico al símbolo básico internacional de seguridad de «alto voltaje» o «peligro, riesgo de electrocución». El motivo solicitado, dentro del triángulo indicativo de un símbolo de peligro, fue inicialmente definido por la norma ISO 3864 como símbolo estándar de alto voltaje. Dado que dicho signo coincide con el signo internacional habitual que indica el riesgo de alto voltaje, fue denegado, entre otras razones, con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letras b) y d), del RMUE</a>.</p>	<p>21/09/2012, <a href="#">R_2124/2011-5</a>, DEVICE OF LIGHTNING BOLT(fig.)</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>Clase 9</p>	<p>Denegado para productos de la clase 9.</p> <p>Es de todos sabido que hay una gran variedad de aplicaciones de <i>software</i> para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores estándar u otros dispositivos electrónicos digitales y que dichas aplicaciones, una vez instaladas, se representan, a menudo, mediante un símbolo (icono) que permite a los usuarios acceder con facilidad a la aplicación. Dichos símbolos pueden tener distintos diseños, desde el dibujo simple de un reloj, una cámara o un libro, que representará la naturaleza de la aplicación de <i>software</i> subyacente, hasta un símbolo o marca arbitrarios que no revelan, por sí mismos, ninguna información sobre el <i>software</i> para el que se utiliza (apartado 18).</p> <p>Colocar la silueta de una persona sobre un fondo con forma de recuadro es una forma habitual de diseñar iconos que, cuando se utilice en teléfonos móviles, tabletas, ordenadores estándar u otros dispositivos electrónicos digitales, se interpretará como representación de una aplicación para gestionar información de contacto, como números de teléfono o direcciones (apartado 19 y ss.).</p>	<p>25/01/2016,  <a href="#">R 1616/2015-5</a>,                      A B C D (fig.)</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>Clases 9 y 38</p>	<p>Denegado para productos de la clase 9 y servicios de la clase 38.</p> <p>Un sistema de correo electrónico que funciona en un ordenador o en un dispositivo de mano (p.ej., una tableta o teléfono móvil) debe utilizar «iconos» para representar el estado actual de la aplicación u operación. Para representar un mensaje electrónico no hay ningún icono, es decir, una pequeña representación gráfica de un programa o archivo, más idóneo que un sobre. La marca de «leído» indica que algo se ha hecho correctamente o que algo se ha comprobado (apartados 16 y 17). Es sabido que este tipo de iconos tienen un aspecto similar (apartado 19).</p>	<p>05/04/2016,  <a href="#">R 2256/2015-2</a>,                      DEVICE OF AN OPEN ENVELOPE WITH A CHECK SIGN (fig.)</p>
	<p>Denegado para productos de la clase 9.</p> <p>El público lo encontrará utilizado como pictograma en teléfonos móviles, ordenadores, tabletas o similares para indicar el acceso a un programa o aplicación que permite al usuario tomar notas o escribir texto. Algunas de estas aplicaciones convierten texto manuscrito en texto escrito a máquina.</p>	<p>MUE n.º 12 717 914</p>

Ejemplo de marcas aceptadas

Signo	Justificación	N.º de MUE
	<p>Aceptado para productos y servicios de las clases 9 y 43.</p> <p>La representación, que podría percibirse como la imagen de un taburete, no tiene un significado directamente discernible en relación con los productos y servicios objeto de litigio.</p>	MUE n.º 16 314 494

Obsoleto

Signo	Justificación	N.º de MUE
	<p>Aceptado para los productos y servicios de las clases 9, 24, 25 y 28.</p> <p>El signo tiene un diseño complejo. La representación es muy abstracta y no naturalista. Lo que puede parecer una cabeza consiste únicamente en un círculo, separado del cuerpo (lo que, como es bien sabido, no es el caso en la naturaleza), y la representación del resto del cuerpo no se corresponde con una disposición y combinación realista de piernas, brazos y torso humanos. Solo a nivel abstracto puede distinguirse a un nadador en el punto de buceo (apartado 15).</p> <p>Es cierto que las prendas de vestir para las que se solicita protección y los demás productos reivindicados pueden utilizarse, o incluso se utilizan de manera expresa para nadar. Si el signo solicitado se aplicara a dichos productos, podría argumentarse que se percibiría como una indicación de que los productos son adecuados para el baño. Sin embargo, el significado del signo solicitado no es lo suficientemente específico para ello, ya que solo pretende simbolizar un ser humano y no un producto. (apartado 20).</p>	<p>05/03/2018,  <a href="#">R 1759/2017-4</a>.</p>

## 9 Etiquetas comunes/no distintivas

Un signo figurativo puede constar de formas, dibujos o figuras que el público destinatario puede percibir como etiquetas desprovistas de carácter distintivo. En ese caso, la motivación de la denegación radica en que dichos elementos figurativos no son aptos para causar una impresión en la mente del consumidor, pues son excesivamente simples o se usan habitualmente en relación con los productos y servicios que se desea proteger.

Véanse los siguientes ejemplos:

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>MUE n.º 4 373 403, solicitada como marca tridimensional para los productos de la clase 16 (<i>etiquetas adhesivas; etiquetas adhesivas para su uso con dispositivos de etiquetado manuales; y etiquetas [que no sean de material textil]</i>)</p>	<p>La marca solicitada «carece de carácter distintivo» y fue denegada con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a> pues es banal y ordinaria, dado que puede relacionarse con las etiquetas adhesivas. El signo dice mucho sobre la naturaleza de los productos y muy poco, o incluso nada, sobre la identidad del fabricante (apartado 11).</p>	<p>22/05/2006, <a href="#">R 1146/2005-2</a>, LABEL SHAPE (3D)</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>MUE n.º 9 715 319 Para productos de las clases 6, 7, 8, 9 y 20.</p>	<p>La marca fue denegada pues su silueta básica, exclusivamente combinada con un color amarillo brillante, no puede llevar a que los profesionales pertinentes y el público en general identifiquen los productos para los que se solicita protección como procedentes de una empresa en particular. En este caso, el color amarillo puede percibirse como un adorno de los productos o como un medio para atraer la atención hacia dichos productos, sin aportar información específica o transmitir un mensaje concreto sobre la procedencia empresarial de los productos. Asimismo, como es sabido, el amarillo brillante suele utilizarse comúnmente de forma funcional para una gran variedad de productos, por ejemplo, entre otras cosas, para incrementar la visibilidad de los objetos, subrayar algo o advertir. Por estos motivos, los consumidores pertinentes no reconocerán este color como una marca, sino que lo percibirán como una advertencia o decoración.</p>	<p>15/01/2013, <a href="#">R 444/2012-2</a>, DEVICE OF A LABEL IN COLOUR YELLOW (fig.)</p>

Asimismo, las siguientes marcas también fueron denegadas:

		
Marca de la Unión Europea n.º 11 177 912 que reivindicaba productos de las clases 29, 30 y 31	Marca de la Unión Europea n.º 11 171 279 que reivindicaba productos de las clases 29, 30 y 31	Marca de la Unión Europea n.º 10 776 599 que reivindicaba, entre otros, productos de las clases 32 y 33

En estos tres casos, tanto el color como la silueta de las etiquetas son bastante comunes. El mismo razonamiento se aplica a la representación estilizada de las frutas en el último de los tres casos. Asimismo, el citado elemento figurativo representa o, al menos, alude claramente a los ingredientes de algunos de los productos reivindicados como, por ejemplo, zumos de frutas.

## 10 Marcas de forma

### 10.1 Observaciones preliminares

El [artículo 3, apartado 3, letra c\), del REMUE](#) define las marcas de forma como marcas consistentes en, o ampliadas a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia. El término «ampliadas a» significa que estas marcas no solo abarcan formas en sí sino también formas que contienen elementos verbales o figurativos, tales como logotipos o etiquetas.

El [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) no distingue entre diferentes tipos de marcas a la hora de determinar si una marca puede distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (05/03/2003, [T-194/01](#), Soap device, EU:T:2003:53, § 44). A efectos de la aplicación de dicho criterio uniforme a los distintos tipos de marcas debe efectuarse una distinción en función de la percepción del consumidor y de las condiciones del mercado. Para los signos consistentes en la forma del propio producto no se aplican criterios más estrictos de los aplicables a otros tipos de marcas, pero puede ser más difícil llegar a la conclusión de que tienen carácter distintivo, pues la percepción que el público destinatario tiene de dichas marcas no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa o figurativa (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 30).

Las marcas de forma se pueden agrupar en tres categorías:

- formas que no guardan relación con los productos y servicios propiamente dichos;
- formas que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos;

- la forma del embalaje o del envase.

## 10.2 Formas que no guardan relación con los propios productos o servicios

Las formas que no guardan relación con los propios productos o servicios (por ejemplo, el hombrecillo de Michelin) suelen tener carácter distintivo.

*Marcas aceptadas*

Signo	Justificación	N.º de MUE
	<p>Registrado para productos de las clases 16 and 21</p> <p>El signo es claramente diferente de lo que se espera comúnmente de los productos correspondientes (papel, rollos de papel para uso doméstico, utensilios y recipientes de cocina, etc.).</p>	MUE n.º 1 705 367
	<p>Registrado para productos de las clases 36, 39 y 42 (seguros y servicios financieros, alquiler y <i>leasing</i> de vehículos y <i>leasing</i> de equipos comerciales e industriales).</p> <p>La forma no guarda relación con los productos y servicios y, por lo tanto, es perfectamente apta para distinguirlos.</p>	MUE n.º 715 524

## 10.3 10.3 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos y servicios; forma del embalaje o los envases

La jurisprudencia desarrollada en relación con las marcas tridimensionales consistentes en la representación de la forma del propio producto también resulta pertinente para las marcas figurativas consistentes en representaciones bidimensionales del producto o de sus elementos (14/09/2009, [T-152/07](#), Uhr, EU:T:2009:324; 04/05/2017, [C-417/16 P](#), DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340).

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), la Oficina y una serie de oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una [Práctica Común relativa al carácter distintivo de las marcas tridimensionales \(marcas de forma\) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva](#) (llamado también Proyecto de Convergencia 9 o práctica del CP 9). Los principios comunes se detallan en el [punto 10.3.1](#).

Cuando la forma coincide con la forma o con el envase de los productos objeto de solicitud, el examen debe efectuarse de acuerdo a las tres siguientes fases.

- Primera fase: Análisis con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) .
- Segunda fase: Examen del carácter distintivo de la forma en sí misma.
- Tercera fase: Identificación de los elementos de la marca de forma.
- Cuarta fase: Apreciación del carácter distintivo del signo en su conjunto.

Primera fase: [Análisis con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#)

El examinador debe comprobar, en primer lugar, si existe uno de los motivos de denegación con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#), ya que estos no se pueden obviar a través del carácter distintivo adquirido. En lo que respecta a esta primera fase, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo : Formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos, con una función esencialmente técnica o un valor sustancial \[artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE\]](#).

Segunda fase: Examen del carácter distintivo de la forma en sí misma

Debe comprobarse que se cumplan los criterios del **carácter distintivo de la propia forma**. El criterio básico es determinar si la forma difiere tan significativamente de las formas básicas, comunes o esperadas que permita al consumidor identificar los productos únicamente por su forma y adquirir el mismo artículo otra vez si ha tenido una experiencia positiva con el producto. Las verduras congeladas con forma de cocodrilo son un buen ejemplo de ello.

Se utilizarán los siguientes criterios al examinar el carácter distintivo de las marcas de forma compuestas exclusivamente por la forma de los productos a los que se refieren:

- Una forma no posee carácter distintivo si se trata de una forma geométrica básica (19/09/2001, [T-30/00](#), red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223) o de una combinación de formas geométricas básicas [13/04/2000, [R 263/1999-3](#), Tönnchen (3D)].
- Para tener carácter distintivo, la forma debe diferir significativamente de la que espera el consumidor y de la norma o de los usos del ramo. Cuanto más se acerque la forma a la forma más probable que tendría el producto en cuestión, más verosímil será que dicha forma carezca de carácter distintivo (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 31).
- No basta con que la forma sea solo una variante de una forma común o una variante de varias formas habituales en un campo en el que existe una enorme variedad de diseños (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, [T-88/00](#), Torches, EU:T:2002:28, § 37).

- El consumidor percibirá como tales las formas funcionales o los rasgos de una marca de forma. Por ejemplo, en el caso de las pastillas detergentes, las esquinas redondeadas evitan estropear la colada y las capas de otro color representan la presencia de diferentes ingredientes activos.

Aunque el público está acostumbrado a percibir una marca de forma como un signo identificador de la procedencia del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando no es posible distinguir el signo del propio producto. De ello se desprende que la apreciación del carácter distintivo no puede conducir a resultados diferentes en el caso de una marca de forma constituida por el aspecto del propio producto y en el de una marca figurativa constituida por la representación, fiel a la realidad, del mismo producto (19/09/2001, [T-30/00](#), red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 49).

#### Tercera fase: Identificación de los elementos de la marca de forma

En la tercera fase, el examinador examinará si la representación de la marca de forma se amplía a los otros elementos que podrían dar a la marca un carácter distintivo. Tal como se ha explicado anteriormente, el Proyecto de Convergencia 9 ha establecido determinados principios sobre el modo en que se percibirán esos elementos, en función de varios factores. Estos principios se aplican a la tercera y la cuarta fases (véase infra).

#### Cuarta fase: Apreciación del carácter distintivo del signo en su conjunto

La apreciación del carácter distintivo debe basarse en la impresión de conjunto producida por la combinación de la forma y los elementos a los que se amplía, en relación con los productos de que se trate, y considerando la percepción del consumidor, que puede verse influida por la realidad específica del mercado.

##### 10.3.1 Elementos y factores que afectan al carácter distintivo del signo en su conjunto cuando la forma no es distintiva (CP 9)

Como punto de partida, si una forma no distintiva contiene un elemento distintivo por sí mismo, será suficiente considerar el signo como un signo distintivo en su conjunto.

Sin embargo, los elementos no distintivos o descriptivos combinados con una forma estándar no conferirán carácter distintivo al signo (18/01/2013, [T-137/12](#), Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

La Oficina identificará todos los elementos a los que se amplía la marca de forma y su carácter distintivo intrínseco:

- elementos denominativos y figurativos;
- colores (un solo color y combinaciones de colores);
- una combinación de lo anterior.

Cuando la forma se amplía a elementos denominativos y figurativos, su identificación y la apreciación del carácter distintivo deberá incluir la consideración de la evaluación de los siguientes factores:

- el tamaño/proporción de los elementos con respecto a la forma;

- el contraste del elemento respecto a la forma;
- la posición del elemento respecto a la forma.

Cuando una forma se amplía al color y a combinaciones de colores, su identificación y la apreciación del carácter distintivo deben incluir la evaluación de la distribución particular de los colores con respecto a la forma específica.

#### 10.3.1.1. Elementos denominativos y figurativos

El **tamaño y proporción** de los elementos denominativos y figurativos, su **contraste** con respecto a la forma, y su **posición** real respecto a ella, son todos ellos factores que pueden afectar a la percepción del signo a la hora de apreciar su carácter distintivo.

##### 10.3.1.1.1. 10.3.1.1.1. Tamaño/Proporción

El tamaño y la proporción de los elementos se deben tener en cuenta a la hora de apreciar el carácter distintivo de una marca de forma. La apreciación se basa en primer lugar y, principalmente, en la representación del signo tal como lo presenta el solicitante, sin importar el tamaño usual del producto. El elemento distintivo debe ser claramente visible en la representación para que el signo sea distintivo en su conjunto. No se requieren proporciones específicas entre los elementos y la forma.

Cuando el elemento denominativo/figurativo es lo bastante grande para ser claramente identificado como distintivo, y tiene un impacto suficiente sobre la impresión general producida por el signo, confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.

#### **Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 Clase 9 Tarjetas de memoria digitales seguras	Pese al tamaño muy reducido de este tipo de tarjetas de memoria, el elemento denominativo es grande en proporción a la forma y puede ser identificado claramente como un elemento distintivo en la representación, haciendo así que el signo sea distintivo en su conjunto.	Ejemplo del CP 9

Cuando el elemento es **grande**, pero identificado como no distintivo, su tamaño por sí solo en proporción a la forma no será suficiente para hacer que el signo sea distintivo en su conjunto.

#### **Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="236 495 448 521">Clase 3 Cosméticos</p>	<p data-bbox="612 293 976 723">En este ejemplo, y pese a los grandes elementos no distintivos denominativos/figurativos respecto de las formas no distintivas, los signos no son distintivos en su conjunto. Contiene información descriptiva sobre los productos en cuestión en una forma geométrica simple, que tampoco tiene carácter distintivo.</p>	<p data-bbox="995 293 1182 320">Ejemplo del CP 9</p>

También hay que tener en cuenta las **realidades específicas del mercado**. Los consumidores suelen identificar pequeños elementos en determinados productos, en cuyo caso algunos elementos relativamente pequeños pueden tener un impacto suficiente para que el signo en su conjunto sea distintivo, siempre que su tamaño les permita seguir estando claramente identificados como distintivos.

**Ejemplos de signos que tienen carácter distintivo**

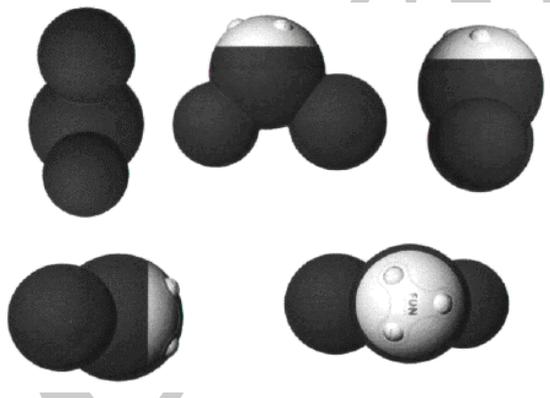
Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="236 539 593 607">Clase 18 Carteras para tarjetas de visita [tarjeteros]</p>	<p data-bbox="614 293 978 887">Los signos de pequeño tamaño se utilizan habitualmente para productos tales como los tarjeteros o para relojes. Por lo tanto, a pesar del pequeño tamaño de los elementos denominativos en proporción a las formas no distintivas, el signo en su conjunto es distintivo, ya que los elementos denominativos pueden identificarse como elementos distintivos en la representación, lo que hace que el signo en su conjunto sea distintivo.</p>	<p data-bbox="995 730 1145 757">Ejemplos CP9</p>
 <p data-bbox="236 1173 416 1200">Clase 14 Relojes</p>		
 <p data-bbox="236 1482 448 1509">Clase 12 Camiones</p>	<p data-bbox="614 1236 978 1628">En este segmento específico, los signos suelen ser relativamente pequeños en proporción a los productos. El tamaño relativamente pequeño del elemento denominativo en proporción al camión no evita que sea claramente identificado como un elemento distintivo en la representación.</p>	<p data-bbox="995 1415 1177 1442">Ejemplo del CP 9</p>

Cuando el elemento denominativo/figurativo sea tan pequeño que no sea identificable como distintivo, no tendrá un impacto suficiente en la impresión general y, en consecuencia, no hará que la forma sea distintiva en su conjunto.

**Ejemplos de signos que no tienen carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="233 1344 384 1370">Clase 33 Vino</p>	<p data-bbox="612 291 978 645">En estos ejemplos, los elementos denominativos/figurativos son tan pequeños que no pueden identificarse en la representación y su carácter distintivo no puede determinarse. Por lo tanto, no tienen un impacto suficiente en la impresión de conjunto y el signo en su conjunto no es distintivo.</p>	<p data-bbox="994 1010 1193 1037">Ejemplos del CP 9</p>
 <p data-bbox="233 1691 598 1760">Clase 9 Tarjeta digital de memoria segura</p>		

Signo	Asunto n.º
	<p>R 1511/2013-2 (26/11/2015, <a href="#">T-390/14</a>, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897)</p>
<p>La Sala de Recurso confirmó que el elemento figurativo «KANGOO JUMPS» (tanto en el nivel superior como en el inferior del resorte) y las letras «KJ» y «XR» (en los extremos de las correas de plástico elásticas intermedias) podían verse con gran dificultad o no se veían en absoluto. Este tipo de partes, que solo se observan mirando de cerca, no deben percibirse, en general, como una indicación de origen (apartado 29).</p> <p>El Tribunal General ratificó la resolución de la Sala de Recurso, señalando que «(...) los elementos verbales y figurativos de la marca (...) son extremadamente menores (...) y, por tanto, (...) de una naturaleza tan superficial que no confieren carácter distintivo alguno a la marca solicitada en su conjunto.» (apartado 27).</p>	

Signo	Asunto n.º
	<p>18/01/2013, <a href="#">T-137/12</a>, Vibrator, EU:T:2013:26</p>
<p>El Tribunal consideró que el elemento descriptivo «fun» no podía conferir un carácter distintivo al signo 3D. Más aún, la Sala de Recurso hizo bien en no tener en cuenta el elemento «factory» escrito encima de la palabra «fun», ya que era ilegible en la solicitud (apartado 34 y siguientes).</p>	

10.3.1.1.2 10.3.1.1.2 Contraste

El uso del contraste también puede afectar a la capacidad de identificar los elementos denominativos/figurativos y, en última instancia, puede hacer que el signo sea distintivo en su conjunto. El contraste puede obtenerse mediante el uso de diferentes matices de colores o mediante el estampado/grabado/vaciado de ciertos elementos sobre los productos específicos.

1. Contraste de color

El uso de colores con menos contraste puede seguir siendo suficiente para que un elemento sea identificado como distintivo en la representación y dé lugar a un signo distintivo.

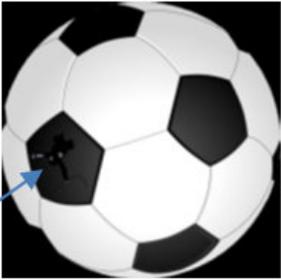
**Ejemplos de signos que tienen carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="272 1899 424 1928">Clase 33 Vino</p>	<p data-bbox="639 887 991 1234">Pese al uso de colores con menos contraste, el elemento figurativo de la botella sigue siendo capaz de conferir carácter distintivo al signo en su conjunto, dado que el elemento puede identificarse claramente como distintivo en la representación.</p>	<p data-bbox="1007 1391 1193 1420">Ejemplo del CP 9</p>

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="272 801 571 831">Clase 32 Agua embotellada</p>	<p data-bbox="639 293 991 645">A pesar del uso de colores con menos contraste entre el elemento denominativo y la botella, el primero puede identificarse aún como distintivo, por lo que la impresión general da lugar a que el signo se perciba como un todo diferenciado.</p>	<p data-bbox="1007 546 1198 575">Ejemplo del CP 9</p>

Por el contrario, cuando el elemento no pueda identificarse claramente como distintivo en la representación por **falta de contraste**, el elemento no tendrá impacto sobre la apreciación del carácter distintivo del signo, dado que el consumidor no podrá identificar inmediatamente ese elemento y en última instancia distinguir ese signo de otros.

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="272 1621 555 1650">Clase 28 Pelotas de juego</p>	<p data-bbox="639 1308 991 1704">En este caso, el elemento (el gorila, indicado por la flecha únicamente para mayor claridad) no puede identificarse, claramente, sin una inspección minuciosa por falta de contraste entre el elemento y sus antecedentes. La combinación no confiere un carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>	<p data-bbox="1007 1491 1198 1520">Ejemplo del CP 9</p>

2. Grabado/estampación/vaciado

Debido a su naturaleza, el color de los **grabados** [la acción de cortar o grabar (un texto o un dibujo) sobre la superficie de un objeto duro], los **estampados** [la acción de grabar, moldear o estampar un dibujo (sobre una superficie o un objeto) de forma que sobresalga en relieve] y los **vaciados** [la acción de grabar, moldear o

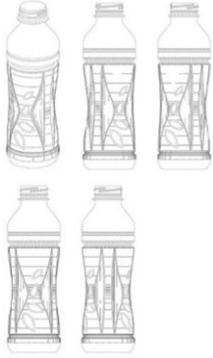
estampar un dibujo sobre (una superficie u objeto) de forma que destaque sobre un relieve empotrado] podrían no destacar sobre el producto, dificultando su percepción e identificación. Sin embargo, los grabados se utilizan frecuentemente para distinguir las marcas de forma.

El efecto del grabado/estampado en relieve/vaciado también puede influir en la identificación del elemento y en la apreciación global del carácter distintivo del signo.

### **Ejemplos de signos que tienen carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p>Clase 32 Bebidas</p>	<p>El elemento estampado en relieve puede identificarse como distintivo en la representación y, por lo tanto, el signo tiene carácter distintivo en su conjunto.</p>	<p>Ejemplo del CP 9</p>

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p>Clase 16 Cajas para lápices</p>	<p>El elemento grabado, también, puede identificarse como distintivo en la representación mostrada, por lo que el signo tiene carácter distintivo en su conjunto.</p>	<p>Ejemplo del CP 9</p>

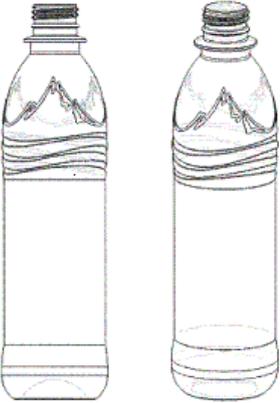
Signo	Comentarios	Asunto n.º
 <p>Clases 29, 30, 32</p>	<p>Acceptada</p>	<p>MUE n.º 12 485 702</p>

### Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p>Clase 11 Tostador</p>	<p>El elemento figurativo grabado no tiene un contraste suficiente con respecto a la forma y, por tanto, no puede identificarse claramente en la representación. Por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>	<p>Ejemplo del CP 9</p>

En principio, el hecho de grabar/estampar/vaciar un elemento no distintivo a partir de una forma no distintiva no basta, por sí solo, para conferir carácter distintivo a un signo.

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="272 1532 571 1563">Clase 32 Agua embotellada</p>	<p data-bbox="639 434 991 831">Estos elementos no distintivos (forma geométrica simple – círculo) que han sido grabados sobre la forma no distintiva, no confieren carácter distintivo al signo en su conjunto. La impresión general es que no es distintiva, ya que el consumidor no podrá identificar un concreto origen empresarial.</p>	<p data-bbox="1007 981 1193 1012">Ejemplo del CP 9</p>

Signo	Comentarios	Asuntos
	<p>Es habitual que las botellas tengan líneas y pliegues. El relieve superior no es suficientemente llamativo y se percibirá como un mero elemento decorativo. En conjunto, la combinación de los elementos no tiene un carácter suficientemente distintivo. El consumidor medio de los productos de la clase 32 no consideraría la forma como indicador del origen de los productos de la clase 32.</p>	<p>19/04/2013, <a href="#">T-347/10</a>, Getränkeflasche, EU:T:2013:201</p>

Signo	Comentarios	Asuntos
	<p>Una imagen que representa ciertas piedras está grabada en la parte central de la botella.</p> <p>El Tribunal ratificó la resolución de la Sala de Recurso al considerar que el solicitante no había probado que los consumidores europeos tuvieran información y conocimientos suficientes para reconocer que el grabado en la parte central de la botella en cuestión representa las piedras de doce ángulos utilizadas en las construcciones incaicas. Sin esa prueba, los consumidores europeos percibirán el grabado únicamente como tal, sin ser conscientes de su significado, por lo que se deduce que lo percibirán simplemente con una mera decoración sin carácter distintivo alguno, porque no es especialmente original o llamativo; por tanto, no sirve para diferenciar la botella en cuestión de otras botellas muy utilizadas en el envasado de cervezas (apartado 25 y posteriores).</p>	<p>12/07/2012, <a href="#">T-323/11</a>, Botella, EU:T:2012:376</p>

#### 10.3.1.1.3 10.3.1.1.3 Posición

La posición de un elemento afectará a la capacidad de dicho elemento para ser identificado como distintivo o no, y en definitiva, a conferir carácter distintivo al signo.

En general, los elementos distintivos conferirán al signo carácter distintivo en su conjunto, independientemente de su posición en el producto y de la presentación habitual del producto en el mercado, siempre que puedan identificarse como distintivos en la representación de la solicitud de marca.

#### **Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="268 616 566 645">Clase 32 Agua embotellada</p>	<p data-bbox="614 297 981 571">Los elementos denominativos y figurativos pueden identificarse como distintivos en todos los ejemplos, independientemente de su posición y, en consecuencia, conferir a cada signo carácter distintivo en su conjunto.</p> <p data-bbox="614 593 981 824">Aunque los signos no están colocados habitualmente en la parte inferior de una botella, como se muestra en el último ejemplo, no puede excluirse esta posibilidad.</p>	<p data-bbox="1082 631 1273 660">Ejemplo del CP 9</p>
 <p data-bbox="268 967 566 996">Clase 32 Agua embotellada</p>		
 <p data-bbox="322 1214 513 1243">Clase 25 Zapatos</p>	<p data-bbox="614 1030 981 1422">Los signos pueden encontrarse normalmente en la parte interior de los zapatos. En este caso, el elemento distintivo está colocado en la posición previsible y es claramente identificable como un elemento distintivo en la representación; por tanto, confiere al signo de carácter distintivo en su conjunto.</p>	<p data-bbox="1082 1214 1273 1243">Ejemplo del CP 9</p>

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="236 1122 384 1149">Clase 33 Vino</p>	<p data-bbox="614 293 976 562">La etiqueta que contiene el elemento denominativo descriptivo, colocado en una posición típica para este tipo de envases de productos, no confiere al signo carácter distintivo en su conjunto.</p>	<p data-bbox="995 707 1182 734">Ejemplo del CP 9</p>

En algunas situaciones, el consumidor puede percibir los elementos de forma diferente debido a su posición en los productos, lo que modifica el resultado en cuanto al carácter distintivo.

El signo tiene carácter distintivo	El signo no tiene carácter distintivo	Comentarios	Ejemplo
		<p>El elemento denominativo «CLOSE» no guarda relación con los productos de la clase 3.</p> <p>Cuando está colocado en una posición central, el elemento denominativo se percibe como distintivo, ya que no ofrece una indicación descriptiva del producto. En consecuencia, el signo en su conjunto es distintivo.</p> <p>Sin embargo, cuando está colocado en la parte superior del producto, al lado de la tapa, se percibirá como una indicación descriptiva de la función de apertura/cierre de la tapa.</p>	<p>Ejemplo del CP 9</p>
Clase 3 Cosméticos	Clase 3 Cosméticos		

### 10.3.1.2 Colores

Las situaciones en las que los colores no pueden aportar carácter distintivo a los productos pueden ser las siguientes:

- En muchos casos, un color sería un mero elemento decorativo de los productos o se ajustaría a la solicitud del consumidor (p. ej., colores de coches o camisetas), independientemente del número de colores en cuestión.
- El color puede constituir la naturaleza de los productos (p. ej., para tintes).
- Un color puede ser técnicamente funcional (p. ej., el rojo para los extintores de incendios, el uso de varios colores para los cables eléctricos).
- Un color también puede ser habitual (p. ej., de nuevo, el rojo para los extintores de incendios).
- Un color puede indicar una característica particular de los productos, como un sabor (p. ej., el amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa). Véase la

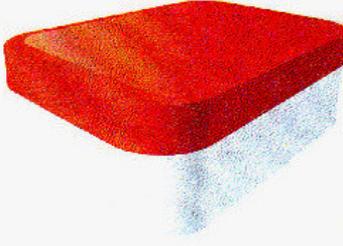
sentencia del [03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN \(col.\), EU:T:2017:295, § 43 a 47](#), en la que el Tribunal declara que el color verde, percibido como el color de la naturaleza, haría que el público destinatario lo interpretase como una referencia al carácter ecológico de los productos en cuestión (aerogeneradores de energía eólica).

Un color carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Por lo tanto, un solo color no tendrá, en principio, carácter distintivo para ningún producto o servicio salvo en circunstancias excepcionales. En todos los casos, el examen exigirá un análisis caso por caso.

En principio, el mero hecho de añadir un solo color a la forma de un producto en ausencia de cualquier otro elemento distintivo verbal o figurativo no conferiría carácter distintivo intrínseco al signo.

### **Ejemplo de signos que no tienen carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 Clase 9 Tarjeta de memoria	Los consumidores no percibirán la adición de un solo color amarillo a la forma como indicación de origen. El uso del color en este tipo de productos es habitual en el mercado.	Ejemplo del CP 9

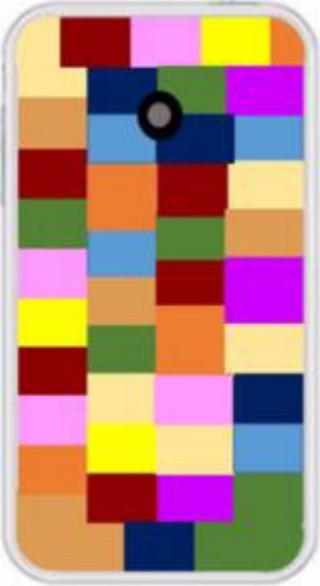
Signo	Comentarios	N.º de asunto
	<p>Esta representación de una pastilla para productos para la <i>colada y la vajilla en forma de pastillas</i> fue denegada. La forma, a saber, una pastilla rectangular, figura entre las formas geométricas básicas y es evidente para un producto para lavadoras o para lavavajillas. Las esquinas ligeramente redondeadas de la pastilla y el color elegido no son capaces de atraer la atención de los consumidores, por lo que la impresión general no indicará el origen comercial (19/09/2001, <a href="#">T-30/00</a>, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 43-44, 53). Ese mismo planteamiento ha sido confirmado en varias sentencias, incluida la de 04/10/2007, <a href="#">C-144/06 P</a>, Tabs (3D), EU:C:2007:577.</p>	<p>19/09/2001, <a href="#">T-30/00</a>, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223</p>

Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual en los productos y que produzca una impresión general memorable pueda conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.

**Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="233 840 475 869">Clase 7 Turbina eólica</p>	<p data-bbox="612 293 978 645">La aplicación de esta particular composición de color a una turbina eólica no es habitual en el mercado y es lo suficientemente sencilla como para producir una impresión general memorable para que los consumidores especializados la recuerden como medio de identificación.</p>	<p data-bbox="994 566 1182 595">Ejemplo del CP 9</p>

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="233 1720 600 1787">Clase 9 Estuches adaptados para teléfonos móviles</p>	<p data-bbox="612 1104 978 1496">En cuanto a las carcasas para teléfono móvil, es habitual utilizar combinaciones de colores en el mercado. Por lo tanto, los consumidores no percibirán esta combinación de colores como una indicación de origen, sino como mera decoración de estos productos. El signo carece de carácter distintivo en su conjunto.</p>	<p data-bbox="994 1435 1182 1464">Ejemplo del CP 9</p>

### 10.3.1.3 Combinaciones de factores y elementos

Es cierto que se dan situaciones en las que una marca de forma contiene más de uno de los elementos examinados anteriormente. Además, puede haber casos en los que más de uno de los factores antes mencionados sean pertinentes para determinar la repercusión de los elementos en el carácter distintivo del signo.

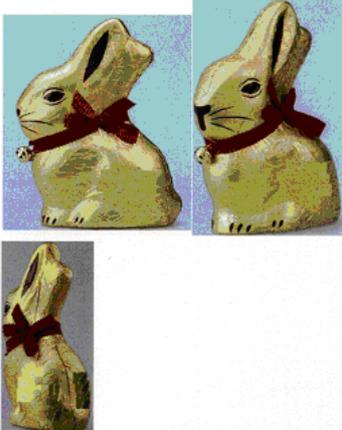
En todos los supuestos, el carácter distintivo del signo dependerá de la impresión general que la combinación de estos factores y elementos produzca.

#### 10.3.1.3.1 10.3.1.3.1 Combinación de factores

Cuando varios factores (como el tamaño, la posición o el contraste) afectan negativamente a la identificación del elemento como distintivo, la impresión general resultante es que el signo carece de carácter distintivo.

#### **Ejemplos de signos que no tienen carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="236 1417 387 1440">Clase 33 Vino</p>	<p data-bbox="611 297 978 891">El tamaño, la posición y la falta de contrastes de colores en el elemento verbal dan lugar a una impresión general de carencia de carácter distintivo. El elemento no puede identificarse como distintivo en el producto sin una minuciosa inspección, pues se ha colocado en un lugar menos visible de la botella, usando un tamaño muy pequeño y un contraste deficiente. Por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo a la marca en su conjunto.</p>	<p data-bbox="994 857 1185 880">Ejemplo del CP 9</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>La forma que era objeto de solicitud fue denegada porque se consideró que la forma del conejo de chocolate y el envoltorio dorado son fenómenos corrientes en el mercado que responden a los usos del sector en cuestión. Tras analizar los elementos individuales, es decir, la forma de un conejo, la lámina dorada y el lazo rojo con una campanilla, se consideró que tales elementos considerados separada o conjuntamente, carecían de carácter distintivo (apartados 44 a 47).</p>	<p>24/05/2012, <a href="#">C-98/11_P</a>, Hase, EU:C:2012:307</p>

**Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p>Clase 9 Gafas</p>	<p>El tamaño del elemento (denominativo) y su contraste con los productos permiten identificarlo como distintivo: la impresión general resultante es de carácter distintivo.</p>	<p>Ejemplo del CP 9</p>

**10.3.1.3.2 10.3.1.3.2 Combinación de elementos no distintivos**

En general, la combinación de una forma no distintiva con elementos verbales o figurativos, que se consideran individualmente carentes de carácter distintivo, no da lugar a un signo distintivo.

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="236 1417 386 1440">Clase 33 Vino</p>	<p data-bbox="614 293 978 846">Los elementos verbales y figurativos carecen de carácter distintivo, ya que aportan información descriptiva de los productos de que se trata. Aunque estén dispuestos en una posición central sobre la forma y a pesar de su gran tamaño y su suficiente contraste, no podrán conferir carácter distintivo al signo en su conjunto, ya que los consumidores no percibirán la combinación como procedencia comercial.</p>	<p data-bbox="994 853 1182 880">Ejemplo del CP 9</p>

No obstante, la combinación de una forma no distintiva y de elementos que individualmente se consideran carentes de carácter distintivo podría percibirse como un símbolo de origen debido a la percepción de los consumidores destinatarios y a la composición del signo considerado en su conjunto.

**Ejemplos de signo que tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p>Clase 30 Chocolate</p>	<p>Los elementos descriptivos se han estructurado en forma de sol o de flor; una combinación que se puede percibir como símbolo de origen y que, por lo tanto, confiere carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>	<p>Ejemplo del CP 9</p>

**10.3.1.3.3 10.3.1.3.3 Combinación de elementos y colores verbales/figurativos distintivos y no distintivos**

En general, la combinación de un elemento distintivo con otros elementos no distintivos en una forma no distintiva puede conferir carácter distintivo a la marca en su conjunto, siempre que el elemento distintivo se pueda distinguir claramente entre todos los demás elementos.

**Ejemplo de signo que tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p>Clase 30 Chocolate</p>	<p>A pesar de la combinación de muchos elementos no distintivos, el elemento verbal «ECS» se puede identificar como distintivo en la representación debido a su tamaño, posición y contraste con respecto al producto, y, por lo tanto, puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>	<p>Ejemplo del CP 9</p>

Sin embargo, si el consumidor no percibe inmediatamente el elemento distintivo debido a la presencia de elementos no distintivos, la combinación puede dar lugar a un signo carente de carácter distintivo.

**Ejemplo de signo que no tiene carácter distintivo**

Signo	Comentarios	Ejemplo
 <p data-bbox="236 488 446 517">Clase 30 Chocolate</p>	<p data-bbox="614 293 975 645">El elemento verbal «ECS» se pierde entre múltiples elementos no distintivos. Debido a su posición, tamaño y ausencia de contraste, no se puede percibir como distintivo sin una inspección minuciosa y, por lo tanto, no puede conferir carácter distintivo al signo en su conjunto.</p>	<p data-bbox="997 454 1182 483">Ejemplo del CP 9</p>

### 10.3.2 Forma de los propios productos o formas relacionadas con los productos o servicios

#### 10.3.2.1 El caso específico de los juguetes, muñecas y figuras de juguete

Las solicitudes de marcas de forma relativas a las figuras de juguete, las muñecas y los juguetes en la clase 28, o de marcas figurativas consistentes en una representación fiel de dichos productos, deben evaluarse **de la misma manera que otras marcas de forma**.

Para considerarse distintiva, la forma debe alejarse significativamente de aquella que espera el consumidor; en otras palabras, debe diferenciarse significativamente de la norma o de los usos del sector para que el consumidor pueda identificar los productos simplemente por su forma.

Esto puede ser complicado en razón de la gran cantidad y de la proliferación de animales de juguete, figuras, muñecas y personajes variados en este sector de mercado. En general, no basta simplemente con añadir un conjunto **básico de ropa o características humanas básicas** como, por ejemplo, unos ojos o una boca a un juguete de peluche corriente, como puede ser un conejo o un gato. Es habitual presentar muñecas y animales de juguete con ropa y proporcionar, por separado, una gama de prendas para que el usuario de este tipo de productos pueda cambiar la apariencia del juguete. Asimismo, es común humanizar los juguetes para hacerlos más atractivos. En un mercado con un volumen de producción tan alto, presentar los productos de esta manera hará que le resulte bastante difícil al consumidor pertinente, sin exposición previa, reconocer un distintivo de origen en dichas marcas.

Cuanto más básico sea el producto, más elementos inusuales adicionales se deberán añadir para crear un conjunto que garantice que el público destinatario pueda distinguir los productos del solicitante de los productos similares de otras empresas. La conclusión final debe basarse en la **aparición del signo como conjunto**.

#### *Formas de juguete rechazadas*

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>La imagen del papagayo objeto de la solicitud no difiere suficientemente, por sí sola, de la forma de los juguetes de papagayos como para que se pueda considerar una marca. El color de su plumaje se parece al verde relativamente común entre los papagayos. Su cabeza es más grande de lo normal y se mantiene de pie sobre las patas traseras pero, en opinión de la Sala, la mayoría de los consumidores percibiría la forma del papagayo como un diseño de juguete en forma de papagayo corriente, y un juguete relativamente banal, pero no una indicación de su origen (apartado 16).</p>	<p><a href="#">R 2131/2013-5</a></p>

*Formas de juguete aceptadas*

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>Aceptada para <i>juguets</i></p>	<p>MUE n.º 15 240 534</p>

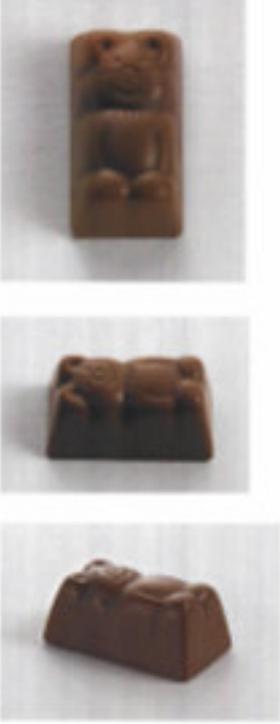
	Aceptada para <i>juguets</i>	MUE n.º 18 140 709
	Aceptada para <i>juguets</i> (entre otros productos de la clase 28)	MUE n.º 18 007 266
	Aceptada para <i>juguets</i> (entre otros productos de la clase 28)	MUE n.º 16 395 361

### 10.3.2.2 Ejemplos de formas de los propios productos o formas relacionadas con los productos y servicios

A continuación, se recoge una lista de formas de productos para las que se ha solicitado protección y su análisis [en relación con el [artículo 7, apartado 1, letra b solo](#)].

*Formas de productos denegadas:*

Signo	Justificación	Asunto n.º
-------	---------------	------------

	<p>Esta forma fue denegada porque constituye una simple variante de una forma habitual para este tipo de productos, a saber, una linterna (apartado 31).</p>	<p>07/10/2004, <a href="#">C-136/02 P</a>, Torches</p>
	<p>El Tribunal de Justicia ratificó la denegación de este signo tridimensional por no ser lo suficientemente diferente de las formas y colores utilizados habitualmente en el sector de los dulces y bombones. La combinación de elementos figurativos no lleva a aplicar los criterios de las marcas bidimensionales.</p>	<p>06/09/2012, <a href="#">C-96/11 P</a>, Milchmäuse, EU:C:2012:537</p>
	<p>Esta marca de forma consistente en un mango, solicitada para productos de la clase 8 (<i>herramientas impulsadas manualmente utilizadas en agricultura, horticultura, silvicultura, incluidas tijeras de podar, podadoras, tijeras de setos, cizallas (herramientas manuales)</i>) fue denegada.</p>	<p>16/09/2009, <a href="#">T-391/07</a>, Teil des Handgriffes, EU:T:2009:336</p>

	<p>El Tribunal General confirmó la jurisprudencia sobre el carácter no distintivo que tienen las marcas de forma sobre la forma del producto o de su presentación. Aunque la forma ovalada tiene, en la solicitud de MUE, una compleja oquedad en la superficie, no puede considerarse significativamente diferente de las formas de los productos de confitería disponibles en el mercado.</p>	<p>12/12/2013, <a href="#">T-156/12</a>, Oval, EU:T:2013:642</p>
---	---	--

*Formas de productos aceptadas:*

Signo	Justificación	N.º de MUE
	<p>Aceptada para <i>helados</i></p>	<p>MUE n.º 10 350 593 Ratificada por las Salas de Recurso en el <a href="#">R 590/2015-4</a></p>
	<p>Aceptada para <i>bombas, compresores</i></p>	<p>MUE n.º 5 242 433</p>
	<p>Aceptado para la clase 9: <i>Fundas protectoras para teléfonos móviles</i></p>	<p>MUE n.º 12 269 511</p>

Se aplican criterios análogos, *mutatis mutandis*, a las formas relacionadas con los servicios; por ejemplo, el dibujo de una lavadora para servicios de lavandería.

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>Clase 35 — Servicios minoristas de diversos productos y servicios.</p> <p>La jurisprudencia sobre las marcas relativa a la forma de los productos también se aplica con respecto a los servicios. La presentación («get-up») o aspecto de los servicios consta, en concreto, del entorno en el que se ofrecen o de los medios utilizados a fin de prestar los servicios en cuestión al consumidor. Esta presentación solamente es distintiva cuando se aleja significativamente de las normas del sector aplicable. La sala de ventas representada en la solicitud será percibida con la mera finalidad funcional de permitir que los clientes adquieran de forma conveniente los productos y servicios ofrecidos para su inspección y venta.</p> <p>La Sala confirmó la resolución en primera instancia relativa a la falta de carácter distintivo de la marca.</p>	<p>R 2224/2015-1</p>

### 10.3.3 Forma del embalaje o los envases

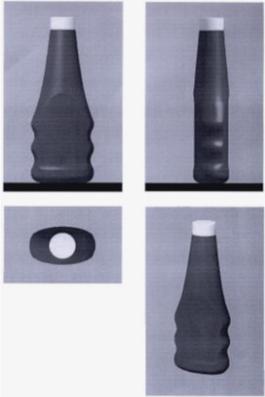
La forma cuyo registro se solicite debe ser sustancialmente diferente de una combinación de elementos básicos o comunes y debe ser llamativa. En lo que respecta a los envases, también se deben tomar en consideración las características funcionales de un determinado elemento. Como en el ámbito de los envases y botellas, los usos comerciales podrían ser diferentes para diversos tipos de productos, se recomienda efectuar una búsqueda de las formas que se encuentran en el mercado y elegir una categoría lo suficientemente amplia de los productos pertinentes (por

ejemplo, para apreciar el carácter distintivo de un envase de leche, debe efectuarse la búsqueda en relación con los envases de bebidas en general; véanse las Conclusiones del Abogado General de 14/07/2005, [C-173/04 P](#), Standbeutel, EU:C:2005:474).

Ejemplos de marcas para las que se busca protección por la forma del envase.

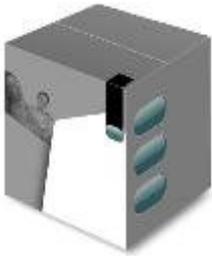
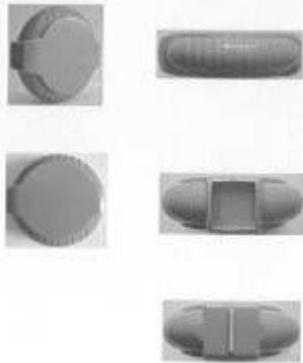
*Marcas denegadas*

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>Se denegó el registro de esta marca, la representación de un envoltorio retorcido de caramelos (y no el propio producto) porque es «una forma de envoltorio de caramelos normal y tradicional y hay numerosos caramelos acondicionados de esta forma en el mercado. Lo mismo se puede decir en relación con el color del envoltorio de que se trata, que es el marrón claro (caramelo) (apartado 56)». Este color no es infrecuente por sí mismo, y tampoco es infrecuente su uso para los envoltorios de caramelos (apartado 56). En consecuencia, el consumidor medio no percibirá que dicho envoltorio es, en sí mismo, una indicación del origen comercial del producto, sino que es un envoltorio de caramelo.</p>	<p>10/11/2004, <a href="#">T-402/02</a>, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>El Tribunal General confirmó la denegación de la forma objeto de solicitud. El cuello alargado y el cuerpo aplanado de la botella no la alejan de la forma habitual de las botellas que contienen los productos para los que se solicita protección, en particular, productos alimenticios, incluidos zumos, condimentos y productos lácteos. Asimismo, ni la largura del cuello y su diámetro ni la proporción entre la anchura y el espesor de la botella la singularizan de modo alguno (apartado 50). Por otro lado, aun cuando las curvas a los lados de la botella puedan considerarse distintivas por sí solas, no bastan para modificar por sí solas la impresión de conjunto que produce la forma solicitada para alejarla de modo significativo de la norma o de los usos del ramo (apartado 53).</p>	<p>15/03/2006, <a href="#">T-129/04</a>, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84</p>
	<p>La forma no se desvía significativamente de las normas y costumbres del sector; «se trata del envase de un producto líquido y el signo consiste en la apariencia del propio producto».</p>	<p>07/05/2015, <a href="#">C-445/13 P</a>, Bottle, EU:C:2015:303, confirmada por 28/05/2013, <a href="#">T-178/11</a>, Bottle, EU:T:2013:272</p>

**Marcas aceptadas**

Signo	Justificación	Asunto n.º
-------	---------------	------------

	<p>Aceptado para productos de las clases 4 y 11</p>	<p>MUE n.º 12 491 858</p>
	<p>La Sala de Recurso anuló la resolución en la que se denegaba el registro de la marca de forma para <i>chicles y otras golosinas</i>. La Sala de Recurso consideró que la forma no es común en el sector de mercado en cuestión.</p>	<p>R 832/2012-2</p>

## 11 Marcas de posición

De acuerdo con el [artículo 3, apartado 3, letra d\), del REMUE](#), las marcas de posición son marcas constituidas por la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.

Las solicitudes de marcas de posición pretenden ampliar la protección a la manera concreta en que se colocan o se fijan los elementos (figurativos, de color, etc.) en el producto.

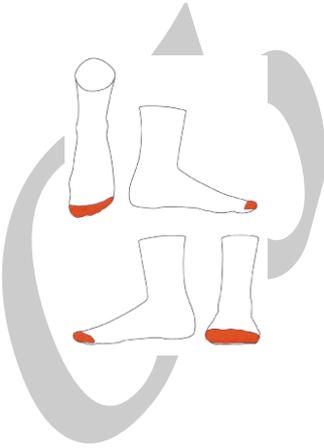
Los factores que deben ser tomados en consideración para examinar las marcas de forma también resultan pertinentes para las marcas de posición. En particular, el examinador debe analizar si el consumidor destinatario será capaz de identificar un signo que sea diferente de la apariencia normal de los propios productos. Otra consideración importante a la hora de apreciar marcas de posición es si la colocación de la marca en los productos puede entenderse como una indicación de marca.

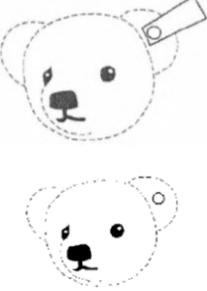
Procede tener en cuenta que, aunque se admita que el público destinatario pueda prestar atención a los distintos detalles estéticos de un producto, ello no supone automáticamente que los perciba como una marca. En determinados contextos, y a la luz de la norma o de los usos de determinados mercados, una marca de posición puede llamar la atención como una característica independiente que se distingue del propio producto y que, de este modo, transmite un mensaje sobre la marca.

### Ejemplos

A continuación se incluyen ejemplos de la apreciación de marcas de posición.

#### Marcas de posición denegadas

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>En este asunto, el Tribunal General admitió a trámite una objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a>. La descripción de la marca indicaba que «La marca consiste en la posición de campos geométricos y rectangulares en la esfera de un reloj». El Tribunal consideró que la marca no era independiente ni podía distinguirse de la forma o del diseño del propio producto y que los elementos posicionados no diferían de forma significativa de otros diseños existentes en el mercado.</p>	<p>14/09/2009, <a href="#">T-152/07</a>, Uhr, EU:T:2009:324</p>
	<p>En este asunto sobre calcetería que versaba sobre una coloración naranja en la puntera, el Tribunal General consideró que no existían pruebas que demostraran que la coloración en dicha parte del producto sería percibida con carácter general como una marca. Por el contrario, se entendió que este rasgo sería probablemente percibido como un adorno habitual en la norma o en los usos del ramo. Por consiguiente, se ratificó la objeción con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a>.</p>	<p>15/06/2010, <a href="#">T-547/08</a>, Strumpf, EU:T:2010:235</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
	<p>Los botones son elementos decorativos comunes en los muñecos de peluche. Un botón es una forma geométrica simple que no se desvía de la norma o las costumbres del sector. No es extraño colocar broches, anillos, cintas, lazos y bordados en las orejas de un peluche. En consecuencia, el público destinatario percibirá los dos signos objeto de la solicitud como elementos ornamentales, no como indicaciones del origen comercial.</p>	<p>16/01/2014, <a href="#">T-433/12</a>, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8 &amp; 16/01/2014, <a href="#">T-434/12</a>, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6</p>

*Marca de posición aceptada*

Signo	Justificación	MUE n.º
	<p>Clase 25 Descripción: La marca es una marca de posición. Consiste en un elemento figurativo colocado sobre la superficie exterior de la parte superior de un zapato, extendiéndose a lo largo desde el centro del collarín del zapato hasta la suela. La línea punteada indica la posición de la marca en el zapato y no forma parte de la marca.</p>	<p>MUE n.º 13 755 244</p>

## 12 Marcas de patrón

El [artículo 3, apartado 3, letra e\), del REMUE](#) define las marcas de patrón como marcas constituidas exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.

Las marcas de patrón pueden amparar todo tipo de productos y servicios. Sin embargo, en la práctica suelen solicitarse con mayor frecuencia en relación con productos como papel, telas, prendas de vestir, artículos de cuero, joyas, papel para empapelar, muebles, azulejos, neumáticos, productos para la construcción, etc., es decir, para productos que suelen reproducir motivos. En estos casos, el patrón no es más que la apariencia externa de los productos. Aunque los patrones se representen en forma de etiquetas cuadradas o rectangulares, deben apreciarse como si cubrieran toda la superficie de los productos para los que se solicita protección.

También debe tenerse en cuenta que, cuando una marca de patrón reivindica protección para productos tales como bebidas o sustancias líquidas en general, es decir, productos que suelen distribuirse y comercializarse en recipientes, la apreciación del dibujo debe efectuarse como si este cubriera la superficie exterior del propio recipiente/envase.

De lo anterior se desprende que, por regla general, al analizar el carácter distintivo de un patrón, el examinador deberá aplicar los mismos criterios que para las marcas de forma constituidas por la apariencia del propio producto (19/09/2012, [T-329/10](#), Stoffmuster, EU:T:2012:439).

En cuanto a los servicios, los examinadores deben tener en cuenta que las marcas de patrón se utilizarán, en la práctica, en los membretes y en la correspondencia, en las facturas, en los sitios web, publicidad, rótulos, etc.

En principio, si un patrón es común, tradicional o típico, carecerá de carácter distintivo. Además, los patrones consistentes en dibujos básicos o simples también suelen estar desprovistos de carácter distintivo. El motivo de denegación radica en que dichos patrones o motivos no transmiten ningún «mensaje» que pueda contribuir a que el signo sea recordado fácilmente por los consumidores. Paradójicamente, lo mismo sucede con los patrones compuestos por dibujos extraordinariamente complejos. En estos casos, la complejidad global del dibujo no permite retener los detalles específicos de ese motivo (09/10/2002, [T-36/01](#), Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 28). En efecto, en muchos casos el público objetivo percibirá el patrón como un elemento meramente decorativo.

A este respecto, procede señalar que el consumidor medio tiende a no observar los objetos de forma analítica. Por consiguiente, la marca debe permitir al consumidor medio de los productos o servicios en cuestión, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas, sin efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial (12/02/2004, [C-218/01](#), Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, [C-173/04 P](#), Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

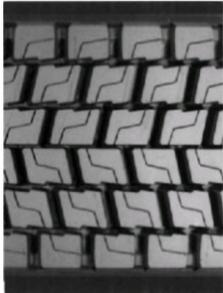
El hecho de que el patrón también pueda tener otras funciones o efectos constituye un argumento adicional para concluir que carece de carácter distintivo. Por el contrario, si un patrón es de fantasía, inusual o arbitrario, se aleja de la norma o de los usos del ramo o, con carácter general, puede ser fácilmente memorizado por los consumidores objetivos, suele ser merecedor de protección como marca de la Unión Europea.

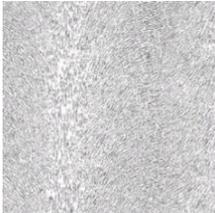
Como se ha señalado *supra*, el carácter distintivo de las marcas de patrón debe apreciarse, en general, en relación con los productos. No obstante, si se ha considerado que una marca de patrón carece de carácter distintivo para los productos que ampara, también estará desprovista de dicho carácter en relación con servicios que estén estrechamente vinculados a esos productos. Por ejemplo, el patrón de un pespunte que carezca de carácter distintivo para prendas de vestir y artículos de cuero también carecerá de carácter distintivo para los servicios minoristas relativos a dichos productos [véase, por analogía, la resolución de 29/07/2010, [R 868/2009-4](#), DEVICE OF A POCKET (fig.)]. Las mismas consideraciones se aplicarían al patrón de una tela en relación con servicios tales como la *fabricación de telas*.

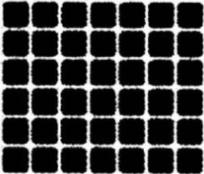
### Ejemplos de marcas de patrón

#### *Marcas de patrón denegadas*

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>MUE n.º 8 423 841, solicitada como marca figurativa para las clases 18, 24 y 25</p>	<p>Los criterios aplicables a las marcas de forma constituidas por la forma del propio producto también son aplicables a las marcas figurativas constituidas por la apariencia del propio producto. En general, una marca consistente en un patrón decorativo simple y común no contiene ningún elemento que pueda atraer la atención del consumidor y no basta para indicar la procedencia u origen comercial de los productos o servicios. Esta marca de patrón se aplicaba a textiles y, por consiguiente, se consideró que incluía la apariencia del propio producto, dado que la marca se solicitó para las clases 18, 24 y 25.</p>	<p>19/09/2012, <a href="#">T-329/10</a>, Stoffmuster, EU:T:2012:439, § 47-48</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>MUE n.º 8 423 501, solicitada como marca figurativa para las clases 18, 24 y 25</p>	<p>En este caso, al igual que en el anterior, el Tribunal General confirmó la denegación de la marca.</p>	<p>19/09/2012, <a href="#">T-329/10</a>, Stoffmuster</p>
 <p>MUE n.º 5 066 535 solicitada como marca figurativa para la clase 12 (<i>neumáticos</i>)</p>	<p>Cuando la marca consista en una representación estilizada de los productos o servicios el consumidor pertinente percibirá, a primera vista, únicamente una representación de la totalidad del producto o de una parte concreta del mismo. En este caso en el que la solicitud se refería a neumáticos, el consumidor pertinente percibirá la marca como una mera representación de los surcos del neumático y no como una indicación de la procedencia. El patrón es banal y la marca no puede cumplir su función de indicador de origen.</p>	<p>Resolución del examinador sin apertura de asunto en la Sala de Recurso</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>MUE n.º 9 526 261, solicitada como marca figurativa (serie de letras «V» estilizadas), que reivindica productos de las clases 16, 18 y 25,</p>	<p>La marca fue denegada para las clases 18 y 25. Fue aceptada para la clase 16. Pese a que el signo estaba descrito como una «serie de letras 'V' estilizadas», lo más probable es que el público destinatario perciba el signo como una serie de pespuntos en zigzag o como una serie de figuras geométricas romboidales. En cualquier caso, el patrón es bastante banal, por lo que carece de todo carácter distintivo.</p>	<p>Resolución del examinador sin apertura de asunto en la Sala de Recurso</p>
 <p>MUE n.º 3183068, solicitada como marca figurativa, para productos de las clases 19 y 21</p>	<p>La marca, que debía aplicarse a superficies de cristal, fue denegada con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a>. Se alegó que el consumidor pertinente no estaba habituado a percibir motivos aplicados a superficies de cristal como una indicación del origen comercial y que el motivo se apreciaría como un medio funcional para garantizar la opacidad del cristal. Además, la complejidad y fantasía del motivo no bastan para conferirle carácter distintivo, son imputables a la naturaleza estética o decorativa del acabado y no permiten que los detalles del motivo puedan ser memorizados o retenidos sin percibir, al mismo tiempo, las características intrínsecas del producto.</p>	<p>09/10/2002, <a href="#">T-36/01</a>, Glass Pattern, § 26-28</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>MUE n.º 10 144 848, solicitada como marca figurativa para productos de las clases 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 y 21</p>	<p>La marca fue denegada porque está compuesta de elementos muy simples y constituye, en conjunto, un signo básico y banal. Para los productos reivindicados, como <i>paños de limpieza y toallitas antisépticas</i>, el signo solicitado puede representar su apariencia, en el sentido de que el material empleado puede tener esta estructura. El signo consiste en una mera repetición de cuadrados idénticos que no muestra ningún elemento o variación perceptible, en particular, en cuanto a la fantasía o en lo que respecta al modo de combinar los elementos, que permitirían distinguirlo de la representación habitual de otro motivo regular consistente en un cierto número de cuadrados. Ni la forma de cada cuadrado en particular, ni la forma en la que están combinados, constituyen rasgos inmediatamente perceptibles que llamarían la atención del consumidor y que le llevarían a considerar que este signo es distintivo.</p>	<p>Resolución de <a href="#">R_2600/2011-1</a>, DEVICE OF A BLACK AND WHITE PATTERN (fig.)</p>

**Marcas de patrón aceptadas**

Signo	Justificación	N.º de MUE
	Clases 16, 18, 25	MUE n.º 15 602
	Clases 18, 20, 21, 24, 25, 27	MUE n.º 3 191 301

## 13 Marcas de color

En este punto se abordan los colores aislados o las combinaciones de colores como tales («marcas de color» a efectos del [artículo 3, apartado 3, letra f\), del REMUE](#)).

Cuando se solicita el registro de colores o combinaciones de colores como tales, el criterio de examen adecuado consiste en si son distintivos, tanto si se aplican a los productos como a sus envases, o si se utilizan en el marco de la prestación de servicios. La ausencia de carácter distintivo de la marca en cualquiera de tales situaciones basta para denegar su registro. En lo que se refiere a las combinaciones de colores, el examen del carácter distintivo se deberá basar en la presunción de que la combinación de colores aparece en los productos o sus envases de un modo que concuerda con la representación, o bien en anuncios de publicidad o en el material publicitario de los servicios.

### 13.1 Colores únicos

En lo relativo al registro de marcas que consisten en colores en sí, el hecho de que el número de colores disponibles en la actualidad sea limitado significa que un número reducido de solicitudes de registro de marcas para determinados productos o servicios agotaría la gama completa de colores disponibles. Tal amplio monopolio sería incompatible con un sistema de competencia no distorsionada, en particular, porque podría generar una ventaja competitiva no justificada para un único negocio. Además, el hecho de poder registrar la gama completa de colores en su propio beneficio, y en detrimento de los nuevos comerciantes, tampoco propiciaría el desarrollo económico ni fomentaría el espíritu de empresa entre comerciantes ya asentados (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244).

Tal como ha confirmado el Tribunal de Justicia, los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación en las prácticas comerciales actuales (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244). Un color por sí solo carece, normalmente, de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa (apartado 65). Por consiguiente, un color aislado no tiene carácter distintivo para ningún producto o servicio, excepto en circunstancias excepcionales.

Tales circunstancias excepcionales requieren que el solicitante demuestre que la marca es inusual y resulta llamativa en relación con los productos o servicios específicos. Estos casos serán muy raros; por ejemplo, el caso del color negro aplicado a la leche. Para denegar el registro no es necesario que exista uno de los factores enumerados en el [punto 13.2](#) infra, pero si ese es el caso, se deberá utilizar como un argumento más para apoyar la denegación. Si se determina que el color aislado se utiliza comúnmente en el sector o sectores de que se trate o tiene un fin decorativo o funcional, deberá denegarse su registro. Según el Tribunal de Justicia, el interés público constituye un obstáculo para la monopolización de un color aislado, al margen de que el ámbito de interés forme parte de un segmento de mercado muy específico (13/09/2010, [T-97/08](#), Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 44-47).

Marca	Productos y servicios	Justificación	Asunto N.º
-------	-----------------------	---------------	------------

	<p>Clases 5, 10</p>	<p>Salvo en casos específicos en los que las leyes o reglamentos obliguen a utilizar determinados colores, los fabricantes venden inhaladores en diversos colores (punto 44).</p> <p>Según la <i>Guía de buenas prácticas sobre minimización de riesgos y prevención de errores de medicación</i> de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), no suele recomendarse la codificación por colores en el mercado de los medicamentos, dada la limitada gama de colores disponibles y la falta de interpretación común de las convenciones de codificación de colores (punto 45).</p> <p>Sin embargo, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el punto 33 de la resolución impugnada, la guía de buenas prácticas de la EMA recomienda considerar la elección del color al diseñar el producto, para garantizar que no exista riesgo de confusión con otros productos establecidos cuando existan convenciones de color acordadas de manera informal. El ejemplo dado a este respecto en la guía es precisamente el de los inhaladores para</p>	<p>09/09/2020, <a href="#">T-187/19</a></p>
<p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte FINAL</p>	<p>PREMIER VERSION 1.0</p>	<p>afecciones respiratorias (apartado 46).</p>	<p>Página 469 31/03/2022</p>

## 13.2 Combinaciones de colores

En cuanto a las combinaciones de colores, la denegación se debe fundamentar exclusivamente en hechos o argumentos específicos y, cuando estos no se puedan demostrar, se deberá aceptar el registro de la marca. Si uno de los dos colores es el color habitual o natural del producto, es decir, cuando se añade un único color al color usual o natural del producto, se puede formular una objeción del mismo modo que si se tratase únicamente de un solo color. Ejemplo: el gris es el color habitual del mango de las herramientas de jardinería y el blanco es el color natural de las pastillas detergentes. Por consiguiente, el caso de una pastilla detergente blanca con una capa roja ha de considerarse como un caso que supone la adición de un color.

Las situaciones en las que, no obstante, el registro de una combinación de dos colores debe denegarse comprenden principalmente las siguientes:

- En muchos casos, un color constituirá simplemente un elemento decorativo de los productos o responderá a la demanda de los consumidores (como, por ejemplo, los colores de los coches o las camisetas), independientemente del número de colores en cuestión.
- Un color puede constituir la naturaleza de los productos (por ejemplo, en el caso de los tintes).
- Un color puede ser técnicamente funcional (por ejemplo, el color rojo para los extintores de incendios o varios colores utilizados en los cables eléctricos).
- Un color también puede ser usual (por ejemplo, de nuevo, el rojo para los extintores o el amarillo para los servicios postales en muchos países).
- Un color puede indicar una característica especial de los productos, como el sabor (el amarillo para el sabor a limón, el rosa para el sabor a fresa). Véase la sentencia GREEN STRIPES ON A PIN (col.) (03/05/2017, [T-36/16](#), GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 43-47), en la que el Tribunal de Justicia declaró que el color verde, que se percibe como el color de la naturaleza, haría que el público destinatario lo interpretase como una referencia al carácter ecológico de los productos en cuestión (*convertidores de energía eólica*).
- El registro de una combinación de colores también se debe denegar si puede probarse que la combinación ya existe en el mercado, especialmente, si la utilizan distintos competidores (por ejemplo, la Oficina demostró que diferentes empresas utilizan la combinación de rojo y amarillo para las latas de cerveza y refrescos).

En todos estos casos cabría formular una objeción al registro de la marca, pero siempre a la luz del análisis detenido de los productos y servicios en cuestión y su situación en el mercado.

El criterio para apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que designan servicios no debe diferir del aplicable a las marcas de color que designan productos (como reiteró el Tribunal General en su sentencia Grau/Rot [12/11/2010, [T-404/09](#), Grau/Rot, EU:T:2010:466]). En dicho asunto, se consideró que la combinación de colores objeto de la solicitud no difería de forma perceptible para el consumidor pertinente de los colores generalmente utilizados para el servicio del que se trataba. El

Tribunal General concluyó que la combinación de colores objeto de la solicitud era muy parecida a la combinación «blanco/rojo» utilizada en los pasos a nivel de los trenes y en las señales asociadas al tráfico ferroviario y que el signo, considerado en su totalidad, sería percibido por el público destinatario como un elemento funcional o decorativo y no como una indicación de la procedencia empresarial de los servicios.

Marca	Productos y servicios	Justificación	Asunto N.º
-------	-----------------------	---------------	------------

Obsoleto

	<p>Clases 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28</p>	<p>Los tres colores que componen la marca están claramente separados. Son relativamente fáciles de recordar y las tres secciones son igualmente proporcionales. Ninguno de los colores representa un color natural típico de los productos; el examinador no argumentó lo contrario en ninguna categoría de productos de la extensa lista de productos denegados (apartado 15).</p> <p>La marca no es demasiado compleja para ser memorizada. No se trata de una secuencia de campos o cajas de color dispuestos de forma irregular, ni de una secuencia similar a un arco iris que represente todo el espectro de color, ni de ningún otro tipo de patrón de color que resulte demasiado complejo para que un consumidor medio pueda memorizarlo fácilmente (12/11/2008, <a href="#">T-400/07</a>, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 47; 04/07/2014, <a href="#">R 365/2014-4</a>, Vielfarbiger Streifen, § 10; 19/02/2014, <a href="#">R 1317/2013-4</a>).</p>	<p>11/07/2019, <a href="#">R 0381/2019-4</a></p>
<p>FINAL</p>	<p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B</p>	<p>Examen Farbverlauf (apartado 18).</p>	<p>Página 472</p>
	<p>VERSIONEN</p>	<p>Regelbogen, § 10)</p>	<p>31/03/2022</p>

En cuanto a los nombres de los colores, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \[artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE\]](#).

## 14 Marcas sonoras

La definición de una marca sonora se restringe solo a aquellas que están constituidas, exclusivamente, por un sonido o combinación de sonidos ([artículo 3, apartado 3, letra g\), del REMUE](#)). Las marcas que combinan sonidos con otros elementos, en concreto el movimiento, no se consideran marcas sonoras sino multimedia.

La aceptabilidad de una marca sonora, tal como ocurre con las marcas denominativas u otros tipos de marcas, depende de si el sonido posee un carácter distintivo por sí solo, es decir, de si el consumidor medio percibiría el sonido como un sonido memorable asociado exclusivamente a los productos o servicios que ofrece una determinada empresa. Un sonido debe tener una «cierta fuerza» (13/09/2016, [T-408/15](#), SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marca sonora), EU:T:2016:468, § 45) que permita al consumidor pertinente percibirlo y considerarlo como una marca. Dicha «fuerza» es inexistente cuando el sonido se percibe como un elemento funcional de los productos y servicios para los que se solicita protección o como un indicador sin características intrínsecas propias (§ 24), por ejemplo, debido a su excesiva simplicidad o banalidad (07/07/2021, [T-668/19](#), KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 24, 25, 27, 41).

Al aplicar los criterios de apreciación del carácter distintivo de una marca, el examinador debe tener en cuenta que la percepción del público destinatario puede verse influida por la naturaleza del signo cuyo registro se solicita. En efecto, la percepción del público destinatario no tiene por qué ser la misma en el caso de un signo que consista en un sonido propiamente dicho, que en el caso de una marca denominativa o figurativa que consista en un signo que no tenga relación con el aspecto de los productos que designe.

Los consumidores no suelen llegar a ninguna conclusión acerca del origen de los productos si no van acompañados de una imagen gráfica o de palabras, dado que un sonido, por sí solo, no se suele utilizar en las prácticas comerciales como un medio de identificación. Sin embargo, los hábitos de comercialización en un sector económico no son fijos y pueden evolucionar de una manera muy dinámica, incluso en lo que respecta al uso de marcas sonoras. Por ejemplo, es notorio que los operadores del mercado alimentario, caracterizado por una fuerte competencia, se ven obligados a envasar sus productos para su comercialización y están muy motivados para garantizar que sus productos puedan ser identificados con el fin de atraer la atención de los consumidores, incluso a través de marcas sonoras y esfuerzos de marketing y de publicidad. (07/07/2021, [T-668/19](#), KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 26).

Algunos tipos de marcas de sonidos con **bajas probabilidades** de aceptación sin pruebas de su carácter distintivo factual son:

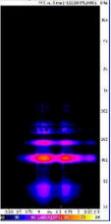
1. fragmentos musicales muy sencillos compuestos, únicamente, por una o dos notas (véanse los ejemplos *infra*);
2. sonidos de dominio público (p. ej., La Marsellesa, Para Elisa, etc.);
3. sonidos demasiado largos para ser considerados una indicación de origen;
4. sonidos habitualmente asociados a productos o servicios específicos (véanse los ejemplos *infra*).

Cuando el signo objeto de la solicitud esté formado por un sonido no distintivo pero incluya **otros elementos distintivos**, como palabras o la letra misma, se apreciará en su conjunto.

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» (PC 11). Acordaron ejemplos de marcas sonoras que se consideran distintivas/no distintivas en relación con los productos o servicios correspondientes. A continuación se reproducen algunos ejemplos, y en el [PC 11](#) pueden encontrarse otros.

Ejemplos de marcas no aceptables

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
 [Dos notas musicales fa y do]	35, 36, 38, 39, 41, 42	Una «sintonía» de dos notas no influye en el consumidor y solo se puede percibir como un sonido muy banal, por ejemplo, el «ding dong» de un timbre.	MUE n.º 4 010 336
 [Dos pitidos extremadamente cortos]	9, 38	Un pitido generado por máquina que suelen emitir los ordenadores y otros dispositivos electrónicos	MUE n.º 9 199 167
 [Sonido «ping» que recuerda a una señal de advertencia]	9, 16, 28	El sonido constituye una señal de advertencia y una característica directa de los productos para los que se solicita protección.	<a href="#">R 2444/2013-1</a>

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
 <p>[Sonido sintetizado generado por una máquina]</p>	9, 12, 35	Sonido normalmente relacionado con los productos y servicios para los que se solicita protección.	<a href="#">R 1338/2014-4</a>
 <p>[Las 13 primeras notas de «La Marsellesa»]</p>	Cualquiera	Un himno nacional es de dominio público. Esto implica, necesariamente, que es un signo no distintivo ya que no se percibirá como un indicador de origen comercial.	Ejemplo inventado

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
	<p>9, 38 y 41</p>	<p>Aunque —en lo que respecta a ciertos productos o servicios— un sonido se utilice habitualmente para identificar que un producto o servicio proviene de una empresa concreta, dicho sonido no puede ser percibido ni (i) como elemento funcional ni (ii) como indicador sin ninguna característica intrínseca. En particular, un signo sonoro caracterizado por una excesiva sencillez no se percibirá como marca.</p> <p>En el caso que nos ocupa, la marca solicitada es un motivo sonoro muy simple, es decir, en esencia, un sonido de campanilla banal y común que, en general, pasaría desapercibido y no sería recordado por el consumidor al que se destina.</p>	<p>13/09/2016, <a href="#">T-408/15</a>, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marca sonora), EU:T:2016:468</p>

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
MUE n.º <a href="#">17 622 663</a>	9, 16, 35, 41, 42	El signo solicitado consiste en una secuencia de sonidos (sintéticos) generados electrónicamente, que dura solo de 2 a 3 segundos. La impresión general es la de una secuencia electrónica de tonos muy corta y disonante.	<a href="#">R 2721/2019-4</a> , (SONIDO DE UNA CAJA CHINA CON UN AUMENTO DE LA DIAMICA EN LA PRIMERA NOTA)
(Sonido de un timbre) <a href="#">Enlace</a>	9: <i>timbres</i>	El sonido percibido en la marca puede relacionarse fácilmente con los productos para los que se solicita protección. Por tanto, la marca se consideraría carente de carácter distintivo.	Ejemplo PC11

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
<p>(Sonido de una lata al abrirse)</p> <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>6, 29, 30, 32, 33</p>	<p>El consumidor pertinente percibe el <b>primer elemento</b> de la marca — <b>el sonido de abrir una lata</b> — como puramente técnico y funcional. Esto se debe a que es intrínseco a una solución técnica específica empleada para la manipulación y el consumo de las bebidas solicitadas (§ 40). Su <b>segundo elemento sonoro, el burbujeo</b>, se percibe como una referencia a las bebidas para las que se solicita protección (§ 42).</p> <p>Percibida en su totalidad, la marca no es distintiva (§ 43, 48). Esto es así a pesar del silencio de diez segundos entre los dos elementos sonoros y la longitud (de nueve segundos) del segundo elemento sonoro. Tales matices de los sonidos clásicos producidos por las bebidas al abrir su envase se perciben como <b>meras variantes de los sonidos habituales</b> (§ 45).</p> <p><b>No son lo suficientemente «fuertes» como para distinguirse de sonidos comparables</b> (§ 46).</p> <p>El mero hecho de que, habitualmente, el burbujeo sea más corto que este se reproduce</p>	<p>(07/07/2021, <a href="#">T-668/19</a>, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420)</p>
<p>FINAL</p>	<p>Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte B Examen</p>	<p>VERSION 1.0</p>	<p>Página 478</p> <p>31/03/2022</p>

*Ejemplos de marcas aceptables*

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
N/A (archivo electrónico) [Secuencia breve de sonidos fácilmente identificables]	9, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45	El signo es corto, pero no demasiado simple y puede ser memorizado por el consumidor pertinente.	MUE n.º <a href="#">17 396 102</a>
N/A (archivo electrónico) [Voz humana]	3, 9, 16, 25, 28, 35, 41, 43	Palabra distintiva claramente pronunciada (barça)	MUE n.º <a href="#">17 700 361</a>
 [Secuencia de cuatro tonos diferentes, inicialmente disminuyendo en una cuarta y después aumentando, para finalizar en tonalidades medias]	16, 35, 42	Secuencias de sonidos similares a tintineos, capaces de identificar productos y servicios.	<a href="#">R 2056/2013-4</a> KLANG DER PSD-BANK MUSIK (KLANGMARKE)
 [Las dos primeras notas «la» más cortas suenan con menos potencia que la nota «do» que le sigue, más larga y alta. La nota «do» más larga y alta, en consecuencia, se acentúa a causa de su tono, longitud y potencia]	9, 16, 35, 36, 41, 42	Según la experiencia general, las secuencias de sonidos similares a tintineos permiten distinguir entre productos y servicios.	<a href="#">R 87/2014-5</a> KLANG EINER NOTENSEQUENZ (KLANGMARKE)

Signo	Productos y servicios	Justificación	Asunto n.º
MUE n.º <a href="#">18 063 460</a>	10: <i>aparatos electrónicos y médicos e instalaciones sanitarias,</i>	La presente sintonía tiene una secuencia de tonos algo más compleja que las señales operativas habituales de los dispositivos electrónicos, que solo se perciben como tonos de señal simples (apartado 19)	<a href="#">R 2821/2019-1</a> , 23/07/2020 (KLANG VON BASS: D3; A3, ACHTENPAUSE UND HÖHEN; E6; A5)
<a href="#">Enlace</a>	41: <i>Distribución de películas con fines de entretenimiento</i>	La longitud y la complejidad de la secuencia de notas le confieren una cierta fuerza, lo que le permite funcionar como una indicación del origen comercial. Por lo tanto, la melodía se considera distintiva para los servicios para los que se solicita protección.	Ejemplo PC11
(Sonido del mugido de una vaca) <a href="#">Enlace</a>	11: <i>inodoros</i>	El sonido percibido en la marca no guarda relación alguna con los productos para los que se solicita protección y tiene fuerza suficiente como para ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por tanto, se considera distintivo.	Ejemplo PC11

## 15 Marcas de movimiento

El [artículo 3, apartado 3, letra h\), del REMUE](#) describe una **marca de movimiento** como una marca que consiste en un movimiento o un cambio en la posición de los

elementos de la marca, o que los incluya. El término «que los incluya» significa que estas marcas no solo abarcan el movimiento en sí, sino también movimientos que contienen elementos verbales o figurativos, tales como logotipos o etiquetas.

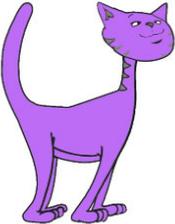
La definición propuesta no limita las marcas de movimiento a aquellas que representen movimiento. Un signo también se puede calificar como marca de movimiento si es capaz de mostrar un cambio en la posición de los elementos (p. ej., una secuencia de imágenes fijas), un cambio de color o un cambio de elementos entendido como la sustitución de una imagen por otra. Las marcas de movimiento no incluyen sonidos (véanse las marcas multimedia *infra*).

En ausencia de jurisprudencia pertinente, los criterios generales para apreciar el carácter distintivo se aplicarán a dichas marcas. La marca será distintiva en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) si es capaz de identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, distinguirlos de los de otras empresas. Este carácter distintivo se evaluará refiriéndose, en primer lugar, a los productos o servicios para los que se solicite el registro y, en segundo lugar, a la percepción del público destinatario de dicho signo. El público destinatario no percibirá, necesariamente, dichas marcas de la misma forma que una palabra o una marca figurativa.

Según la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica común en relación con los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación. Acordaron ejemplos de marcas de movimiento que se consideran distintivas/no distintivas en relación con los productos o servicios correspondientes. A continuación, se reproducen algunos ejemplos. Pueden encontrarse otros ejemplos en el [documento de la práctica común PC 11](#).

#### *Ejemplos de marcas aceptadas*

Representación parcial del signo (a efectos de referencia)	Clases	Asunto N.º	Comentarios
	9, 35, 38, 41	MUE n.º <a href="#">17 894 840</a>	Boceto de un apóstrofo rojo sobre fondo blanco, sobre el que aparece el eslogan «The future is exciting», que luego se sustituye por la palabra «Ready?»

	14	MUE n.º <a href="#">17 911 214</a>	La palabra «TIMEQUBE» sobre fondo blanco, acompañada de un cubo, que cambia de color, de blanco a verde, de amarillo a marrón y de marrón a rojo, con todos los matices intermedios.
	9: ordenadores	<a href="#">Ejemplo PC11</a>	El elemento figurativo de la marca de movimiento se considera distintivo en sí mismo. En combinación con el cambio de colores, el consumidor lo percibirá como una indicación del origen comercial de los productos solicitados.

*Ejemplos de marcas no aceptables*

Representación parcial del signo (a efectos de referencia)	Clases	Asunto N.º	Comentarios
	3: jabón en polvo	<a href="#">Ejemplo PC11</a>	Considerando que el movimiento del elemento verbal no distintivo/descriptivo «Premium» no es inusual ni llamativo, el signo no es susceptible de ser reconocido por el consumidor como una indicación del origen comercial. Por lo tanto, la marca de movimiento se considera no distintiva.

	39: <i>servicios de viajes</i>	<a href="#">Ejemplo PC11</a>	Este movimiento contiene demasiados elementos para dejar una impresión duradera en el consumidor. Se percibiría simplemente como un vídeo clip de la perspectiva de una calle. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.
---	--------------------------------	------------------------------	---

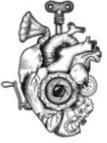
## 16 Marcas multimedia

Según el [artículo 3, apartado 3, letra i\), del REMUE](#), una **marca multimedia** es una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya. El término «que los incluya» significa que estas marcas no solo abarcan la combinación de sonido e imagen en sí, sino también combinaciones que contienen elementos verbales o figurativos.

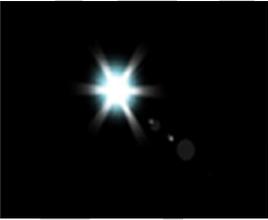
En ausencia de jurisprudencia pertinente, los criterios generales para apreciar el carácter distintivo se aplicarán a dichas marcas. La marca será distintiva en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) si es capaz de identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, distinguirlos de los de otras empresas. Este carácter distintivo se evaluará refiriéndose, en primer lugar, a los productos o servicios para los que se solicite el registro y, en segundo lugar, a la percepción del público destinatario de dicho signo. El público destinatario no percibirá necesariamente estas marcas del mismo modo que una marca denominativa o figurativa.

Según la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica común en relación con los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación. Acordaron ejemplos de marcas multimedia que se consideran distintivas o no distintivas para los productos o servicios correspondientes. A continuación se muestran algunos ejemplos; pueden encontrarse otros ejemplos en la [«Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» \(PC11\)](#).

*Ejemplos de marcas aceptables*

Representación parcial del signo (a efectos de referencia)	Clases	Asunto N.º	Comentarios
 <p><b>IFORI</b> INTELLECTUAL PROPERTY &amp; TRADEMARK LAW</p> <p><a href="#">Enlace</a></p>	45	<a href="#">MUE n.º 17 279 704</a>	Registrados
 <p>Figura 1:</p> <p><a href="#">Enlace</a></p>	31: <i>bananas frescas</i>	<a href="#">Ejemplo PC11</a>	Aunque la imagen se considera no distintiva/descriptiva en relación con los productos solicitados, la combinación con un elemento verbal distintivo que se percibe en la marca multimedia hace que la marca sea distintiva.

*Ejemplos de marcas no aceptables*

Representación parcial del signo (a efectos de referencia)	Clases	Asunto N.º	Comentarios
 <p><a href="#">Enlace</a></p>	3: <i>jabón en polvo</i>	<a href="#">Ejemplo PC11</a>	La banalidad de la imagen y el sonido, combinados con la brevedad del vídeo, no crean una impresión duradera en el consumidor. Por lo tanto, carece de carácter distintivo intrínseco y no se percibirá como una indicación del origen comercial.

## 17 Marcas holograma

El [artículo 3, apartado 3, letra j\), del REMUE](#) define una **marca de holograma** como una marca compuesta por elementos con características holográficas.

En ausencia de jurisprudencia pertinente, los criterios generales para apreciar el carácter distintivo se aplicarán a dichas marcas. La marca será distintiva en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) si es capaz de identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, distinguirlos de los de otras empresas. Este carácter distintivo se evaluará refiriéndose, en primer lugar, a los productos o servicios para los que se solicite el registro y, en segundo lugar, a la percepción del público destinatario de dicho signo. El público destinatario no percibirá necesariamente estas marcas del mismo modo que una marca denominativa o figurativa.

Según la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica común en relación con los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación. Acordaron ejemplos de marcas de holograma que se consideran distintivas/no distintivas para los productos y servicios correspondientes. A continuación se reproduce un ejemplo; pueden encontrarse otros ejemplos en la [«Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» \(PC11\)](#).

*Ejemplo de una marca aceptable*

Representación parcial del signo (a efectos de referencia)	Clases	Asunto n.º	Comentarios
 <a href="#">Enlace</a>	12: coches	<a href="#">Ejemplo PC11</a>	La combinación de los elementos verbales y figurativos distintivos en la marca de holograma hace que esta sea distintiva en su conjunto.

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 4***

***Marcas descriptivas (artículo 7, apartado 1,  
letra c), del RMUE)***

## Índice

<b>1 Observaciones generales.....</b>	<b>489</b>
1.1 Concepto de carácter descriptivo.....	489
1.2 La base de referencia.....	489
1.3 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE.....	493
1.4 Malentendidos comunes.....	495
1.4.1 Término no utilizado.....	495
1.4.2 Imperativo de disponibilidad.....	495
1.4.3 Monopolio de hecho.....	495
1.4.4 Doble significado.....	496
<b>2 Marcas denominativas.....</b>	<b>496</b>
2.1 Una palabra.....	496
2.2 Combinaciones de palabras.....	497
2.3 Escritura incorrecta y omisiones.....	500
2.4 Abreviaturas y acrónimos.....	502
2.5 Esloganes.....	503
2.6 Indicaciones geográficas.....	504
2.6.1 Observaciones preliminares.....	504
2.6.2 Apreciación de los términos geográficos.....	505
2.7 Términos que describen el contenido de productos o servicios.....	513
2.7.1 Consideraciones generales.....	513
2.7.2 Títulos de libros.....	515
2.8 Letras únicas y cifras.....	517
2.9 Nombres de colores.....	519
2.10 Nombres de bancos, periódicos/revistas y aeropuertos.....	522
2.11 Nombres de hoteles.....	525
2.12 Combinaciones de nombres de países/ciudades con un número de año.....	526
2.13 Códigos DCI.....	527
<b>3 Marcas figurativas.....</b>	<b>528</b>
<b>4 Umbral figurativo.....</b>	<b>530</b>
4.1 Observaciones preliminares.....	530
4.2 Apreciación del umbral figurativo.....	531
4.2.1 Elementos verbales en una marca.....	532
4.2.2 Elementos figurativos (elementos verbales y elementos figurativos adicionales).....	537
4.2.3 Elementos denominativos y figurativos (elementos verbales estilizados y elementos figurativos adicionales).....	544

<b>5</b>	<b>Carácter descriptivo en el contexto del PC11 (marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas de holograma).....</b>	<b>546</b>
5.1	Marcas sonoras.....	546
5.2	Marcas de movimiento.....	546
5.3	Marcas multimedia.....	547
5.4	Marcas de holograma.....	548

Obsoleto

## 1 Observaciones generales

### 1.1 Concepto de carácter descriptivo

Deberá denegarse el registro de un signo por descriptivo cuando tenga un significado que el público pertinente perciba como información sobre los productos y servicios objeto de la solicitud. Es el caso, en particular, cuando el signo aporta información, entre otras cosas, sobre la calidad, la cantidad, las características, el destino, el tipo o el tamaño de los productos o servicios. La relación entre el término y los productos o servicios debe ser suficientemente directa y específica (20/07/2004, [T-311/02](#), Limo, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, [T-173/03](#), Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20), y concreta, directa e inmediata (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Si una marca es descriptiva, también carece de carácter distintivo.

El [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) no se aplica a los términos que únicamente resultan sugerentes o alusivos en relación con determinadas características de los productos o servicios. Estos también se consideran, a veces, referencias vagas o indirectas a los productos o servicios (31/01/2001, [T-135/99](#), Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

El interés público que subyace al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) consiste en no crear derechos exclusivos sobre términos meramente descriptivos cuya utilización también podrían desear otros comerciantes. No obstante, no es necesario que la Oficina demuestre que el solicitante o sus competidores ya utilizan el término de manera descriptiva. Por consiguiente, el número de competidores que podría verse afectado es completamente irrelevante. La consecuencia de lo anterior es que si una palabra es descriptiva en su significado común y corriente, no se podrá eludir este motivo de denegación demostrando que el solicitante es la única persona que produce o es capaz de producir los productos en cuestión.

### 1.2 La base de referencia

La **base de referencia** es el significado corriente que el público destinatario atribuye a la palabra en cuestión. Tal significado podrá corroborarse con ayuda de **diccionarios**, ejemplos de uso descriptivo del término en sitios de **Internet** o deducirse claramente del **significado común** del término.

Para denegar el registro del signo, la Oficina no deberá demostrar que la palabra como tal se encuentra en los diccionarios. En concreto, los diccionarios no recogen todas las posibles combinaciones relativas a un término compuesto. Lo importante es el significado normal y corriente. Asimismo, los términos utilizados en el ámbito de una terminología especializada para designar las características pertinentes de los productos y servicios se considerarán descriptivos. En tales casos, no es necesario demostrar que el significado del término resulta inmediatamente perceptible por los

consumidores destinatarios de los productos y servicios. Basta con que se pretenda utilizar el término como una descripción de los productos o servicios cuya protección se solicita o como una característica de estos, o que pueda ser entendido de este modo por una parte del público destinatario (17/09/2008, [T-226/07](#) , Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, [T-558/14](#) , TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).

El [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) se aplica también a las **transliteraciones** . En particular, las transliteraciones en caracteres latinos de palabras griegas deben tratarse, a efectos de examinar los motivos de denegación absolutos, igual que las palabras escritas en caracteres griegos, y viceversa (16/12/2010, [T-281/09](#) , Chroma, EU:T:2010:537, § 34). Esto se debe a que los consumidores hablantes de griego conocen el alfabeto latino. Lo mismo cabe decir del alfabeto cirílico, utilizado en la UE por los búlgaros, familiarizados también con los caracteres latinos.

En lo que respecta a las referencias de base, idiomáticas o contenidas en diccionarios, se aplicarán los siguientes **principios** .

#### Lenguas

- Lenguas oficiales de la Unión Europea ( <sup>12</sup> )

Se denegará el signo si es descriptivo en cualquiera de **las lenguas oficiales de la Unión Europea** , independientemente del tamaño o de la población del país en cuestión. Solo se efectúan comprobaciones sistemáticas de idiomas para las lenguas oficiales de la Unión Europea.

En determinadas circunstancias, hay que tener en cuenta el grado de comprensión que pueda tener el público destinatario de los **términos en una lengua de la UE** que sea distinta de la lengua o lenguas oficiales de un Estado miembro concreto. Este puede ser el caso cuando, según los productos y servicios reivindicados en la solicitud de marca de la UE, el público destinatario:

- Tenga una **comprensión elemental** de la lengua en cuestión y el signo consista en una palabra elemental de dicha lengua — . El Tribunal General ha dictaminado que una gran parte de los consumidores y profesionales europeos tienen un conocimiento elemental del inglés (26/09/2012, [T-301/09](#) , Citigate, EU:T:2012:473, § 41);
- Esté formado por **especialistas** para quienes determinados términos técnicos en la lengua oficial de otro Estado miembro de la UE son conocidos:  
El Tribunal General ha dictaminado que determinados términos ingleses en el ámbito médico (29/03/2012, [T-242/11](#) , 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), en ámbitos técnicos (09/03/2012, [T-172/10](#) , Base-seal, EU:T:2012:119, § 54) y en cuestiones financieras (26/09/2012, [T-301/09](#) , Citigate, EU:T:2012:473, § 41) serán entendidos por los profesionales relevantes de toda la Unión Europea, ya que el inglés es la lengua profesional habitualmente utilizada en estos ámbitos.
- Entienda el significado en casos en que un término en una lengua (p. ej., el inglés) ha **entrado en el diccionario o en el habla** de otra lengua (p. ej., el alemán) y adquirido un carácter descriptivo que puede existir o no en la lengua original (p. ej.,

---

<sup>12</sup> [https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages\\_es](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_es)

el signo «Old Timer» aplicado a coches sería objetable con respecto al público germanófono como referencia de «coche clásico/antiguo» y no necesariamente para los consumidores anglófonos).

Esto se sustenta en el hecho de que el conocimiento de lenguas no está estrictamente limitado por fronteras geográficas. Puede ocurrir que, **por razones históricas, culturales o de mercados transfronterizos**, cierto vocabulario (a menudo elemental) de una determinada lengua se puede propagar y ser ampliamente comprensible para el público general de otros Estados miembros, especialmente aquellos que comparten fronteras terrestres, por ejemplo: «bon appétit», «ciao», «siesta», «fiesta», «merci» y «voilà».

#### - Lengua no oficial de la Unión Europea

En algunos casos concretos, se denegará un signo cuando este sea descriptivo en una lengua distinta de las **lenguas oficiales de la Unión Europea** (por ejemplo, en una lengua que no sea la de ningún Estado miembro o en una lengua regional o minoritaria de un Estado miembro).

El objeto del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) es mantener disponibles los términos descriptivos. A este respecto, la presencia de minorías significativas en la UE y en un Estado miembro en concreto podría, en las condiciones mencionadas anteriormente, justificar la denegación de dichos términos (por ejemplo, hablantes de chino, árabe o ruso).

La Oficina tan solo podrá presentar una objeción cuando se disponga de pruebas convincentes de que un término en concreto conlleve un significado en una **lengua distinta de las lenguas oficiales de la Unión Europea** y pueda ser comprendido por una parte no desdeñable del público pertinente de, al menos, una parte de la Unión Europea (13/06/2012, [T-534/10](#), Hellim, EU:T:2012:292 § 38-41; 13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36; 06/10/2017, [T-878/16](#), KARELIA, EU:T:2017:702, § 27; 25/11/2015, [T-520/14](#), RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29; 15/12/2016, [T-529/15](#), START UP INITIATIVE, EU:T:2016:747, § 55).

A fin de determinar si hay una parte **no desdeñable** del público pertinente que entienda un término que no forme parte una lengua oficial de la UE, deberá hacerse un análisis caso por caso de la situación real, a saber: i) las circunstancias culturales, lingüísticas e históricas, ii) la proximidad geográfica, iii) la existencia de minorías significativas en la UE, iv) las cifras o estudios aducidos, etc.

Solo se considerará que se comprenden las palabras de uso común, a menos que se demuestre lo contrario. Es poco probable que las palabras que no se utilicen comúnmente (es decir, las que existan solo en un dialecto o se utilicen únicamente en partes remotas del país extranjero; las palabras obsoletas y extintas; los términos muy específicos o muy técnicos) sean objeto de objeción en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#).

#### *Ejemplos*

A continuación, se muestran ejemplos de marcas que contienen o consisten en expresiones de fuera de la UE cuyo registro ha sido **denegado** (total o parcialmente):

- **中国金银珠宝**  
China Gold And Silver Jewellery  
(MUE n.º 18 088 254): la expresión en inglés es la traducción de los elementos escritos en chino. La marca fue denegada para, entre otros productos y servicios, *artículos de joyería* de la clase 14. El público pertinente abarca a la población china del Reino Unido. Al ver la combinación de ambas versiones lingüísticas, el consumidor en cuestión percibirá inmediatamente el significado descriptivo de la expresión.



- (19/07/2017, [T-432/16](#) , медвѣдь (fig.), EU:T:2017:527): expresión en ruso que significa «oso». La marca fue denegada para, entre otros productos, la *carne* de la clase 29. El público pertinente abarca a los hablantes de ruso de la UE, como los habitantes de los Estados bálticos, a saber, Estonia, Letonia y Lituania.
- SHAKAHARI (MUE n.º 17 680 521): transliteración de un término en hindi que significa «vegetariano». La marca fue denegada para, entre otros servicios, *servicios de restaurantes* de la clase 43. El público pertinente abarca a la población del Reino Unido de habla hindi y al resto de población india y nepalí de la UE, así como a los consumidores interesados en la comida india o la comida vegetariana.
- HELLIM (13/06/2012, [T-534/10](#) , Hellim, EU:T:2012:292): traducción turca de la palabra «Halloumi», un tipo de queso. Debido a que el turco es una lengua oficial de Chipre, parte de la población de dicho país la comprende y habla, por lo que el consumidor chipriota medio podría comprender que «Hellim» es un término descriptivo del queso.

### Prueba

Los elementos de **prueba** pueden proceder de los conocimientos personales de un examinador en particular, constar en observaciones de terceros o estar incluidos en la documentación aportada en apoyo de una solicitud de anulación.

Una búsqueda en Internet también es un medio de prueba válido del significado descriptivo, especialmente en el caso de neologismos, tecnicismos o términos de jerga, pero se deben valorar cuidadosamente las pruebas para averiguar si la palabra se usa realmente de forma descriptiva ya que, a menudo, la diferencia entre el uso descriptivo y el uso de la marca en Internet resulta vaga e Internet contiene una enorme cantidad de información que carece de estructura y que no está contrastada.

La objeción deberá explicar de forma inequívoca a qué lengua o lenguas se refiere, de modo que el motivo de denegación sea aplicable, al menos, al Estado miembro en el que esta lengua sea la lengua oficial o una de las lenguas oficiales , y excluya la

posibilidad de transformación en relación con dicho Estado miembro ( [artículo 140, apartado 4, del RMUE](#) ).

### **1.3 Características mencionadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE**

En el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), el término «característica» hace referencia a una propiedad fácilmente reconocible por el público pertinente de un producto o servicio para el cual se solicita un registro. Por consiguiente, un signo tan solo podrá denegarse en virtud de esta disposición si resulta razonable considerar que será reconocido realmente por el público pertinente como descriptivo de una de esas características (10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 50).

Es irrelevante que esta característica sea esencial o accesoria desde el punto de vista comercial (16/10/2014, [T-458/13](#), Graphene, EU:T:2014:891, § 20). No obstante, una característica a efectos del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) deberá ser «objetiva» e «inherente a la naturaleza del producto» o servicio (06/09/2018, [C-488/16 P](#), NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 44), así como «intrínseca y permanente» para ese producto o servicio (07/05/2019, [T-423/18](#), vita, EU:T:2019:291, § 44).

#### Especie de productos y servicios

Incluye los propios productos o servicios, es decir, su tipo o su naturaleza. Por ejemplo, «banco» para servicios financieros, «Perle» para vinos y vinos espumosos (01/02/2013, [T-104/11](#), Perle', EU:T:2013:51,) o «Universaltelefonbuch» para guías telefónicas internacionales (14/06/2001, [T-357/99](#) y [T-358/99](#), Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162), o partes integrantes o componentes de los productos (15/01/2013, [T-625/11](#), EcoDoor, EU:T:2013:14, § 26).

#### Calidad

Incluye términos laudatorios referidos tanto a una calidad superior de los correspondientes productos como a la calidad intrínseca de estos. Abarca términos como «light», «extra», «fresh» o «hyper light» para productos de muy bajo contenido en calorías (27/06/2001, [R 1215/2000-3](#), Hyperlite). Asimismo, algunas cifras pueden aludir a la calidad de un producto; por ejemplo, «2000» se refiere al tamaño de un motor o «75» a la potencia (kW) del motor.

#### Cantidad

Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que podrían venderse los productos, como «caja de seis» para la cerveza, «un litro» para las bebidas, «100» (gramos) para las barras de chocolate. Solo cuentan las medidas de cantidad que tengan alguna relevancia comercial y no todas las hipotéticamente posibles. Por ejemplo, sería aceptable «99.999» para plátanos.

#### Destino

El destino es la función de un producto o servicio, el resultado que se espera de su uso o, en términos más generales, el uso para el que está previsto el producto o servicio. Un ejemplo es «Trustedlink» para los productos y servicios del sector

informático que tienen por objeto garantizar la seguridad (fiabilidad) de un enlace (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246). Entre los ejemplos de marcas denegadas por este motivo están «THERAPY» para los instrumentos de masaje (08/09/1999, [R 144/1999-3](#), THERAPY) y «Slim belly» para aparatos de mantenimiento físico, actividades deportivas, servicios médicos y de cuidado y belleza corporal (30/04/2013, [T-61/12](#), Slim belly, EU:T:2013:226). Esta objeción también se aplica a los accesorios: un término que describe el tipo de productos también describe el destino que se da a los accesorios relacionados con tales productos. Por consiguiente, «Rockbass» (bajo de rock) es susceptible de objeción para los accesorios de guitarras de rock (08/06/2005, [T-315/03](#), Rockbass, EU:T:2005:211 [recurso [C-301/05 P](#) sobreseído]).

#### Valor

Abarca tanto el precio (elevado o reducido) como el valor en términos de calidad. Por consiguiente, no solo se refiere a expresiones como «extra» o «top», sino también a expresiones como «barato» o «más por su dinero». También incluye expresiones que indican, en el lenguaje común, productos o servicios de calidad superior.

#### Origen geográfico

Véase el [punto 2.6](#) infra.

#### Época de obtención del producto o de la prestación del servicio

Abarca expresiones relativas a la época en que se prestan los servicios, tanto expresamente («noticias de la tarde» o «24 horas») como de forma habitual (24/7). También incluye el momento en que se obtienen los productos, si ello reviste alguna importancia para los mismos (como la vendimia tardía para el vino). La cifra «1998» indicaría la cosecha y, por consiguiente, sería significativo para los vinos, pero no para el chocolate.

#### Otras características

Cubre otras características de los productos o servicios e indica simplemente que la lista anterior de subcategorías con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c](#)), del RMUE, se ofrece únicamente a modo de ejemplo. En principio, cualquier característica relativa a los productos y servicios debe conducir a la denegación del registro con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c](#)), del RMUE. Carece de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial o que existan sinónimos que permitan describir las mismas características (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, [T-328/11](#), EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

#### *Ejemplos de «otras características»*

- el contenido de los productos o servicios cuya protección se solicita: véase el [punto 2.7](#) infra;
- la identificación del consumidor final: «children» para *pan* (18/03/2016, [T-33/15](#), BIMBO, EU:T:2016:159) o «ellos» (27/02/2002, [T-219/00](#), Ellos, EU:T:2002:44) para *prendas de vestir*.

## 1.4 Malentendidos comunes

Los solicitantes a menudo presentan alegaciones que ya han sido declarados irrelevantes por los tribunales. La Oficina desestimará estos argumentos en su resolución.

### 1.4.1 Término no utilizado

El hecho de que no pueda comprobarse una utilización descriptiva del término objeto de la solicitud es irrelevante. El examen de aplicabilidad del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) se apoya en previsiones (partiendo de que la marca se utilizará en relación con los productos y servicios reivindicados). Del texto del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) se desprende, claramente, que basta con que la marca «pueda servir» para designar las características de los productos y servicios (23/10/2003, [C-191/01 P](#), Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

### 1.4.2 Imperativo de disponibilidad

A menudo, se alega que otros operadores no necesitan el término que es objeto de solicitud, que pueden utilizar indicaciones más directas o que tienen a su disposición sinónimos para describir las características de los productos. Se impone desestimar estas alegaciones por no pertinentes.

Aunque existe un interés público subyacente al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), consistente en que no se registren como marcas términos descriptivos a los que deben tener acceso todos los competidores, la Oficina no está obligada a demostrar que exista una necesidad o interés concreto presentes o futuros por parte de terceros en relación con el uso del término descriptivo objeto de la solicitud (no hay *konkretes Freihaltebedürfnis*) (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

Por consiguiente, la existencia o no de sinónimos u otros métodos más habituales de expresar el significado descriptivo de un signo resulta irrelevante (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

### 1.4.3 Monopolio de hecho

El hecho de que el solicitante sea el único operador que ofrezca los productos y servicios en relación con los cuales la marca resulte descriptiva no es pertinente a efectos del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). No obstante, en este caso, resultará más factible que la marca pueda registrarse sobre la base del carácter distintivo adquirido.

#### 1.4.4 Doble significado

El argumento frecuentemente aducido por los solicitantes según el cual los términos objeto de la solicitud poseen más de un significado, y uno de ellos no es descriptivo en relación con los productos o servicios, deberá ser desestimado. Para denegar el registro con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) basta con que, al menos, uno de los posibles significados del término sea descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trate (23/10/2003, [C-191/01 P](#), Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmada por 12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Dado que el examen debe centrarse en los productos o servicios objeto de la solicitud, los argumentos relativos a otros posibles significados de la(s) palabra(s) que configura(n) la marca solicitada (que no guarden relación con los productos o servicios pertinentes) carecen de relevancia. Asimismo, cuando la marca solicitada sea una marca denominativa compuesta, lo importante a efectos del examen es el significado que pueda atribuirse, en su caso, al signo considerado **como un todo**, y no los posibles significados de los componentes analizados por separado (08/06/2005, [T-315/03](#), Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

## 2 Marcas denominativas

### 2.1 Una palabra

Los términos descriptivos son aquellos que consisten meramente en información sobre las características de los productos y servicios. Esto significa que los términos descriptivos no pueden desempeñar la función de marca. En consecuencia, el motivo de denegación se aplica independientemente de si un término ya es utilizado por otros competidores de modo descriptivo en relación con los productos y servicios en cuestión.

En particular, una palabra es descriptiva si, tanto para el público en general (si los productos o servicios se dirigen a este) como para un público especializado (independientemente del hecho de que los productos o servicios también se dirijan al público en general), la marca tiene un significado descriptivo:

- El término «RESTORE» resulta descriptivo para instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos, *stents*, catéteres y cables guía (17/01/2013, [C-21/12 P](#), Restore, EU:C:2013:23).
- «CONTINENTAL» es descriptivo para animales vivos, en particular, los perros, y para el cuidado y la cría de perros, en particular, los cachorros y animales de cría. En efecto, la palabra «Continental» indica una raza de bulldog (17/04/2013, [T-383/10](#), Continental, EU:T:2013:193).
- «TRILOBULAR» es descriptivo para tornillos. Sería percibido, inmediatamente, por los profesionales como descriptivo del hecho de que el tornillo está formado por tres

lóbulos y, por tanto, describe una cualidad o característica que es, además, fundamental de esos productos (18/11/2015, [T-558/14](#), TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 32).

Además, como ya se ha visto, también suscitan objeciones los términos que describen características deseables de los productos y servicios.

No obstante, es importante distinguir los términos laudatorios que describen, aunque de forma general, características deseables de los productos y servicios, como ser baratos, prácticos, de calidad superior, etc., que están excluidos del registro, de los términos laudatorios en un sentido más amplio, es decir, que se refieren a connotaciones positivas o al comprador o al productor de los productos, sin referirse específicamente a los productos y servicios en cuestión.

No es descriptiva:

- «Bravo», pues no está claro quién dice «Bravo» a quién, ni lo que se elogia (04/10/2001, [C-517/99](#), Bravo, EU:C:2001:510).

## 2.2 Combinaciones de palabras

Por regla general, la **mera combinación de elementos** descriptivos de las características de los productos o servicios es, a su vez, descriptiva de dichas características. El mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, solo puede dar como resultado una marca descriptiva.

No obstante, si debido al **carácter inusual de la combinación** en relación con dichos productos o servicios una combinación crea una **impresión que es lo suficientemente distante** de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, se considerará **que dicha combinación prevalece sobre la suma de dichos elementos** (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). Los conceptos «carácter inusual de la combinación», «impresión suficientemente distante» y «de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos» han de interpretarse en el sentido de que el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), no es de aplicación cuando los dos elementos descriptivos se combinan de forma imaginativa.

Se **denegó** el registro en los siguientes casos:

- «Biomild» para yogur suave y orgánico (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87);
- «Copanyline» para seguros y cuestiones financieras (19/09/2002, [C-104/00 P](#), Companyline, EU:C:2002:506);
- «Trustedlink» para software de comercio electrónico, servicios de consultoría empresarial, servicios de integración de software y servicios de formación sobre tecnologías y servicios de comercio electrónico (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246);

- «Cine Comedy» para la difusión de programas de radio y de televisión, producción, exhibición y alquiler de películas, cesión, transmisión, alquiler y otros derechos de explotación sobre películas (31/01/2001, [T-136/99](#), Cine Comedy, EU:T:2001:31);
- «Teleaid» para dispositivos electrónicos que transmiten voz y datos, servicios de reparación para automóviles y vehículos, explotación de una red de telecomunicaciones, servicios de grúa y de salvamento y servicios electrónicos empleados para determinar la posición de vehículos (20/03/2002, [T-355/00](#), Tele Aid, EU:T:2002:79);
- «Quick-Grip» para herramientas manuales, abrazaderas, y partes y piezas para todos esos productos (27/05/2004, [T-61/03](#), Quick-Grip, EU:T:2004:161);
- «Twist & Pour» para recipientes portátiles de plástico vendidos como parte integral de una pintura líquida con un dispositivo de almacenamiento y aplicación (12/06/2007, [T-190/05](#), Twist & Pour, EU:T:2007:171);
- «CLEARWIFI» para servicios de telecomunicaciones, concretamente, el acceso de gran velocidad a redes informáticas y de telecomunicaciones (19/11/2009, [T-399/08](#), Clearwifi, EU:T:2009:458);
- «STEAM GLIDE» para planchas eléctricas, planchas planas eléctricas, planchas eléctricas para la ropa, piezas y accesorios de esos productos (16/01/2013, [T-544/11](#), Steam Glide, EU:T:2013:20);
- «GREENWORLD» para, entre otros, combustibles gaseosos, otros combustibles, electricidad, gas para iluminación, servicios de venta al por menor en los ámbitos de los combustibles, la transmisión y el transporte de la energía eléctrica, el calor, el gas o el agua (27/02/2015, [T-106/14](#), Greenworld, EU:T:2015:123);
- «Greenline» para productos de las clases 1, 5, 6, 8, 20 y 21 que pueden ser conformes a una filosofía de cuidado del medio ambiente (30/03/2007, [R 125/2007-2](#), GREENLINE, § 15-22);
- «ecoDOOR» para productos en los que las puertas producen un impacto significativo, como lavavajillas, lavadoras, máquinas dispensadoras, electrodomésticos para cocinas 10/07/2014, [C-126/13 P](#), EcoDoor, EU:C:2014:2065).

Del mismo modo, las combinaciones del **prefijo «EURO»** con términos puramente descriptivos deberán denegarse cuando el elemento «EURO» refuerce el carácter descriptivo de la marca en su conjunto o cuando exista un vínculo razonable entre este término y los productos o servicios en cuestión. Lo expuesto se ajusta a la sentencia de 07/06/2001, [T-359/99](#), EuroHealth, EU:T:2001:151.

A continuación, se muestran ejemplos de casos en los que se **aceptó** el registro:

- GREENSEA para productos y servicios de las clases 1, 3, 5 y 42.
- MADRIDEXPORTA para las clases 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 (16/09/2009, [T-180/07](#), Madridexporta, EU:T:2009:334);
- DELI FRIENDS para las clases 29, 30 y 35.

#### Combinaciones que incumplen las reglas gramaticales

El incumplimiento de las reglas gramaticales no impide que una combinación de palabras pueda considerarse una indicación descriptiva. No obstante, si la

combinación posee un significado que va más allá de la suma de sus partes, podría ser aceptable (17/10/2007, [T-105/06](#), WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- «HIPERDRIVE» se considera descriptiva del objeto de configurar los dispositivos para herramientas, independientemente del error ortográfico del adjetivo «hyper» como «hiper» (22/05/2014, [T-95/13](#), Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-42).
- «CARBON GREEN» es descriptiva para caucho regenerado, en particular, materiales carbonosos reciclados, en particular materiales rellenos de plástico, elastómero o caucho obtenidos de neumáticos pirolizados o compuestos de caucho en los que se han utilizado tales materiales de relleno, aunque los adjetivos precedan a los nombres en inglés (11/04/2013, [T-294/10](#), Carbon green, EU:T:2013:165).

Además, en el mundo de la publicidad, los artículos definidos y los pronombres (el, eso, etc.), las conjunciones (o, y, etc.) o las preposiciones (de, para, etc.) a menudo se suelen omitir. Por consiguiente, la falta de estos elementos gramaticales en ocasiones no basta para dotar de carácter distintivo a la marca.

#### Combinaciones de adjetivos y sustantivos o verbos

Para combinaciones formadas por **sustantivos y adjetivos**, se debe examinar si el significado de la combinación cambia en caso de invertirse el orden de sus elementos. Por ejemplo, «Vacations direct» (no registrable, [R 33/2000-3](#)) es equivalente a «Direct vacations», mientras que «BestPartner» no es lo mismo que «PartnerBest».

El mismo razonamiento se aplica a las palabras formadas por la **combinación de un adjetivo y un verbo**. En consecuencia, la palabra «ULTRAPROTECT» debe considerarse descriptiva para los preparados esterilizantes y sanitarios, aunque esté formada por la combinación (incorrecta desde el punto de vista gramatical) de un adjetivo (ULTRA) y un verbo (PROTECT), ya que su significado sigue entendiéndose con claridad (03/06/2013, [R 1595/2012-1](#), ULTRAPROTECT; 06/03/2012, [T-565/10](#), Highprotect, EU:T:2012:107).

#### Combinaciones de palabras en diferentes lenguas

Las combinaciones compuestas por palabras de dos lenguas diferentes pueden ser susceptibles de objeción, siempre que los consumidores destinatarios comprendan el significado descriptivo de todos los elementos sin gran dificultad. Este podría ser el caso, en particular, cuando el signo contiene términos básicos en un idioma que comprenden fácilmente los hablantes del otro idioma o si los términos son similares en ambas lenguas. Por ejemplo, si la marca está compuesta por un término descriptivo básico perteneciente al idioma «A» y por otra palabra descriptiva en el idioma «B», el signo en su conjunto seguirá siendo descriptivo cuando se suponga que los hablantes del idioma «B» serán capaces de captar el significado del primer término.

Las solicitudes que consisten en palabras descriptivas o expresiones repetidas en diferentes idiomas constituyen un caso especial, dado que se trata de simples traducciones. Estas marcas se deben considerar descriptivas si el consumidor destinatario entiende que cada una de las palabras o expresiones es, de hecho, simplemente la traducción de un significado descriptivo, por ejemplo si la proximidad

entre los términos que contiene la marca lleva al consumidor a comprender que todos ellos tienen el mismo significado descriptivo en las diversas lenguas. Por ejemplo:

- La MUE n.º 3 141 017, «Le salon virtuel de l'industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salon virtuale dell'industria – El salón virtual de la industria» para servicios de las clases 35, 38 y 42.

Los siguientes son ejemplos de casos en los que se **denegó** el registro:

- La MUE n.º 12 596 169 «BABYPATAUGEOIRE», para las clases 20 y 42 en relación con sillas y el diseño de sillas para bebés. El signo está compuesto por un término inglés y otro francés que serían inmediatamente comprensibles para la parte francófona del público (la parte francófona del público comprenderá el término «baby»).
- «EURO AUTOMATIC PAIEMENT», para las clases 9 y 36 (05/09/2012, [T-497/11](#), Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, combinación de términos ingleses y franceses).

## 2.3 Escritura incorrecta y omisiones

Una escritura incorrecta no modifica, necesariamente, el carácter descriptivo de un signo. En primer lugar, es posible que las palabras se escriban de forma incorrecta debido a la influencia de otro idioma o de la ortografía de una palabra en territorios ajenos a la Unión Europea, como el inglés americano, las jergas o el deseo de hacerlas más modernas. Son ejemplos de signos que han sido denegados:

- 'Xtra' (27/05/1998, [R 20/1997-1](#));
- 'Xpert' (27/07/1999, [R 230/1998-3](#));
- 'Easi-Cash' (20/11/1998, [R 96/1998-1](#));
- 'Lite' (27/02/2002, [T-79/00](#), Lite, EU:T:2002:42);
- 'Rely-able' (30/04/2013, [T-640/11](#), Rely-able, EU:T:2013:225);
- 'FRESHHH' (26/11/2008, [T-147/06](#), Freshhh, EU:T:2008:528).

Asimismo, los consumidores comprenderán, sin mayor esfuerzo mental, la «@» como una letra «a» o la palabra «at» en inglés (*en*) y el signo «€» como una letra «e». Los consumidores sustituirán números concretos por palabras, por ejemplo, en inglés «2» como «to» (*por*) y «4» como «for» (*para*).

Sin embargo, si la escritura incorrecta resulta simplemente imaginativa o llamativa, o cambia el significado de la palabra (aceptado: «D'LICIOUS», marca de la Unión Europea n.º 13 729 348 [en lugar de «delicious»], «FANTASTICK», marca de la Unión Europea n.º 13 820 378 [en lugar de «fantastic»]), el signo puede registrarse.

Por regla general, la escritura incorrecta atribuye al signo un grado suficiente de carácter distintivo cuando:

- es sorprendente, inesperada, inusual, arbitraria o
- puede modificar el significado del elemento verbal o requiere un mínimo de esfuerzo de interpretación por parte del consumidor para relacionarla de forma directa e inmediata con el término al que presuntamente hace referencia.

Se denegaron las siguientes marcas:

Signo	Justificación	Asunto n.º
<p><b>ACTIVMOTION SENSOR</b></p> <p>MUE n.º 10 282 614 para productos de la clase 7 (equipos de limpieza de piscinas y spas, en particular, barredoras, aspiradores y sus piezas)</p>	<p>La marca simplemente consiste en «ACTIV» —una escritura claramente incorrecta de la palabra «ACTIVE»—, «MOTION» y «SENSOR». Combinadas, las palabras forman una combinación perfectamente comprensible y llanamente descriptiva y, por consiguiente, fue denegada.</p>	<p>06/08/2012, <a href="#">R 716/2012-4</a>, ACTIVMOTION SENSOR, § 11</p>
<p><b>XTRAORDINARIO</b></p> <p>Registro internacional que designa la UE n.º 930 778, para productos de la clase 33 (tequila)</p>	<p>Este término no existe, pero se asemeja mucho al adjetivo en español «extraordinario». Los consumidores españoles y portugueses percibirían el signo como una escritura incorrecta de una palabra que significa «notable», «especial», «espectacular», «soberbio» o «maravilloso» y, como tal, atribuirían un significado descriptivo al signo.</p>	<p>04/07/2008, <a href="#">R 169/2008-1</a>, Xtraordinario, § 11-12</p>

Sin embargo, las siguientes marcas se **aceptaron**:

Signo	Justificación	Asunto n.º
<p><b>LINQ</b></p> <p>MUE n.º 1 419 415 que comprende productos y servicios de las clases 9 y 38</p>	<p>Esta palabra es un término inventado que no figura en ningún diccionario conocido, y no se acreditó que dicha palabra constituyera una escritura incorrecta habitual de un término que se utilizase en los círculos comerciales de interés del solicitante. Dado que la palabra es corta, la letra final «Q» se percibirá como peculiar, de modo que la escritura de fantasía resulta evidente.</p>	<p>04/02/2002, <a href="#">R 9/2001-1</a>, LINQ, § 13</p>
<p><b>LIQID</b></p> <p>MUE n.º 5 330 832 que inicialmente cubría productos de las clases 3, 5 y 32</p>	<p>En esta marca denominativa, la combinación «QI» es muy común en la lengua inglesa, pues la letra «Q» suele ir seguida de una «U». La impactante escritura incorrecta de la palabra «liquid» permite, incluso a un consumidor apresurado, percibir la peculiaridad de la palabra «LIQID». Además, esta escritura no solo afectaría a la impresión visual producida por el signo, sino también a la auditiva, pues el signo solicitado se pronunciaría de forma distinta a la palabra «liquid».</p>	<p>22/02/2008, <a href="#">R 1769/2007-2</a>, LIQID, § 25</p>

## 2.4 Abreviaturas y acrónimos

Las abreviaturas de términos descriptivos son, en sí mismas, descriptivas si se han utilizado realmente de ese modo y el público pertinente, general o especializado, las identifica con el término descriptivo completo. El mero hecho de que una abreviatura se derive de un término descriptivo no basta (13/06/2014, [T-352/12](#), Flexi, EU:T:2014:519).

Los siguientes signos fueron denegados porque el significado descriptivo para el público pertinente podía demostrarse claramente:

- SnTEM (12/01/2005, [T-367/02](#) – [T-369/02](#), SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3);
- TDI 03/12/2003, [T-16/02](#), TDI, EU:T:2003:327 (recurso [C-82/04 P](#) admitido);
- LIMO (20/07/2004, [T-311/02](#), Limo, EU:T:2004:245);
- BioID (05/12/2002, [T-91/01](#), BioID, EU:T:2002:300 [mediante el recurso [C-37/03 P](#) se anuló la sentencia del Tribunal y la resolución de la Segunda Sala de Recurso]).

Las bases de datos de Internet, como «Acronym Finder», se deben utilizar como base de referencia con la debida cautela. Es preferible utilizar libros técnicos de referencia o las obras científicas de divulgación, por ejemplo, en el ámbito de la informática. Por otra parte, el uso de la abreviatura por un determinado número de operadores en el sector de que se trata en Internet basta para acreditar el uso efectivo de dicha abreviatura.

Los signos compuestos por un acrónimo independiente y no descriptivo que preceda o siga a una combinación de elementos verbales descriptivos suscitarán objeciones por ser descriptivos cuando el público destinatario los perciba simplemente como una expresión combinada con una abreviatura de dicha combinación de palabras, por ejemplo, «Multi Markets Fund MMF». Ello se debe a que el acrónimo y la combinación de palabras sirven para explicitarse recíprocamente y para subrayar el vínculo que existe entre los mismos (15/03/2012, [C-90/11](#) & [C-91/11](#), Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Será así, incluso, cuando el acrónimo no refleje los meros «elementos accesorios» de la combinación de palabras, como artículos, preposiciones o signos de puntuación, como en el siguiente ejemplo: «The Statistical Analysis Corporation – SAC».

Aunque la norma anterior abarca la mayoría de los casos, no todos los supuestos de combinaciones de elementos verbales descriptivos yuxtapuestos a una abreviatura de dicha combinación se considerarán descriptivos en su conjunto. Ejemplo de ello son los casos en los que el público destinatario no percibe de forma inmediata el acrónimo como una abreviatura de la combinación de elementos verbales descriptiva, sino como un elemento distintivo que hará del signo en su conjunto más que la suma de sus partes, como en el siguiente ejemplo:

- «The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS».

## 2.5 Eslóganes

Un eslogan es susceptible de objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) si transmite de forma directa información sobre el tipo, la calidad, el destino u otras características de los productos o servicios.

Los criterios establecidos en la jurisprudencia para apreciar si un eslogan es o no descriptivo son idénticos a los aplicados a las marcas denominativas que únicamente contienen un elemento (06/11/2007, [T-28/06](#), Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 21). No es adecuado aplicar a los eslóganes criterios más estrictos que los aplicados a otro tipo de signos, en particular, teniendo en cuenta que el

término «eslogan» no se refiere a una subcategoría especial de signos (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26, 40).

#### Ejemplo de un eslogan descriptivo

- Una solicitud referida a la clase 9 (*sistemas de navegación por satélite*, etc.) para «FIND YOUR WAY» (18/07/2007, [R 1184/2006-4](#)) suscitó objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE. La expresión FIND YOUR WAY en relación con los productos objeto de solicitud de la clase 9 tiene el claro propósito de informar al consumidor pertinente de que los productos de la parte recurrente ayudan a los consumidores a identificar ubicaciones geográficas para encontrar su camino. El mensaje que transmite el signo solicitado se refiere, de forma directa, al hecho de que los consumidores encontrarán el trayecto para viajar de un lugar a otro cuando utilicen los productos en cuestión.
- «BUILT TO RESIST» solo puede tener un único significado en relación con papel, artículos de papelería y artículos de oficina de la clase 16; cuero, cuero de imitación, artículos de viaje no incluidos en otras clases y guarnicionería de la clase 18 y prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25, en particular, que los productos se han fabricado para durar y que, por consiguiente, son resistentes al uso y desgaste (16/09/2009, T-80/07, [T-80/07](#), EU:T:2009:332, § 27-28).

#### Ejemplo de un eslogan no descriptivo

- «WET DUST CAN'T FLY» no describe cómo funcionan los productos, aparatos y servicios de limpieza de las clases 3, 7 y 37. Los productos de limpieza no están diseñados para humedecer el polvo para evitar que se disperse, sino para hacer que la suciedad se desintegre y se desaparezca. Los aparatos de limpieza filtran el polvo a través de líquidos, pero no están diseñados para mojar el polvo con el fin de evitar que se levante (22/01/2015, [T-133/13](#), WET DUST CAN'T FLY, EU:T:2015:46, § 23-24, 27).

## 2.6 Indicaciones geográficas

### 2.6.1 Observaciones preliminares

Un término geográfico se refiere a cualquier nombre de un lugar, por ejemplo un país, región, ciudad, lago o río. Esta lista no es exhaustiva. Las formas adjetivadas no difieren lo suficiente del término geográfico original como para que el público destinatario piense en otra cosa que en el término geográfico (15/10/2003, [T-295/01](#), Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Por ejemplo, «alemán» se percibirá como referido a Alemania y «francés» seguirá percibiéndose como referido a Francia. Asimismo, los términos anticuados como «Ceilán», «Bombay» o «Birmania» entran dentro del ámbito de este concepto solo en caso de que se usen aún de forma habitual o los consumidores los entiendan como una designación de origen.

Es de **interés público** que estén disponibles signos que sirvan para designar el origen geográfico de los productos o servicios porque, entre otras cosas, porque pueden ser

una indicación de la calidad y de otras características de las categorías de productos en cuestión y, además, pueden influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, debido a que la asociación de los productos o servicios a un lugar puede provocar una respuesta favorable (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

En este punto ([2.6](#)) el concepto «término geográfico» se emplea de manera que abarca **cualquier** indicación geográfica de una solicitud de marca de la Unión Europea, mientras que las expresiones «indicación geográfica protegida» y «denominación de origen» o «indicación de procedencia» se utilizan **exclusivamente** en el contexto de la legislación específica que las protege. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas por los Reglamentos de la UE específicos en la materia se tratan en la sección relativa al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

### 2.6.2 Apreciación de los términos geográficos

El registro de nombres geográficos como marcas no es posible cuando dicho nombre geográfico **ya sea famoso o sea conocido para la categoría de productos en cuestión**, por consiguiente, **se asocie** a dichos productos o servicios en la mente del grupo de personas destinatarias o cuando sea **razonable** contar con que el término pueda, en opinión del público destinatario, designar el origen geográfico de la categoría de los productos o servicios de que se trate (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Como en el caso de todos los demás términos descriptivos, el criterio es si el término geográfico **describe características objetivas de los productos y servicios**. La apreciación debe realizarse en relación con los productos y servicios cuya protección se solicita y a la percepción del público destinatario.

En esta parte de las Directrices, el carácter descriptivo del término geográfico puede referirse a:

- el lugar de producción de los productos;
- el lugar en el que los productos fueron concebidos y diseñados (06/09/2018, [C-488/16 P](#), NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 48);
- el lugar en que se prestan los servicios,
- el lugar que influye en las preferencias de los consumidores (p. ej., por el tipo de vida) al evocar una respuesta favorable (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

El uso de nombres geográficos como marcas también se trata en otras partes de las Directrices. Por ejemplo, cuando dicho signo indica el contenido de los productos o servicios, se aplica la parte pertinente de las Directrices (es decir, el [punto 2.77](#) infra sobre el contenido).

La siguiente evaluación en dos fases debe llevarse a cabo al evaluar los nombres geográficos como marcas.

Primer paso: el término es comprendido por el público destinatario como un nombre geográfico.

El **primer paso** para analizar un término geográfico consiste en determinar si el público destinatario lo entiende como tal. En principio, el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) no excluye el registro de nombres geográficos que sean desconocidos para el público destinatario o, al menos, desconocidos como la designación de un punto geográfico (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 49; [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Si es el caso o no se determinará tomando como base a un consumidor normalmente informado y con conocimientos generales suficientes, pero que no sea un especialista en geografía. Para que se plantee una objeción, la Oficina debe demostrar que el público destinatario conoce el término geográfico y lo identifica como un lugar (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

**Segundo paso:** el término designa a) un lugar vinculado con los productos y servicios o b) puede considerarse razonablemente que designa el origen geográfico de los productos y servicios.

El segundo paso es determinar si el término geográfico objeto de solicitud designa un lugar que **presenta actualmente** para el público destinatario, un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o si **es razonable contar** con que se asociará con dichos productos en el futuro (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), o que dicho nombre pueda, para el público destinatario, designar el origen geográfico de esa categoría de productos o servicios (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 48; [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Para determinar si existe tal vínculo, el Tribunal ha aclarado que se deben tener en cuenta los siguientes factores (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32, 37; [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38), a saber, el grado de familiaridad con:

- el término geográfico,
- las características del lugar que designa el término, y
- la categoría de productos o servicios.

1. Lugares **asociados en la actualidad** con los productos o servicios reivindicados

No podrán registrarse como marcas los nombres geográficos que designen lugares geográficos determinados que ya sean famosos o conocidos por la categoría de productos o servicios de que se trate y que, por lo tanto, estén asociados a dicha categoría en la mente del grupo de personas destinatarias (15/10/2003, [T-295/01](#), Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31).

Por ejemplo, «Milano» debe denegarse para *prendas de vestir*, «Frankfurt» para *servicios financieros* e «Islas Canarias» para *servicios de visitas turísticas, guías turísticos y excursiones*, y «Suiza» para servicios bancarios, productos cosméticos, chocolate y relojes.

Signo	Justificación	Asunto n.º
<p>ST ANDREWS Clases 25, 28, 35 y 41</p>	<p>El Tribunal consideró que todos los servicios de la clase 41 podían estar directamente relacionados con el deporte de golf y, en particular, con la organización y planificación de eventos, competiciones, conferencias, congresos, seminarios, exposiciones y formación relacionados con el golf, incluidos los servicios de club y las publicaciones relacionadas con los anteriores, es decir, con el ámbito particular por el que la ciudad de St Andrews era conocida (apartado 35).</p>	<p>20/11/2018, <a href="#">T-790/17</a>, ST ANDREWS, EU:T:2018:811</p>
<p>KARELIA Clases 4 y 10</p>	<p>Carelia es una región situada en Finlandia que tiene lazos históricos con Suecia.</p> <p>Para llegar a la conclusión de que el público pertinente percibirá que la marca solicitada describe el origen geográfico de los productos de que se trata, la Sala de Recurso tuvo en cuenta la considerable notoriedad de la región de Carelia para la producción de biomasa y biocarburantes y la sensibilización del público de la importancia de esta industria y de la producción de bioenergía en Finlandia y, más concretamente, en la región de Carelia. Por consiguiente, teniendo en cuenta las características de esta región y el conocimiento que el público pertinente tiene de ella, la Sala pudo considerar, acertadamente, que el término «carelia» se refería a un lugar que actualmente tiene una relación con los productos de que se trata en la mente del público pertinente, al menos, en lo que atañe al público finlandés (apartado 31).</p>	<p>06/10/2017, <a href="#">T-878/16</a>, KARELIA, EU:T:2017:702</p>

2. Que **pueda suponerse razonablemente** que un lugar se asociará, en el futuro, a dichos productos o servicios o que un nombre pueda, en la mente del público pertinente, designar el origen geográfico de esa categoría de productos o servicios. Al establecer si la suposición antes mencionada es acertada, se deben considerar las siguientes circunstancias:

- Existen algunos términos geográficos, como los nombres de determinadas regiones o países, que gozan de amplio reconocimiento y fama por la alta calidad de sus productos o servicios. Cuando un signo está formado por tales términos geográficos, no es necesario examinar detalladamente la relación entre

el lugar y cada uno de los productos o servicios (a sus categorías). Tales signos pueden ser denegados por ser percibidos como una referencia a la calidad de los productos o de los servicios, a saber, la vinculada al término geográfico(15/12/2011, [T-377/09](#), Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 43-45).

- La naturaleza y tamaño de la ubicación geográfica en cuestión. En general, existe una correlación entre el tamaño geográfico, la variedad de productos o servicios disponibles en el lugar de que se trate y los correspondientes conocimientos o expectativas por parte de los consumidores. A este respecto, se supone que el nombre de un país se asociará, en principio, a los productos o servicios en cuestión y que, por consiguiente, el público percibirá el nombre de un país como una indicación del origen geográfico de los productos o servicios. Sin embargo, esta suposición no descarta, automáticamente, la necesidad de apreciar si el público establece o no efectivamente tal vínculo descriptivo entre el signo y los productos o servicios. Además, en función de la naturaleza del lugar, deben tenerse en cuenta sus características. Características como las condiciones naturales, las industrias típicas de la zona geográfica o la tradición de fabricar los productos en cuestión son factores importantes a tener en cuenta. El mero hecho de que una parte de la producción de los productos en cuestión o de la provisión de los servicios correspondientes esté ubicada en el lugar geográfico de que se trate no basta, *per se*, para corroborar la suposición anteriormente citada.
- Sectores de mercado. Se debe tener en cuenta que, en determinados sectores del mercado, como la industria del automóvil o del mueble, es frecuente utilizar topónimos sin una connotación geográfica real, por ejemplo, para designar modelos o gamas de productos.

**No es preciso** determinar que el nombre designa, en realidad, el origen geográfico **verdadero** de los productos. Basta con demostrar que el vínculo que se establece entre el nombre del lugar y los productos puede provocar que el público perciba el signo impugnado como una indicación del origen de dichos productos (15/10/2003, [T-295/01](#), Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43).

La denegación del registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE no puede basarse, exclusivamente, en el hecho de que los productos o servicios puedan producirse o prestarse **teóricamente** en el lugar designado por el término geográfico (08/07/2009, [T-226/08](#), Alaska, EU:T:2009:257).

Por consiguiente, si puede concluirse que existe una relación particular entre el lugar geográfico designado por el signo y los productos o servicios para los que se solicita la protección, la Oficina formulará una objeción.

Signo	Justificación	Asunto n.º
<p>MIAMI</p> <p>Clase 25: Pantalones de chándal, chándales</p>	<p>Miami es una gran ciudad que atrae a una gran cantidad de turistas (apartado 24)</p> <p>A diferencia de las indicaciones que se refieren a un país de producción, no es habitual referirse a una ciudad como un lugar de producción de ropa. El consumidor sabe que la ropa se puede producir en muchos lugares, incluso bajo la misma marca, y, de hecho, no necesariamente en el lugar donde tiene su sede el titular de la marca, sino principalmente en países de bajos salarios. Cuando la producción tiene lugar dentro de la UE, normalmente se indica el país en cuestión y no una ciudad concreta. Tal como señala acertadamente la resolución impugnada, esto solo sería diferente en el caso de aquellas ciudades que el consumidor pueda asociar, en la actualidad, con la moda o con el diseño de moda, como París. Sin embargo, esto también tendría que ser probado porque, en general, el diseño de moda también puede darse en cualquier parte del mundo (apartado 27).</p> <p>Además, no hay razones que expliquen por qué los consumidores de la UE asociarían la ciudad de Miami, entre todos los lugares, con chándales. No existe una relación particular entre las características geográficas o climáticas de la ciudad de Miami o del estado de Florida (incluidas sus playas) y la naturaleza de los chándales.</p>	<p>08/06/2018,  <a href="#">R 2528/2017-4</a>, MIAMI</p>

El mero hecho de que un término geográfico sea utilizado por un solo productor no basta para superar una objeción, aunque es un argumento importante que debe tenerse en cuenta al evaluar el carácter distintivo adquirido.

Se rechazaron las siguientes marcas:

Signo	Justificación	Asunto n.º
<p>BRASIL</p> <p>Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</p> <p>Clase 33: Whisky; bebidas a base de whisky</p>	<p>La Sala reconoció que la mera existencia de fabricación de whisky en Brasil no era suficiente, por sí sola, para dar por hecho que el consumidor destinatario de whisky establecería un vínculo entre el signo y los productos. No obstante, debía valorarse si era razonable asumir que tal vínculo podría establecerse en el futuro. La Sala de Recurso valoró diversos factores, incluido el hecho de que la práctica corriente en el sector consiste en indicar el origen geográfico del whisky y de las bebidas fabricadas a base de whisky. Concluyó que la designación «Brasil» puede comprenderse como una indicación informativa para el whisky y las bebidas fabricadas a base de whisky (apartado 29).</p>	<p>06/02/2014,  <a href="#">R 434/2013-1</a>,                      Brasil</p>
<p>SUEDTIROL</p> <p>Clase 35: Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; trabajos de oficina.</p> <p>Clase 39: Embalaje y almacenamiento de mercancías.</p> <p>Clase 42: <i>Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; servicios jurídicos.</i></p>	<p>El Tribunal consideró que la Sala Ampliada actuó con acierto al concluir que servicios tales como los designados por la marca impugnada se ofrecen, en principio, en todas las regiones de un determinado nivel de importancia económica (apartado 41).</p> <p>Además, es cierto que el público destinatario puede tomar la marca impugnada como referencia de una calidad específica de los servicios en cuestión; por ejemplo, que los servicios están adaptados a los requisitos particulares de las empresas que operan en la región, caracterizada por un determinado contexto político, administrativo y lingüístico. Así, el uso de una indicación de procedencia geográfica puede transmitir a las partes afectadas una idea o imagen positiva de una calidad particular de aquellos servicios, en el sentido de la jurisprudencia (apartado 42).</p>	<p>20/07/2016,  <a href="#">T-11/15</a>,                      SUEDTIROL,                      EU:T:2016:422</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
<p>VIRO Clases 9 y 11</p>	<p>El signo «VIRO» es percibido por los consumidores pertinentes que entienden finlandés como el nombre de Estonia. Por lo tanto, designa, en la percepción del público pertinente, un lugar geográfico ya conocido por dicho público debido a su tamaño, importancia económica y tradición cultural mucho antes de la presentación de la marca (apartado 24).</p>	<p>28/03/2017, <a href="#">R 2312/2016-1</a>, Viro</p>
<p>AUSTRALIA Clases 12, 25, 28, 35 y 37</p>	<p>Es un hecho bien conocido que Australia es una nación económica fuerte con una economía próspera, que ha crecido constantemente durante más de un cuarto de siglo. Debido a su tamaño, su importancia política y económica y su popularidad como destino turístico, Australia goza de una sólida reputación en la UE y sus Estados miembros (apartado 21).</p> <p>En primer lugar, por lo que respecta a todos los productos y servicios para los que se solicita la protección, la marca controvertida se entiende como una referencia a una imagen positiva, es decir, a una actitud particular hacia la vida. Australia está ampliamente asociada con una sensación de libertad, amplios espacios abiertos y una conexión con la naturaleza, de la que el Outback australiano es representativo. Por consiguiente, es probable que el nombre geográfico «AUSTRALIA» influya en la elección de los productos y servicios por parte de los consumidores, ya que estos asocian los productos y servicios así marcados con esta particular actitud ante la vida, lo que provoca una reacción positiva (06/02/2014, <a href="#">R 434/2013-1</a>, BRASIL, § 32). El signo solicitado es descriptivo, ya que indica que el uso o la adopción de los productos y servicios en cuestión contribuyen a crear una actitud particular ante la vida vinculada a Australia (apartado 26).</p>	<p>06/04/2018, <a href="#">R 2207/2017-2</a>, AUSTRALIA</p>

Signo	Justificación	Asunto n.º
MONACO	El Tribunal determinó que la palabra «Mónaco» corresponde al nombre de un principado conocido mundialmente, no solo por la fama de su familia real, sino también por la organización del Grand Prix de Fórmula 1 y un festival de circo. El Tribunal concluyó que la marca MONACO debía denegarse para los productos y servicios de las clases 9, 16, 39, 41 y 43 dado que la palabra «Mónaco» podría utilizarse, en el sector, para designar el origen, destino geográfico o lugar de prestación de los servicios. La marca, por consiguiente, es un signo descriptivo de los productos y servicios en cuestión.	15/01/2015, <a href="#">T-197/13</a> , MONACO, EU:T:2015:16
Passionately Swiss	El Tribunal afirmó que la Sala de Recurso no tenía que realizar una evaluación detallada del vínculo entre el signo y cada uno de los productos y servicios. Se basó en la reputación de Suiza respecto a la calidad, exclusividad y comodidad que se asocian a sus servicios comprendidos en las clases 35, 41, 43 y 44, así como a sus productos de la clase 16 (apartado 45).	15/12/2011, <a href="#">T-377/09</a> , Passionately Swiss, EU:T:2011:753
PARIS	Las Salas de Recurso determinaron que «PARIS» se puede asociar con una cierta idea de calidad, diseño, estilo e incluso vanguardia. Esto produce una sensación positiva, una expectativa con respecto a la calidad de los productos vendidos y de los servicios prestados, cuando «PARIS» se presenta como una indicación de origen o destino geográfico	26/10/2015, <a href="#">R 3265/2014-4</a> , Paris

Se registraron las siguientes marcas:

- HOLLYWOOD para productos en la clase 30(MUE n.º31 450)
- GREENLAND para frutas y verduras frescas (30/09/2002, [R 691/2000-1](#), Greenland)
- DENVER para equipos de iluminación (03/04/2013, [R 2607/2011-2](#), DENVER)
- PORT LOUIS en las clases 18, 24 y 25 (15/10/2008, [T-230/06](#), Port Louis, EU:T:2008:443).

## 2.7 Términos que describen el contenido de productos o servicios

### 2.7.1 Consideraciones generales

Cuando una marca consista, exclusivamente, en una palabra que describa lo que puede ser la esencia o el contenido de los productos o servicios de que se trate, suscitará objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). Los términos comúnmente conocidos y susceptibles de ser asociados por el público destinatario con una cosa, producto o actividad en particular pueden describir el objeto y, por consiguiente, deben mantenerse a disposición de otras empresas (12/06/2007, [T-339/05](#), Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Lo esencial es si el signo objeto de solicitud **puede utilizarse en el sector en cuestión en relación con los productos o servicios objeto de la solicitud** de una forma que el público destinatario perciba indudablemente como descriptiva del contenido de los productos o servicios cuya protección se solicita, por lo que debe mantenerse disponible para otros operadores.

Por ejemplo, un nombre muy conocido como «Vivaldi» suscitará inmediatamente un vínculo con el famoso compositor, al igual que el término «esquí» se asociará, automáticamente, con el deporte de esquiar. Aunque la clase 16 (libros) es un ejemplo básico de una categoría de productos que incluye un contenido u objeto, es posible que una objeción formulada en virtud de este apartado también se suscite en relación con otros productos o servicios, como *DVD* (un término que incluye no solo los DVD vírgenes sino también los que contienen algún tipo de grabación) o *servicios editoriales*. En este apartado se utilizarán indistintamente las expresiones «contenido» y «objeto».

Los nombres de personas famosas (en particular, músicos o compositores) pueden indicar la categoría de los productos si, debido a su uso generalizado, el plazo temporal, la fecha del fallecimiento, o su popularidad, reconocimiento, el hecho de ser interpretado por múltiples artistas, o por la formación musical, el público los puede considerar genéricos. Ese sería el caso de «Vivaldi», cuya música es interpretada por orquestas de todo el mundo, por lo que la marca «Vivaldi» no se entendería como un indicador de origen de la música.

En lo que respecta específicamente a los títulos de libros famosos, véase a continuación el punto 2.7.2, [2.7.2 Títulos de libros](#).

En el caso de servicios, cuando un signo consiste en un término que indica un determinado sector industrial, como «PRENDAS DE VESTIR» o «COCHES», y cabe asumir, razonablemente, que un proveedor de servicios (por ejemplo, en el ámbito de la publicidad o los servicios minoristas) pudiera especializarse para atender las características de ese sector en concreto, podría plantearse una objeción al asunto.

Las objeciones basadas en los criterios anteriores:

- únicamente serán aplicables a productos (por ejemplo, *libros*) o servicios (por ejemplo, *educación*) que incluyan contenido sobre otras cosas, productos o actividades (por ejemplo, un libro sobre historia o un curso de historia);
- cuando la marca conste, exclusivamente, de la palabra que identifica dicho contenido (por ejemplo, «VEHÍCULOS» o «HISTORIA»), y
- se formularán caso por caso, previa apreciación de múltiples factores, como el público relevante, el grado de atención o el carácter descriptivo del término en cuestión, o la realidad comercial (véase *infra*).

#### Productos o servicios que pueden referirse a un contenido o temática

En la mayoría de los casos, los productos o servicios susceptibles de objeción que incluyen (o pueden referirse a) un determinado contenido o temática son los siguientes:

- Clase 9: Software, publicaciones electrónicas descargables.
  - Susceptibles de objeción
  - STATISTICAL ANALYSIS para software
  - ROCK MUSIC para CD (un término que incluye no solo los *CD vírgenes* sino también los *CD grabados*).
- Clase 16: Productos de imprenta, fotografías y material didáctico, siempre que incluya productos de imprenta.
  - Susceptibles de objeción
  - HISTORY para *libros*
  - PARIS para *guías de viajes*
  - CAR para *revistas*
  - ANIMALS para *fotografías*
  - MEDITACIÓN TRASCENDENTAL para *material de instrucción y de enseñanza*
- Clase 28: Juegos de mesa
  - Susceptibles de objeción
  - «Memory» (14/03/2011, [C-369/10 P](#), Memory, EU:C:2011:148).
- Clase 35: Ferias, publicidad, servicios de ventas al por menor, servicios de importación y exportación.
  - Susceptibles de objeción
  - ELECTRONICA para ferias relacionadas con productos electrónicos (05/12/2000, [T-32/00](#), Electronica, EU:T:2000:283, § 42-44)
  - LIVE CONCERT para *servicios de publicidad*
  - CLOTHING para *servicios de ventas al por menor*
  - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS para servicios de importación y exportación
- Clase 41: Educación, formación, esparcimiento, publicaciones electrónicas en línea no descargables.
  - Susceptibles de objeción

- GERMAN para cursos de idiomas
- HISTORY para educación
- COMEDY para programas de televisión
- MEDITACIÓN TRASCENDENTAL para servicios de formación

La anterior lista de las clases de Niza no es exhaustiva, aunque resultará aplicable a la gran mayoría de los casos. Por consiguiente, las objeciones basadas en contenidos o temáticas descriptivos deberán formularse, prioritariamente, en el marco de los productos o servicios arriba indicados.

Cuando la marca consista en un término descriptivo de una característica particular de los productos o servicios, una designación de productos o servicios que excluya la característica particular que describe el signo objeto de solicitud no se salvará de una objeción basada en el contenido. Ello se debe a que no se permite que el solicitante reivindique productos o servicios con la condición de que estos no posean una característica en particular (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). A continuación, se incluyen varios ejemplos inventados para ilustrar las designaciones de productos o servicios que no evitarán una objeción:

- COMEDY (comedia) para transmisiones televisivas, excepto para *programas* de comedia.
- PENGUINS (pingüinos, en plural) para libros, excepto libros sobre *pingüinos*.
- TECHNOLOGY (tecnología) para clases, excepto clases de informática y sobre *tecnología*.

Distintos de los ejemplos anteriores son las reivindicaciones positivas de productos o servicios, con arreglo a las cuales es imposible que el signo solicitado describa ninguna temática o contenido. Por ejemplo, los siguientes ejemplos inventados no serían susceptibles de objeción, al menos, en lo que a descripción de contenido o temática se refiere:

- COMEDY para transmisiones televisivas sobre economía, política y *tecnología*.
- PENGUIN para libros de humor sobre *temas* del oeste, medievales y de la Roma clásica.
- TECHNOLOGY para clases sobre *escritura* creativa de ficción.

### 2.7.2 Títulos de libros

El hecho de que un signo solicitado sea el título de un libro no constituye, en sí mismo, un obstáculo para su registro como marca. No obstante, la Oficina denegará la marca cuando pueda percibirse que describe el contenido de los productos y servicios y, por lo tanto, no tenga capacidad para identificar el origen comercial de los productos o servicios.

Las marcas que consisten únicamente en un título de libro pueden ser descriptivas, en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) , en relación con productos y servicios que puedan ser percibidos como que contienen o tratan de la historia conocida, de una nueva versión de la misma o de un tema relacionado con la historia.

La razón de esto es que ciertas historias (o sus títulos) se han establecido durante tanto tiempo y se han hecho tan conocidas que se han «incorporado a la lengua». Ya no están vinculados exclusivamente con el libro original, sino que se han convertido en expresiones comunes bien conocidas, universales y autónomas que denotan un cierto tipo de historia o un género entero.

Por ejemplo, «El libro de la selva» o «Robinson Crusoe» son títulos de libros atribuibles, originalmente, a unas obras literarias en particular y a unos autores en particular (Rudyard Kipling, Daniel Defoe). Debido a la enorme popularidad de los libros y al paso del tiempo, sus títulos han ido adquiriendo, a juicio del público, un significado temático que va más allá del contenido real de los libros en cuestión. Han entrado en el lenguaje cotidiano como sinónimos de un tipo particular de historia o género (por ejemplo, jóvenes humanos que triunfan solos en la jungla, luchan contra la naturaleza, las penurias, las privaciones o la soledad).

Si bien estos famosos títulos de libros pueden seguir siendo perfectamente distintivos de la pintura, la ropa o los lápices, no podrán desempeñar una función distintiva en relación con productos y servicios que solo podrían tener como contenido la historia general o el género (por ejemplo, publicaciones, soportes de datos o actos culturales).

La evaluación de si el título de un libro ha alcanzado un grado suficiente de reconocimiento depende de un análisis minucioso caso por caso, teniendo en cuenta las particularidades del caso individual.

Las siguientes consideraciones no exhaustivas podrían ayudar a evaluar si el título de un libro se percibe como descriptivo del contenido de los productos y servicios y, por lo tanto, no puede indicar el origen comercial de los productos y servicios relacionados con ellos.

- **Adaptaciones**

Una conclusión de falta de distinción será más probable cuando pueda demostrarse que ha aparecido un gran número de versiones publicadas de la historia o cuando haya habido numerosas adaptaciones de televisión, teatro y cine que lleguen a un público amplio.

- **Patrimonio cultural**

El hecho de que un libro o su historia se incluya en una enciclopedia de alto nivel, que forme parte con frecuencia de los planes de estudios escolares o universitarios y que esté sujeto a una amplia investigación científica y a un análisis abstracto de sus principales temas podría ser un indicador de que se le considera un libro «clásico», es decir, un libro que ha alcanzado una importancia universal que va más allá de su contenido real y que forma parte activamente del ADN cultural del público en general (por ejemplo, «La Odisea», «Cenicienta», «Romeo y Julieta», «Don Quijote»).

- **Tiempo**

Cuanto más tiempo ha pasado desde la publicación de la obra original, más probable es que la trama, los personajes y el título de un libro ya no estén estrictamente relacionados con un autor en particular o con la historia exacta, sino que hayan alcanzado un estatus de autonomía.

Dependiendo de la marca en cuestión, se puede formular una objeción en relación con el material impreso, las películas, las grabaciones, las obras de teatro y los espectáculos (no se trata de una lista exhaustiva).

Ejemplos de títulos de libros que se consideran descriptivos del contenido:

«**Pinocchio**» ([R 1856/2013-2](#)): declarada parcialmente nula para las clases 9, 16, 28 y 41;

«**El libro de la selva**» ([R 118/2014-1](#)): parcialmente rechazada para las clases 9, 16 y 41;

«**Winnetou**» ([R 1297/2016-2](#)): declarada parcialmente nula para las clases 9, 16, 28 y 41.

Ejemplos de títulos de libros que se consideran suficientemente distintivos:

«**Die Wanderhure**» (MUE n.º 12 917 621): para las clases 9, 16, 35, 38 y 41;

«**Partners in crime**» (MUE n.º 13 011 887): para las clases 9, 16 y 41.

## 2.8 Letras únicas y cifras

### Letras únicas <sup>(13)</sup>

#### *Consideraciones generales*

En su sentencia de 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, el Tribunal de Justicia declaró que, a la hora de examinar los motivos de denegación absolutos, la Oficina está obligada, con arreglo al [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), a examinar de oficio los hechos relevantes que puedan llevarla a formular una objeción al amparo del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) y que dicha exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante de la marca de la Unión Europea (apartados 55 a 58). Por consiguiente, corresponderá a la Oficina explicar, de forma motivada, por qué una marca que consiste en una única letra representada en caracteres estándar es descriptiva.

En consecuencia, cuando se examine una marca consistente en una letra única, deberán evitarse los argumentos genéricos carentes de fundamento, como los relativos a la disponibilidad de los signos, dado el limitado número de letras. Tampoco es apropiado basar una objeción en una motivación especulativa sobre los distintos significados que dicho signo pueda tener. La Oficina debe determinar, **sobre la base de una apreciación de los hechos**, el motivo por el que la marca solicitada sería susceptible de objeción.

Así pues, está claro que el examen de marcas compuestas por una letra única debe ser riguroso y restrictivo, y que cada caso exige un cuidadoso análisis.

#### *Ejemplos*

---

<sup>13</sup> Esta parte versa sobre las letras únicas con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#). Para las letras únicas al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3, Marcas sin carácter distintivo \[artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE\], punto 5](#).

Por ejemplo, en los **ámbitos técnicos**, como los relacionados con ordenadores, maquinaria, motores y herramientas, es más probable que las letras aisladas tengan una connotación descriptiva si transmiten información suficientemente precisa sobre los productos o servicios en cuestión.

Asimismo, se consideró que la **letra «E»** era descriptiva en relación con *plantas de generación de energía eólica y sus partes, generadores, cuchillas de rotores para plantas de generación de energía eólica, rotores para plantas de generación de energía eólica de la clase 7; interruptores de control para plantas de generación de energía eólica, transformadores de frecuencia, instrumentos de medición, de señalización y de control (inspección), aparatos e instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad de la clase 9 y torres para plantas de generación de energía eólica de la clase 19*, porque puede entenderse como una referencia a energía o electricidad (21/05/2008, [T-329/06](#), E, EU:T:2008:161, § 24-31; 08/09/2006, [R 394/2006-1](#), E, § 22-26; 09/02/2015, [R 1636/2014-2](#), E (fig.)).

También es posible que una objeción esté justificada para productos o servicios destinados a un público más general. Por ejemplo, **las letras «S», «M» o «L»** para prendas de vestir serían susceptibles de objeción, pues dichas letras se utilizan para describir una talla particular de ropa, especialmente como abreviaturas de «Small» (pequeña), «Medium» (mediana) o «Large» (grande).

No obstante, si no puede acreditarse que una determinada letra aislada sea descriptiva para los productos o servicios en cuestión, y siempre que la marca solicitada no suscite ninguna objeción con arreglo a otra letra del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#), **deberá aceptarse**.

Véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 3, Marcas sin carácter distintivo \(artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE, punto 5.2](#) , para otros ejemplos de casos en los que se puede plantear una objeción al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) .

#### Cifras

En su sentencia de 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, el Tribunal de Justicia resolvió que los signos compuestos exclusivamente por cifras, sin modificaciones gráficas, pueden ser registrados como marcas (apartados 29 y 30).

El Tribunal de Justicia se remitió, por analogía, a su anterior sentencia de 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, en relación con las letras únicas (apartado 31) y puso de manifiesto que las marcas compuestas por cifras deberán examinarse expresamente en relación con los productos o servicios específicos de que se trate (apartado 32).

Por consiguiente, una cifra únicamente podrá registrarse como marca de la Unión Europea si resulta distintiva para los productos o servicios comprendidos en la solicitud de registro (apartado 32) y no es meramente descriptiva o está desprovista de carácter distintivo, por otros motivos, para tales productos o servicios.

Por ejemplo, las Salas confirmaron la denegación de las marcas «15» (12/05/2009, [R 72/2009-2](#), 15) and '60' (23/09/2015, [R 553/2015-4](#), 60) solicitadas para «*prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*» de la clase 25. La Sala consideró, en el primer caso, que la cifra «15» estaba directa y específicamente relacionada con dichos productos, pues contenía información evidente y directa sobre la talla (apartados 15-22). En la segunda resolución, dictaminó que la indicación de la talla 60, tanto si existe como si pudiera existir, se entendería y se relacionaría de forma natural con la medición (talla) por parte del público destinatario (apartado 19).

La Sala también confirmó la denegación del signo «15» para cervezas de la clase 32, pues se demostró que, en el ámbito de la comercialización de los productos de que se trataba —en la que se basó la Oficina—, existían en el mercado comunitario varias cervezas muy fuertes con un contenido alcohólico del 15 % de volumen (12/05/2009, [R 72/2009-2](#), 15, § 15-22).

Es sabido que las cifras se suelen utilizar para transmitir información pertinente sobre los productos o servicios en cuestión. Por ejemplo, en los siguientes supuestos, se suscitaría una objeción, porque el signo solicitado resultaría descriptivo al referirse a:

- la **fecha** de fabricación de los productos/de la prestación de los servicios, cuando este factor sea pertinente para los productos o servicios de que se trate. Por ejemplo, 1996 o 2000 para *vinos* serían susceptibles de objeción, pues la edad del vino es un factor muy relevante para la elección de compra; 2020 sería susceptible de objeción también para *eventos*, ya que podría considerarse el año de un evento;
- el **tamaño**: además de los ejemplos anteriores, 15 y 60 para prendas de vestir, 1 600 para coches, 185/65 para neumáticos, (talla) 10 para ropa femenina en el Reino Unido, y (talla) 32 en Francia;
- la **cantidad**: 200 para cigarrillos;
- prefijos telefónicos: 0800 o 0500 en el Reino Unido, 800 en Italia, 902 en España, etc.;
- la **fecha** de la prestación de los servicios: 24/7;
- la **potencia** de los productos: 115 para motores o vehículos;
- el **contenido alcohólico**: 4,5 para cervezas, 13 para vino;
- El **número de piezas**: 1 000 para rompecabezas.

Sin embargo, cuando la cifra no parezca tener ningún significado posible para los productos o servicios será aceptada, es decir, «77» para servicios financieros o «333» para prendas de vestir.

## 2.9 Nombres de colores

Los nombres de los colores pueden ser nombres de **colores simples** (p. ej.: rojo, verde, etc.), nombres de **colores compuestos** (p. ej.: azul marino, rojo intenso, etc.) o nombres de colores más **inusuales**. Entre los nombres de colores inusuales hay nombres de objetos, piedras preciosas, flores o elementos similares (p. ej.: magnolia, esmeralda, amatista, alabastro, etc.) y combinaciones de colores asociados a otro sustantivo (p. ej.: rojo flamenco, rosa cristal, rosa *vintage*, azul bermuda).

Un signo compuesto, exclusivamente, por el nombre de un color suscitará objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) cuando la solicitud reivindique cualquier **producto o servicio para el cual el color constituya una característica objetiva, inherente a la naturaleza del producto o servicio e intrínseca y permanente para ese producto o servicio** (07/05/2019, [T-423/18](#), *vita*, EU:T:2019:291, § 44). Para que el motivo de denegación sea válido, será necesaria una relación directa y concreta para el público pertinente, no solo una asociación indirecta (07/05/2019, [T-423/18](#), *vita*, EU:T:2019:291, § 52).

En el asunto de «vita» («vita» es la palabra sueca que designa el color blanco), el Tribunal General consideró que el color blanco no constituía una «característica intrínseca» e «inherente a la naturaleza» de productos como los robots de cocina, las ollas eléctricas y los utensilios para uso doméstico, sino un aspecto puramente fortuito y contingente que puede tener solo una parte de ellos cuando proceda y, en cualquier caso, sin tener ninguna relación directa e inmediata con su naturaleza. Debido a que tales productos están disponibles en una amplia gama de colores, el mero hecho de que estén disponibles en color blanco, de manera más o menos habitual y entre otros colores, resulta inoperante, puesto que no es «razonable» en el sentido de la jurisprudencia considerar que, por este simple hecho, el color blanco será reconocido efectivamente por el público pertinente como una descripción de una característica intrínseca que es inherente a la naturaleza de dichos productos.

En consecuencia, el nombre del color AZUL sería impugnado en relación con el queso, pues describe un tipo específico de queso. VERDE describe un tipo concreto de té o servicios compatibles con el medio ambiente, mientras que MORENO, en relación con el azúcar, describe el color y el tipo de azúcar.

Cuando los productos cuya protección se solicite **se refieran a colorantes como pintura, tinta, tintes o cosméticos** (p. ej., lápices de labios o maquillaje), el nombre de un color podría describir el color real de los productos, y los signos que consistan exclusivamente en el nombre de un color deberán ser impugnados en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), ya que los nombres de los colores no se considerarían marcas, sino meramente indicaciones de la característica principal de los productos.

#### *Marcas aceptadas*

Signo	Justificación	Asunto n.º
-------	---------------	------------

<p style="text-align: center;"><b>RED</b></p> <p>MUE° 14 654 842</p> <p>Registrada para productos de las clases 6-9, 11,17 y 19</p>	<p>El mero hecho de que los productos reivindicados puedan estar disponibles en rojo no quiere decir que el consumidor entienda «RED» como descriptivo. Los colores no desempeñan función alguna como características de los artículos en la industria de los productos en cuestión [a saber, <i>metales comunes y sus aleaciones</i> (clase 6) o <i>caucho, amianto, mica y productos fabricados con dichos materiales</i> (clase 17)]. No obstante, si bien los productos como los cables, alambres, máquinas, herramientas, armas, cuchillas, electrodomésticos, tuberías, etc. pueden tener un color, este color no representa una característica esencial de dichos productos. Por tanto, el uso de la indicación «RED» en relación con los productos reivindicados no lleva a la conclusión de que los consumidores destinatarios percibirán automáticamente el signo como una característica descriptiva.</p>	<p>Resolución de la Cuarta Sala de Recurso, de 7 de de noviembre de 2019, <a href="#">R 1246/2019-4</a>, § 14</p>
---	--	---

*Marcas rechazadas*

Signo	Justificación	Asunto n.º
<p>VISIBLE WHITE MUE n.º 802 793 Denegada para <i>pastas de dientes y enjuagues bucales</i></p>	<p>Los términos «visible» y «white» permiten al público pertinente detectar, inmediatamente y sin reflexión ulterior, la descripción de una característica fundamental de <i>pastas de dientes y enjuagues bucales</i>, en el sentido de que su uso hace visible el color blanco de los dientes. «Visible white» describe una característica intrínseca que es inherente a la naturaleza de los productos en cuestión, en concreto, la razón para usarlos o su fin previsto.</p>	<p>09/12/2008, <a href="#">T-136/07</a>, Visible White), EU:T:2008:553, § 42, 43.</p>
<p>TRUEWHITE MUEº 8 272 321 Denegada para <i>diodos electroluminiscentes (ledes)</i></p>	<p>El término «truewhite», aplicado a diodos electroluminiscentes (ledes), describe puramente una característica esencial de dichos productos, esto es, su capacidad de reproducir una luz tan blanca que podría considerarse similar a la luz natural. En este caso, el término «truewhite» también describía una característica intrínseca inherente a la naturaleza de los productos en cuestión, en concreto, su calidad.</p>	<p>07/07/2011, <a href="#">T-208/10</a>, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 23</p>

## 2.10 Nombres de bancos, periódicos/revistas y aeropuertos

En algunos ámbitos, como bancos, periódicos, revistas y aeropuertos, los consumidores están acostumbrados a reconocer combinaciones descriptivas de términos como indicaciones de origen.

Esto se debe a la realidad del mercado por la que un signo formado por diferentes elementos tiene la capacidad de **identificar a una entidad específica**. Es el caso, por ejemplo, de un signo que describa una entidad que sea la única que ofrezca los productos y servicios respectivos.

Se **aceptaron** las siguientes marcas:

Signo	N.º de MUE
BANK OF ENGLAND Clases 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 28, 30, 35, 36, 41, 42, 45	MUE n.º 11 157 641

Signo	N.º de MUE
DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA Clases 16, 35	MUE n.º 54 619

Signo	N.º de MUE
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC Clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45	MUE n.º 13 952 346

No obstante, las combinaciones descriptivas son susceptibles de objeción, dado que no producen, al menos *prima facie*, la impresión de una entidad claramente identificable. Es el caso cuando el signo se refiere a una categoría general y no a una entidad única específica.

Se denegaron las siguientes marcas:

Signo	Justificación	N.º de MUE
CHARITY BANK Clases 9, 35 y 36	El signo, en su conjunto, indica meramente que los productos y servicios son suministrados y prestados por un banco que se dedica a actividades benéficas más que otros bancos que puedan también colaborar en este tipo de actividades.	MUE n.º 4 454 872

Signo	Justificación	N.º de MUE
European PrivateTrust BANK Clase 36	La expresión, tomada en conjunto, informa inmediatamente a los consumidores, sin mayor reflexión, de que los servicios solicitados son seguros, servicios financieros y monetarios, etc., que se prestan por un banco fiduciario europeo no público que está organizado para actuar como fiduciario de consorcios y organismos.	MUE n.º 11 585 908

Signo	Justificación	N.º de MUE
JOURNAL OF OPTOMETRY Clases 16 y 41	El consumidor interesado no verá este signo como algo inusual, sino más bien como una expresión significativa: una publicación relacionada con el mundo de la optometría, con su proyección tecnológica y el conocimiento de la ciencia mencionada.	MUE n.º 6 646 996
HEALTH JOURNAL Clases 16 y 38	Los consumidores verán el signo como una indicación del producto propiamente dicho.	MUE n.º 1 524 396

Signo	Justificación	N.º de MUE
<p><b>ALICANTE-AIRPORT</b> Clase 35</p>	<p>La expresión no es la denominación oficial del principal aeropuerto próximo a la ciudad de Alicante. La expresión «alicante-airport» informa inmediatamente a los consumidores, sin mayor reflexión, de que los servicios solicitados son los de un aeropuerto en la ciudad o provincia de Alicante. Por tanto, la marca transmite información obvia y directa sobre el origen geográfico de la prestación de los servicios en cuestión.</p>	<p>MUE n.º 15 140 676</p>

## 2.11 Nombres de hoteles

En el sector hotelero, los nombres de los establecimientos suelen constar de la combinación de la palabra «HOTEL» con un término geográfico (es decir, el nombre de una isla, una ciudad, un país, etc.). Suelen indicar establecimientos específicos que **no guardan relación alguna con el término geográfico al que hacen referencia**, dado que no están situados en ese lugar concreto. En consecuencia, estos hábitos del sector han hecho que los consumidores no perciban expresiones como «HOTEL BALI», «HOTEL BENIDORM» u «HOTEL INGLATERRA» como indicaciones descriptivas (en alusión a que los servicios se prestan en un hotel situado en la localidad en cuestión), sino más bien como indicaciones de origen.

En realidad, tales expresiones no son equivalentes a expresiones correctas desde el punto de vista gramatical, como «HOTEL EN BALI», «HOTEL DE BENIDORM» u «HOTEL EN INGLATERRA», que pueden ser claramente susceptibles de objeción. Y esto es aún más cierto en los casos en los que el nombre del hotel consta de los nombres de dos ciudades (o de dos términos geográficos en general), por ejemplo, «HOTEL LONDRES SAN SEBASTIÁN». En realidad, en este caso, la presencia de las palabras SAN SEBASTIÁN (ciudad del norte de España) indica con claridad que «HOTEL LONDRES» debe considerarse una expresión imaginativa. Por consiguiente, no deberían formularse objeciones.

Sin embargo, en los **casos en los que el término geográfico preceda a la palabra «HOTEL», la situación podría cambiar según las distintas lenguas**. Por ejemplo, en inglés, los términos «BALI HOTEL» se percibirían como una expresión referida a cualquier hotel ubicado en la isla de Bali, lo que es claramente susceptible de objeción.

En consecuencia, cada caso debe evaluarse por sus propias características. Por último, las combinaciones descriptivas como «LEADING HOTELS» siguen siendo susceptibles de objeción, ya que no producen, al menos *prima facie*, la impresión de una entidad claramente identificable.

## 2.12 Combinaciones de nombres de países/ciudades con un número de año

Las marcas que consisten en una combinación del nombre de un país o de una ciudad con un número de año deben rechazarse en virtud del [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#) en los siguientes casos:

En primer lugar, **deberá rechazarse para todos los productos y servicios** cuya protección se solicite cuando los consumidores interesados perciban que la combinación **describe un evento** que ocurre ese año concreto en la localización geográfica designada, al considerarse que el vínculo descriptivo se aplica a todo producto o servicio.

A modo de **ejemplo**, se estimó que la marca «GERMANY 2006» se percibía, inmediatamente, como referencia a un evento que tuvo lugar en 2006. Se considera una indicación descriptiva para una extensa lista de productos y servicios que abarcan desde *películas no impresionadas*, pertenecientes a la clase 1, a *mantenimiento de vehículos*, perteneciente a la clase 37. En particular, la resolución del asunto [R 1467/2005-1](#), del 30/06/2008, estableció que esta marca:

- describe el tipo y el contenido de los servicios que consisten en «preparar, organizar y promover un evento en Alemania en 2006» (apartado 29, en referencia a la organización de acontecimientos deportivos relacionados o asociados con campeonatos de fútbol, etc.);
- describe la «finalidad y, por tanto, en parte el nivel de calidad de los productos o servicios durante tales campeonatos celebrados en Alemania en 2006, y los presenta como adecuados para competiciones del más alto nivel o que han sido utilizados satisfactoriamente en el contexto de tales competiciones» (apartado 30, en referencia a instrumental médico, pelotas de fútbol, etc.);
- califica los artículos de *souvenir* (apartado 31, en referencia a artículos como pegatinas, confeti, pijamas, etc.).

En relación con los **artículos de souvenir**, la Sala subrayó que «los artículos promocionales y las marcas compartidas no se limitan a los tradicionales artículos de *souvenir*. Es de dominio público que hay una tendencia a encontrar nuevos mercados mediante la combinación de diversos productos con la marca de un evento o un nombre famosos no relacionados con aquellos» (30/06/2008, [R 1467/2005-1](#), GERMANY 2006, § 34, en referencia a productos como gafas, televisores, papel higiénico, etc., todos relacionados o asociados con campeonatos de fútbol). En consonancia con lo anterior, las Salas confirmaron la denegación de la marca «TARRAGONA 2017» para diversos artículos conmemorativos, como los productos de la clase 6 (*bronces [obras de arte], bustos de metales comunes, cajas de metal*,

*timbres, carteles metálicos, etc.)* o productos de la clase 14 (*artículos de joyería [adornos], alfileres de adorno hechos de metales preciosos, amuletos [joyería], anillos [joyería], brazaletes y pulseras, etc.*). (28/10/2016, [R 2318/2015-5](#), TARRAGONA 2017, § 32).

En segundo lugar, cuando la combinación no es, o ya no es, percibida por los consumidores pertinentes como descriptiva de un evento que tiene lugar, o tuvo lugar en ese año específico en la ubicación geográfica designada, un signo que combine el nombre de un país o ciudad con un número que indica un año aún podría ser percibido por el público destinatario como una indicación de otra característica, como el lugar y el momento de la producción o de destino. La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los criterios explicados en el [punto 2.6](#), Indicaciones geográficas, de las presentes Directrices.

## 2.13 Códigos DCI

**Las denominaciones comunes internacionales o DCI** (*International non-proprietary names, INN*) son códigos que asigna la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las sustancias farmacéuticas, con el objeto de poder reconocer cada sustancia con un nombre único. Estas denominaciones resultan necesarias para una identificación clara, una prescripción segura y la dispensación de medicamentos, así como para la comunicación y el intercambio de información entre los profesionales del sector de la sanidad. Las DCI se pueden usar libremente porque son de dominio público. Algunos ejemplos de DCI son alfacalcidol, calcifediol o calcipotriol.

La sílaba común o raíz define el grupo farmacológicamente relacionado al que pertenece la DCI. La raíz de la DCI sirve para indicar el modo de activación de los grupos de fármacos. Estas raíces y sus definiciones han sido seleccionadas por expertos de la OMS y se utilizan al seleccionar nuevas denominaciones comunes internacionales. Un ejemplo sería «calci».

Los criterios para evaluar el carácter descriptivo de una marca para fármacos no difieren de los aplicables a otras categorías de marcas. Las disposiciones de la legislación de marcas se aplican a los productos farmacéuticos del mismo modo que a las otras categorías de productos. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) evalúa cada nombre individual que se empleará para comercializar un producto medicinal como parte de su autorización de comercialización para la Unión Europea. La evaluación de la EMA se basa en la protección de la salud pública y tiene en cuenta la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (WHA46.19) relativa a la protección de las DCI/raíces de DCI, para evitar cualquier posible riesgo de confusión. La evaluación de la Oficina para determinar si una marca farmacéutica se puede registrar, no obstante, no posee una base jurídica que permita incluir tales consideraciones sanitarias (por analogía, 05/04/2006, [T-202/04](#), Echinaid, EU:T:2006:106, § 31-32).

Teniendo en cuenta el carácter descriptivo de los códigos DCI y sus raíces, debería plantearse una objeción para la clase 5 en los siguientes casos:

- cuando la MUE sea una DCI (las normas generales sobre errores ortográficos también serán de aplicación; véase el [punto 2.3](#) supra); o
- cuando una DCI forme parte de una MUE y los otros elementos de la MUE también sean descriptivos/no distintivos (por ejemplo: BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA); o
- cuando la MUE **solo** consista en una raíz.

Puede consultarse una lista de códigos DCI, tras un registro en línea, en MedNet (<https://mednet-communities.net>). Hay una lista de raíces comunes disponible en el vínculo siguiente: [http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook\\_2011\\_Final.pdf](http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf).

La práctica de la Oficina consiste en aceptar las marcas figurativas que contienen códigos DCI o sus raíces, aplicando los mismos criterios que para cualquier otra marca figurativa que contenga palabras descriptivas (es decir, si la estilización o características gráficas de un signo son suficientes para que actúe como marca).

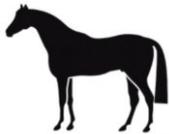
Asimismo, podría plantearse una objeción sobre la base del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) en la poco probable situación de que la lista de productos de la clase 5 haga referencia a un tipo diferente de fármaco del abarcado por la DCI. Cuando la lista de la clase 5 incluya productos *farmacéuticos*, la Oficina considerará la buena fe y no planteará objeciones al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#).

### 3 Marcas figurativas

Por definición ([artículo 3, apartado 3, letra b\), del REMUE](#)), las marcas en las que se utilizan **caracteres, estilización o maquetación no estándares**, o una característica gráfica o un color, son marcas figurativas. Los signos representados en alfabetos que no sean el latín, el griego o el cirílico se consideran marcas figurativas. Ahora bien, ello no significa que el contenido semántico de dichos signos no se tendrá en consideración a los efectos del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#).

Cuando una marca figurativa consista, exclusivamente, en una forma básica natural que no difiera de forma significativa de una estampa realista que sirva para indicar el tipo o destino, u otra característica, de los productos o servicios, deberá formularse una objeción en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) en el sentido de que resulta descriptiva de una característica de los productos o servicios en cuestión.

Signo	Asunto n.º
	08/07/2010, <a href="#">T-385/08</a> , Hund, EU:T:2010:295

Signo	Asunto n.º
	<p>08/07/2010, <a href="#">T-386/08</a>, Pferd, EU:T:2010:296</p>

En estos casos, el Tribunal consideró que, con respecto a los productos de las clases 18 y 31, el dibujo de un perro y un caballo, respectivamente, servía para indicar el tipo de animal al que estaban destinados los productos.

En el primer caso, el Tribunal señaló que los productos de la clase 18 se fabricaban especialmente para perros, como correas, collares y otros accesorios para perros, incluidos los bolsos. En el sector de los accesorios para animales resulta habitual utilizar figuras de animales fieles a la realidad o estilizados, pero realistas, para indicar el tipo de animal de que se trata. Por consiguiente, para los productos de la clase 18, el público destinatario percibirá inmediatamente el mensaje visual de que dichos productos están destinados a perros, sin más esfuerzo intelectual. La efigie de un perro, por lo tanto, se refiere a una característica esencial de los productos en cuestión. En consecuencia, el signo solicitado es descriptivo (apartados 25-28).

Lo mismo sucede con la clase 31. Dado que los alimentos para animales domésticos incluyen comida para perros, la marca solicitada es una indicación descriptiva de los productos de que se trata y será inmediatamente comprendida por el público destinatario (apartado 29).

En el segundo caso, el Tribunal entendió que, con respecto a *prendas de vestir, artículos de sombrerería y cinturones* de la clase 25, la figura de un caballo resultaba descriptiva para el tipo o el destino de los productos, en particular, que tales productos se han desarrollado o son especialmente adecuados para montar a caballo. Puesto que el público destinatario establecería un vínculo directo entre el caballo y la equitación, el Tribunal sostenía que existía un vínculo directo y concreto entre la representación de un caballo y los productos en cuestión (apartados 35-38).

Signo	Asunto n.º
 <p>Clases 5, 25 y 35</p>	<p>29/09/2016, <a href="#">T-335/15</a>, DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.), EU:T:2016:579</p>

El Tribunal consideró que la imagen en cuestión representa con suficiente realismo la silueta de un culturista en una pose típica que realza los músculos corporales y, en particular, los de los brazos. Ningún detalle o característica de la imagen trasciende la representación habitual de un culturista. La marca solicitada muestra una relación suficientemente directa y específica con los productos y servicios que cubre la solicitud de registro, permitiendo al público destinatario la percepción inmediata de la naturaleza y la finalidad de dichos productos y servicios.

A modo de ejemplo, se consideró que el signo que consta a continuación era lo suficientemente estilizado como para alejarse de forma significativa de una imagen real que sirve para indicar el tipo o el destino de los productos y servicios, por lo que fue registrado.

Signo	N.º de MUE	Productos y servicios
	MUE n.º 844	Clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42

## 4 Umbral figurativo

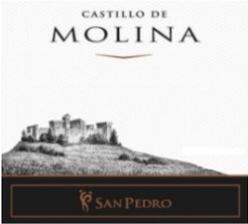
### 4.1 Observaciones preliminares

Los términos o signos que no sean distintivos o resulten descriptivos o genéricos pueden excluirse del ámbito de aplicación de una denegación basada en el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#), si se combinan con otros que puedan hacer el signo distintivo en su conjunto. En otras palabras, no podrán denegarse sobre la base del [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\)](#), signos consistentes en un elemento no distintivo, descriptivo o genérico combinado con elementos que hagan que el signo, en su conjunto, supere un determinado grado de carácter distintivo.

En la práctica, ello supone que una de las principales preguntas que debe formularse la Oficina es si la marca es lo suficientemente figurativa como para alcanzar el carácter distintivo mínimo necesario que se exige para poder registrarla.

Por último, el hecho de que un signo contenga elementos figurativos no impide que pueda inducir a error, que sea contrario al orden público o los principios de moralidad aceptados o que entre dentro de otros motivos de denegación, como los previstos en el [artículo 7, apartado 1, letras h\), i\), j\), k\), l\) y m\), del RMUE](#).

Signo	N.º de MUE	Productos y servicios
	MUE n.º 8 384 653	Clases 33, 35 y 39
<p>(09/03/2012, <a href="#">T-417/10</a>, ¡Que buena ye! Hijoputa, EU:T:2012:120)</p> <p>La solicitud fue rechazada debido a que «Hijoputa» es una palabra ofensiva y vulgar en español. Se consideró que la solicitud era contraria a los principios de moralidad aceptados (independientemente de los elementos figurativos del signo) que protege el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE</a>.</p>		

Signo	N.º de MUE	Productos y servicios
	MUE n.º 11 402 781	Clase 33
<p>La solicitud fue denegada al amparo del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE</a>, ya que contiene la indicación geográfica protegida de los vinos «MOLINA» (amparada con arreglo al acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra). Los elementos figurativos distintivos del signo son irrelevantes.</p>		

## 4.2 Apreciación del umbral figurativo

La presencia de elementos figurativos puede otorgar carácter distintivo a un signo formado por un elemento verbal descriptivo o sin carácter distintivo, de modo que este pueda ser registrado como marca de la Unión Europea. Por consiguiente, se debe analizar si la estilización o los elementos gráficos de un signo son lo suficientemente distintivos como para que este pueda servir como indicación de origen.

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea acordaron una práctica común relativa a cuándo una marca figurativa que únicamente contenga elementos verbales descriptivos o no distintivos debería superar el examen de motivos absolutos, debido a

que el elemento figurativo le otorga suficiente carácter distintivo (también conocido como Proyecto de Convergencia 3 o Práctica PC3) <sup>(14)</sup>.

La Práctica Común establece criterios para determinar si se cumple el umbral de carácter distintivo debido a los elementos figurativos de la marca con respecto a:

- **Elementos verbales**, como el tipo y fuente del texto, la combinación con color, los signos de puntuación y otros símbolos, o cómo se sitúan las palabras (de lado, de arriba abajo, etc.).
- **Elementos figurativos**, como el uso de formas geométricas simples, la posición y proporción (tamaño) de los elementos figurativos en relación con los elementos verbales, o si el elemento figurativo es una representación de los productos o servicios o está directamente relacionado con ellos, y si el elemento figurativo se utiliza, habitualmente, en el comercio de los productos o servicios solicitados.
- **Elementos verbales y figurativos**, y cómo las combinaciones de los criterios afectan al carácter distintivo.

Estos criterios se explican en los puntos siguientes.

Más aún, la Práctica Común incluye una serie de ejemplos. Algunos se incluyen en los puntos siguientes (marcados como «ejemplo del PC3»). Los signos que contienen los términos «sabor y aroma» se destinan a la protección del *café* en la clase 30; los signos que contienen los términos «sardinas frescas» y «sardinas» se destinan a la protección de las *sardinas* en la clase 29; el signo que contiene el término «bricolaje» se destina a la protección de los *kits de piezas para el montaje de muebles* en la clase 20; los signos que contienen los términos «servicios de control de plagas» se destinan a la protección de los *servicios de control de plagas* en la clase 37; y el signo que contiene los términos «servicios de asesoramiento legal» se destina a la protección de los *servicios jurídicos* en la clase 45.

Además de los ejemplos del PC3 acordados por la Oficina y algunas oficinas de marcas de la Unión Europea, los siguientes puntos también incluyen ejemplos de MUE examinadas por la EUIPO.

En la resolución del 09/11/2018, [R 1801/2017-G](#), *easyBank* (fig.), la Sala Ampliada no solo confirmó la evaluación llevada a cabo en la marca en cuestión (véase infra), sino también la evaluación de resoluciones anteriores (quince en total) relativas al impacto de los elementos figurativos en los elementos denominativos de carácter descriptivo (apartados 71 y 72). Algunos de estos asuntos pueden consultarse en la sección correspondiente.

#### 4.2.1 Elementos verbales en una marca

##### Tipo de letra y fuente

En general, los elementos denominativos descriptivos/carentes de carácter distintivo que figuren en caracteres tipográficos básicos o estándar, o con un estilo de rotulación

---

<sup>14</sup> Véase la Comunicación Común acerca de la Práctica común sobre el carácter distintivo: marcas figurativas que contienen términos descriptivos/carentes de carácter distintivo, disponible en <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8-1e0795c47cb1>

o de letra escrita a mano, con o sin efectos de fuente (negrita, cursiva), no pueden registrarse.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

Signo	Ejemplo
<b>Fresh Sardine</b>	Ejemplo del PC3
<i>Fresh Sardine</i>	Ejemplo del PC3
FrEsh SaRdine	Ejemplo del PC3
<i>Flavour and aroma</i>	Ejemplo del PC3
Flavour and aroma	Ejemplo del PC3
<i>Flavour and aroma</i>	Ejemplo del PC3

Signo	Asunto n.	Productos y servicios
Foamplus	07/05/2008 <a href="#">R0655/2007-1</a>	Clases 1,3,7,17,22,37
<i>Superleggera</i>	<a href="#">T-464/08</a> EU:T:2010:212	Clases 12,18,25
<i>Crema di Balamico</i>	MUE n.º 5 225 156	Clases 29, 30

Si los tipos de letra normales incorporan elementos de diseño gráfico como parte del texto, dichos elementos deben tener un efecto suficiente en la marca en su conjunto para concederle un carácter distintivo. Si estos elementos son suficientes para distraer la atención del consumidor del significado descriptivo del elemento denominativo o pueden producir una impresión duradera de la marca, esta puede registrarse.

*Ejemplos de carácter distintivo*

Signo	Ejemplo
	Ejemplo del PC3
<b>FLAVOUR AND AROMA</b>	Ejemplo del PC3
<b>DIY</b>	Ejemplo del PC3

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
	MUE n.º 13 448 097	Clases 5,9,11,37,42,45

#### Combinación con colores

La mera «adición» de un solo color a un elemento denominativo descriptivo carente de carácter distintivo, ya sea a las letras o en forma de fondo, no será suficiente para otorgar carácter distintivo a la marca.

El uso de colores es habitual en el comercio y no se considera una indicación de procedencia. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que una composición especial de colores poco habitual, y que el consumidor interesado pueda recordar fácilmente, otorgue carácter distintivo a la marca.

#### *Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

Ejemplos del PC3

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
-------	------------	-----------------------

	MUE n.º 7 147 689	Clases 9, 38
	04/12/2014, <a href="#">T-494/13</a> , Watt, EU:T:2014:1022	Clases 35, 39, 42
	20/11/2015, <a href="#">T-202/15</a> , WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914	Clases 9, 28, 41
	25/01/2019, Resolución de la Sala Ampliada R <a href="#">1801/2017-G</a>	Clases 9, 36, 42

#### Combinación con signos de puntuación y otros símbolos

En general, la adición de signos de puntuación u otros símbolos utilizados habitualmente en el comercio no añade carácter distintivo a un signo formado por elementos denominativos descriptivos carentes de carácter distintivo.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

<b>Ejemplos CP3</b>
<b>FreshSardine .<sup>TM</sup></b>
<b>“Flavour and aroma”</b>

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
	05/12/2002, <a href="#">T-91/01</a> , BioID, EU:T:2002:300	Clases 9,38,42
	01/02/2016, <a href="#">R 1451/2015-4</a>	Clases 3,4,14,16,18,20,21,25,30,32,33

#### Posición de los elementos denominativos (a los lados, invertidos, etc.)

En general, el hecho de que los elementos denominativos se encuentren en posición vertical, invertidos o en una o más líneas, no es suficiente para conceder al signo el grado mínimo de carácter distintivo que es necesario para su registro.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

<b>Ejemplos CP3</b>
Flavour and Aroma

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
	12/11/2014, <a href="#">T-504/12</a> , Notfall Creme, EU:T:2014:941	Clases 3, 5
	11/07/2012, <a href="#">T-559/10</a> , Natural beauty, EU:T:2012:362	Clase 3

Sin embargo, el modo en que se ubican los elementos denominativos puede añadir carácter distintivo a un signo en los casos en los que la disposición sea de tal naturaleza que el consumidor medio se centre en ella, en lugar de percibir, de inmediato, el mensaje descriptivo.

*Ejemplos de carácter distintivo*

<b>Ejemplos CP3</b>

And  
r  
Flavour  
m  
a

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
	MUE n.º 15 971 153	Clases 9, 16 y 35

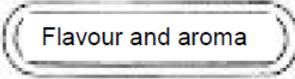
#### 4.2.2 Elementos figurativos (elementos verbales y elementos figurativos adicionales)

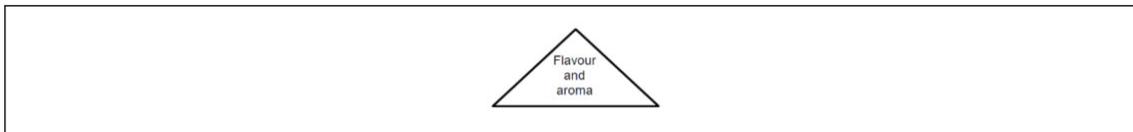
##### Uso de formas geométricas simples

Es poco probable que los elementos denominativos descriptivos o carentes de carácter distintivo, combinados con formas geométricas simples, como puntos, líneas, segmentos, círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapecios y elipses puedan aceptarse, en particular, si las formas antes mencionadas se usan como marco o borde.

##### *Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

Ejemplos CP3



Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
	09/07/2014, <a href="#">T-520/12</a> , Gifflar, EU:T:2014:620	Clase 30
	MUE n.º 6 039 119	Clase 24
	MUE n.º 11 387 941	Clases 9, 35, 41

No obstante, las formas geométricas pueden añadir carácter distintivo a un signo si su presentación, configuración o combinación con otros elementos produce una impresión general suficientemente distintiva.

*Ejemplos de carácter distintivo*

Ejemplos del PC3

Signo	N.º de MuE	Productos y servicios
	MUE n.º 13 899 455	Clase 35

Posición y proporción (tamaño) del elemento figurativo respecto al elemento verbal

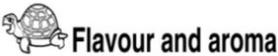
En general, si se añade un elemento figurativo distintivo por sí mismo a un elemento denominativo descriptivo o carente de carácter distintivo, la marca puede registrarse, a condición de que dicho elemento figurativo pueda reconocerse claramente en el signo debido a su tamaño y posición.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

Ejemplos del PC3
Flavour and aroma <sup>®</sup>
<i>Fresh Sardine</i>

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
<i>Tissue-Deluxe</i>	MUE n.º 11 418 605	Clases 21, 24, 35
<i>Splendid*</i>	21/05/2015, <a href="#">T-203/14</a> , Splendid, EU:T:2015:301	Clases 18, 25

*Ejemplo de carácter distintivo*

Ejemplo del PC3


Signo	N.º de MUE	Productos y servicios
-------	------------	-----------------------

	MUE n.º 13 244 942	Clases 11, 37
	MUE n.º 15 184 799	Clases 35, 41, 45
	MUE n.º 13 906 458	Clases 12, 39

El elemento figurativo es una representación de los productos o servicios, o tiene una relación directa con ellos

Un elemento figurativo se considera descriptivo o carente de carácter distintivo siempre que:

sea una representación fiel del producto o servicio;

sea una reproducción simbólica o estilizada de los productos y servicios que no se aparte de forma significativa de la representación habitual de estos.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

Ejemplos del PC3




Signo	Asunto	Productos y servicios
-------	--------	-----------------------

	<p>29/07/2016, <a href="#">R 2194/2015-5</a></p>	<p>Clases 32, 33, 43</p>
	<p>31/05/2016, <a href="#">T-454/14</a>, STONE (fig.), EU:T:2016:325</p> <p>Existe una clara relación entre la representación gráfica de la marca solicitada y el significado de la palabra «stone».</p> <p>El carácter descriptivo de la marca solicitada con respecto a los productos en cuestión no se ve mitigado por su representación gráfica (apartados 90 y 91).</p>	<p>Clases 8, 21</p>

*Ejemplos de carácter distintivo*

Signo	Ejemplo
	<p>Ejemplo del PC3</p>
	<p>Ejemplo del PC3</p>

Un elemento figurativo que no represente al producto o servicio, pero guarde una relación directa con las características de estos, no dotará al signo de carácter distintivo, salvo que resulte suficientemente estilizado.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

<b>Ejemplo del PC3</b>
 <b>PEST CONTROL SERVICES</b>

Signo	N.º de MUE	Productos y servicios
 <b>Hunde sport</b>	MUE n.º 10 909 307	Clases 18, 21, 28, 31
 <b>1click donation</b>	MUE n.º 1 131 046	Clases 36, 42, 45
 <b>Intelligent Voltage Guard</b>	MUE n.º 874 778	Clases 9, 11
 <b>Christmas Decor</b>	MUE n.º 4 512 784	Clases 11, 28, 37, 42
 <b>Wallet</b>	MUE n.º 14 584 262	Clases 9, 42

*Ejemplos de carácter distintivo*

<b>Ejemplo del PC3</b>
 <b>PEST CONTROL SERVICES</b>

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
-------	------------	-----------------------

	MUE n.º 13 847 827	Clases 5, 31
	MUE n.º 13 433 784	Clases 37, 41, 42
	11/02/2015, <a href="#">R1983/2014-2</a>	Clase 11
	MUE n.º 13 893 871	Clases 29, 31

El elemento figurativo es de uso común en el comercio para los productos o servicios solicitados

En general, los elementos figurativos que se utilizan comúnmente o son habituales en la actividad comercial en relación con los productos o servicios reivindicados no añaden carácter distintivo a la marca en su conjunto.

*Ejemplos de ausencia de carácter distintivo*

<p><b>Ejemplos del PC3</b></p>

<p>LEGAL ADVICE SERVICES</p> 

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
-------	------------	-----------------------

	<p>MUE n.º 116 434</p>	<p>Clase 32</p>
	<p>03/07/2003, <a href="#">T-122/01</a>, Best Buy, EU:T:2003:183</p>	<p>Clases 35, 37, 42</p>
	<p>RI n.º W 01 116 291</p>	<p>Clases 29, 30, 43</p>
	<p>11/12/2015, <a href="#">R 1191/2015-5</a></p>	<p>Clases 16, 29, 30, 35</p>

#### 4.2.3 Elementos denominativos y figurativos (elementos verbales estilizados y elementos figurativos adicionales)

En general, una combinación de elementos figurativos y denominativos que, examinados de forma individual, carecen de carácter distintivo, no da lugar a una marca distintiva.

No obstante, una combinación de dichos elementos, examinada en su conjunto, puede percibirse como una indicación de procedencia como consecuencia de la presentación y composición del signo. Así ocurrirá cuando la combinación dé lugar a una impresión global que resulte lo suficientemente apartada del mensaje descriptivo, o sin carácter distintivo, que el elemento denominativo transmita.

**Ejemplos.** Para que un signo pueda registrarse debe poseer un nivel mínimo de carácter distintivo. La finalidad de la escala es ilustrar dónde se sitúa dicho nivel. Los ejemplos que figuran a continuación contienen elementos con un impacto cada vez mayor (de izquierda a derecha) en el carácter distintivo de las marcas, lo que da lugar a marcas sin carácter distintivo en su totalidad (columna roja) o con carácter distintivo en su totalidad (columna verde).

<p>1.</p>	
<p>2.</p>	
<p>3.</p>	

Ejemplos de ausencia de carácter distintivo

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
	03/12/2015, <a href="#">T-647/14</a> , DUALSAW, EU:T:2015:932	Clases 7, 8, 35
	24/06/2015, <a href="#">T-552/14</a> , EU:T:2015:462	Extra, Clases 3, 21, 30

Ejemplos de carácter distintivo

Signo	N.º de MUE	Productos y servicios
	MUE n.º 13 815 121	Clases 16, 21, 30
	MUE n.º 14 585 939	Clases 29, 30, 32
	<a href="#">R 1551/2017-4</a>	Clases 3,5,18,28,31,35,38

## 5 **Carácter descriptivo en el contexto del PC11 (marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas de holograma)**

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una [Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación \(CP 11\)](#). Acordaron ejemplos de marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y marcas de holograma que se consideran descriptivas/no distintivas de los productos o servicios correspondientes. A continuación se reproducen algunos ejemplos y en el [PC11](#) se pueden encontrar más ejemplos.

De la misma manera que los criterios generales para evaluar el carácter distintivo de una marca tradicional son aplicables a los nuevos tipos de marcas, al evaluar el carácter descriptivo de los elementos verbales o figurativos contenidos en un nuevo tipo de marca se deben aplicar los principios establecidos para evaluar el carácter descriptivo de las marcas tradicionales o sus componentes.

### 5.1 **Marcas sonoras**

En general, si se puede establecer fácilmente un vínculo entre los sonidos percibidos en la marca y los productos y servicios solicitados o sus características, la marca sonora se considerará descriptiva. Por regla general, a diferencia de lo anterior, cuando esté claro que no existe un vínculo entre el sonido percibido en la marca y los productos o servicios o sus características, la marca sonora no se considerará descriptiva.

Descriptivo		
Marca	Productos y servicios	Justificación
Sonido de un perro ladrando <a href="#">Ejemplo PC11</a>	<i>Clase 31: Alimentos y piensos para animales</i>	<i>El vínculo entre el sonido y los productos solicitados puede establecerse fácilmente y, por lo tanto, la marca sonora se considera descriptiva de los productos solicitados.</i>

### 5.2 **Marcas de movimiento**

En general, cuando los elementos de la marca de movimiento muestren una descripción realista de los productos o servicios solicitados, o un proceso relacionado,

o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios solicitados o sus características, la marca de movimiento se considerará descriptiva. Esto es así especialmente cuando los elementos en movimiento no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios.

No obstante, por lo general, cuando los elementos de la marca de movimiento muestren una representación no convencional de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado que difiera considerablemente de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios, o no se pueda establecer fácilmente una relación con los productos o servicios, la marca de movimiento no se considerará descriptiva.

**Descriptivo**

Marca	Productos y servicios	Justificación
<a href="#">Ejemplo PC11</a>  	Clase 31: plátano fresco	El movimiento no confiere un carácter distintivo al elemento verbal descriptivo.

### 5.3 Marcas multimedia

En general, cuando los elementos sonoros e imágenes de la marca multimedia muestran una representación realista de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o con sus características, la marca de movimiento se considerará descriptiva. Esto es especialmente así cuando los elementos de la marca multimedia no difieren de una representación fiel a la realidad de esos productos o servicios.

No obstante, por lo general, cuando los elementos sonoros e imágenes de la marca multimedia muestran una representación no convencional de los productos o servicios solicitados o un proceso relacionado, o si no se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios cuya protección se solicita o con sus características, la marca de movimiento no se considerará descriptiva.

**No se considera descriptiva**

Marca	Marca multimedia	Marca multimedia

[Ejemplo PC11](#)



Clase 29: Sardinias enlatadas

*La marca multimedia no se considera descriptiva del tipo de producto, pues, aunque la representación de la sardina es banal, está volando por el espacio y, por lo tanto, en su conjunto difiere considerablemente de una representación fiel a la realidad de los productos solicitados.*

## 5.4 Marcas de holograma

En general, cuando los elementos de la marca de holograma muestren una descripción realista de los productos o servicios solicitados, o si se puede establecer fácilmente un vínculo con los productos o servicios solicitados o con sus características, la marca de holograma se considerará descriptiva.

Esto es especialmente así cuando los elementos con características holográficas no difieren de una representación fiel a la realidad de dichos productos o servicios.

No obstante, por lo general, cuando los elementos de la marca de holograma muestren una representación no convencional de los productos o servicios solicitados que difiera considerablemente de una representación fiel a la realidad de dichos productos o servicios, o que no tenga relación con los productos o servicios, la marca de holograma no se considerará descriptiva.

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 5 Signos o***

***indicaciones habituales (artículo 7, apartado  
1, letra d), del RMUE)***

## Índice

<b>1 Observaciones generales.....</b>	<b>551</b>
<b>2 Fecha en que un término se ha convertido en habitual.....</b>	<b>552</b>
<b>3 Apreciación de los términos habituales.....</b>	<b>553</b>

Obsoleto

## 1 Observaciones generales

El [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) excluye del registro a los signos que se compongan **exclusivamente** de términos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en el contexto de las costumbres leales y constantes del comercio en el momento pertinente (véase el [punto 2 infra](#)). En este contexto, la naturaleza habitual del signo suele referirse a algo **diferente** de las propiedades o características de los propios productos o servicios.

Aunque hay un claro solapamiento entre el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra d\)](#) y el [artículo 7, apartado 1, letra c\)](#), del RMUE, los signos que contempla el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE se excluyen del registro no por ser descriptivos, sino por su **uso vigente** en los sectores comerciales que cubren los productos o servicios para los que se solicita la marca ([04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35](#)).

Además, los signos o las indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios que cubre ese signo no tienen la capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y, por tanto, no cumplen la función esencial de una marca (16/03/2006, [T-322/03](#), Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Este motivo de denegación también **abarca palabras que, inicialmente, no tenían significado** o que tenían un significado diferente, por ejemplo, «weiße Seiten» (páginas blancas). También incluye determinadas **abreviaturas** que han pasado a formar parte del lenguaje informal o de la jerga y, por consiguiente, se han convertido en habituales en el comercio.

Asimismo, una denegación basada en el [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) también abarca **los elementos figurativos** que, o bien usaron a menudo pictogramas o indicaciones similares, o que se han convertido en la designación normal de productos o servicios para los que se solicita el registro, como una «P» blanca sobre fondo azul para las plazas de aparcamiento, el báculo de Esculapio para las farmacias o la silueta de un cuchillo y un tenedor para los servicios de los restaurantes.

Signo	Justificación	Asunto n.º
 <p>Marca de la Unión Europea n.º 9 894 528, que cubre productos de la clase 9</p>	<p>«Este dispositivo es idéntico al símbolo internacionalmente conocido como “de alta tensión” o “precaución: riesgo de descarga eléctrica”. La ISO 3864 lo ha definido como el símbolo normalizado para indicar alta tensión, mientras que el dispositivo para el que se solicita registro está dentro del triángulo, lo que denota que es un símbolo de peligro [...]. En consecuencia, dado que coincide esencialmente con el símbolo internacional utilizado para indicar que existe riesgo de alta tensión, la Sala considera que no se puede admitir su registro como marca de la Unión Europea de conformidad con el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE</a>» (apartado 20).</p>	<p><a href="#">R 2124/2011-5</a></p>

## 2 Fecha en que un término se ha convertido en habitual

El carácter habitual debe examinarse en relación con la **fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea** (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 46; 05/10/2004, [C-192/03 P](#), BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). La cuestión de si un término o un elemento figurativo carecía de carácter descriptivo o era distintivo mucho tiempo antes de esa fecha, o en el momento en que se adoptó por primera vez será, en la mayoría de los casos, irrelevante, dado que no demuestra necesariamente que el signo en cuestión no se hubiera convertido en habitual en la fecha de presentación de la solicitud (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 47; similarly, 21/05/2014, [T-553/12](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

En algunos casos, un signo objeto de solicitud puede convertirse en habitual **a partir de la fecha de presentación de la solicitud**. Los cambios de significado de un signo que lleven a que se convierta en habitual tras la fecha de presentación de la solicitud no conllevan una declaración de nulidad *ex tunc* de conformidad con el [artículo 59, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), sino que pueden llevar a una declaración de **caducidad** con efecto *ex nunc* de conformidad con el [artículo 58, apartado 1, letra b\)](#).

[del RMUE](#). Por ejemplo, la marca de la Unión Europea registrada «STIMULATION» fue anulada porque se había convertido en un término de uso habitual para las bebidas energéticas. Para más información, véanse las [Directrices, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas](#).

### 3 Apreciación de los términos habituales

La cuestión de si una marca es habitual debe examinarse, en primer lugar, mediante la referencia a los productos o servicios para los que se solicita el registro y, en segundo lugar, sobre la base de la percepción que tiene de la marca el público destinatario (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Por lo que respecta a la **relación con los productos y servicios** para los que se solicita registro, el [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) no será de aplicación cuando la marca consista en un término laudatorio más general que no guarde ninguna relación particular con los productos y servicios de que se trate (04/10/2001, [C-517/99](#), Bravo, EU:C:2001:510, § 27, 31).

Por lo que respecta al **público destinatario**, el carácter habitual debe examinarse teniendo en cuenta las expectativas que se espera que tenga el consumidor medio, a quien se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en relación con el tipo de productos en cuestión (16/03/2006, [T-322/03](#), Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). El Tribunal ha aclarado algunas cuestiones al respecto:

- El público destinatario que ha de tenerse en cuenta al determinar el carácter habitual del signo comprende no solo a todos los consumidores y usuarios finales, sino también, en función de las características del mercado de que se trate, **todas las partes del sector que se dediquen a la comercialización del producto en cuestión** (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).
- Cuando la marca vaya dirigida a un público formado por **profesionales y no profesionales** (como los intermediarios y los usuarios finales), para que el signo sea denegado o revocado basta con que sea percibido como una designación habitual por un sector del público destinatario, incluso si otro sector reconoce el signo como una indicación de procedencia (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
- El Tribunal General ha declarado que el [artículo 7, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) no es aplicable cuando el signo lo utiliza en el mercado **un solo operador (distinto del solicitante de la marca de la Unión Europea)** (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253). En otras palabras, una marca no se considerará habitual solo por el mero hecho de que un competidor del solicitante de la marca de la Unión Europea utilice también el signo en cuestión. Para demostrar el carácter habitual es preciso que el examinador aporte pruebas (que suelen provenir de Internet) de que el consumidor pertinente ha visto la marca en un contexto ajeno al de las marcas y que, como consecuencia, reconocerá su naturaleza habitual en relación con los productos y servicios para los cuales está solicitada la marca.

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

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

### ***Parte B***

### ***Examen***

### ***Section 4***

### ***Motivos de denegación absolutos***

## ***CAPÍTULO 6 FORMAS U OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS O NECESARIAS PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO, O QUE APORTAN UN VALOR SUSTANCIAL A***

***LOS PRODUCTOS (artículo 7, apartado 1,  
letra e), del RMUE)***

Obsoleto

## Índice

<b>1 Observaciones generales.....</b>	<b>557</b>
<b>2 Forma u otra característica que está impuesta por la naturaleza de los productos.....</b>	<b>559</b>
<b>3 Forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico.....</b>	<b>561</b>
<b>4 Forma u otra característica que afecta al valor sustancial del producto...</b>	<b>567</b>

Obsoleto

## 1 Observaciones generales

El [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) excluye del registro los signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto, ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico, o iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos.

El texto de esta disposición implica, en principio, que no es de aplicación a los signos cuyo registro se solicita con relación a servicios.

En relación con las formas, el **objetivo** que persigue el [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) es el mismo para sus tres motivos, a saber, evitar que los derechos exclusivos y permanentes que proporciona una marca puedan servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos de PI como las patentes y los dibujos o modelos que el legislador de la Unión ha querido someter a plazos de caducidad (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

El [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) no define qué categoría de marca constituye una «forma» con arreglo a dicha disposición. **No diferencia entre las formas bidimensionales o tridimensionales, ni las representaciones bidimensionales de formas tridimensionales.** Por consiguiente, el [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) no solo se aplica a las formas tridimensionales, sino también a otras categorías de marcas, como los signos figurativos que representan formas (06/03/2014, [C-337/12 P](#) – [C-340/12 P](#), Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

El [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria, introdujo la referencia a «otra característica» del producto. El TJUE todavía no se ha pronunciado sobre cómo deben interpretarse estos términos.

En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, las oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una [comunicación común sobre «Nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» \(CP 11\)](#). Convinieron en ejemplos de marcas sonoras, marcas de movimiento y marcas multimedia que se consideran no objetables u objetables ya que consisten en características que derivan de la naturaleza de los productos, son necesarias para obtener un resultado técnico o dan un valor intrínseco a los productos. A continuación, se reproducen algunos ejemplos y se pueden encontrar más ejemplos en el [PC 11](#).

Resulta importante el hecho de que, al contrario de la situación abarcada por el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, la **percepción del consumidor medio no es un elemento decisivo** al aplicar un motivo de denegación al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE sino que, **como mucho**, puede ser un criterio relevante

para la Oficina a la hora de determinar las características esenciales del signo (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34).

Por estos motivos, **las objeciones al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE** a las marcas con formas u otras características impuestas por la naturaleza del propio producto, formas u otras características que son necesarias para obtener un resultado técnico, o formas u otras características que aporten un valor sustancial al producto, **no se pueden subsanar** demostrando que han **adquirido carácter distintivo**. En otras palabras, el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) no es aplicable a dichas formas u otras características, al margen de que hayan adquirido, efectivamente, un carácter distintivo en el mercado.

Por consiguiente, es esencial **realizar un examen previo del signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE** cuando resulten aplicables varios motivos de denegación absolutos previstos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) (06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Para lograr una gestión sólida y eficiente, y una economía procesal, la Oficina formulará todas las objeciones al registro del signo al amparo del [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) al mismo tiempo, en una sola comunicación. El razonamiento de la objeción tratará, en primer lugar, del [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#), aunque este motivo de denegación pueda ser menos evidente que, por ejemplo, una objeción por la falta de carácter distintivo de acuerdo con el [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). Esto se justifica por el hecho de que es claramente imposible registrar un signo que no se ajuste al [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#), aunque se haya demostrado que este ha adquirido carácter distintivo por el uso.

También podría suceder que, tras una objeción inicial formulada de conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letras b\) o c\), del RMUE](#), las pruebas presentadas por el solicitante demuestren que el signo está formado exclusivamente por una forma u otra característica indicada en el [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#). En dichos supuestos, debería plantearse, asimismo, una objeción adicional al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#).

Un signo consiste «**exclusivamente**» en la forma u otras características de los productos cuando todas sus **características esenciales** (es decir, sus elementos más importantes) se derivan de la naturaleza del producto ([artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso i\), del RMUE](#)), realizan una función técnica ([artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#)) o confieren un valor sustancial a los productos ([artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#)). La presencia de uno o varios elementos arbitrarios de menor importancia, en consecuencia, no alterará la conclusión (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 21-22; 14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). No obstante, una objeción al amparo del [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) no estaría justificada si el signo objeto de la solicitud consistiera en una forma u otras características combinadas con un componente distintivo adicional, como una palabra o elementos figurativos (que se puedan considerar características esenciales del signo), dado que el signo en su conjunto, en dicho caso, no consistiría exclusivamente en una forma u otras características [véase [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de](#)

[denegación absolutos, Capítulo 3, Marcas sin carácter distintivo \(artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE\), punto 10.3, tercera fase\).](#)

La correcta aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra e\), del RMUE](#) requiere que **las características esenciales del signo en cuestión estén debidamente identificadas**. No existe una jerarquía sistemáticamente aplicable a los diversos tipos de elementos que puedan ser constitutivos de un signo. Asimismo, a la hora de determinar las características esenciales de un signo, la Oficina podrá o bien basar su evaluación directamente en la impresión general producida por el signo, o bien examinar primero uno tras otro cada uno de los componentes del mismo (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 70; 19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 37).

Esta identificación, en función del caso y, especialmente, de su grado de dificultad, «puede realizarse mediante un simple análisis visual del signo o, alternativamente, puede basarse en un examen detallado para el cual se tengan en consideración los criterios de valoración pertinentes, por ejemplo, encuestas u opiniones de expertos o datos relativos a los derechos de propiedad intelectual concedidos previamente para los productos en cuestión», por ejemplo, patentes (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 71, 85).

Una vez identificadas las características esenciales del signo, deberá determinarse **si entran dentro del motivo correspondiente recogido en el artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE** (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). A este respecto, cada uno de los tres motivos deberá aplicarse independientemente con respecto a los demás. Asimismo, cuando ninguno de dichos motivos sea plenamente aplicable a la forma u otra característica en su totalidad, no impedirán el registro del signo (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 39, 42). Por consiguiente, si algunas partes de la forma u otras características son necesarias para obtener un resultado técnico en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#), por ejemplo, y las partes restantes simplemente aportan un valor sustancial a los productos según el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#), ninguna de estas dos disposiciones impedirá el registro de la forma u otras características como signo.

## **2 Forma u otra característica que está impuesta por la naturaleza de los productos**

Conforme al [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso i\), del RMUE](#), no pueden registrarse los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto.

Este motivo de denegación se aplicará cuando el signo, ya sea bidimensional o tridimensional, esté constituido exclusivamente por la única forma natural del producto, es decir, **productos «naturales» que no tienen sustituto**: por ejemplo, la representación realista que se muestra a continuación de un plátano, para plátanos:



Lo mismo cabe decir de los **productos «regulados»** (cuya forma u otra característica está prescrita por normas legales), como un balón de *rugby*.

Aparte de los productos «naturales» y «regulados», todas las formas que son **inherentes a la función o funciones genéricas** de dichos productos no podrán, en principio, registrarse (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 23-25). El Tribunal de Justicia no ha ofrecido directrices adicionales sobre los casos en que una forma sea inherente a la función o funciones de los productos. En ausencia de jurisprudencia sobre esta cuestión, cabe mencionar los ejemplos planteados por el Abogado General: las patas con un nivel horizontal para una mesa; una suela con forma ortopédica con una cinta en forma de V para chanclas (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:322, § 59). Aunque la opinión del Abogado General no sea vinculante, puede ser útil a modo de orientación.

No existe todavía una práctica relativa a asuntos en los que la marca esté constituida por «**otras características**» impuestas por la naturaleza de los productos. A modo de ejemplo inventado, una marca sonora que consista en el sonido de una motocicleta para *motocicletas* podría incluirse en el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso i\), del RMUE](#) si el sonido estuviese impuesto por la naturaleza de los productos (en el sentido de su rendimiento técnico). Otro ejemplo hipotético de un signo constituido en exclusiva por «otras características» impuestas por la naturaleza del producto podría ser una marca olfativa de un olor para *perfumes*.

En la PC11 se ofrecen algunos ejemplos de «nuevos tipos de marcas» que se rechazarían porque el signo resulta de la naturaleza de los productos solicitados:

Marca sonora (Motosierra) <a href="#">ENLACE</a>	Clase 7: <i>Sierras eléctricas</i>	Este sonido deriva de la naturaleza de los productos solicitados, por lo que sería rechazado sobre la base del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMUE</a> .
---	------------------------------------	--

<p>Marca multimedia</p>  <p><a href="#">ENLACE</a></p>	<p>Clase 9: <i>Metrónomos</i></p>	<p>El sonido y el movimiento son consecuencia de la naturaleza de los propios productos, por lo que la marca sería rechazada sobre la base del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMUE</a>.</p>
---	-----------------------------------	---

### 3 Forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico

El [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) excluye del registro los signos constituidos, exclusivamente, por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Su objetivo es impedir que una empresa obtenga un monopolio respecto de las soluciones técnicas o funcionales de un producto (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 43).

El TJUE todavía no se ha pronunciado sobre cómo interpretar «otra característica» de los productos. Entre las otras características de los productos necesarias para obtener un resultado técnico pueden incluirse determinados sonidos. Así, a modo de ejemplo inventado, podrían formularse objeciones contra una marca sonora para repelentes de insectos con arreglo al [artículo 7, apartado 1\), letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) si el sonido, de hecho, repeliese a los insectos.

La «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» ([PC11](#)) ofrece algunos ejemplos de marcas sonoras o de movimiento que consisten, exclusivamente, en el sonido o movimiento necesario para obtener un resultado técnico:

<p>Sonido (aplausos)</p> <p><a href="#">ENLACE</a></p>	<p>Clase 9: <i>Controles sensibles al sonido para aparatos e instrumentos de iluminación</i></p>	<p>Esta marca sonora consiste exclusivamente en el sonido necesario para obtener un resultado técnico y, por tanto, no puede constituir una marca.</p>
--	--	--

<p>Marca de movimiento (termostato)</p>  <p>Figura 2:</p> <p><a href="#">ENLACE</a></p>	<p>Clase 9: <i>Termostatos</i></p>	<p>El movimiento de los productos solicitados es necesario para obtener un resultado técnico, por lo que sería rechazada en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMUE</a>.</p>
--	------------------------------------	--

Un signo estará constituido «exclusivamente» por la forma del producto u otra(s) característica(s) necesaria(s) para obtener un resultado técnico cuando todas las características esenciales de la forma (o las otras características) respondan a una función técnica, sin que tenga pertinencia, a estos efectos, la inclusión de características no esenciales sin función técnica.

En primer lugar, deben identificarse las características esenciales de la forma (u otras características); a continuación, deben examinarse para comprobar si todas son necesarias para obtener un resultado técnico.

#### 1. Identificación de las características esenciales de un signo

Las características esenciales del signo en cuestión deben estar debidamente identificadas (06/03/2014, [C-337/12 P](#) – [C-340/12 P](#), Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 46 y la jurisprudencia citada).

Debe entenderse que la expresión «características esenciales» se refiere a los elementos más importantes del signo (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 68-69).

La identificación de las características esenciales de un signo se lleva a cabo caso por caso, sin que exista una jerarquía entre los diversos tipos de elementos de que puede constar un signo. Podrá estar basada o bien directamente en la impresión general producida por el signo, o bien en el examen uno tras otro de cada uno de los componentes del signo en cuestión (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 70 y la citada jurisprudencia).

La identificación puede realizarse mediante un simple análisis visual del signo o, alternativamente, puede basarse en un examen detallado para el cual se tengan en consideración los criterios de valoración pertinentes, por ejemplo, encuestas u

opiniones de expertos o datos relativos a los derechos de propiedad intelectual concedidos previamente para los productos en cuestión.

A fin de identificar las características esenciales del signo en cuestión (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37) podría usarse otra información distinta a la relacionada solo con la representación gráfica, como la percepción del público destinatario. Para obtener más información sobre la percepción del consumidor en relación con las marcas sonoras, de movimiento y multimedia que podrían ser pertinentes en relación con este motivo, véase la [PC11](#).

A los efectos del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#), es irrelevante si las «características esenciales» o los «elementos más importantes» del signo tienen o no carácter distintivo [24/09/2019, [T-261/18](#), DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 51].

La presencia de características no esenciales sin una función técnica resulta también irrelevante con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 51).

2. ¿Todas las características esenciales son necesarias para obtener un resultado técnico?

Para que se aplique este motivo de denegación, las características esenciales del signo en cuestión deben **ser todas técnicamente necesarias para obtener el resultado técnico previsto** de los productos en cuestión. El [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) no se aplica cuando existe un elemento decorativo o imaginativo o un componente denominativo distintivo que constituye una característica esencial del signo pero que no es necesario para obtener un resultado técnico.

Este motivo se aplica incluso si las características esenciales representadas en el signo no son suficientes, por sí mismas, para obtener el resultado técnico, sino que simplemente contribuyen al mismo [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 94].

La representación no tiene que revelar **todos** los elementos necesarios para la aplicación de la solución técnica en cuestión, siempre que se demuestre que la aplicación de esa solución técnica no puede ser eficaz sin las características esenciales que son visibles en la representación gráfica [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 96].

Las características esenciales de la forma o de otro atributo de los productos necesarias para obtener un resultado técnico **deben, siempre que sea posible, evaluarse a la luz de la función técnica de los productos reales representados**. Este análisis no puede hacerse sin tener en cuenta, cuando proceda, los **elementos adicionales relacionados con la función de los productos reales**, aunque no sean visibles en la representación. Por ejemplo, en un caso relativo al «rompecabezas de tipo cubo de Rubik», el Tribunal de Justicia consideró que debería haberse examinado la funcionalidad de la estructura de las cuadrículas a la

luz de la capacidad de rotación de los elementos individuales del rompecabezas [10/11/2016, [C-30/15 P](#), CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 47-51].

Por consiguiente, al examinar las características funcionales de un signo, la autoridad competente podrá llevar a cabo un examen detallado que tenga en cuenta el material relevante para identificar de forma adecuada las características esenciales de un signo, además de la representación y las descripciones presentadas en el momento de la solicitud de registro [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87 y la jurisprudencia citada]. Este material podría ser, por ejemplo, un catálogo del producto o material publicitario [24/09/2019, [T-261/18](#), DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674]. La información que no se aprecie de forma evidente a partir de la representación gráfica debe proceder de fuentes objetivas y fiables y no puede incluir la percepción del público destinatario (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37).

Por ejemplo, el que la forma en cuestión sea, o haya sido, objeto de una reivindicación en una **patente concedida o solicitud de patente** constituye una prueba *prima facie* de que los aspectos de la forma considerados funcionales en la reivindicación de patente son necesarios para obtener un resultado técnico [este es el planteamiento que han seguido las Salas de Recurso, por ejemplo, en su resolución de 17/10/2013, [R 42/2013-1](#), FORM EINES STÖPSELS (3D MARKE)].

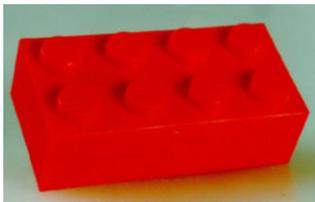
El hecho de que puedan existir formas alternativas que tengan otras dimensiones u otro diseño, y que permitan obtener el mismo resultado técnico, no significa, por sí mismo, que no se aplique esta disposición (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58). El mismo razonamiento se aplica, por analogía, a las demás características de los productos en el sentido del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\)](#).

Del mismo modo, la combinación de diferentes elementos que sean todos funcionales por sí solos no convierte al signo en apto para su registro.

Las funciones realizadas por las características esenciales de la forma, u otra característica de los productos, deben apreciarse a la luz de la función técnica de los productos en cuestión.

A la hora de examinar una solicitud de marca de la Unión Europea en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#), deberá tomarse en consideración el significado de la expresión «**resultado técnico**». Dicha expresión deberá interpretarse en sentido amplio y comprenderá, por ejemplo, formas u otras características que:

- encajen en otro artículo;
- otorguen la máxima fuerza;
- utilicen el menor material posible;
- faciliten el almacenamiento y transporte cómodos.

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
	MUE n.º 107 029 10/07/2006, <a href="#">R 856/2004 G</a> 12/11/2008, <a href="#">T-270/06</a> 14/09/2010, <a href="#">C-48/09 P</a>	Clase 28 ( <i>juegos de construcción</i> )

**La Sala Ampliada** consideró que todas las distintas características del «Bloque de Lego» cumplen ... funciones técnicas concretas, es decir: *las proyecciones [tacos]*: su altura y diámetro afectan a la capacidad de agarre; su número afecta a la versatilidad de la fijación; su diseño afecta a la disposición de la fijación; *las proyecciones secundarias*: su capacidad de agarre; el número para un mejor agarre en todas las posiciones; el grosor de la pared actúa como un resorte; *lados*: se conectan a los lados de otros bloques para formar una pared; *bordes huecos*: se engranan con las proyecciones y proporcionan fijación para la capacidad de agarre; y *forma general*: forma de bloque para construcción; tamaño correcto para la mano de un niño

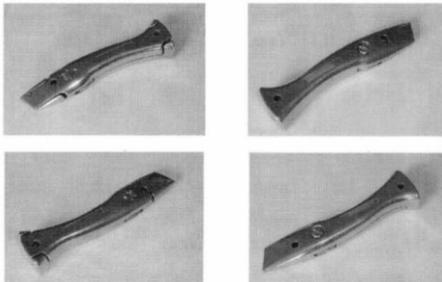
(10/07/2006, [R 856/2004-G](#), 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 54).

El **Tribunal General** confirmó las conclusiones de la Sala Ampliada y declaró que esta había aplicado correctamente el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso ii\), del RMUE](#) (12/11/2008, [T-270/06](#), Lego brick, EU:T:2008:483).

El **Tribunal de Justicia** confirmó la sentencia del Tribunal General y señaló que

[...] la solución incorporada en la forma del producto examinada es la técnicamente preferible para la categoría de productos de que se trata. Si el signo tridimensional constituido por tal forma se registrara como marca sería difícil que los competidores del titular de esta comercializaran formas de producto que fueran verdaderas alternativas, es decir, formas que no fueran similares y que, no obstante, fueran interesantes desde el punto de vista funcional para el consumidor

(14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 60).

Signo	Asunto n.º
	19/09/2012, <a href="#">T-164/11</a>

**1. Identificación de las características esenciales**

En este caso, la forma objeto de la solicitud se describió en los siguientes términos:

[...] un mango de cuchillo ligeramente curvado caracterizado por un pequeño ángulo de entre 5 a 10 grados entre la lama del cuchillo y el eje longitudinal de la empuñadura, que contiene una parte central ligeramente redondeada en la sección transversal que se ensancha hacia un tope final estrecho. El mango también incluye en la empuñadura del cuchillo un tornillo moleteado

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 28).

**2. Examen de la función técnica de dichas características**

El Tribunal declaró que:

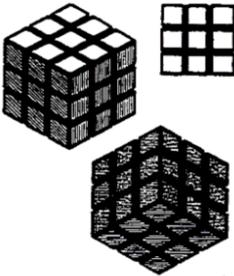
De la patente [que invoca el solicitante de la anulación] se desprende, claramente, que el efecto técnico del ángulo existente entre la lama del cuchillo y el eje longitudinal del mango de madreperla consiste en facilitar el corte. La sección intermedia es particularmente importante para realizar cortes largos. Los hace más precisos y permite imprimir mayor presión. Por último, el tornillo moleteado permite abrir la empuñadura y cambiar las lamas del cuchillo sin utilizar otras herramientas y sin obstaculizar la manipulación del cuchillo durante su uso

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 30).

Concluyó que los elementos más importantes del signo, que constituyen sus características esenciales, eran todos exclusivamente funcionales (apartado 33) teniendo en cuenta que

En este caso [...] la Sala de Recurso indicó ... que la forma del cuchillo que constituía la marca en litigio podía interpretarse como un pez o un delfín. Sin embargo, ese parecido con el pez está condicionado por elementos que tienen una función técnica, a saber, el invento cubierto por la patente norteamericana caducada con un asa ligeramente menos curvada y con una ligera prolongación de los puntos en el extremo posterior

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 39).

Signo	Asunto n.º	Productos y servicios
	<p>MUE n.º 162 784                      24/10/2019, <a href="#">T-601/17</a>                      [23/04/2020, <a href="#">C-936/19 P</a>, Cubes (3D), EU:C:2020:286]</p>	<p>Clase 28  <i>Rompecabezas tridimensionales</i></p>

Apdo. 70: «... las características esenciales de la marca impugnada se limitan a la forma general de cubo, por un lado, y a las líneas negras y pequeños cuadrados en cada cara del cubo, por el otro.»

Apdo. 86: «... esas líneas negras representan en realidad una separación física entre los diferentes cubos pequeños, permitiendo que un jugador rote cada fila de cubos pequeños de forma independiente de cada uno de ellos para juntar esos pequeños cubos, en la combinación de color deseada, en las seis caras del cubo. Esa separación física es necesaria para girar, vertical y horizontalmente, las diferentes filas de pequeños cubos mediante un mecanismo situado en el centro del cubo. Sin tal separación física, el cubo no sería más que un bloque sólido en el que ninguno de los elementos individuales podría moverse de forma independiente a los demás.»

Apdo. 96: «De esa sentencia recurrida se desprende que el hecho de que la capacidad de rotación de las celosías verticales y horizontales del “cubo de Rubik” resultara de un mecanismo interno del cubo, es decir, un elemento que no era visible en la representación gráfica de la marca impugnada, no impedía que la Sala de Recurso pudiera tener en cuenta esa capacidad de rotación en su análisis de la funcionalidad de las características esenciales de dicha marca.»

Apdo. 98: «... dado que las dos características de la marca impugnada que la Sala de Recurso ha identificado correctamente como esenciales, en el presente caso, la forma global del cubo, por una parte, y las líneas negras y los pequeños cuadrados de cada cara del cubo, por otra, son necesarias para obtener el resultado técnico previsto de los productos propiamente dichos (véanse los apartados 85 a 90 arriba), cabe concluir que dicha marca está comprendida en el motivo contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.»

## 4 Forma u otra característica que afecta al valor sustancial del producto

En virtud del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#), los signos que estén constituidos exclusivamente por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los productos no pueden ser registrados y, de serlo, pueden ser anulados.

Aunque, en principio, la misma forma u otra característica puede estar protegida como dibujo o modelo y como marca, el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) únicamente deniega la protección de marca a formas u otras características en determinados casos concretos, en particular, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto.

El **concepto de «valor»** debe interpretarse no solo desde el punto de vista comercial (económico), sino también desde el de su «capacidad de atracción», es decir, la posibilidad de que los productos se compren **fundamentalmente debido a** su forma particular o a otra característica particular. Cuando otras características puedan conferir al producto un valor sustancial, además de un valor estético, como, por ejemplo, un valor funcional (tal como seguridad, comodidad y fiabilidad), el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) no podrá descartarse automáticamente. De

hecho, el concepto de «valor» no puede limitarse exclusivamente a la forma u otra característica de los productos que tenga por fin únicamente un valor artístico o decorativo (18/09/2014, [C-205/13](#), Hauck, EU:C:2014:2233, § 29-32).

**El concepto de «valor» no debe interpretarse en el sentido de «renombre»,** ya que la aplicación de este motivo de denegación absoluto se justifica exclusivamente por el efecto que añade **la forma u otra característica** al valor de los productos y no otros factores, como el renombre de la marca denominativa que se utiliza también para identificar los productos en cuestión (16/01/2013, [R 2520/2011-5](#), SHAPE OF GUITAR BODY (3D), § 19).

Asimismo, que una forma u otra característica pueda ser **agradable o atractiva** no basta para excluir su registro. Si tal fuera el caso, sería prácticamente imposible imaginar una marca consistente en una forma u otra característica, dado que en una empresa moderna no hay ningún producto de utilidad industrial que no haya sido sometido a estudio, investigación y diseño industrial antes de su eventual lanzamiento en el mercado (03/05/2000, [R 395/1999-3](#), SINGLE SQUARE CLASP, § 1-2, 22-36).

Al evaluar el valor de los productos, deben tenerse en cuenta **criterios** como la naturaleza de la categoría de productos en cuestión, el valor artístico de la forma u otra característica correspondiente, la especificidad de esa forma con respecto a otras formas generalmente existentes en el mercado en cuestión, una diferencia de precio sustancial con respecto a otros productos similares y el desarrollo de una estrategia de promoción centrada en resaltar las características estéticas del producto del que se trate (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 35).

El hecho de que la forma desempeñe, además de su función estética, otras funciones (por ejemplo, de tipo funcional) no excluye la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 31).

Un ejemplo de un signo constituido exclusivamente por «otras características» que afectan al valor sustancial del producto podría ser una marca sonora, representativa de un determinado sonido de una *motocicleta* que podría ser atractivo para una parte importante del público destinatario, en la medida en que efectivamente podría afectar a la decisión de compra del consumidor.

Para el examen de estas marcas se requiere un **enfoque basado en cada caso individual**. El [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) se aplica cuando a partir de indicios fiables y objetivos es aparente que la decisión de un consumidor de comprar el producto en cuestión se debe, en gran medida, a uno o varios rasgos de la forma u otra característica de la que está constituido exclusivamente el signo (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 41).

Es importante determinar si **el valor estético de la forma (o, por analogía, otra característica) puede, por sí misma, determinar el valor comercial del producto y la elección del consumidor en gran medida**. Es irrelevante el que el valor general del producto también se vea afectado por otros factores, si el valor al que contribuye la forma **u otra característica** es sustancial de por sí.

Si una forma u otra característica obtiene su atractivo de la fama de sus diseñadores o de acciones de marketing, en lugar de proceder del valor estético de la forma u otra característica en sí, no será de aplicación el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) (14/12/2010, [R 486/2010-2](#), SHAPE OF A CHAIR (3D), § 20-21).

Ejemplo de marca rechazada

Signo	Asunto n.º	Productos
	10/09/2008, <a href="#">R 497/2005-1</a> , LOUDSPEAKER (3D)  06/10/2011, <a href="#">T-508/08</a> , Loudspeaker	Además de altavoces, otros aparatos para la recepción, el tratamiento, la reproducción, la regulación o la distribución de señales sonoras comprendidos en la clase 9, así como el mobiliario para equipos de alta fidelidad de la clase 20.

El Tribunal General confirmó la resolución de la Sala por la que se consideraba que el signo en cuestión quedaba incluido en el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#) (06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575).

El Tribunal General consideró que para productos como los enumerados *supra*, el diseño constituía un elemento de gran importancia en la elección del consumidor, aunque este tomara igualmente en consideración otras características del referido producto. Tras declarar que la forma para la que se había solicitado el registro había revelado un diseño muy especial, que era un elemento esencial de la estrategia de marca del solicitante y que hacía que el producto en cuestión fuera más atractivo, y por consiguiente, que aumentara su valor, el Tribunal General señaló que de los documentos que obraban en autos, es decir, de los extractos de sitios de Internet de distribuidores, de subastas o de venta de productos de segunda mano, se desprendía que, ante todo, se destacan las características estéticas de dicha forma, y que tal forma se percibía como un tipo de escultura pura, alargada e intemporal para la reproducción de música, lo cual, en realidad, la convertía en un elemento esencial como argumento para la promoción de ventas (06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Por consiguiente, el Tribunal General concluyó que, independientemente de las demás características del producto en cuestión, la forma para la que se solicitó el registro confería valor sustancial a dicho producto.

Ejemplos de casos en los que se decidió que la forma u otras características no conferían un valor sustancial a los productos.

MUE	Asunto n.º
-----	------------

	<p>MUE 10 350 593</p> <p>29/03/2016, <a href="#">R 590/2015-4</a>, SPEISEEIS</p>
---	--

Apartado 30: un helado no adquiere «más valor» como resultado de su forma en el sentido de que, debido a esta, el proveedor podría pedir más dinero por él. En su lugar, el valor del producto se debe meramente a la realización de sus funciones de marca. Esto no tiene nada que ver con el «valor del producto» al que se refiere el [artículo 7, apartado 1, letra e\), inciso iii\), del RMUE](#).

Apartado 35: si el sitio web del propietario del MUE menciona el aspecto del helado en eventos que van destinados principalmente a diseñadores, estos últimos no constituyen el público relevante. El público relevante está formado por el consumidor final general. Su percepción debe tenerse en cuenta como base, y el efecto que el producto en cuestión tiene en el consumidor cuando compra un «helado» (y no en un museo de diseño) debe examinarse a través de una decisión *a priori*.

MUE	Asunto n.º
	<p>MUE 12 309 795</p> <p><u>BOTTIGLIA ROSA</u></p> <p>(08/05/2019, <a href="#">T-325/18</a>, BOTTIGLIA ROSA (3D), EU:T:2019:299)</p>

El Tribunal General confirmó la resolución de las Salas de Recurso: la forma de la botella y el color dorado reflectante son las características esenciales del signo. La forma de la botella es banal, su diseño claramente no se puede considerar como «sorprendente», «particular» o «fácil de recordar» y el color y efecto espejo de la superficie de la botella no son elementos de diseño ni sorprendentes ni particulares. Ninguna de estas dos características esenciales del signo son suficientes de por sí para aportar un valor sustancial al producto. Este valor tampoco surge de la combinación o suma de dos características que no son ni «sorprendentes», ni «particulares» ni «fáciles de recordar».

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 7 Marcas contrarias al orden  
público o a***

***las buenas costumbres (artículo 7, apartado  
1, letra f), del RMUE)***

## Índice

<b>1 Observaciones generales.....</b>	<b>573</b>
<b>2 «Orden público».....</b>	<b>574</b>
2.1 Concepto y categorías.....	574
<b>3 Buenas costumbres.....</b>	<b>575</b>
<b>4 Ejemplos.....</b>	<b>578</b>
4.1 Ejemplos de solicitudes de MUE desestimadas.....	578
4.2 Ejemplos de solicitudes de MUE aceptadas.....	584

Obsoleto

## 1 Observaciones generales

El [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) excluye del registro las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. El [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) es reflejo del artículo 6<sup>quinquies</sup>, sección B, inciso iii) del Convenio de París <sup>(15)</sup>, que contempla la denegación de solicitudes de marca y la anulación de registros cuando las marcas sean «contrarias a la moral o al orden público».

El texto del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) es muy genérico y ofrece mucho margen de interpretación. Una aplicación juiciosa de esta disposición conlleva, necesariamente, equilibrar el derecho de los comerciantes a emplear libremente palabras e imágenes en los signos que deseen registrar como marcas, con el derecho del público a no encontrar marcas molestas, abusivas, insultantes o incluso amenazadoras (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 14).

La finalidad del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no es identificar y filtrar signos cuyo uso en el comercio deba impedirse a toda costa, sino excluir del registro aquellas marcas en las que la concesión de un monopolio contravendría el Estado de derecho o sería percibida por el público destinatario como directamente contraria a las normas morales básicas de la sociedad. En otras palabras, la Oficina no debe ayudar positivamente a las personas que deseen perseguir sus objetivos empresariales por medio de marcas contrarias a algunos valores fundamentales de la sociedad civilizada (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 13).

La aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no está limitada por el principio de libertad de expresión (artículo 10, Libertad de expresión, Convenio Europeo de Derechos Humanos) ya que la denegación del registro solo implica que el signo no está protegido por la legislación de marcas, y no impide que se utilice el signo, ni siquiera en el comercio (09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que buen u ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 26).

El «orden público» y las «buenas costumbres» son dos conceptos diferentes, que a menudo se solapan.

La cuestión de si los productos o servicios cuya protección se solicita pueden o no pueden ofrecerse legalmente en el mercado de un determinado Estado miembro es irrelevante para la cuestión de si el signo en sí está incluido en el [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) (13/09/2005, [T-140/02](#), INTERTOPS, § 33). Para determinar si una marca es contraria o no al orden público o a las buenas costumbres debe atenderse a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante (13/09/2005, [T-140/02](#), EU:T:2005:312, INTERTOPS, § 28). En su sentencia de 20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, el Tribunal General consideró que los conceptos de «orden público» y «buenas costumbres» deben interpretarse no solo en consideración a las circunstancias comunes al conjunto de los

---

<sup>15</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (enmendado el 28 de septiembre de 1979).

Estados miembros de la Unión Europea sino también a «las circunstancias particulares de los **Estados miembros individualmente** considerados que puedan influir en la percepción del público destinatario situado en el territorio de tales Estados» (apartado 34).

En este contexto, puede tenerse en cuenta también la legislación y la práctica administrativa de determinados Estados miembros (es decir, para apreciar sus valores subjetivos), no por su valor normativo, sino como prueba de hechos que permitan evaluar la percepción del público destinatario de esos Estados miembros (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 57). En este caso, la ilegalidad de la MUE solicitada no es el factor determinante de la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), sino que más bien tiene un valor probatorio de la percepción del público destinatario en el Estado miembro en cuestión.

Dado que las circunstancias específicas de los Estados miembros **individualmente** considerados pueden no ser de conocimiento general en el territorio de la UE, el escrito de objeción debe explicar claramente estas circunstancias, para garantizar que el solicitante comprenda plenamente los motivos de la objeción y pueda responder de forma adecuada.

## 2 «Orden público»

### 2.1 Concepto y categorías

Esta objeción se deriva de una evaluación basada en **criterios objetivos**. El «orden público» es el cuerpo de normas jurídicas que son necesarias para el funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de derecho. En el contexto del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), «orden público» se refiere a la **legislación de la Unión Europea aplicable en una determinada área**, así como al ordenamiento jurídico y el Estado de derecho tal como se definen en los Tratados y en el derecho derivado, que refleja un entendimiento común de ciertos principios y valores básicos, como los derechos humanos.

A continuación se expone una **lista no exhaustiva de ejemplos** de signos a los que es de aplicación esta prohibición:

- Marcas que contravengan los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo y, en particular, los valores universales sobre los que se funda la Unión Europea, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO CE C 83/389, 30 de marzo de 2010).
- El 27/12/2001, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28/12/2001, p. 93), posteriormente actualizada por la Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2015, por la que se

actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2017/154 (DO L 204 de 05/08/2017, p. 95, versión consolidada en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN>), que contiene una lista de personas, grupos y entidades que facilitan, tratan de cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la UE. Cualquier marca de la UE solicitada que pueda considerarse que apoye o beneficie a una persona o un grupo de la lista será denegada por ser contraria al orden público.

### 3 Buenas costumbres

Esta objeción hace referencia a **valores subjetivos**, pero que el examinador debe aplicar del modo más objetivo posible. La disposición excluye el registro de marcas de la Unión Europea formadas por palabras o frases blasfemas, racistas, discriminatorias o insultantes, pero únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite su significado inequívocamente y sin ambigüedad; la apreciación debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que buen u ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).

El concepto de «buenas costumbres» hace referencia a normas y valores morales fundamentales aceptados por una determinada sociedad en un momento dado. Tales valores y normas pueden evolucionar a lo largo del tiempo y variar en el espacio (27/02/2020, [C-240/18 P](#), Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 39).

El concepto de moralidad del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no concierne al mal gusto ni a la protección de los sentimientos de las personas. Para desestimar el registro de una marca en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), la marca debe ser percibida por el público destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que contravenga directamente las normas y valores morales fundamentales de la sociedad.

No basta que la marca pueda ofender a una pequeña minoría de ciudadanos excepcionalmente puritanos. A la inversa, no se debe permitir el registro de una marca simplemente porque no ofendería a la minoría igualmente pequeña del otro extremo del espectro que considera aceptables incluso las obscenidades manifiestas. La marca debe evaluarse en referencia a las normas y valores de los ciudadanos ordinarios que se sitúan entre esos dos extremos (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 21).

El examen se basará en la percepción de una persona razonable con umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, teniendo en cuenta el contexto en que dicha persona pueda verse expuesta a la marca y, en su caso, las circunstancias particulares específicas de esa parte de la Unión. En este sentido, resultan relevantes elementos tales como los textos legislativos y las prácticas administrativas, la opinión pública y, en su caso, la manera en que el público destinatario ha reaccionado con anterioridad a dicho signo o a signos similares, así como cualquier otro elemento que

permita evaluar la percepción de ese público (27/02/2020, [C-240/18 P](#), Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 42).

La legislación y la práctica nacionales de los Estados miembros son indicadores que han de tenerse en cuenta para evaluar cómo son percibidas determinadas categorías de signos por el público destinatario en dichos Estados miembro (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 58). Sin embargo, la Oficina no objetará marcas por el mero hecho de que entren en conflicto con la legislación y la práctica nacionales. La legislación y la práctica nacionales se consideran **pruebas objetivas** que permiten evaluar la percepción del público destinatario en el territorio destinatario.

Ejemplos de legislación nacional que se tiene en cuenta como prueba de que una marca es contraria a las buenas costumbres:

- Está prohibido el uso de los símbolos y nombres de partes u organizaciones inconstitucionales en Alemania [§ 86a dt. StGB (Código Penal alemán), BGBl. N.º I 75/1998] y en Austria [§ 1 öst. Abzeichengesetz (Ley austríaca sobre insignias), BGBl. N.º 84/1960, junto con § 1 öst. Verbotsgesetz (Ley austríaca de prohibición), BGBl. N.º 25/1947].
- En Hungría está prohibido el «uso de símbolos del totalitarismo» (p. ej., la hoz y el martillo y la estrella roja de cinco puntas), específicamente, de manera que ofenda la dignidad de las víctimas de los regímenes totalitarios y su derecho a la inviolabilidad (artículo 335 de la Ley C de 2012 sobre el Código Penal; (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of Arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498).

Los signos que puedan percibirse como promotores del consumo de drogas ilegales también se inscriben en el marco de esta disposición. Teniendo en cuenta, como prueba objetiva, que determinadas drogas son ilegales en algunos Estados miembros, así como el hecho de que la UE ha emprendido iniciativas políticas en materia de drogas para luchar contra las drogas ilegales, cabría presentar una objeción. El hecho de que dichos signos serían percibidos como directamente contrarios a las normas morales básicas de la sociedad constituye una indicación objetiva.

La evaluación realizada tomará en consideración el término empleado en la marca que se solicite o la presencia de otros elementos que pudieran ser percibidos como promotores del uso de drogas ilegales. Sin embargo, no se presentará una objeción si el signo contiene una referencia a una droga que se emplea para usos médicos dado que, en principio, la prohibición establecida en el [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no sería de aplicación a la marca.

El examen del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) debe considerar el **contexto** en el que es probable que se encuentre la marca, suponiendo que se haga un uso normal de la marca **en relación con los productos y servicios** que comprenda la solicitud (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 21) Normalmente es necesario considerar los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca, ya que el público destinatario puede ser diferente para distintos productos y servicios y, por tanto, puede tener distintos umbrales sobre lo que se considere, de forma clara, inaceptablemente ofensivo. Por ejemplo, que «una persona suficientemente interesada

en [juguetes sexuales] para advertir las marcas bajo las que se venden no se sentirá, probablemente, ofendida por un término con connotaciones sexuales groseras» (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 29).

No obstante, aunque el Tribunal ha considerado que los productos y servicios cuya protección se solicita son importantes para identificar al público destinatario cuya percepción debe examinarse, ha señalado también con claridad que **el público destinatario no es necesariamente solo el que compra los productos y servicios cubiertos por la marca**, ya que puede encontrar la marca un público más amplio que el del consumidor objetivo (05/10/2011, [T-526/09](#), PAKI, EU:T:2011:564, § 17-18). Por tanto, el contexto comercial de una marca, en el sentido del público al que se dirigen los productos y servicios, no es siempre el factor determinante de si la marca es contraria a las buenas costumbres (09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que buen u ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, [T-266/13](#), Curve, EU:T:2014:836, § 18-19).

**La ilegalidad no es una condición necesaria** para que exista un conflicto con las buenas costumbres: hay palabras y signos que no dan lugar a un procedimiento ante las autoridades administrativas o judiciales, pero son suficientemente ofensivos para el público en general como para no registrarlos como marcas (01/09/2011, [R 168/2011-1](#), fucking freezing! by TÜRPIZ (fig.), § 16). Además, hay que velar para que los niños y jóvenes, aunque no sean el público destinatario de los productos y servicios en cuestión, no encuentren palabras ofensivas en tiendas abiertas al público en general. Las definiciones del diccionario pueden aportar una indicación preliminar acerca de si la palabra en cuestión tiene un significado ofensivo en la lengua en cuestión (01/09/2011, [R 168/2011-1](#), fucking freezing! by TÜRPIZ (fig.), § 25), pero el factor clave debe ser la percepción del público destinatario en el contexto específico de cómo y dónde se encontrarán los productos o servicios.

Sin embargo, las Salas de Recurso consideraron que la palabra «kuro» no transmitía al público húngaro el significado ofensivo de la palabra «kúró» («hijoputa» o «cabrón» en español), pues las vocales «ó» y «ú» son letras diferentes a «o» y «u», que se pronuncian de modo distinto y transmiten diferentes significados (22/12/2012, [R 482/2012-1](#), kuro, § 12 et seq.).

Existe un riesgo evidente de aplicación subjetiva del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) para excluir marcas que no sean del gusto del examinador. No obstante, para suscitar una objeción, la palabra o palabras deben ofender de forma inequívoca a las personas con un grado normal de sensibilidad (09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que buen u ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).

No es necesario acreditar que el solicitante **desea** perturbar o insultar al público destinatario; basta con el hecho de que la MUE solicitada **pueda** considerarse como una perturbación o un insulto (23/10/2009, [R 1805/2007-1](#), PAKI, EU:T:2011:564, § 27, ratificada mediante 05/10/2011, [T-526/09](#), PAKI, EU:T:2011:564, § 20 et seq.).

Por último, no solo los signos con una connotación «negativa» pueden ser ofensivos. Puede ser también ofensivo el uso banal de ciertos signos con **connotaciones muy positivas** (por ejemplo, términos con un significado religioso o símbolos nacionales

con valor espiritual y político, como «ATATURK» para el público general europeo de origen turco (17/09/2012, [R 2613/2011-2](#), ATATURK, § 31)).

Presentar una objeción cuando una marca sea contraria a las buenas costumbres no impide, sin embargo, que el signo también sea contrario al orden público (p. ej., puede que el público destinatario perciba que la marca es directamente contraria a las normas morales básicas de la sociedad y, **al mismo tiempo**, contradiga los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social de la Unión).

## 4 Ejemplos

### 4.1 Ejemplos de solicitudes de MUE desestimadas

Signo	Consumidor pertinente	Orden público/buenas costumbres	Asunto n.º
BIN LADIN	Consumidores en general	Buenas costumbres y orden público: la marca solicitada será entendida por el público general como el nombre del dirigente de la conocida organización terrorista Al Qaeda; los delitos terroristas son contrarios al orden público y las buenas costumbres (apartado 17).	29/09/2004 <a href="#">R 176/2004-2</a>
CURVE	Consumidores en general	Buenas costumbres: «Curve» es, en rumano, una palabra ofensiva y vulgar (significa «putas»). El público destinatario no se limita únicamente al público al que están <b>directamente</b> destinados los productos y servicios comprendidos por la marca. «Curve» ofende, igualmente, a otras personas que se encuentran el signo <b>accidentalmente</b> sin estar interesadas en estos productos y servicios (apartado 19).  Con respecto a la palabra «Curve» + adiciones [«AIRCURVE»], véase el ejemplo siguiente en este punto ( <a href="#">R 203/2014-2</a> ).	<a href="#">T-266/13</a>
	Consumidores en general	Buenas costumbres: «fucking» es, en inglés, una palabra ofensiva y vulgar.	<a href="#">R 168/2011-1</a>
	Consumidores en general	Buenas costumbres: «HIJOPUTA» es, en español, una palabra ofensiva y vulgar.	<a href="#">T-417/10</a>

Signo	Consumidor pertinente	Orden público/buenas costumbres	Asunto n.º
	Consumidores en general	Buenas costumbres: el Código Penal húngaro prohíbe ciertos «símbolos de despotismo», entre ellos, la hoz y el martillo y la estrella roja de cinco puntas que simbolizan a la antigua URSS. Esta disposición no es aplicable por su valor normativo, sino como prueba de la percepción del público destinatario (apartados 59 a 63) <sup>(16)</sup> .	<a href="#">T-232/10</a>
PAKI	Consumidores en general	Buenas costumbres: «PAKI» es en inglés un insulto racista.	<a href="#">T-526/09</a>
SCREWYOU	Consumidores en general (productos no sexuales)	Buenas costumbres: una parte sustancial de los ciudadanos normales de Gran Bretaña e Irlanda encontrarían las palabras «SCREWYOU» ofensivas y objetables (apartado 26).	<a href="#">R 495/2005-G</a>
FICKEN	Consumidores en general Buenas costumbres:	«FICKEN» es en alemán una palabra ofensiva y vulgar (significa «joder»).	14/11/2013, <a href="#">T-52/13</a> , EU:T:2013:596
ATATURK	Consumidor medio del público general de la UE de origen turco	Buenas costumbres: el uso banal de signos con una fuerte connotación positiva puede ser ofensivo con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE</a> . «ATATURK» es un símbolo nacional con valor espiritual y político para el público general europeo de origen turco.	<a href="#">R 2613/2011-2</a>
FUCK CANCER	Consumidores en general	Buenas costumbres: la palabra «FUCK» no es solo una «palabra ligeramente grosera» en combinación con la palabra «CÁNCER», sino ofensiva e indecente, al menos para la parte angloparlante de los círculos comerciales (apartado 19).	23/02/2015, <a href="#">R 793/2014-2</a>

<sup>16</sup> El Código Penal húngaro vigente en la fecha de la sentencia (20/09/2011) ha sido modificado por la Ley C de 2012 para incluir ahora el «Uso de símbolos del totalitarismo [...] específicamente de manera que ofenda la dignidad de las víctimas de los regímenes totalitarios y su derecho a la inviolabilidad» (antigua sección 269/B, ahora sección 335 del Código Penal húngaro).

Signo	Consumidor pertinente	Orden público/buenas costumbres	Asunto n.º
MECHANICAL APARTHEID	Consumidores en general	Orden público: «APARTHEID» se refiere a un antiguo régimen político ofensivo de Sudáfrica que utilizaba el terrorismo de Estado, la tortura y la denegación de la dignidad humana. La idea que transmite el signo para juegos de ordenador, publicaciones y ocio afines es contraria al orden público de la Unión Europea, ya que contradice los valores indivisibles y universales en los que se cimenta la Unión; es decir, la dignidad humana, la libertad, la integridad física, la igualdad, la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho (apartado 30).	06/02/2015, <a href="#">R 2804/2014</a> -5
MH17 MH370	Consumidores en general	Buenas costumbres: acrónimos de los vuelos. La intención de obtener beneficio económico de lo que está universalmente reconocido como un episodio trágico que ha provocado la pérdida de muchos centenares de vidas es inaceptable y contraria a las buenas costumbres.	MUE n.º 13 092 93 7 MUE n.º 12 839 48 6

Signo	Consumidor pertinente	Orden público/buenas costumbres	Asunto n.º
	<p>Consumidores en general</p>	<p>Orden público y buenas costumbres: el crimen organizado al estilo de la mafia es una amenaza clara y presente en toda la UE.</p> <p>«La Mafia» se entiende en todo el mundo como el nombre de una organización delictiva originaria de Italia, cuyas actividades se extienden a otros Estados situados más allá de las fronteras de la República de Italia, entre otros, en el seno de la Unión Europea. La citada organización delictiva recurre a la intimidación, a la violencia física y al asesinato para ejercer sus actividades, entre las que se encuentran el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el blanqueo de capitales y la corrupción (apartado 35).</p> <p>Estas actividades delictivas vulneran los propios valores en los que se basa la Unión Europea, más concretamente, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad tal y como se recoge en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (apartado 36).</p> <p>La asociación en la marca del elemento nominativo «la mafia» con el resto de elementos de la marca impugnada tiene por objeto transmitir una imagen globalmente positiva de las actividades de la Mafia y, de este modo, de banalizar la percepción de las actividades delictivas de dicha organización (apartado 46). (...) Es, por tanto, previsible que la marca impugnada provoque u ofenda no solo a las víctimas de la citada organización y a sus familias sino también a cualquier persona que, en el territorio de la UE, se encuentre ante dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (apartado 47).</p>	<p>15/3/2018, <a href="#">T-1/17</a>, EU:T:2018:146</p>

Signo	Consumidor pertinente	Orden público/buenas costumbres	Asunto n.º
ETA	Consumidor general	<p>El orden público y las buenas costumbres: el término «ETA» será entendido inmediatamente en Europa y, en particular, en España, como una referencia al grupo terrorista ETA (apartado 2).</p> <p>ETA figura en la lista de personas y grupos que facilitan, intentan cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la UE (Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, relativa a la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo actualizada por la Posición Común 2009/64/PESC del Consejo) (apartado 14).</p> <p>En un contexto comercial, el término «ETA» tiene la tendencia inherente a conmovir a cualquier persona normal que lo oiga o lea y, especialmente, a los miembros del público español que tienen ese nombre en mente de manera particular. El hecho de que ETA no sea considerada, actualmente, como la mayor amenaza a la que se enfrenta España, según un extracto de una encuesta realizada en junio de 2015 y facilitada por la parte demandante, no significa que el término no seguirá asociado al grupo terrorista en cuestión en la mente del público (apartado 15).</p>	27/06/2016, <a href="#">R_563/2016-2</a>

Signo	Consumidor pertinente	Orden público/buenas costumbres	Asunto n.º
	Consumidor general	<p>Orden público y buenas costumbres: las palabras «KRITIKAL BILBO» identifican una variedad de plantas del género «cannabis» —también llamado «marihuana»— que por su alto contenido en tetrahidrocannabinol (THC), a saber, un 21,47 %, se utiliza para elaborar marihuana (apartado 19).</p> <p>El cannabis con un alto contenido en THC se considera un estupefaciente que está prohibido en un gran número de Estados miembros (<a href="#">19/11/2009, T-234/06, Cannabis, EU:T:2009:448</a>). Las sustancias no psicoactivas son legales y las autoridades pueden expedir licencias para su cultivo para esos fines. Sin embargo, debido a su alto contenido en THC, en este caso el producto afectado no entra dentro del grupo de los no psicoactivos; se trata de una sustancia para fumar que está estrictamente controlada en casi todos los países de la Unión Europea (apartado 22).</p>	27/10/2016, <a href="#">R 1881/2015</a> <a href="#">-1</a>
	Consumidores en general	Buenas costumbres: el consumidor pertinente entenderá que el signo, que contiene el término «weed» y que se solicita para la Clase 32, enaltece el uso de una droga (cannabis/marihuana) que está prohibida por ley en numerosos países europeos.	MUE n.º 16 961 73 2
IBIZASKUNK	Consumidores en general	Buenas costumbres: se solicita en las clases 5, 31 y 35. El signo contiene el término «skunk», que hace referencia a una variedad de cannabis con una concentración elevada de THC. El consumidor lo percibirá como un mensaje que motiva/fomenta una actividad prohibida en numerosos Estados miembros de la UE, a saber, el consumo o la venta de productos que contengan SKUNK, así como una banalización de la mencionada sustancia estupefaciente. El término IBIZA (conocido por ser una localidad donde se celebran fiestas) refuerza el carácter lúdico del mensaje.	MUE 18 097 102

Signo	Consumidor pertinente	Orden público/buenas costumbres	Asunto n.º
	Consumidores en general	<p>El signo representa hojas de cannabis y también contiene el término «cannabis». La solicitud se presentó para productos en las clases 30 y 32, y para servicios en la clase 43. El Tribunal consideró que el hecho de que el público destinatario percibiese el signo como una indicación de que los alimentos y bebidas contenían sustancias psicoactivas, prohibidas en muchos Estados miembros, era suficiente para justificar la denegación de la marca. No era necesario que un signo alentara o banalizara el uso de una sustancia psicoactiva ilegal.</p> <p>En relación con factores como la exactitud de la representación o la intención del solicitante de utilizar el signo solo para productos legales, el Tribunal señaló que la percepción del público era decisiva y aclaró que las intenciones del solicitante no influyeron en la evaluación.</p>	<p>MUE n.º 16 176 96 8 12/12/2019, <a href="#">T-683/18</a>, EU:T: 2019:855</p>

## 4.2 Ejemplos de solicitudes de MUE aceptadas

Signo	Consumidor pertinente	Orden público/buenas costumbres	Asunto n.º

KURO	Consumidores en general	en Que un término, nombre o abreviatura extranjero tenga ciertas similitudes con una palabra ofensiva (como <i>kúró</i> ) no es, en sí, suficiente para denegar la solicitud de marca de la Unión Europea (apartado 20). Las vocales húngaras «ó» y «ú» son claramente diferentes de las vocales no acentuadas «o» y «u». Por otra parte, las palabras húngaras no terminan nunca en una «o» no acentuada (apartados 15 a 18).	<a href="#">R 482/2012-1</a>
SCREW YOU	Consumidores en general (productos sexuales)	en No es probable que una persona que entre en un <i>sex shop</i> se sienta ofendida por una marca que use un lenguaje ordinario con una fuerte connotación sexual (apartado 29).	<a href="#">R 495/2005-G</a>
DE PUTA MADRE	Consumidores en general	en Aunque en español «puta» significa «prostituta», la expresión «DE PUTA MADRE» significa en esta lengua «muy bien» o «muy bueno» (coloquial).	MUE 3 798 469 MUE 4 781 662 MUE 5 028 477

<p>AIRCURVE</p>	<p>Público especializado (personal médico, pacientes con trastornos respiratorios)</p>	<p>La palabra objetable «Curve» («puta», «zorra», en rumano) se adjunta a la palabra inglesa «AIR» para formar «AIRCURVE», que, en conjunto, es totalmente imaginativa en rumano. Aunque el público destinatario entienda la palabra inglesa «AIR» y analice la marca por separado en dos elementos, el significado de «AIRCURVE» sería «putas del aire», que, como concepto y en relación con un aparato respiratorio, es suficientemente absurdo y desconcertante como para eclipsar cualquier noción ofensiva (apartado 13 y siguientes).</p> <p>Con respecto a la palabra «Curve», por sí sola, véase el ejemplo anterior en este punto (<a href="#">T-266/13</a>).</p>	<p>04/06/2014, <a href="#">R 203/2014-2</a></p>
<p><b>CONTRA-BANDO</b></p>	<p>Consumidores en generales</p>	<p>Para los productos en cuestión —ron, (clase 33)— el público destinatario percibirá el signo como provocador, transgresor o rebelde, pero no como indicador de un origen delictivo de los productos (apartado 23).</p>	<p>07/05/2015 <a href="#">R 2822/2014-5</a></p>

<p>ILLICIT</p>	<p>Consumidores en general</p>	<p>La marca se considera aceptable en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE</a>, ya que «ilícito» es diferente de algo «falsificado». La marca se consideraría imaginativa en estos productos (<i>cosméticos</i> y <i>perfumes</i>) y podría aceptarse.</p>	<p>MUE 13 469 523</p>
	<p>Consumidores en general</p>	<p>La marca evoca un concepto que entra en el ámbito de la vulgaridad y la blasfemia. Sin embargo, el efecto queda atenuado por el hecho de que el término implícito no aparece en la marca como tal. La presencia del elemento figurativo inicial «W», unida a la presentación eufemística de «F_» también elimina el potencial ofensivo del signo. Los consumidores con un nivel normal de sensibilidad y tolerancia no se sentirían ofendidos o molestos ante una exposición comercial regular al término en relación con los productos y servicios pertinentes de las clases 16, 18, 25, 35, 41, 43 y 44 (apartado 31).</p>	<p>29/11/2018 <a href="#">R 1516/2018-5</a></p>

	<p>Consumidores en general</p>	<p>El signo, que contiene los términos «hemptouch» y «cannabis», se solicita en las clases 3 y 5. El consumidor pertinente lo percibiría como una referencia al uso medicinal de la sustancia. El cáñamo (hemp) es una variedad de <i>Cannabis sativa</i>, que contiene una concentración muy reducida de THC, y el cannabis puede utilizarse con fines medicinales.</p>	<p>MUE 18 000 042</p>
---	--------------------------------	--	-----------------------

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 8 Marcas que puedan inducir al  
público a***

***error (artículo 7, apartado 1, letra g), del  
RMUE)***

## Índice

<b>1 Examen del carácter engañoso.....</b>	<b>591</b>
<b>2 La realidad del mercado y los hábitos y percepciones de los consumidores.....</b>	<b>594</b>
<b>3 Marcas con connotaciones geográficas relativas a la ubicación del solicitante o el lugar de origen de los productos o servicios.....</b>	<b>595</b>
<b>4 Marcas que hacen referencia a una aprobación, estado o reconocimiento «oficiales».....</b>	<b>596</b>
<b>5 Relación con otras disposiciones del RMUE.....</b>	<b>597</b>
5.1 Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE.....	598

Obsoleto

## 1 Examen del carácter engañoso

[El artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) establece que se denegará el registro de las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

De conformidad con la jurisprudencia relativa al artículo 3, apartado 1, letra g), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [actualmente [artículo 4, letra g\) de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DM)], cuyo texto sigue siendo idéntico al del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#), del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del REMUE](#) presuponen que pueda considerarse la **existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor** (30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47, y la jurisprudencia que se menciona en la misma).

En vista de lo anterior, la Oficina, en la práctica, supone dos cosas, a saber:

1. No existen motivos para presumir que una marca se haya solicitado de forma intencionada para engañar a los clientes. No se pueden plantear objeciones sobre la base de que la marca induzca a error si es posible un uso no engañoso de la marca con respecto de los productos y servicios especificados; es decir, se supone que, de ser posible, se hará un uso no engañoso del signo.
2. El consumidor medio es razonablemente atento y no debe considerarse que sea especialmente vulnerable a ser engañado. Por lo general, puede plantearse una objeción cuando la marca conduzca a una expectativa **clara** que sea **abiertamente contradictoria** con, por ejemplo, la naturaleza o la calidad o la procedencia geográfica de los productos, de manera que exista un riesgo suficientemente grave de que el consumidor sea engañado.

En consecuencia, debe plantearse una objeción **cuando la lista de productos o servicios esté escrita de tal forma que no se garantice un uso no engañoso de la marca y exista un riesgo suficientemente grave de que el consumidor sea engañado.**

A continuación, se indican tres ejemplos de marcas en los que se consideró que podían inducir a error con respecto a todos o una parte de los productos reivindicados <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Estos ejemplos tratan solo la cuestión de si debe o no plantearse una objeción sobre la base de que la marca pueda inducir a error. Este apartado no trata, pues, las posibles objeciones relativas a otros motivos de denegación absolutos. Por lo tanto, aquí no se contempla la posibilidad de que una determinada marca parezca, a primera vista, impugnabile con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras b\) o c\), del RMUE](#) (u otras disposiciones sobre dicha cuestión).

Signo y productos	Motivación	Asunto n.º
<p>LACTOFREE para <i>lactosa</i> en la clase 5</p>	<p>La naturaleza del signo llevaría inmediatamente al consumidor pertinente a creer que el producto en cuestión, es decir, «lactosa», no contiene lactosa. Queda claro que si el producto que se comercializara con el signo «LACTOFREE» se tratara, en realidad, de <i>lactosa</i>, la marca sería claramente engañosa.</p>	<p>19/11/2009, <a href="#">R 892/2009-1</a></p>
<p>TITAN (término alemán para «titanio») para <i>construcciones portátiles y reubicables; construcciones modulares transportables para su uso en la construcción de edificios prefabricados móviles; construcciones reubicables prefabricadas construidas con unidades de construcción modular portátil, ninguno de los productos arriba mencionados contiene o está hecho de titanio</i> de las clases 6 y 19.</p>	<p>El solicitante, durante el procedimiento de recurso, en un intento de salvar una objeción relativa al carácter descriptivo y engañoso, ofreció restringir la lista para ambas clases añadiendo, al final, la indicación <i>ninguno de los productos arriba mencionados contiene o está hecho de titanio</i>. La Sala sostuvo que dicha restricción, en caso de ser aceptada, tendría el efecto de convertir a la marca en engañosa desde el punto de vista del público germanófono, ya que este asumiría que los productos están hechos de titanio, cuando la realidad no es esa.</p>	<p>23/01/2002, <a href="#">R 789/2001-3</a></p>
 <p>(término italiano para designar el café) para <i>té, cacao, café artificial</i> de la clase 30.</p>	<p>La Sala confirmó la denegación. Consideró que el consumidor estimaría, erróneamente, que el <i>té, cacao, café artificial</i> ofrecidos por el solicitante contendrían café. La marca transmitiría al consumidor una información falsa sobre los ingredientes de los productos y por esta razón era engañosa.</p>	<p>03/12/2014, <a href="#">R 1692/2014-1</a></p>

En las sentencias de 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48 y 27/10/2016, [T-37/16](#), CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 53, el Tribunal General

consideró que una posible percepción de la marca por el consumidor correspondiente como no engañosa es irrelevante, una vez que —y siempre que así sea— se haya establecido la existencia de un engaño real o un riesgo lo suficientemente serio de que el consumidor sea engañado.

**Debe plantearse una objeción cuando** la lista de productos o servicios, redactada de forma detallada, incluya productos o servicios respecto de los cuales no se garantice un uso no engañoso de la marca y **exista un riesgo suficientemente grave de que el consumidor sea engañado.**

En el asunto (inventado) de la marca «KODAK VODKA» para *vodka, ron, ginebra, whisky*, debe plantearse una objeción respecto de los productos específicos en relación con los cuales no es posible un uso no engañoso de la marca, es decir, *ron, ginebra, whisky*. Dichos casos son sustancialmente distintos de aquellos en los que se utilizan términos o categorías amplios (véase a continuación) y en los que es posible un uso no engañoso del signo.

No debe plantearse una objeción cuando la lista de productos o servicios esté redactada de un modo amplio y un uso no engañoso sea posible.

Cuando se utilizan **categorías amplias** en la lista de productos o servicios, se plantea la cuestión de si debe plantearse una objeción respecto de toda una categoría, dado que la marca es engañosa solo para algunos productos o servicios que están comprendidos en esa categoría. La política de la Oficina es **no plantear una objeción** en estas circunstancias. El examinador deberá presumir que la marca se utilizará de forma no engañosa. Dicho de otro modo, **no** se planteará una objeción basándose en la posibilidad de inducir a error cuando pueda señalarse (en una categoría) un uso no engañoso. Por ejemplo, no debe plantearse una objeción respecto de «KODAK VODKA» presentada para *bebidas alcohólicas*, dado que en esta categoría amplia se incluye el vodka, respecto del cual la marca no es engañosa.

Signo y productos	Motivación	Asunto n.º
 <p>Para, entre otros, <i>aves de corral</i> de la clase 29.</p>	<p>«Gallina» significa «pollo» en español.</p> <p>La especificación es lo suficientemente amplia como para incluir <i>pollo</i>. El signo no incluye ninguna referencia específica que pudiera ser objetable a tenor de lo dispuesto en el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE</a>.</p>	MUE n.º 419 507

## 2 La realidad del mercado y los hábitos y percepciones de los consumidores

Al apreciar si una determinada marca induce o no a error **deben tenerse en cuenta las características de los productos y servicios en cuestión, la realidad del mercado y los hábitos y percepciones de los consumidores.**

Por ejemplo, en el caso de la marca (inventada) «ELDORADO CAFÉ ESPAÑOL» que comprende *café, preparaciones para usar como sucedáneos del café, café artificial, achicoria, aromatizantes de achicoria; chocolate, preparaciones para utilizar como sucedáneos de chocolate; té, cacao; azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo* de la clase 30, el examen deberá conducir a las siguientes conclusiones:

- Una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) estaría justificada para los *preparados para su uso como sucedáneos del café, café artificial, achicoria, aromas de achicoria*, porque el uso de la marca en estos productos sería necesariamente engañoso. Se supone que se está comprando café, lo que en realidad no sería el caso.
- Asimismo, quedaría justificada una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) respecto de productos como *el cacao* o *el té*. Al igual que los sustitutos del café, pueden venderse en envases bastante similares a los que utilizan para el café y se suelen comprar de una forma bastante apresurada; es probable que muchos consumidores no se detengan a analizar el texto del envase, sino que elijan estos productos de un estante con la creencia (errónea) de que se trata de café.
- Sin embargo, por lo que al *café* se refiere, no existe una «clara contradicción» entre la reivindicación para el *café* y el texto «ELDORADO CAFÉ ESPAÑOL», dado que la categoría general *café* también puede incluir el *café* procedente de España. Por lo tanto, no se plantea una objeción con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) para la categoría propia *decafé*. La misma lógica es aplicable para los productos que puedan contener aroma de *café* (como *chocolate, helados, pastelería y confitería*). Debe presumirse un uso no engañoso y no se plantea, necesariamente, una contradicción entre el propio texto y los productos.
- Por último, para el resto de los productos en cuestión, es decir, *miel, pan, vinagre*, etc., la presencia del texto «ELDORADO CAFÉ ESPAÑOL» no creará ninguna expectativa. Para dichos productos, se considerará que este texto, claramente, no es descriptivo y, por lo tanto, no es posible un engaño real. En el mercado «real», el *café* no se exhibe en las mismas estanterías o secciones de los establecimientos que el *pan*, la *miel* o el *vinagre*. Asimismo, los productos en cuestión tienen una apariencia y gusto diferentes y, normalmente, se distribuyen en envases distintos.

Signo y servicios	Motivación	Asunto n.º
 <p>Para, entre otros, la clase 29: <i>carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; huevos; leche y productos lácteos; productos derivados de la leche, incluido el queso; aceites y grasas comestibles, incluida la mantequilla, bebidas aromatizadas a base de leche.</i></p>	<p>La <i>carne</i> de la clase 29 también incluye el <i>buey</i>, que aparece reflejado en el signo, lo que implica que es posible un uso no engañoso. En consecuencia, el signo no es objetable a tenor de lo dispuesto en el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE</a>.</p> <p>En cuanto al <i>pescado</i> y la <i>carne de ave</i>, entre otros, el signo tampoco es objetable a tenor de lo dispuesto en el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE</a>.</p> <p>Se diferencian lo suficientemente del <i>buey</i> como para evitar el engaño. Esto no solo será evidente cuando los productos se compren directamente en el establecimiento, sino también cuando se ofrezcan en los lineales de los supermercados, donde habitualmente se exponen en embalajes transparentes. Su apariencia es muy distinta (el <i>pescado</i> o el <i>pollo</i> en comparación con la <i>ternera</i>) y, por lo general, no se encuentran expuestos uno al lado del otro.</p>	<p>MUE n.º 14 059 588</p>

### 3 Marcas con connotaciones geográficas relativas a la ubicación del solicitante o el lugar de origen de los productos o servicios

En relación con las marcas que tienen ciertas connotaciones «geográficas» relativas a la ubicación del solicitante o el lugar de origen de los productos o servicios, debe señalarse lo siguiente.

**Por norma general, la Oficina no planteará una objeción relativa a la posibilidad de inducir a error basada en la ubicación geográfica del solicitante (dirección).** De hecho, dicha ubicación geográfica no guarda relación, en principio, con la procedencia

geográfica de los productos y servicios, es decir, el lugar real de producción u oferta de los productos y servicios comprendidos por la marca.

Por ejemplo, una marca figurativa que incluya las palabras **MADE IN USA** para *prendas de vestir* en la clase 25, presentada por una empresa que tiene su sede en Suecia, no será susceptible de recibir objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#). En dichos casos, la Oficina presume un uso no engañoso de la marca por parte del titular.

La posibilidad de inducir a error se plantearía, no obstante, en el caso hipotético de que se presentase una marca figurativa con las palabras **MADE IN USA**, por parte de una empresa que tuviese su sede en los Estados Unidos de América, para una lista de productos específicamente limitada (por ejemplo, *artículos de vestir hechos en Vietnam*). Sin embargo, en la práctica, parece improbable que se planteen casos como este.

Un signo puede evocar, en la mente del consumidor, algunas impresiones o expectativas respecto de la procedencia geográfica de los productos, o del autor de los mismos, que puede que no se correspondan con la realidad. Por ejemplo, marcas como **ALESSANDRO PERETTI** o **GIUSEPPE LANARO** (ejemplos inventados) respecto de prendas de vestir o productos de moda, en general, pueden sugerir al público destinatario que estos productos están diseñados y producidos por un estilista italiano, que puede no ser el caso.

Sin embargo, dicha circunstancia no basta, por sí sola, para determinar que dichas marcas son engañosas, independientemente del origen de los productos. De hecho, cuando el signo es, simplemente, evocador no existe un claro contraste entre la impresión o expectativa que el signo puede evocar y las características o cualidades de los productos y servicios a los que se refiere.

#### **4 Marcas que hacen referencia a una aprobación, estado o reconocimiento «oficiales»**

Debe señalarse que, en la práctica actual de la Oficina, se admiten las marcas que pueden evocar una aprobación, estado o reconocimiento oficiales, sin dar la firme impresión de que los productos o servicios proceden o están aprobados por un órgano público o una organización reconocida.

A continuación, se indican dos ejemplos en los que las marcas en cuestión no se consideraron engañosas, a pesar de ser alusivas o evocativas.

Signo y servicios	Motivación	Asunto n.º
<p><b>THE ECOMMERCE AUTHORITY</b> para <i>servicios de negocios, en concreto, facilitando clasificaciones de otra información relativa a los proveedores de comercio electrónico, productos y servicios a través de Internet</i> de la clase 35 y <i>servicios de investigación y de asesoría e información en el ámbito del comercio electrónico</i> de la clase 42.</p>	<p>La Sala consideró que la marca no era engañosa, ya que no daba la firme impresión de que los servicios procedieran de una organización gubernamental o reconocida. La Sala, en cambio, confirmó la denegación con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE</a> al considerar que la marca carecía de carácter distintivo, ya que el público angloparlante la percibiría como una simple declaración de autopromoción que reivindica algo sobre la competencia de los proveedores de servicio.</p>	<p>11/07/2001, <a href="#">R 803/2000-1</a></p>
 <p>para, entre otras cosas, <i>enseñanza del esquí</i> en la clase 41.</p>	<p>La Sala consideró que los consumidores franceses entenderían que la marca alude al hecho de que los servicios se suministran en Francia, a través de un centro de enseñanza francés, y que hacen referencia al aprendizaje del esquí «a la manera francesa». Añadió que el público francés no tenía motivos para creer, simplemente debido a la presencia de un logotipo tricolor (que no es una reproducción de la bandera francesa) que los servicios los prestan las autoridades públicas o que, incluso, están autorizados por dichas autoridades.</p>	<p>11/07/2001. R 235/2009-1 Confirmado 05/05/2011, EU:T:2011:200</p> <p>mediante <a href="#">T-41/10</a>,</p>

## 5 Relación con otras disposiciones del RMUE

Las explicaciones arriba indicadas tienen por objeto definir el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, la letra g\), del RMUE](#). A pesar de que se han tratado en las correspondientes secciones de las Directrices, en el contexto del examen de los

motivos de denegación absolutos y de los posibles escenarios de engaño, las siguientes disposiciones pueden tener una especial relevancia.

## 5.1 Artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE

Con arreglo a la práctica actual de la Oficina, si después de una objeción por el carácter descriptivo o la falta de carácter distintivo el solicitante de la MUE propone una limitación en un intento de salvarla, y siempre que la limitación propuesta cumpla los requisitos previstos (que se trate de una solicitud incondicional, adecuadamente redactada), se limitará como corresponda la lista original de los productos o servicios. Sin embargo, si la limitación en cuestión (aunque salve la objeción inicial) tiene el efecto de hacer que la marca solicitada sea engañosa, el examinador planteará una objeción al carácter engañoso con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#).

El siguiente ejemplo ilustra dicha situación:

La MUE n.º 472 225, «ARCADIA», se solicitó originalmente respecto de *vinos, bebidas espirituosas y licores* en la clase 33.

Inicialmente, no procedía la objeción a tenor de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#), ya que la categoría amplia de los “vinos” también abarca los vinos cuyo origen es Arcadia. Puesto que Arcadia —que identifica una región de producción vinícola en Grecia— no es una indicación geográfica protegida en el ámbito de la Unión Europea, el solicitante no tenía la obligación de restringir la especificación, exclusivamente, a los vinos que se originan en Arcadia.

No obstante, la Oficina se opuso a tenor de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) porque la marca era descriptiva de la procedencia geográfica de los *vinos*, en la medida en que Arcadia es una región griega conocida por su producción *vinícola*.

El solicitante ofreció, posteriormente, limitar la lista de productos para excluir los *vinos fabricados en Grecia* o, si se prefiere, para incluir solo los *vinos producidos en Italia*. La Oficina consideró que la limitación propuesta haría que la marca fuera engañosa en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#), dado que expresaría una información falsa respecto de la procedencia de los productos. En el recurso, la Sala confirmó la denegación (27/03/2000, [R 246/1999-1](#), ARCADIA, § 14).

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 9 Marcas en conflicto con banderas  
y otros símbolos (artículo 7, apartado 1,  
letras h) e***

***i), del RMUE)***

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>601</b>
<b>2 Artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE.....</b>	<b>601</b>
2.1 Objetivo del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE.....	601
2.2 Emblemas y signos protegidos.....	601
2.3 Aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE.....	605
<b>3 Artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE – emblemas no protegidos por el artículo 6 ter del Convenio de París.....</b>	<b>614</b>
3.1 Objetivo del artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE.....	614
3.2 Símbolos protegidos.....	615
<b>4 Excepciones.....</b>	<b>618</b>

## 1 Introducción

[El artículo 7, apartado 1, letra h\), del RMUE](#) incorpora al régimen de marcas de la Unión Europea el [artículo 6ter](#) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Por consiguiente, protege los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, de los Estados que son parte del Convenio de París así como los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos. Esta protección se extendió a los escudos de armas, banderas, otros emblemas, abreviaturas y nombres de organizaciones intergubernamentales en 1958. [El artículo 7, apartado 1, letra h\), del RMUE](#) solo es de aplicación si el signo solicitado es idéntico a un «emblema» protegido o es una imitación heráldica de dicho «emblema».

[El artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) protege las insignias, emblemas y escudos que no están protegidos en virtud del [Artículo 6ter del Convenio de París](#) , pero que son de interés público.

## 2 Artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE

### 2.1 Objetivo del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE

El objetivo del [artículo 6ter del Convenio de París](#) es impedir el registro y uso de marcas que son idénticas o notablemente similares a emblemas, signos oficiales y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados o a emblemas, abreviaciones y nombres de organizaciones intergubernamentales. Dicho registro o uso tendría un efecto negativo en el derecho de la autoridad de que se trate de controlar el uso de los símbolos de su soberanía y, además, podría inducir a error al público en lo que se refiere a la procedencia de los productos y servicios para los que se usan estas marcas.

El registro de estos emblemas y signos, así como de cualquier imitación desde un punto de vista heráldico, ya sea como marca o como un elemento de esta, debe denegarse si la autoridad competente no ha concedido su autorización.

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) gozan de la misma protección con arreglo al [artículo 2, apartado 1, del ADPIC](#), en virtud del cual los miembros de la OMC deben cumplir lo dispuesto en los [artículos 1 a 12, y el artículo 19 del Convenio de París](#).

### 2.2 Emblemas y signos protegidos

#### Banderas de Estado

Las banderas de los Estados se definen en la constitución o una ley específica de un Estado. Normalmente, un Estado solo tiene una bandera.

Por ejemplo, la bandera española se define en el artículo 4 de la Constitución española, la francesa se define en el artículo 2 de la Constitución francesa y la alemana se define en el artículo 22 de su Constitución.

Las banderas de los Estados gozan de protección en sí mismas, sin necesidad de registrarse en la OMPI, en virtud del [artículo 6ter, apartado 3, letra a\), del Convenio de París](#). No es necesario establecer un vínculo entre los productos y servicios que figuran en la solicitud y el país, ya que las banderas de los Estados gozan de protección absoluta.

#### Escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado

Los escudos de armas, normalmente, consisten en un dibujo o imagen que figura en un escudo. Un ejemplo de escudo de armas es el escudo nacional de España.



Aparte de la bandera del Estado (protegida por sí misma), los Estados miembros del Convenio de París pueden solicitar, igualmente, protección para otras banderas, en concreto las correspondientes a la primera división política en un estado federal. Por ejemplo, Alemania ha solicitado protección para las banderas de cada uno de sus Estados federales (*Bundesland*).



En cambio, España no ha solicitado ninguna protección para las banderas de las Comunidades Autónomas sino, únicamente, para la bandera nacional y la bandera nacional con el escudo de armas. Francia y el Reino Unido son ejemplos de Estados que no han solicitado protección para bandera alguna.

La expresión «otros emblemas de Estado» indica todos los emblemas que constituyan el símbolo de la soberanía de un Estado. Este símbolo podría ser una representación de la corona nacional:


Protegida con la referencia NL48.

O el sello oficial de un Estado miembro del Convenio de París:


Protegido con la referencia US1.

Al igual que las banderas de los Estados, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado gozan de protección absoluta, independientemente de los productos y servicios que figuren en la solicitud.

Signos oficiales y punzones oficiales de control y de garantía

El propósito de los signos y punzones oficiales de control y de garantía es certificar que un Estado, o una organización designada por un Estado a tal fin, ha verificado que ciertos productos cumplen determinadas normas o tienen un nivel de calidad dado. Existen signos y punzones oficiales de control y de garantía en varios países para metales preciosos o productos como la mantequilla, el queso, la carne, los equipos eléctricos, etc. Los signos y punzones oficiales pueden aplicarse, igualmente, a servicios; por ejemplo, servicios educativos, turísticos, etc.

Normalmente, estos símbolos se registran en la OMPI para productos y servicios específicos, como:

	
Protegido con la referencia BR6 para el turismo, la promoción y publicidad nacional e internacional, los estudios de marketing, la dirección y administración de empresas y los servicios de trabajo administrativos.	Protegido con la referencia JP3 para productos y alimentos agrícolas, forestales y pesqueros.

Otros ejemplos típicos son los signos de garantía para metales, tales como:

		
Protegido con la referencia CZ35 para el platino	Protegido con la referencia IT13 para el oro	Protegido con la referencia HU10 para la plata

Los signos y punzones oficiales de control y de garantía gozan de protección únicamente para los productos del mismo tipo o un tipo similar, con arreglo al [artículo 6 ter, apartado 2, del Convenio de París](#) (protección relativa).

Escudos de armas, nombres, abreviaturas y otros emblemas de organizaciones intergubernamentales

Las organizaciones intergubernamentales que cuenten con uno o más Estados miembros del Convenio de París gozan de protección para sus escudos de armas, nombres, abreviaturas y otros emblemas.

Por ejemplo, los siguientes signos gozan de protección en virtud del Convenio de París:

		
Protegido con la referencia QO60.	Protegido con la referencia QO1.	Protegido con la referencia QO1248.

AU
Protegido con la referencia QO884 para la UNIÓN AFRICANA.

Por ejemplo, la Unión Europea ha solicitado protección para los siguientes signos, abreviaturas y nombres:

	EUIPO	European Union Intellectual Property Office
Publicado en QO1717	Publicado en QO1742 (QO1743 a QO1746 en otras lenguas)	Publicado en QO1718 (QO1719 a QO1741 en otras lenguas)

Con arreglo al [artículo 6ter apartado 1, letra c\), del Convenio de París](#), los escudos de armas, nombres, abreviaturas y otros emblemas de organizaciones intergubernamentales gozan de protección, únicamente, para aquellos productos y servicios que figuren en la solicitud que puedan hacer pensar al público que existe una relación entre la organización y los escudos de armas, banderas, emblemas, abreviaciones y nombres, o si la marca induce a error al público respecto a la existencia de una relación entre el usuario y la organización.

Aunque la Unión Europea no es un Estado en términos de derecho internacional, sino una organización intergubernamental internacional, su ámbito de actividad se equipara al de un Estado (12/05/2011, [R 1590/2010-1](#), EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES EDS (fig.), § 54; 15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 70). Por consiguiente, los emblemas de la Unión Europea gozan de protección para todos los productos y servicios y no es necesario demostrar un vínculo específico.

Con arreglo al [artículo 6ter apartado 1, letra b\), del Convenio de París](#), [este artículo](#) no es aplicable a los escudos de armas, banderas, otros emblemas, abreviaturas y nombres que ya son objeto de acuerdos internacionales vigentes destinados a garantizar su protección (p.ej., el Convenio de Ginebra).

#### Búsqueda de emblemas

La información sobre emblemas protegidos en virtud del Convenio de París se encuentra en la base de datos del artículo 6 *ter* de la OMPI (<http://www.wipo.int/ipdl/es/6ter/>). Las búsquedas en esta base de datos se pueden hacer por «Estado» (es decir, país), por «categoría» (es decir, el tipo de «emblema») y por la «Clasificación de Viena». <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>

La búsqueda de imágenes en Google (<https://images.google.com/>) puede ofrecer algunas pistas básicas acerca de la identidad de un emblema antes de consultar la base de datos del artículo 6 *ter*.

Puesto que las banderas de los Estados gozan de protección por sí mismas, sin necesidad de registro en la OMPI, normalmente no aparecen en la base de datos del artículo 6 *ter* de la OMPI (a menos que la bandera esté protegida, al mismo tiempo, como otro emblema nacional). Para encontrar banderas se pueden consultar herramientas como <http://www.flagid.org> o <http://www.flag-finder.com>. <http://www.flagid.org> <http://www.flag-finder.com>

## **2.3 Aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra h), del RMUE**

Para ser denegada en virtud de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra h\), del RMUE](#), una marca:

- debe **consistir**, únicamente, en una reproducción idéntica o una «imitación heráldica» de los símbolos antes mencionados, o
- debe **contener** una reproducción idéntica o una «imitación heráldica» de los símbolos antes mencionados.

Asimismo, es necesario que la autoridad competente no haya dado su **autorización** (véase el [punto 4](#) infra).

En principio, la prohibición de la imitación de un emblema se aplica únicamente a las **imitaciones desde una perspectiva heráldica**, es decir, aquellas que contienen connotaciones heráldicas que distinguen al emblema de otros signos. Por ello, la protección contra una imitación desde el punto de vista heráldico no se refiere a la imagen en sí misma, sino a su expresión heráldica. Así pues, es necesario tener en cuenta la **descripción heráldica** del emblema de que se trate para determinar si la marca contiene una imitación desde el punto de vista heráldico (16/07/2009, [C-202/08 P](#) & [C-208/08 P](#), RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 48; 05/05/2011, [T-41/10](#), esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 25).

De ello se desprende que, durante el examen de la marca, tanto el «emblema» protegido como el signo solicitado deben apreciarse desde una perspectiva heráldica, como primer paso.

No obstante, el Tribunal dictaminó, en lo que se refiere a la «imitación desde un punto de vista heráldico», que una diferencia detectada por un especialista en arte heráldico entre la marca solicitada y el emblema nacional no es percibida, necesariamente, por el consumidor medio y, por consiguiente, a pesar de las diferencias entre determinados detalles heráldicos, la marca impugnada puede ser una imitación del emblema de que se trate en el sentido del artículo 6ter del Convenio de París (16/07/2009, [C-202/08 P](#) & [C-208/08 P](#), RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 *et seq.*; 25/05/2011, [T-397/09](#), Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

Por consiguiente, para aplicar el [artículo 7, apartado 1, letra h\), del RMUE](#), puede ser suficiente con que el consumidor medio pueda ver en la marca una imitación del «emblema», a pesar de algunas diferencias en los detalles heráldicos. Esta imitación puede existir si el emblema protegido por el [artículo 6ter del Convenio de París](#) muestra, por ejemplo, el principal elemento del «emblema» o parte de este. Ese elemento no tiene que ser necesariamente idéntico al emblema de que se trate. El hecho de que el emblema esté **estilizado** o que se utilice únicamente **una parte del emblema** no implica, necesariamente, que no se trate de una imitación desde un punto de vista heráldico (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41).

La MUE solicitada contiene un «emblema» protegido

Como primer paso, es importante que el examinador identifique los distintos elementos de la MUE solicitada y determine qué parte se considera una reproducción o imitación heráldica de un «emblema» protegido por el [artículo 6ter del Convenio de París](#). El **tamaño** del emblema protegido contenido en la marca carece de importancia, a condición de que sea **legible** y **pueda percibirse**.

El hecho de que la marca solicitada **también contenga elementos denominativos** no descarta, de por sí, la aplicación del [artículo 6ter del Convenio de París](#) (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41). Por el contrario, dicho elemento denominativo incluso puede reforzar el vínculo entre la marca solicitada y un emblema (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 *et seq.*; 28/10/2014, [R 1577/2014-4](#), SWISS CONCEPT, § 33).

Ejemplos:

- Existe imitación heráldica

Bandera	Signo solicitado
Las banderas de Noruega, Francia, Austria, Alemania, Suecia, Francia, la República Checa, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Finlandia (desde la parte superior y en el sentido de las manecillas del reloj).	
	Solicitud de MUE n.º 10 502 714; 17/06/2013, <a href="#">R 1291/2012-2</a> , WHO WANTS TO BE A FOOTBALL MILLIONAIRE (fig.)
Los colores pueden reconocerse y siguen la estructura de las banderas.	
	
Bandera del Reino Unido	Solicitud de MUE n.º 13 169 313
La marca contiene una representación fiel de los colores y la configuración de la bandera del Reino Unido. La ligera estilización no hace que deje de ser una imitación heráldica.	
	
Bandera francesa	18/03/2015, <a href="#">R 1731/2013-1</a> , LAPIN NA LA NOUVELLE AGRICULTURE (fig.)
La bandera francesa se incorpora en la marca. Aunque es pequeña, se reconoce de inmediato.	
	
Emblema (Baviera) protegido con la referencia DE26	EUTM n.º 12 031 531; 26/02/2015, <a href="#">R 1166/2014-1</a> , ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)

El blasón con los rombos blancos y azules que figura en el signo solicitado reproduce el símbolo heráldico del escudo de armas del Estado bávaro.



Protegido con la referencia GB3  
Protegido con la referencia GB4

EUTM n.º 5 627 245; 23/07/2009, [R 1361/2008-1](#),  
SUSCIPERE ET FINIRE (fig.)

La Sala de Recurso tuvo en cuenta la descripción heráldica de los emblemas protegidos para determinar si se trataba de una imitación heráldica (apartados 24 y 27).

En cuanto al emblema protegido con la referencia GB3, llegó a la conclusión de que, puesto que los elementos principales, como el escudo de cuatro campos y los animales mitológicos que lo sostienen, eran en gran parte idénticos, se trataba de una imitación en sentido heráldico. Las diferencias no eran suficientes para dar a la marca de la Unión Europea un nuevo significado desde un punto de vista heráldico. En lo referente al emblema protegido con la referencia GB4, llegó a la conclusión de que la única diferencia entre los animales mitológicos era la representación de las coronas, que pasaría desapercibida a ojos del público en general.



Bandera suiza

MUE n.º 9 273 137

A pesar de una ligera estilización, la bandera suiza es inmediatamente reconocible en el signo debido a que tiene la misma estructura y colores que la bandera protegida.

- No existe imitación heráldica

Bandera	Signo solicitado
	
Bandera francesa	EUTM n.º 4 624 987, 05/05/2011, <a href="#">T-41/10</a> , esf école du ski français (fig.)
Aunque se pueden reconocer los colores, el signo no tiene la estructura de la bandera francesa.	
	
Bandera de Perú	MUE n.º 14 913 438
La marca es aceptable en lo que se refiere al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra h, del RMUE</a> . La dimensión de las franjas y también la forma en general del elemento figurativo son diferentes de los de la bandera peruana.	
	
Bandera del Reino Unido	MUE n.º 15 008 253
La marca no es una representación fiel de los colores y la configuración de la bandera del Reino Unido. El alto grado de estilización hace que deje de ser una imitación heráldica.	

El hecho de que la MUE solicitada solo contenga parte del «**emblema**» protegido no implica que no pueda ser una imitación desde un punto de vista heráldico (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41). En relación con la bandera de la Unión Europea, su elemento esencial es el círculo de doce estrellas doradas [14/07/2011, [R 1903/2010-1](#), A (fig.), § 17]. No obstante, para ser considerada una imitación heráldica, no es necesario que todas las estrellas estén presentes en la marca solicitada (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120). La orientación exacta de las estrellas carece de importancia (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12). Otro tanto ocurre con su color (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43, para el color plateado; 13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 48, para el color rojo; 14/07/2011, [R 1903/2010-1, A](#) (fig.), § 17, para el color azul).

La jurisprudencia anterior de las Salas de Recurso, como las resoluciones de 11/10/2011, [R 1991/2010-4](#), EASI EUROPEAN ALLIANCE SOLUTIONS INNOVATIONS y [R 5/2011-4](#), TEN, que no siguen el enfoque antes descrito, fueron anuladas por el Tribunal General (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120).

- La marca **incorpora** las principales características o parte del emblema

«Emblema» protegido	Signo solicitado
	
<p>Protegido con la referencia QO188</p>	<p>Solicitud de MUE n.º 6 697 916; 01/03/2012, <a href="#">R 1211/2011-1</a>, DIRO.net Lawyers for Europe (fig.); 13/03/2014, <a href="#">T-430/12</a>, European Network Rapid Manufacturing</p>
<p>La marca solicitada consiste en un círculo de 12 estrellas, de las cuales tres están cubiertas. Contiene el elemento más importante de la bandera europea. El adjetivo «european» refuerza el vínculo ya establecido por el círculo de estrellas.</p>	
	
<p>Protegido con la referencia QO188</p>	<p>EUTM n.º 6 373 849; 14/07/2011, <a href="#">R 1903/2010-1</a>, A (fig.)</p>
<p>Puesto que la MUE contiene un elemento que equivale a una imitación heráldica del emblema europeo y su titular no pudo presentar ninguna autorización, el registro debe declararse nulo (apartado 27).</p>	
	
<p>Protegido en virtud de QO188</p>	<p>EUTM n.º 4 819 686; 21/03/2012, <a href="#">R 2285/2010-2</a>, EUROPEAN MOO DUK KWAN TANG SOO DO FEDERATION</p>
<p>Uno de los elementos de la MUE impugnada contiene una imitación de todos los elementos heráldicos del emblema europeo (apartado 48).</p>	

	
<p>Emblema (Baviera) protegido con la referencia DE24</p>	<p>EUTM n.º 12 031 531; 26/02/2015, <a href="#">R 1166/2014-1</a>, ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)</p>
<p>El blasón con los rombos blancos y azules que figura en el signo solicitado reproduce el centro del escudo de armas del Estado bávaro, más grande.</p>	

- La marca **no incorpora** las principales características o partes del emblema protegido

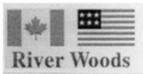
«Emblema» protegido	Signo solicitado
	
<p>Protegido con la referencia IE11</p>	<p>Solicitud de MUE n.º 11 945 797; 01/04/2014, <a href="#">R 139/2014-5</a>, REPRESENTATION OF A CLOVERLEAF (fig.)</p>
<p>Debe tomarse en consideración, igualmente, que el elemento gráfico del signo solicitado tiene una configuración cromática claramente diferente de los símbolos nacionales irlandeses. Estos elementos son tan fuertes que el mero hecho de que el signo solicitado también contenga una hoja de trébol no implica que el signo sea similar al que aparece en los emblemas de Estado de Irlanda (apartados 18-19).</p>	
	
<p>Protegido con la referencia SE20</p>	<p>Solicitud de MUE n.º 13 580 981</p>
<p>La marca no es una imitación heráldica del escudo de armas sueco, pues solo contiene una de las tres coronas que constituyen la principal característica de dicho escudo.</p>	

	
Protegido con la referencia CA2	Solicitud de MUE n.º 15 951 262
La marca no es una imitación heráldica del emblema del Estado de Canadá.	
	
Protegido con la referencia QO188	Solicitud de MUE n.º 15 889 157
La marca no es una imitación heráldica del emblema europeo.	

#### Representaciones en blanco y negro del emblema protegido

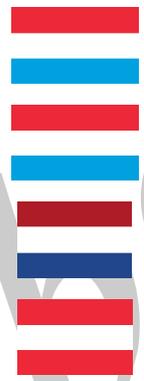
Las banderas, a menudo, se reproducen en blanco y negro, por lo que una representación en blanco y negro de un emblema protegido (y viceversa) puede considerarse una imitación heráldica (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 45; 28/02/2008, [T-215/06](#), RW feuille d'érable, EU:T:2008:55, § 68).

Ejemplos:

Bandera	Signo solicitado
	
Protegido con la referencia QO188	21/04/2004, <a href="#">T-127/02</a> , ECA
	
Protegido con la referencia CA1	Solicitud de MUE n.º 2 793 495

	
Protegido con la referencia CA2	<a href="#">C-202/08 P</a> & <a href="#">C-208/08 P</a>
	
Bandera del Reino Unido	Ejemplo inventado
	
Protegido con la referencia CH27	28/10/2014, <a href="#">R 1577/2014-4</a>

No obstante, si la representación en blanco y negro no permite reconocer una bandera determinada, no existe imitación heráldica.

Bandera	Signo solicitado
	
Varias banderas nacionales	Ejemplo inventado
No es posible reconocer una bandera concreta, ya que el signo podría ser una representación en blanco y negro de cualquiera de las cuatro banderas reproducidas más arriba.	

### Cambios de color

El uso del color plateado en lugar del dorado es importante en heráldica. No obstante, el consumidor medio no reconocerá, necesariamente, esta diferencia de color y, de hecho, ni siquiera le dará importancia (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43). Las ligeras diferencias entre los colores (azul claro en lugar de azul oscuro) carecen de importancia. Normalmente, la heráldica no distingue

entre los distintos tonos de un mismo color (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 42). Por otra parte, el dorado a menudo se reproduce como amarillo [20/05/2009, [R 1041/2008-1](#), kultur IN DEUTSCHLAND + EUROPA (fig.), § 33]; por consiguiente, esta diferencia no influye en la evaluación.

Emblema protegido	Signo solicitado
	
Protegido con la referencia QO188	MUE n.º 2 180 800; 15/01/2013, <a href="#">T-413/11</a> , European Driveshaft Services
El Tribunal sostiene que no puede excluirse la posibilidad de establecer una conexión entre el signo representado más arriba y la organización en cuestión, incluso entre profesionales (apartado 66).	

### 3 Artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE – emblemas no protegidos por el artículo 6 ter del Convenio de París

#### 3.1 Objetivo del artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE

El [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) se aplica a todas las demás insignias, emblemas o blasones

1. no comunicados con arreglo al [artículo 6ter, apartado 3, letra a\), del Convenio de París](#), independientemente de que sean emblemas de un Estado u organización intergubernamental internacional en el sentido del [artículo 6ter, apartado 1, letras a\) o b\), del Convenio de París](#), o de organismos o administraciones públicas distintas de las contempladas en el [artículo 6ter del Convenio de París](#), como provincias o municipios,

y

2. que tengan un interés público especial,

a menos que la autoridad competente haya autorizado su registro.

El [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) no define los símbolos de «interés público especial». El carácter de estos símbolos puede variar e incluir, por ejemplo, símbolos de organismos o administraciones públicas, como provincias o municipios. En cualquier caso, dicho «interés público especial» debe reflejarse en un documento público, por ejemplo, un instrumento jurídico, reglamento u otro acto normativo de ámbito nacional o internacional.

El Tribunal General dictaminó que **existe «un interés público especial» cuando el emblema presente un vínculo particular con una de las actividades que lleva a cabo una organización intergubernamental internacional** (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 44). En particular, el Tribunal especificó que el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) también se aplica cuando el emblema simplemente se relacione con uno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea, incluso si dicha actividad solo se refiere a determinados Estados miembros (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 45-46), lo que viene a confirmar que la protección que concede el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) se aplica igualmente a los símbolos que revisten un interés público especial en un solo Estado miembro o parte de este ([artículo 7, apartado 2, del RMUE](#)).

De acuerdo con la jurisprudencia, el [artículo 7, apartado 1, las letras i\) y h\), del RMUE](#) tienen un ámbito de aplicación similar y conceden niveles de protección equivalentes. Por consiguiente, el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) abarca la reproducción idéntica (total o parcial) de los símbolos antes mencionados en una marca, así como su imitación heráldica.

Según esta misma línea de razonamiento, el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) se aplica si la marca puede **inducir a error al público** en cuanto a la existencia de una relación entre el titular de la marca y el organismo al que se refieren los símbolos antes mencionados. En otras palabras, **la protección que concede el artículo 7, apartado 1, letra i), del RMUE depende de que exista un vínculo entre la marca y el símbolo (protección relativa)**. De lo contrario, las marcas a las que se aplique el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#) obtendrían una protección más amplia que la que concede la [letra h\) de la misma disposición](#) (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364).

### 3.2 Símbolos protegidos

Los siguientes signos (no contemplados en el artículo [6ter del Convenio de París](#)) gozan de una protección especial en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#):

- el signo del euro (€, definido por la Comisión Europea, [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro\\_es](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro_es)); [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/euro/cash/symbol/index\\_es.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_es.htm)



- los símbolos protegidos en virtud de los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, es decir, los emblemas y nombres de la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo (<https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/emblema>); <https://www.icrc.org/en/war-and-law/emblem>



Sin embargo, se han utilizado tradicionalmente varias cruces rojas bien conocidas que siguen en uso, y su incorporación a una marca no se consideraría una reproducción o imitación heráldica de la «Cruz Roja».

Algunos ejemplos de estas cruces:

La «Cruz de los templarios»	
La «Cruz de Malta»	

- el símbolo olímpico protegido en virtud del Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico ([http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=287432](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287432))[http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=287432](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287432)

Los cinco aros entrelazados de color azul, amarillo, negro, verde y rojo, dispuestos en ese orden de izquierda a derecha. El símbolo se compone, exclusivamente, de los aros olímpicos, ya sea de un solo color o de colores distintos, como se establece en el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico.	
--	--

Las mismas normas relativas a la imitación heráldica y las autorizaciones se aplican, igualmente, en relación con el [artículo 7, apartado 1, letra i\), del RMUE](#).

Ejemplos

- Existe reproducción o imitación heráldica

Símbolo	Signo solicitado
	

	Solicitud de MUE n.º 6 110 423; 10/07/2013, <a href="#">T-3/12</a> .
La MUE contiene una imitación del símbolo del euro en una posición destacada, por lo que se establecerá un vínculo con la Unión Europea. Los demás elementos refuerzan el vínculo entre la marca y el signo del euro (apartado 109 <i>et seq.</i> ).	
	
	Solicitud de MUE n.º 2 966 265, para productos y servicios de las clases 9, 38, 42 y 44.
Marca anulada mediante resolución de 13/05/2008, 2 192 C. La MUE contiene, claramente, el emblema de la Cruz Roja sobre un fondo blanco, tal como lo define y protege el Convenio de Ginebra, como parte discernible e individualizada de la marca (apartado 23).	
	
	Solicitud de MUE n.º 5 988 985, para productos y servicios de las clases 28 y 30.
La marca contiene la representación de la Cruz Roja protegida por el Convenio de Ginebra.	

- No existe reproducción o imitación heráldica

Símbolo	Signo solicitado
	
	28/06/2007, <a href="#">R 315/2006-1</a> , D&W REPAIR (fig.), solicitada para productos y servicios de las clases 8, 11 y 12.

<p>En este caso, no puede decirse que se haya incluido la Cruz Roja en la marca impugnada, debido a la diferencia de color. La Cruz Roja, como su nombre indica, es de color rojo y el color constituye un elemento sumamente esencial de su protección. El argumento esgrimido por el solicitante para solicitar la anulación, a saber, que el color anaranjado puede ser muy similar a algunas tonalidades de rojo no puede aceptarse.</p> <p>Asimismo, la cruz de la marca de la UE impugnada contiene la palabra «REPAIR» que, junto con los productos solicitados (herramientas, recambios y accesorios para coches de las clases 8, 11 y 12) puede asociarse con la reparación de coches y motocicletas. Esta asociación hace que la cruz anaranjada de la marca impugnada resulte aún más distinta del emblema de la Cruz Roja protegido por el Convenio de Ginebra.</p>	
	
	<p>Solicitud MUE n.º 10 868 985, para productos y servicios de las clases 12, 35, 38, 39 y 42 (relacionados con el alquiler de coches).</p>
<p>No se establecerá ningún vínculo con la Unión Europea, sino que el símbolo más bien se refiere al «buen precio» de los productos y servicios solicitados.</p>	
	
	<p>Solicitud de MUE n.º 11 076 866, para productos y servicios de las clases 9, 35, 36, 37 y 42 (p.ej., <i>contadores de electricidad, servicios relacionados con la construcción</i>).</p>
<p>No se establecerá ningún vínculo con la Unión Europea; el signo se percibirá como una letra «E» estilizada.</p>	

## 4 Excepciones

La MUE solicitada puede registrarse a pesar de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras h\) e i\), del RMUE](#) si el solicitante presenta a la Oficina la autorización para incluir el emblema protegido, o partes de este, en su marca. La autorización debe contemplar el registro como marca o parte de esta. La autorización para usar el emblema protegido no es suficiente.

Corresponde al solicitante presentar la autorización. La Oficina no puede investigar si existe una autorización, ya sea individual o de carácter general.

Incluso si las autoridades competentes emiten anuncios o autorizaciones de **carácter general** para usar un emblema protegido en el comercio en virtud de la legislación nacional, y el solicitante los presenta, debe examinarse detenidamente caso por caso si estas autorizaciones permiten **específicamente** el uso de un emblema en una marca (26/02/2015, [R 1166/2014-1](#), ALPENBAUER BAYERISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.), § 23-29).

También es importante mencionar que lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras h\) e i\), del RMUE](#) no es aplicable a las marcas registradas antes de la recepción de la notificación de la OMPI o menos de dos meses después de la recepción de dicha notificación.

Las banderas de Estado no presentadas ante la OMPI solo gozan de protección contra las marcas registradas después del 06/11/1925.

Si una MUE solicitada contiene o consiste en la imitación heráldica de emblemas de dos o más Estados, que son similares, basta con presentar la autorización de uno de ellos ([artículo 6ter, apartado 8, del Convenio de París](#)).

	
Bandera nacional de los Países Bajos	Bandera nacional de Luxemburgo

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***CAPÍTULO 10 MARCAS EN CONFLICTO  
CON INDICACIONES GEOGRÁFICAS  
[artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE]***

## Índice

<b>1 Artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE.....</b>	<b>623</b>
<b>2 Definición de indicaciones geográficas con arreglo a los reglamentos de la UE.....</b>	<b>624</b>
<b>3 IG pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE.....</b>	<b>626</b>
3.1 Fecha pertinente.....	627
<b>4 Situaciones previstas en los reglamentos de la UE y examen de motivos absolutos.....</b>	<b>627</b>
4.1 Uso de una IG (directo o indirecto).....	629
4.1.1 Explotación de la reputación de las IG.....	632
4.2 Uso indebido, imitación o evocación de una IG.....	633
4.2.1 Uso indebido.....	633
4.2.2 Imitación/evocación.....	633
4.3 Otras indicaciones y prácticas engañosas.....	640
4.4 Otras consideraciones.....	641
4.4.1 Traducciones.....	641
4.4.2 Uso de deslocalizadores.....	642
4.4.3 Localización del domicilio social del solicitante.....	643
4.4.4 IG no conocidas por el público.....	644
4.5 Límites del alcance de la protección.....	644
4.5.1 Elementos que no implicarán protección.....	644
4.5.2 Términos utilizados comúnmente en la actividad comercial.....	646
4.5.3 Unidad lógica y conceptual.....	648
4.5.4 Nombres de países y regiones.....	651
4.6 Marcas en conflicto con dos o más IG.....	654
<b>5 Productos pertinentes con arreglo a los reglamentos de la UE.....</b>	<b>658</b>
5.1 Productos idénticos.....	658
5.2 Productos comparables.....	660
5.3 Restricción de la lista de productos.....	662
<b>6 IG no protegidas en virtud de los reglamentos de la UE.....</b>	<b>670</b>
6.1 IG protegidas a escala nacional en un Estado miembro de la UE.....	670
6.2 IG de países no pertenecientes a la UE.....	672
6.2.1 La IG está protegida únicamente en el país de origen no perteneciente a la UE con arreglo a su legislación nacional.....	672
6.2.2 La IG está protegida en virtud de un acuerdo en el que la UE es una parte contratante.....	672

6.2.3. La IG está protegida con arreglo al Sistema de Lisboa (Acta de Ginebra).....	674
6.2.4 La IG está protegida con arreglo a un acuerdo internacional suscrito únicamente por Estados miembros (es decir, en el que la UE no es parte).....	677
6.3 Relación con otras disposiciones del RMUE.....	678

Obsoleto

## 1 Artículo 7, apartado , letra j), del RMUE

[El artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) prevé la denegación de las MUE cuyo registro se excluya con arreglo a la legislación de la Unión Europea o el derecho nacional o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión Europea o el Estado miembro de que se trate y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Al definir la protección que se otorga a esas denominaciones específicas, los reglamentos pertinentes se refieren simplemente a los nombres protegidos/registrados, con independencia de si esos nombres se refieren a una denominación de origen protegida (DOP) o a una indicación geográfica protegida (IGP). Por otra parte, el ámbito de protección no se basa en ninguna distinción entre DOP e IGP, pues se concede el mismo ámbito de protección a todos los nombres protegidos. Por tanto, el presente capítulo se refiere a los nombres protegidos como indicaciones geográficas (IG), sin establecer ningún tipo de distinción entre ellos.

Por lo que se refiere a la **legislación de la Unión** que protege las IG, actualmente están en vigor los siguientes reglamentos:

- [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) <sup>(18)</sup> sobre *vinos*.
- [Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) <sup>(19)</sup> sobre *productos vitivinícolas aromatizados*.
- [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) <sup>(20)</sup> sobre *bebidas espirituosas*.
- [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) <sup>(21)</sup> sobre *productos agrícolas y alimenticios*.

En consecuencia, el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se aplica cuando las IG hayan sido registradas en virtud del procedimiento previsto en estos reglamentos de la UE. Es importante destacar que las IG registradas en la UE pueden originarse tanto en Estados miembros de la UE como en países no pertenecientes a la UE.

El artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE también se aplica a las MUE que entren en conflicto con IG no pertenecientes a la UE que gocen de protección en la UE con arreglo a **acuerdos internacionales en los que sea parte la UE** (véase [el punto 6.2](#) infra).

Por lo que respecta a la «legislación nacional» citada en el artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE, la Oficina interpreta que debe entenderse por tal, exclusivamente, la legislación nacional que establezca la protección de las IG en aquellos ámbitos en las que no exista un sistema uniforme y exclusivo de protección de la UE, es decir, en

---

<sup>18</sup> [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.

<sup>19</sup> [Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el [Reglamento \(CEE\) n.º 1601/91 del Consejo](#).

<sup>20</sup> [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el [Reglamento \(CE\) No 110/2008](#).

<sup>21</sup> [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. Este [Reglamento sustituyó al Reglamento \(CE\) n.º 510/2006 y lo derogó](#).

los ámbitos no amparados por los reglamentos de la UE antes citados. A los efectos de las presentes Directrices, estas se denominarán «**IG no agrícolas**» (p. ej., las *manualidades*).

Por lo que se refiere a los **acuerdos internacionales suscritos solamente por Estados miembros**, y por analogía con la interpretación que hace del artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE en relación con la legislación nacional, la Oficina considera que la referencia a un «acuerdo internacional en el que sea parte el Estado miembro de que se trate» debe interpretarse en referencia a los acuerdos internacionales (incluido el Arreglo de Lisboa) suscritos en aquellos ámbitos en los que no exista protección uniforme de la UE, como ocurre con los *productos no agrícolas* (véase [el punto 6.2](#) infra).

## 2 Definición de indicaciones geográficas con arreglo a los reglamentos de la UE

Por lo que respecta a los **vinos**, de conformidad con el [artículo 93 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), se entenderá por:

«Denominación de origen»: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales debidamente justificados, de un país, que sirve para designar a un vino que cumple los requisitos siguientes:

1. su calidad y las características del producto se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos que ello conlleva;
2. las uvas utilizadas en la elaboración del producto proceden exclusivamente de esa zona geográfica;
3. la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica; y
4. el producto se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera*.

«Indicación geográfica»: una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales debidamente justificados, a un país, que sirve para designar un *vino* que cumple los requisitos siguientes:

1. posee una cualidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a dicho origen geográfico;
2. al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica;
3. la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica; y
4. se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*.

Por lo que respecta a los productos **vitivinícolas aromatizados**, de conformidad con el [artículo 2 del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#), se entenderá por «indicación geográfica» una denominación que identifica a un producto *vitivinícola aromatizado* como procedente de una región, un lugar determinado o un país en que una

determinada calidad, renombre, u otras características de ese producto, es en esencia atribuible a su origen geográfico.

Por lo que respecta a las **bebidas espirituosas**, de conformidad con el [artículo 3, apartado 4, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), una «indicación geográfica» es aquella que identifica a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando una determinada calidad, reputación u otras características de esa bebida espirituosa se pueden atribuir, fundamentalmente, a su origen geográfico.

Por último, por lo que respecta a los **productos agrícolas y alimenticios**, de conformidad con el [artículo 5 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), se entenderá por «denominación de origen» un nombre que identifica un producto:

1. originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país específico;
2. cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él; y
3. cuyas fases de producción tengan lugar, en su totalidad, en el área geográfica definida.

Se entenderá por «indicación geográfica» un nombre que identifica un producto:

1. originario de un lugar, una región o un país específico;
2. cuya calidad, reputación u otra característica dada es atribuible, esencialmente, a su origen geográfico; y
3. para el que, al menos, una de sus fases de producción tiene lugar en el área geográfica definida.

La diferencia, cuando exista, entre DOP y IGP es que la primera tiene un **vínculo más estrecho** con la zona. En el sector de los productos alimenticios, se utiliza el término DOP para describir los alimentos que se producen, transforman y preparan en una zona geográfica determinada utilizando conocimientos técnicos reconocidos. Una IGP indica un vínculo con la zona al menos en una de las fases de producción, transformación o preparación. Por tanto, las DOP se caracterizan por una mayor vinculación con la zona.

Como ya se ha mencionado, esta distinción no afecta al alcance de la protección, que es el mismo para las DOP y las IGP. En otras palabras, el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se aplica indistintamente a todas las denominaciones previstas en el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) sobre *vinos* y en el [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) sobre *productos agrícolas y alimenticios*, independientemente de que se encuentren registradas como DOP o IGP. El [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) sobre *bebidas espirituosas* y el [Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) sobre *productos vitivinícolas aromatizados*, sin embargo, solo prevén indicaciones geográficas (equivalentes a IGP), no DOP.

En este sentido, debe subrayarse además que el concepto de IG difiere de un mero **«término» geográfico**. Por lo que respecta a esta última, no existe un vínculo directo entre una calidad específica, o una reputación u otra característica del producto, y su origen geográfico concreto, por lo que no está comprendida en el ámbito de aplicación del [artículo 93 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), [artículo 2 del Reglamento \(UE\)](#)

[n.º 251/2014](#), [artículo 3, apartado 4, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), ni el [artículo 5, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) (07/11/2000, [C-312/98](#), Haus Cramer, EU:C:2000:599, § 43-44; 08/05/2014, [C-35/13](#), Assica and Krafts Foods Italia, EU:C:2014:306, § 30).

Por ejemplo, «Rioja» es una DOP para *vinos*, porque designa a un *vino* con características particulares que cumplen la definición de DOP. En cambio, el *vino* elaborado en «Tabarca» (un «término geográfico» que designa a una pequeña isla cercana a Alicante) no puede aspirar a la obtención de una IG si no satisface unos requisitos concretos. Asimismo, «Queso Manchego» es una DOP de *queso*, porque designa a un producto con características particulares que cumplen la definición de una DOP. En cambio, el «Queso de Alicante» (que utiliza un tipo de producto en combinación con un término geográfico) no puede aspirar a la obtención de una IG, puesto que no cumple tales características y requisitos. No obstante, los términos geográficos (como MÓNACO o PARÍS) pueden suscitar objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) — véanse las [Directrices, Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \(artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#)).

La protección se otorga a las IG con el fin, entre otras cosas, de proteger los **intereses legítimos de consumidores y productores**. En concreto, los objetivos específicos que se persiguen con la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas son garantizar a los agricultores y productores unos ingresos equitativos por las calidades y las características de un producto determinado o de su método de producción, y ofrecer información clara sobre los productos con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores tomen sus decisiones de compra con mayor conocimiento de causa (véase el considerando 18 del [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#)). Además, su protección pretende garantizar un uso leal de los nombres incluidos en el registro y evitar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores (véanse el considerando 29 del [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) y el considerando 97 del [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#)).

### 3 IG pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE

El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), leído en relación con los reglamentos de la UE, se aplica cuando las IG (ya sean de un Estado miembro de la UE o de un país no perteneciente a la UE) hayan sido **registradas** con arreglo al procedimiento previsto en los Reglamentos [n.º 1308/2013](#), [n.º 251/2014](#), [n.º 2019/787](#) y [n.º 1151/2012](#).

La información pertinente sobre las IG registradas de *vinos*, *productos vitivinícolas aromatizados*, *bebidas espirituosas* y *productos agrícolas y alimenticios* puede encontrarse en la base de datos [Giview](#) de la Oficina. *Giview* incluye todos los datos oficiales del registro [eAmbrosia](#) de la Comisión, así como información sobre todas las IG protegidas en la UE en virtud de los acuerdos internacionales.

La protección se otorga únicamente al nombre de la IG tal como ha sido registrado (por ejemplo, [artículo 13, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#)) y **no se extiende ipso iure a los nombres de subregiones, subdenominaciones, áreas administrativas locales ni localidades** del territorio abarcado por la IG en cuestión. Por lo tanto, la Oficina no plantea objeciones en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) a marcas que contengan, imiten, evoquen o consistan en dichas denominaciones geográficas. En este sentido y, en particular, en relación con los *vinos*, debe distinguirse entre la doctrina del Tribunal General en su sentencia del 11/05/2010, [T-237/08](#), Cuvée Palomar, EU:T:2010:185, y el marco jurídico actual. En esa sentencia se alude a un sistema de competencias de los Estados miembros en relación con la designación de indicaciones geográficas de *vinos* que existía con arreglo al anterior [Reglamento \(CE\) n.º 1493/1999](#), pero que ya no se encuentra en vigor. De conformidad con el [artículo 67 del Reglamento \(CE\) n.º 607/2009](#) de la Comisión [véase, asimismo, el [artículo 120, apartado 1, letra g\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#)], las denominaciones de tales áreas geográficas menores se consideran ahora datos meramente opcionales en las etiquetas.

### 3.1 Fecha pertinente

El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se aplica únicamente a las IG que se **hayan solicitado** antes de la MUE y estén **registradas** en el momento en que se examine la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una IG son la de solicitud de la MUE (o la denominada prioridad del Convenio de París, si se reivindica), y la de solicitud de protección de la IG a la Comisión, respectivamente.

Con independencia de lo anterior, y habida cuenta de que la inmensa mayoría de las solicitudes de una IG normalmente desembocan en su registro, **se formulará una objeción** cuando la IG se haya solicitado **antes** de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE **pero** aún no esté registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Si el solicitante de la MUE no presenta observaciones o no subsana la objeción, la Oficina suspenderá el procedimiento de examen hasta que finalice el procedimiento de registro de la IG.

Por tanto, **no se formulará ninguna objeción** conforme al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) si la IG se solicitó **después** de la fecha de presentación (o fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de la IG pueden consultarse en [Gview](#) o [eAmbrosia](#), respectivamente.

## 4 Situaciones previstas en los reglamentos de la UE y examen de motivos absolutos

Los reglamentos de la UE se refieren, *mutatis mutandis*, a las diferentes situaciones de «uso» contra las que están protegidas las IG:

1. todo uso (directo o indirecto) de una IG:

- a. por parte de productos que no cumplan con las especificaciones de producto de una IG, o
  - b. en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una IG;
2. todo uso indebido, imitación o evocación;
  3. cualquier otro tipo de indicación o práctica falsa o engañosa.

Sin embargo, al aplicar el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), y a los fines del examen de los motivos de denegación absolutos, las situaciones enumeradas anteriormente se restringen aún más con arreglo a las **disposiciones pertinentes que regulan los conflictos con marcas**, como se muestra en los párrafos siguientes.

Por lo que respecta a los *vinos*, de conformidad con el [artículo 102, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), el registro de una marca que contenga o consista en una IG que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se contemple en el [artículo 103, apartado 2](#), de ese Reglamento, y se refiera a **uno de los productos enumerados en la parte II de su anexo VII**, se deberá rechazar si la solicitud de registro de la marca se presenta después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la IG y la denominación de origen o la indicación geográfica recibe posteriormente la protección.

Por lo que respecta a los *productos vitivinícolas aromatizados*, de conformidad con el [artículo 19, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#), el registro de una marca cuya utilización se contemple en el [artículo 20, apartado 2](#), de ese Reglamento y se refiera a **un producto vitivinícola aromatizado** se deberá denegar si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la indicación geográfica y la indicación geográfica recibe posteriormente la protección.

Por lo que respecta a las *bebidas espirituosas*, de conformidad con el [artículo 36, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), «se rechazará o invalidará el registro de una marca si su uso corresponde o pudiera corresponder a una o más de las situaciones contempladas en el artículo 21, apartado 2».

Por último, de conformidad con el [artículo 14, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), por lo que respecta a los *productos agrícolas y alimenticios*,

«cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca cuyo uso infrinja el artículo 13, apartado 1, y que se refiera a **un producto del mismo tipo** que la denominación de origen o la indicación geográfica será denegado si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica».

Para obtener más información sobre la fecha pertinente, véase el [punto 3.1](#) supra.

Habida cuenta de las disposiciones antes citadas, la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) en combinación con los reglamentos de la UE exige que se cumplan **tres condiciones acumulativas**:

1. La IG en cuestión (ya sea de un Estado miembro de la UE o de un país no perteneciente a la UE) debe estar registrada en la UE (véase el [punto 3](#) supra).
2. El uso de la MUE debe constituir una de las situaciones previstas en el artículo 103, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 251/2014, en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/787 o en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 (véanse los [puntos 4.1](#) a [4.3](#) infra).
3. La solicitud de la MUE debe incluir productos pertinentes, según se ha indicado. (En relación con los productos sujetos a objeción, véase el [punto 5](#) infra).

#### 4.1 Uso de una IG (directo o indirecto)

Como observación preliminar, los conceptos de «uso directo» y «uso indirecto» se han de definir/interpretar. De conformidad con el Tribunal (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 32), el uso directo e indirecto se refiere simplemente al modo físico en que el uso de una IG aparece en el mercado: el «uso directo» implica que la indicación geográfica protegida se aplique directamente al producto de que se trate o a su embalaje, mientras que el «uso indirecto» supone que esa indicación figure en otros vectores complementarios de comercialización o de información, como la publicidad relativa al producto o los documentos que se refieren a él. Esta distinción no tiene ninguna importancia para la apreciación de los motivos absolutos, ya que la Oficina no se ocupa de la posterior comercialización de las marcas cuyos registros se proponen.

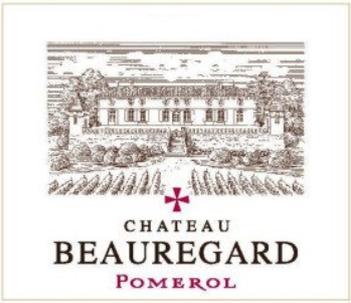
A los fines de determinar si existe o no uso de una IG, la Oficina evaluará si la MUE **contiene** una IG en su conjunto o bien un término que se podría considerar **fonética o visualmente muy similar**. Según el Tribunal:

«el término “uso” [...] exige, por definición [...] que el signo controvertido use la indicación geográfica protegida en sí misma, en la forma en la que fue registrada, o, al menos, una forma que presente, desde el punto de vista fonético o visual, unos vínculos tan estrechos con ella que el signo controvertido sea claramente indisociable de dicha indicación.»

(07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29).

Las MUE que se indican a continuación se consideran comprendidas en el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) porque hacen uso de una IG.

IG	MUE n.º
CHAMPAGNE (PDO-FR-A1359)	CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY (MUE n.º 11 593 381)

IG	MUE n.º
<p><b>BEAUJOLAIS</b> (PDO-FR-A0934)</p>	 <p>(MUE n.º 1 561 646)</p>
<p><b>LISBOA</b> (PGI-PT-A1535)</p>	 <p>(MUE n.º 17 945 350)</p>
<p><b>POMEROL</b> (PDO-FR-A0273)</p>	 <p>(MUE n.º 17 889 185)</p>

IG	MUE n.º
<p><b>RIAS BAIXAS</b> (PDO-ES-A1119)</p>	 <p>(MUE n.º 17 067 141)</p>
<p><b>PORTO / PORT / VINHO DO PORTO / PORT WINE / VIN DE PORTO / OPORTO / PORTVIN / PORTWEIN / PORTWIJN</b> (PDO-PT-A1540)</p>	 <p>(MUE n.º 11 907 334 y n.º 2 281 970)</p>
<p><b>JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA</b> (PGI-PL-0837)</p>	<p><b>JAGNIĘCINA Z PODHALA ( ejemplo inventado )</b> Adjetivo en la IGP → Nombre en la MUE</p>
<p><b>IBIZA / EIVISSA</b> (PGI-ES-A0110)</p>	<p><b>IBICENCO (ejemplo inventado)</b> Nombre en la IGP → Adjetivo en la MUE</p>

De conformidad con el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) es irrelevante que haya otros elementos denominativos o figurativos que doten o no a la marca de carácter distintivo. El signo puede ser aceptable en su conjunto con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#) y, aun así, puede ser susceptible de objeción (como en los casos anteriores) de acuerdo con el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) .

Si la marca consiste únicamente en la IG, la MUE también está sujeta al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) , pues se considera descriptiva tanto del origen geográfico de los productos como de su calidad. Por consiguiente, la objeción de la Oficina mencionará, **simultáneamente** , motivos de denegación absolutos con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras c\) y j\), del RMUE](#) .

Aunque **limitar los productos de que se trate a una determinada IG** sirve, a menudo, para soslayar la objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) (véase el [punto 5 infra](#) ), no tiene efecto en lo que respecta al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) .

Por ejemplo, una solicitud de registro de la marca denominativa «Bergerac» para *vinos* suscitará simultáneamente objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras c\) y j\), del RMUE](#) , pues consiste únicamente en la DOP «Bergerac» y, por lo tanto, es descriptiva. Si, posteriormente, los productos se limitan a «*Bergerac*» (IG) *vino* , la objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se retirará, pero la marca seguirá siendo descriptiva y podrá someterse a objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) .

Además, debe existir una **separación lógica entre la IG y el resto de la denominación** para que esta sea identificable y objetable. Dicho de otro modo, una marca no será objetable cuando contenga una IG como parte de un elemento denominativo que no suscite, en la mente del consumidor, la idea del producto cuya denominación está protegida. Es lo que suele suceder cuando el término tiene su propio significado.

Ejemplos en los que no debe formularse objeción: TORONTO (no evoca la DOP «Toro»), EXCAVADORA (no evoca la DOP «Cava»), IMPORT (no evoca la DOP «Oporto»).

Ejemplos en los que se planteó una objeción: TOROLOCO (fig.) usa y evoca la DOP «Toro», según la resolución [R 2462/2013-2](#) de 18/11/2014, y PARMATUTTO evoca la IGP «Coppa di Parma» y la DOP «Prosciutto di Parma», según la resolución [R 1900/2013-5](#) de 20/01/2014. Véase también el registro internacional n.º [1 384 844](#) , MEZCALOSFERA DE MEZCALOTECA (fig.), recibido el 18/01/2018, contra el que se planteó una objeción por contener la IG «Mezcal». Sobre los límites al alcance de la protección véase el [punto 4.5](#) .

#### 4.1.1 Explotación de la reputación de las IG

De conformidad con el [artículo 103, apartado 2, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), el [artículo 20, apartado 2, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#), el [artículo 21, apartado 2, letra a\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) y el [artículo 13, apartado 1, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), los nombres registrados están protegidos contra los usos que aprovechen la reputación del nombre protegido. Esta protección se extiende también a diferentes productos (12/06/2007, [T-53/04](#) – [T-56/04](#), [T-58/04](#) & [T-59/04](#), Budweiser, EU:T:2007:167, § 175) y a los servicios.

Sin embargo, por lo que respecta a los *vinos*, dicho ámbito de protección se debe interpretar en consonancia con el mandato contenido en el [artículo 102 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), que limita la **denegación de marcas** a los productos vitícolas enumerados en su anexo VII, parte II. Por lo que respecta a los *productos vitivinícolas aromatizados*, el [artículo 19 del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) limita la denegación a un *producto vitivinícola aromatizado*. En relación con los *productos agrícolas y alimenticios*, el [artículo 14 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) limita la denegación de marcas a los productos «del mismo tipo». En cuanto a las *bebidas espirituosas*, el [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) no contiene ninguna disposición específica

a este respecto, pero la Oficina interpreta el Reglamento según el mismo enfoque sistemático.

A la luz de lo anterior, la Oficina considera que, **en el contexto del examen de los motivos de denegación absolutos**, la protección de las IG con arreglo a todos los reglamentos de la UE no puede extenderse a todos los productos posibles. La protección se limita a:

- los productos idénticos al previsto por la IG, incluso cuando tales productos constituyen el *objeto específico* de servicios como el *comercio al por menor, el comercio al por mayor, la importación/exportación, el suministro de alimentos y bebidas, y la producción de [los productos cubiertos por la IG] para otros*;
- los productos comparables al producto amparado por la IG;
- los productos en los que la IG es un ingrediente relevante.

Para obtener más información sobre los productos sujetos a objeción, véase el [punto 5](#) infra.

Sin embargo, el ámbito de protección ampliado de una IG se puede invocar en el contexto del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) [véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#)].

## 4.2 Uso indebido, imitación o evocación de una IG

Ni el RMUE ni los reglamentos de la UE definen el significado de «uso indebido» «imitación» o «evocación».

### 4.2.1 Uso indebido

En ausencia de directrices del Tribunal, la Oficina considera que una MUE hace un «uso indebido» de una IG cuando proporciona indicios falsos sobre el origen geográfico de los productos, con lo que se beneficia de la calidad percibida de la IG.

La Oficina entiende que el concepto de «uso indebido» comprende tanto el uso indebido por el mero hecho de presentar una solicitud, como el uso indebido por el uso de la marca en la actividad comercial.

La determinación de «uso indebido» por el uso en la actividad comercial es más difícil de establecer en un examen de motivos de denegación absolutos. El examen de la Oficina es una evaluación *ex parte* que suele tener lugar antes de que el solicitante haya utilizado la marca. Por tanto, en la mayoría de los casos, a la Oficina le resultará difícil demostrar que la marca hace realmente un «uso indebido» de la IG.

### 4.2.2 Imitación/evocación

La marca «imita» (remeda, reproduce elementos de, etc.), con el resultado de que se «evoca» el producto designado por la IG (viene a la mente)(viene a la mente). El término «evocación» requiere menos que «imitación» o «uso indebido» (04/03/1999, [C-87/97](#), *Cambozola*, EU:C:1998:614, § 33). No obstante, la Oficina considera los

términos «imitación» y «evocación» como dos corolarios de un concepto esencialmente idéntico.

Por otra parte, existe «imitación» en el sentido habitual del término cuando la marca «pretende simular o copiar otra cosa», en este caso, la antigua IG (véase la resolución de 30/11/2018, [R 0251/2016-1](#), § 135). En cambio, la «evocación» es objetiva. No es necesario demostrar que el titular de la marca pretendía evocar la IG anterior.

De acuerdo con el Tribunal, el criterio decisivo para encontrar «evocación» es si, **al ver la denominación del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la indicación geográfica** (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 51; 04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 44; 21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21). Los consumidores deben **establecer un vínculo** suficientemente claro y directo entre el término utilizado para designar el producto y el producto cuya denominación se protege (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la **supuesta expectativa del consumidor medio**, que está normalmente, informado y es razonablemente atento y perspicaz. En particular, no basta con que el término incorporado en la solicitud de marca evoque en el público pertinente **algún tipo de asociación** con la indicación geográfica protegida o con el área geográfica a que se refiere, pues la asociación no suscita necesariamente un vínculo suficientemente claro y directo entre ese elemento y la indicación en cuestión (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Es importante destacar que determinar la evocación nunca es automático. Puede no existir evocación aunque la MUE incluya parte de la IG o se establezcan una semejanza visual y fonética y una proximidad conceptual. Lo que se ha de detectar es que el público pertinente establezca un **vínculo suficientemente claro y fuerte** entre el elemento de la MUE y la IG por el que, al entrar en contacto con la MUE, la imagen que se forme de manera directa en la mente del público sea la del producto cuya indicación geográfica se protege.

De acuerdo con el Abogado General (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1998:614, § 33), «el término “evocación” es **objetivo**, por lo que no es necesario demostrar que el titular de la marca pretendía evocar el nombre protegido».

Lo que es aún más importante, los Reglamentos de la UE protegen las indicaciones geográficas en todo el territorio de la Unión Europea. En consecuencia, el Tribunal ha dictaminado que, al objeto de garantizar la protección efectiva y uniforme de las IG en ese territorio, **debe considerarse que el concepto del consumidor cubre a los consumidores europeos** y no solo a los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el producto que suscita una posible evocación de la IG (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 27; 07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59). Tomando como ejemplo el caso Viiniverla, la posible evocación de la IG «Calvados» por parte de un fabricante finés de una sidra denominada «Verlados» debe evaluarse en función de una serie de criterios (véase más abajo), con respecto a los consumidores europeos y no solo a los consumidores fineses. Del mismo modo, en el asunto «Scotch Whisky», el Tribunal de Justicia sostuvo que el

hecho de que la denominación controvertida hiciese referencia a un lugar de fabricación conocido para los consumidores del Estado miembro donde se fabricaba era irrelevante a los fines de evaluar la evocación, pues las IG están protegidas en todo el territorio de la Unión Europea y se debe incluir en ese ejercicio a todos los consumidores europeos (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59).

Asimismo, en el asunto «Scotch Whisky», el Tribunal de Justicia sostuvo que la semejanza fonética y visual entre la denominación controvertida y la IG no es un requisito imperativo para que pueda apreciarse la existencia de una evocación, sino uno más de los factores que se han de tener en cuenta. Por tanto, a falta de semejanza fonética o visual o de incorporación parcial de la IG en la marca solicitada, el examen de la evocación también ha de tomar en consideración cualquier **proximidad conceptual** existente entre la IG y la denominación controvertida en la marca solicitada.

Puede existir evocación cuando la MUE contenga un elemento **visual, fonético o conceptualmente semejante** a la IG protegida. Esto se extiende a los elementos figurativos de un signo, como confirmó el Tribunal de Justicia, si dichos elementos suscitan directamente en la mente del consumidor la imagen de los productos cuyos nombres están registrados (02/05/2019, [C-614/17](#), Queso Manchego, EU:C:2019:344, § 22, 32). En ambos casos, de proximidad conceptual o de evocación mediante elementos figurativos, la evocación será improbable, pues, por principio, es difícil establecer de oficio la evocación de la IG anterior si no hay ningún tipo de semejanza visual o fonética entre la IG anterior y el elemento controvertido. Las observaciones de terceros pueden ayudar a la Oficina a llamar la atención sobre tales casos.

Como se ha indicado, de acuerdo con el Tribunal I (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115; 26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117; 21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21, citadas anteriormente), la MUE debe suscitar en la mente del consumidor la imagen del producto cuya denominación se protege, en el sentido de que se establece un vínculo.

Es importante señalar que la evocación **no se evalúa del mismo modo que el riesgo de confusión**. Por lo tanto, resulta irrelevante si puede establecerse o no un riesgo de confusión para determinar si existe evocación de la IG. Tal y como el Tribunal ha determinado, puede existir «evocación» incluso en ausencia de riesgo de confusión. Lo que importa, en concreto, es que no se cree una asociación de ideas en relación con el origen de los productos en la mente del público, y que un comerciante no se aproveche, indebidamente, del renombre de la indicación geográfica protegida (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 45). Para que exista evocación, **debe establecerse un vínculo con el producto cuya denominación se protege**. Por tanto, la existencia o no de evocación no se analizará con arreglo a los principios formulados por el Tribunal en su sentencia de 11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528.

A la hora de evaluar si se establece dicho vínculo, el Tribunal ha considerado los siguientes factores:

- Si existe una relación visual, fonética o conceptual entre los términos:
  - p. ej., si los términos comparten una parte inicial característica, como Parmesan/ Parmigiano Reggiano (26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117);
  - p. ej., si los términos comparten raíces o terminaciones características que no tienen ningún significado concreto, como en el caso de Gorgonzola/Cambozola (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115) y Verlados/Calvados (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35);
  - p. ej., si los términos comparten el mismo número de letras o sílabas, como Gorgonzola/Cambozola (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115);
  - p. ej., cuando existe proximidad conceptual, como entre Parmesan y Parmigiano Reggiano (26/02/2008, [C-132/05](#), Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 47); esto incluye las situaciones en las que existe proximidad conceptual pero no semejanza visual o fonética (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 56).
- **El grado de proximidad de los productos de que se trate**, incluidos la apariencia física real (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 27) o los ingredientes y el sabor de los productos protegidos por la MUE y la IG. El hecho de que los productos sean comparables no da lugar automáticamente a la evocación de la IG. Sin embargo, si los productos de que se trate son idénticos, este es un elemento que avala la evocación (véase el [punto 4.2](#) supra).
  - Por ejemplo, la expresión «POLISH TASTE» referida a *vodka* evoca la IG «Polish vodka». Sin embargo, la Oficina considera que la expresión «POLISH TASTE» referida a *whisky* no evoca la IG «Polska Wódka/Polish Vodka», dada la diferencia existente entre el whisky y el vodka. Es decir, habida cuenta de las diferencias existentes entre el whisky y el vodka (p. ej., en cuanto a características, ingredientes y sabor) y el hecho de que la IG «Polska Wódka/Polish Vodka» no está plenamente reproducida en la marca, los consumidores destinatarios no establecerán un vínculo entre una botella de whisky comercializado con la marca «POLISH TASTE» y el vodka protegido por la indicación geográfica «Polska Wódka/Polish Vodka».
  - Del mismo modo, la expresión «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» [M. Müller — Prendas de vestir, siendo todas ellas ropa interior] para *vacuno* evoca la IG «Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern» (vacuno de Baviera). Sin embargo, la Oficina considera que la misma expresión referida a las *aves de corral* no evocará la IG «Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern». La Oficina considera que, aunque en todos los casos se trate de «productos cárnicos», al tener en cuenta las diferencias existentes entre la carne de vacuno y las aves de corral y el hecho de que la IG «Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern» no esté plenamente reproducida en la marca, los consumidores interesados no establecerán un vínculo entre las aves de corral comercializadas con la marca «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» y la carne de vacuno protegida con la denominación «Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern».

- el hecho de que **no se vaya a tener en cuenta el contexto que rodea al elemento controvertido** (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 60). En particular, el hecho de que la MUE contenga indicaciones del verdadero origen del producto o lo que se conoce como «deslocalizadores» no constituye un factor de peso en contra de la conclusión de que existe evocación (véase el [punto 4.4](#) et seq.).

La Oficina no considera que la reivindicación de la extensa reputación de una IG determinada (o la prueba de ella) sea uno de los factores que se han de tener en cuenta al determinar la evocación. La evaluación de si el público establecerá un vínculo suficientemente claro y directo entre el elemento del signo y la IG afectada se debería basar en un mismo conocimiento por el público de todas las IG protegidas. Como se ha indicado más arriba, en el [punto 4.1.1](#), la Oficina evaluará cualquier reivindicación relativa a la explotación de la reputación de una IG mediante el uso de la marca en el contexto del artículo 8, apartado 6, del RMUE.

*Ejemplos en los que se encontró evocación*

IG	MUE	Aclaración
<p><b>SCOTCH WHISKY</b> (PGI-GB-01854)</p>	  (MUE n.º 15 420 607)	<p>El nombre del país Escocia es un nombre que evoca el adjetivo «escocés», que forma parte de la IG «Scotch Whisky».</p>
<p><b>Λυγουριό Ασκληπιείου</b> / <b>LYGOURIO ASKLIPIOU</b> (PDO-GR-0050)</p>	  (MUE n.º 15 510 721)	<p>El término «ASKLIPIOU», que forma parte de la DOP «Lygourgio Asklepiou», es el caso genitivo del nombre «ASKLEPIOS» (o «ASKLIPIOS»), que aparece en la MUE impugnada en caso nominativo. El caso genitivo denota, entre otros, el origen y la posesión, y en este caso evoca la DOP. El elemento figurativo es una repetición visual del término, ya que este consiste en una representación típica del antiguo dios griego Asclepios.</p>

<p><b>PORC DE NORMANDIE</b> (PGI-FR-0192)</p> <p><b>VOLAILLES DE NORMANDIE</b> (PGI-FR-0154)</p> <p><b>CAMEMBERT DE NORMANDIE</b> (PDO-FR-0112)</p>	 <p>(MUE n.º 17 772 401)</p>	<p>El término «Normandy» se vinculará al término francés «Normandie».</p>
<p><b>CHAMPAGNE</b> (PDO-FR-A1359)</p>	 <p>(MUE n.º 17 962 122)</p>	<p>El elemento denominativo de la segunda marca puede percibirse como fonética y visualmente similar al término «Champagne» y se deberá evaluar si constituye una evocación.</p>
<p><b>POTEEN IRLANDÉS / POITÍN IRLANDÉS</b> (PGI-IE+GB-02080)</p> <p><b>IRISH WHISKEY / UISCE BEATHA EIREANNACH / IRISH WHISKY</b> (PGI-IE+GB-01897)</p> <p><b>IRISH CREAM</b> (PGI-IE+GB-02057)</p>	<p><b>Irish Monk</b> (MUE n.º 017 496 308)</p>	<p>Deberá evaluarse si la referencia a «Irish» tal como se ve en la segunda marca constituye una evocación de las IG registradas que contienen el mismo término.</p>
<p><b>TIERRA DEL VINO DE ZAMORA</b> (PDO-ES-A0634)</p>	 <p>(MUE n.º 17 009 127)</p>	<p>El término «Zamora» es claramente visible tanto en la IG como en la segunda marca, por lo que se deberá evaluar si constituye una evocación.</p>

*Ejemplos en los que no se encontró evocación*

IG	MUE	Aclaración
----	-----	------------

<p><b>VINHO VERDE</b> (PDO-PT-A1545)</p>	<p>VERDI MUE n.º 15 080 278</p>	<p>Debido al claro significado conceptual de la designación «VERDI», el público destinatario no llegará a creer que la anteriormente mencionada designación representa la DOP en cuestión.</p> <p>La presencia de una correlación parcial en el presente caso entre los términos «VERDI», por una parte, y «VERDE», por la otra, no es suficiente para contrarrestar el hecho de que el consumidor de los productos en cuestión percibirá el signo «VERDI» como una clara referencia al compositor de ópera italiano.</p> <p>(06/04/2017, <a href="#">R 1972/2016-5</a>, VERDI, § 12 y 14)</p>
<p><b>CAPE GIRARDEAU COUNTY (OZARK MOUNTAIN)</b> (IG de un país no perteneciente a la UE; EE. UU.)</p>	 <p>MUE n.º 16 081 614</p>	<p>La marca contiene el término «craft beer» (cerveza artesana). Por tanto, es improbable que se perciba como una evocación de una IG relativa a un vino.</p> <p>Además, «Cape» (cabo) no es, en sí, una parte significativa de la IG. Por lo tanto, para evocar la IG, es necesaria una referencia a la otra parte geográficamente significativa de las IG (p. ej., «Girardeau»).</p>
<p><b>ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES</b> (PGI-ES+FR-1343)</p>	 <p>MUE n.º 17 371 063</p>	<p>El hecho de que la marca contenga el término genérico «Rosée» no induce, por sí mismo, a una evocación de la IGP a la que se hace referencia.</p>

<p><b>LAVILLEDIEU</b> (PGI-FR-A1136)</p>	<p>Laville Pavillon <u>MUE n.º 10 961 785</u></p>	<p>La simple referencia a Laville no basta para sugerir en la mente del público un vínculo con la IG Lavilledieu. Debido a que existen muchos municipios cuyo nombre empieza por «Laville», este término se emplea a menudo y no puede determinarse vínculo directo alguno con un producto de la IG en particular.</p>
<p><b>ISOLA DEI NURAGHI</b> (PGI-IT-A1140) <b>S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO</b> (PDO-IT-A0629)</p>	 <p><u>MUE n.º 17 626 664</u></p>	<p>«ISOLA BIANCA» significa «ISLA BLANCA». Aunque «ISOLA» aparece en las IG «Isola dei Nuraghi» y «S. Anna di Isola Capo Rizzuto», el término «ISOLA» no puede evocar por sí mismo esas IG, pues el término «ISOLA» en sí mismo es un término común que simplemente hace referencia a una isla.</p>
<p><b>PORTOFINO / GOLFO DEL TIGULLIO - PORTOFINO</b> (PDO-IT-A0355)</p>	 <p><u>MUE n.º 17 960 157</u></p>	<p>La marca contiene el término «gin». Por tanto, es improbable que se perciba como una evocación de una DOP relativa a un vino.</p> <p>La MUE es aceptable, pues la unidad lógica y conceptual se traduce como ginebra de Portofino, lo que excluye la evocación de la IG, ya que aparece una nueva unidad conceptual distinta para el público europeo.</p>

#### 4.3 Otras indicaciones y prácticas engañosas

El [artículo 103, apartado 2, letras c\) y d\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); el [artículo 20, apartado 2, letras c\) y d\), del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#); el [artículo 21, apartado 2, letras c\) y d\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#); y el [artículo 13, apartado 1, letras c\) y d\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) protegen las DOP/IGP frente a

diversas indicaciones falsas o engañosas acerca del origen, la naturaleza o las cualidades esenciales del producto de que se trate.

En la sentencia «Scotch Whisky», el Tribunal (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 61-71) abordó la cuestión de las indicaciones engañosas. Es preciso tener en cuenta dos cuestiones:

- una indicación se puede considerar engañosa si incluye información, en particular en forma de texto o de imagen, que es **capaz de aportar información** acerca de la procedencia, el origen, la naturaleza o las cualidades esenciales de dicho producto (§ 66);
- **el contexto** en el que se utiliza la indicación posiblemente engañosa no se va a tener en cuenta (§ 63).

Así pues, la Oficina ha de establecer si una indicación (un elemento de la marca) «puede o no dar una impresión falsa sobre el origen del producto» (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 66-67) o en cuanto a la naturaleza o las características esenciales del producto (20/12/2017, [C-393/16](#), CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 64).

Dada la dificultad intrínseca de identificar y evaluar esas posibles indicaciones, la Oficina se basará, fundamentalmente, en las observaciones formuladas por terceros.

No obstante, se debe tener presente que esta situación de «indicaciones y prácticas engañosas» se refiere, principalmente, a casos en los que el término o la «indicación» ya se ha evaluado desde el punto de vista del uso, uso indebido, imitación o evocación en el marco del examen de los motivos de denegación absolutos. Como dictaminó el Tribunal en el asunto «CHAMPAGNE», la utilización de la DOP «Champagne» podría, simultáneamente, estar comprendida en el «uso» y ser considerada una «indicación engañosa» (20/12/2017, [C-393/16](#), CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 53, 63).

## 4.4 Otras consideraciones

Al aplicar el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), el simple hecho de que la IG se utilice traducida o de que haya un «deslocalizador» en la MUE se considerará irrelevante. Los reglamentos de la UE relativos a las IG se refieren de manera clara y explícita a estos «usos» como prohibidos. El lugar en el que el solicitante tenga su domicilio social tampoco es relevante a efectos de la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). Por otra parte, el argumento de que una IG no es conocida por el público interesado no puede prosperar ante una objeción contemplada en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

### 4.4.1 Traducciones

La protección otorgada a una IG se aplica «aunque» la indicación protegida se utilice en forma de traducción. Por tanto, es irrelevante que la denominación controvertida constituya una traducción exacta de la IG protegida ([26/02/2008, C-132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 47](#)).

IG	MUE	Aclaración
<p><b>BOURGOGNE</b> (PDO-FR-A0650)</p>	 <p>MUE n.º 2 417 269</p>	<p>«Borgoña» es la traducción al español de la DOP francesa «Bourgogne».</p>
<p><b>PÂTES D'ALSACE</b> (PGI-FR-0324)</p>	<p><b>ALSATIAN PASTA</b> (ejemplo inventado)</p>	<p>Se considerará que una MUE que contenga la expresión «Alsatian Pasta» evoca la IGP «Pâtes d'Alsace».</p>

Las marcas que consisten en estos términos traducidos no se han de denegar únicamente en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), sino, además, en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

Por una parte, de ello se desprende que el solicitante o titular no pueda plantear como una defensa válida el hecho de que una denominación controvertida contenida en una MUE sea la traducción de una IG protegida. Por otra, esto implica que la Oficina pondrá objeciones a las traducciones de IG **únicamente en la medida** en que la traducción constituya un uso, un uso indebido o una evocación de una IG. En consecuencia, no se presentará objeción alguna si la traducción en cuestión no suscita un vínculo lo suficientemente claro y directo en la mente del consumidor con un producto cuya denominación esté protegida.

Por ejemplo, «TORO» es una DOP española de vinos de la región de Toro, pero la Oficina no pondrá objeciones, con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), al término «BULL» simplemente porque sea el equivalente en inglés de la palabra española «TORO». Esto se debe a que el consumidor europeo siempre se referirá al vino como «TORO» (nunca como «BULL», incluso en el caso de los angloparlantes). Una vez traducida, la referencia geográfica y, por tanto, el vínculo con el producto en particular se pierden inmediatamente, pues, en este caso en particular, el término «bull» no guarda ningún vínculo con la DOP «Toro».

#### 4.4.2 Uso de deslocalizadores

De conformidad con el [artículo 103, apartado 2, letra b\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); el [artículo 20, apartado 2, letra b\), del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#); el [artículo 21, apartado 2, letra b\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), y el [artículo 13, apartado 1, letra b\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), las IG están protegidas aunque el nombre protegido vaya «acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido" u otros análogos».

Por tanto, el hecho de que la IG reproducida o evocada en la MUE vaya acompañada de esos términos no excluye la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

En otras palabras, **aun cuando se informe al público con dichas expresiones del origen real del producto, seguirán formulándose objeciones** con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). En cualquier caso, la marca resultará **engañosa** conforme al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#), puesto que existirá una contradicción entre los productos (restringidos a la IG específica) y el mensaje transmitido por la marca (que no se trata de productos «auténticos» de la IG), lo que dará lugar, necesariamente, a una objeción ulterior con arreglo a dicho artículo.

DOP/IGP	MUE (ejemplos inventados)	Aclaración
<b>RIOJA</b> (PDO-ES-A0117)	<b>VINO TINTO ESTILO RIOJA</b>	Se considerará inaceptable una MUE que contenga una expresión como «Vino tinto estilo Rioja», aun cuando transmita la idea de que el producto en cuestión no es un vino «auténtico» de la DOP «Rioja».
<b>Φέτα / FETA</b> (PDO-GR-0427)	<b>GREEK STYLE PLAIN FETA</b> <b>ARABIAN FETA</b>	Se considerará inaceptable una MUE que contenga expresiones como «Greek Style Plain Feta» o «Arabian Feta», aun cuando transmita la idea de que el producto en cuestión no es un queso «auténtico» de la DOP «Feta».

#### 4.4.3 Localización del domicilio social del solicitante

El lugar donde se encuentre el domicilio social del solicitante es irrelevante para evaluar la aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). El [artículo 103, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); el [artículo 20, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) y el [artículo 12, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) establecen que las IG podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conformes con el pliego de condiciones que les sea aplicable. En este sentido, siempre que los productos cumplan el pliego de condiciones de la IG en cuestión (lo que se garantiza restringiendo debidamente los productos), **es irrelevante el lugar donde se encuentre el domicilio social del solicitante indicado en la solicitud de MUE**. Por ejemplo, una empresa con domicilio social en Polonia puede poseer un viñedo ubicado en España que produzca *vino* conforme con la especificación de la DOP «Ribera del Duero». Asimismo, una empresa con domicilio social en Lituania puede poseer una fábrica situada en España que elabore productos conformes con la IGP «Chorizo de Cantimpalos».

#### 4.4.4 IG no conocidas por el público

Toda afirmación de que la IG reproducida en la MUE o evocada por ella es desconocida por el público interesado o carece de renombre se debe excluir por irrelevante. Ello es así, en particular, porque el renombre de una IG no es un requisito para su protección (02/02/2017, [T-510/15](#), TOSCORO, EU:T:2017:54, § 48). Se ha de entender como una protección absoluta que se otorga a cualquier denominación de IG registrada. La premisa inicial de la evaluación con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) es que toda IG registrada es, de hecho, conocida como IG por el público interesado.

Ello se deriva asimismo, de una manera más fundamental, de la función esencial de una IG, que consiste en garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares que les son propias (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147). Para obtener más información sobre el renombre intrínseco de una IG en términos de calidad, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#). El Tribunal ya ha confirmado que el sistema de registro de las IG «no sólo pretende contribuir a evitar las prácticas engañosas y a la consecución de la transparencia del mercado y de la competencia leal, sino también a alcanzar un nivel elevado de protección de los consumidores». Por tanto, lo que la Oficina tendrá en cuenta es la expectativa o reacción presumible de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (21/01/2016, [C-75/15](#), Verlados, EU:C:2016:35, § 24-25).

### 4.5 Límites del alcance de la protección

#### 4.5.1 Elementos que no implicarán protección

Si una IG contiene más de un elemento en su nombre (es decir, la indicación de un tipo de un producto y la referencia geográfica, o una variedad de uva y la referencia geográfica) y alguno de ellos se considera **descriptivo o genérico**, la protección no se extenderá al elemento descriptivo/genérico (véase [artículo 13, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), *in fine*, y la sentencia de 12/09/2007, [T-291/03](#), Grana Biraghi, EU:T:2007:255, § 58, 60).

##### 4.5.1.1 Elementos descriptivos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

No se formulará objeción alguna al hecho de que una MUE contenga un término descriptivo que forme parte de una IG. A título de ejemplo, cabe citar la «Maçã de Alcobça» («maçã» es la palabra portuguesa para *manzana*) y el «Jambon d'Ardenne» («jambon» es la palabra francesa para *jamón*).

Cuando la naturaleza descriptiva de un elemento en una IG pueda establecerse mediante las definiciones de un diccionario no especializado, es determinante la perspectiva del público en el país de origen de la IG. Así, basta con que el término «maçã» sea percibido por los consumidores portugueses como la denotación de una fruta para que se concluya su carácter descriptivo, con independencia de que lo entiendan o no otras partes del público de la Unión Europea.

Por el contrario, cuando no se encuentre una definición en un diccionario no especializado y reconocido, la naturaleza descriptiva del término de que se trate deberá evaluarse con arreglo a los criterios estipulados por el Tribunal, tales como la legislación nacional y de la UE pertinente, el modo en que el público percibe el término, y las circunstancias relativas a la comercialización del producto en cuestión (26/02/2008, [C-132/05](#), *Commission v Germany*, EU:C:2008:117; 12/09/2007, [T-291/03](#), *Grana Biraghi*, EU:T:2007:255).

#### 4.5.1.2 Términos genéricos en el sentido de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012

De conformidad con lo dispuesto en el [artículo 3, apartado 6, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), los «términos genéricos» se refieren a nombres de productos que, pese a referirse al lugar, región o país donde los productos se produjeran o comercializaran originalmente, se han convertido en el nombre común de esos productos en la Unión.

El Tribunal de Justicia se ha referido a los términos «camembert» y «brie» como ejemplos de términos genéricos (26/02/2008, [C-132/05](#), *Parmigiano Reggiano*, EU:C:2008:117, § 36). Véanse las DOP Camembert de Normandie (PDO-FR-0112), Brie de Meaux (PDO-FR-9110) y Brie de Melun (PDO-FR-0111).

Otros ejemplos son los de «cheddar» y «gouda» (véase el Reglamento (CE) n.º 1107/96 y las notas al pie de las DOP «West Country farmhouse Cheddar cheese» y «Noord-Hollandse Gouda»).

Cuando la judicatura o la legislación de la UE haya declarado que los términos son «genéricos» no se formulará ninguna objeción. Las siguientes referencias de «queso» se consideran genéricas en la UE: brie, camembert, cheddar, edam, emmental y gouda (véase [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP\\_96\\_153](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_96_153)).

IG	MUE
(Ninguna, porque «camembert» no es una indicación geográfica sino un término genérico)	 <p>(MUE n.º 7 389 158)</p>

#### 4.5.2 Términos utilizados comúnmente en la actividad comercial

Además, si una IG contiene o evoca un término que se **utilice comúnmente en la actividad comercial** (y que **no esté** protegido como **denominación tradicional de vino o como especialidad tradicional garantizada**) para designar los productos de que se trate, no se formulará objeción automáticamente contra las marcas que se refieran a dicho término (p. ej. «Torre», véanse las sentencia de 18/12/2008, [T-287/06](#), Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 58; 11/07/2006, [T-247/03](#), Torre Muga, EU:T:2006:198, § 57). En concreto, la Oficina evaluará si, al incluir los términos en el signo, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en el producto amparado por la denominación.

IG	MUE	Aclaración

<p><b>CASTELLÓ</b> (PGI-ES-A1173) Para <i>vinos</i></p>	<p>CASTELL DE LA BLEDA para <i>vinos</i> MUE n.º 14 202 808</p>	<p>En el sector <i>vitivinícola</i>, se usa con frecuencia el término «castello» (sin tilde, significa <i>castillo</i> en italiano).</p> <p>Se considera que el término «CASTELL» no constituye, en sentido estricto, una evocación de la IGP en cuestión. Aunque se admite que la diferencia es solo de una letra, se utilizan comúnmente términos como «castillo/castello», «torre», etc. en la presentación de <i>vinos</i>. En vista de ello, es improbable que los consumidores pertinentes asocien la MUE en cuestión con los <i>vinos</i> protegidos por la IGP. Es bastante más probable que establezcan, primero, una asociación inmediata con un término común en la comercialización de <i>vinos</i>.</p>
---	---	--

IG	MUE	Aclaración
<p><b>CAVA</b> (PDO-ES-A0735) Para <i>vinos</i></p>	 <p>MUE n.º 11 345 824 para <i>vinos</i></p>	<p><a href="#">T-774/16</a> (12/07/2018, ECLI:EU:T:2018:441, § 37-67)</p> <p>La referencia a «CAVE» en la marca no dará lugar a una asociación con la DOP «CAVA», pues, teniendo en cuenta el resto de los elementos de la marca y, en particular, el significado de los términos «CAVA/CAVE» en español y francés en su acepción de «bodega de vinos», tras una evaluación global se excluye la posibilidad de evocación de la DOP «CAVA».</p>

### 4.5.3 Unidad lógica y conceptual

La mera presencia de una IG en una solicitud de marca no debe dar lugar a objeciones si esa marca, en conjunto, forma una unidad lógica y conceptual cuyo significado, en relación con los productos afectados, ni evoca ni imita la IG anterior.

Incluso el Tribunal ha confirmado que se deben considerar «los posibles factores que indicaran que la semejanza visual y fonética entre ambas denominaciones no es fruto de circunstancias fortuitas» (21/01/2016, [C-75/15](#), Verlados, ECLI:EU:C:2016:35, § 39-40). Por tanto, la semejanza entre términos puede ser fruto del azar, pues el uso de un término puede tener una justificación lingüística, independientemente de su semejanza con la IG registrada. Por ejemplo, palabras de diferentes lenguas pueden tener apariencias visuales o fonéticas similares, pero nada más en común por su significado inherente.

Al evaluar el posible uso/evocación de una IG en una MUE, se ha de tener en cuenta que algunas IG poseen significados inherentes distintos de la referencia a un lugar geográfico.

Sobre la base de los criterios mencionados más arriba, es improbable que una IG que coincida con un **apellido o gentilicio**, usado en combinación con otros elementos, recuerde al consumidor destinatario el producto amparado por la IG relevante. De nuevo, no se plantearán objeciones, automáticamente, por la sola presencia de un término de una IG en la marca. Por ejemplo, el término «León» se incluye en la DOP «Tierra de León» y en la IGP «Castilla y León», ambas correspondientes a *vinos*. Sin embargo, combinado con un nombre de pila, es más probable que se perciba como un apellido que como una indicación de origen geográfico (25/04/2012, [R 2274/2011-4](#), MICHEL LEON).

El término «Lorenzo» se incluye en la DOP «Castel San Lorenzo» de *vinos*. Sin embargo, en combinación con otros elementos, es más probable que se perciba como un nombre de pila, y no como una indicación de origen geográfico. Véase la MUE 14 095 228 Organic Casa Lorenzo (figurativa).

La evaluación tendrá en cuenta la percepción del público interesado en lo referente a las unidades lógicas y conceptuales, que no se han de separar de manera artificial.

En un asunto relativo a un conflicto entre la solicitud de marca PORT CHARLOTTE para *whisky* y la DOP anterior «Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn», el Tribunal General, en sentencia ratificada por el Tribunal de Justicia, sostuvo que el signo PORT CHARLOTTE, leído en conjunto como una unidad lógica y conceptual, sería entendido por el público destinatario como la designación de un puerto que tiene el nombre de una persona llamada Charlotte, sin establecer un nexo directo con la DOP «Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn». Pese a que el término «port» es parte integrante de la marca discutida, cuando el consumidor medio, aun siendo de origen portugués, encuentre un *whisky* que lleve esa marca, no la asociará a un vino de Oporto al amparo de la denominación de origen en cuestión (18/11/2015, [T-659/14](#),

PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863, § 71; 14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 124).

En algunos casos, los productos solicitados también pueden tener un papel decisivo.

El enfoque de la «unidad lógica y conceptual» no puede dar lugar a objeciones en ejemplos como los que siguen.

IG	MUE	Aclaración
<b>ALBA</b> (PDO-IT-A1063) Para <i>vinos</i>	 <b>DANIEL ALBA</b> B O D E G A S  MUE n.º 14 955 736 para <i>vinos</i>	La referencia a «ALBA» en la marca no suscitará un vínculo con la DOP «ALBA» ya que, teniendo en cuenta el resto de los elementos de la marca y, en particular, el nombre propio «Daniel», es probable que se entienda como un apellido.

IG	MUE	Aclaración
----	-----	------------

<p><b>PORTO / PORT / VINHO DO PORTO / PORT WINE / VIN DE PORTO / OPORTO / PORTVIN / PORTWEIN / PORTWIJN</b> (PDO-PT-A1540) Para vinos</p>	<p><b>PORT CHARLOTTE</b> MUE n.º 5 421 474 para <i>whisky</i></p>	<p><a href="#">C-56/16 P</a> (14/09/2017, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115-116, 124)</p> <p>§ 115 «no puede considerarse que la incorporación en una marca de una denominación protegida en virtud del Reglamento n.º 1234/2007, como la denominación de origen «Port», explote la reputación de la denominación de origen, en el sentido del artículo 118 <i>quaterdecies</i>, apartado 2, letra a), inciso ii), de dicho Reglamento, cuando tal incorporación no lleva al público pertinente a asociar esta marca o los productos para los que se registró la marca con la denominación de origen de que se trate o el producto vitivinícola para el que ésta se protege».</p> <p>§ 116 «[...] que el signo «PORT CHARLOTTE», al estar compuesto por el término «port» y el nombre Charlotte, será percibido como una unidad lógica y conceptual por el público pertinente en el sentido de que hace referencia a un puerto, a saber, un lugar situado al borde del mar o de un río, al cual va asociado un nombre, que constituye el elemento más importante y más distintivo de la marca discutida. Según el Tribunal General, el público pertinente no percibirá, en ese signo, una referencia geográfica al vino de Oporto que lleva la denominación de origen en cuestión».</p> <p>§ 124 «El Tribunal General aplicó, sin incurrir en error de Derecho, el criterio esencial dimanante de esta jurisprudencia, al declarar en el apartado 76 de la sentencia recurrida que, por las razones expuestas en el apartado 71 de la misma sentencia, aunque el término «port» es parte integrante de la marca discutida, cuando el consumidor medio, aun suponiendo que sea de origen portugués o de lengua portuguesa, se halle ante un whisky que lleve esa marca no la asociará con un vino de Oporto que se beneficia de la denominación de origen en cuestión».</p>
---	---	---

IG	MUE	Aclaración
----	-----	------------

<p><b>PENISOLA SORRENTINA</b> (PDO-IT-1546) para <i>aceite de oliva</i></p> <p><b>LIMONE DI SORRENTO</b> (PGI-IT-0098) para <i>limones</i></p>	 <p>MUE n.º 17 887 237 para productos de las clases 29, 30 y servicios de la clase 35</p>	<p>La MUE es aceptable porque la unidad lógica y conceptual se traduce como «Fábrica de lácteos en/de Sorrento», que excluye la evocación de las dos IG y es una nueva unidad conceptual distinta para el público italiano. Para la parte del público que no entiende esta unidad, los otros elementos de la marca serán mayoritariamente diferentes de los de las dos IG, con lo que no habrá evocación.</p>
--	--	---

#### 4.5.4 Nombres de países y regiones

Hay un número de IG para *bebidas espirituosas* en las que la parte geográficamente significativa de la IG **se refiere a todo un país**, por ejemplo: «*Polska Wódka / Polish Vodka*»; «*Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland*»; «*Svensk Vodka / Swedish Vodka*»; «*Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka*»; «*Estonian vodka*»; «*Brandy italiano*»; «*Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky*».

Estas IG merecen la protección prevista en el [Reglamento \(UE\) 2019/787](#). Sin embargo, la Oficina considera que la parte geográfica de las IG está indisolublemente ligada a los elementos restantes de la IG. En este sentido, la protección de las IG no se extiende, automáticamente, a las prohibiciones de uso del nombre del país o su adjetivo para cualquier bebida espirituosa o, más en general, **cualquier** bebida alcohólica.

En consecuencia, a la hora de examinar MUE solicitadas para productos de la clase 33 *bebidas alcohólicas* que contengan un término referido a un país concreto (p. ej., Finlandia) o su adjetivo (p. ej., finlandés) en relación con el cual exista una IG registrada (p. ej., «*Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland*»), la Oficina considera que la adición de la referencia al país o su adjetivo en la MUE suscitará, en la mente del consumidor, un vínculo con el producto cuya denominación se protege solo con respecto a **productos de la misma categoría** (p.ej. *vodka*) y no con respecto a productos comparables.

IG	MUE	Aclaración
----	-----	------------

<p><b>Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</b> (PGI-FI-02040)</p>	<p><b>FINNISH TASTE</b> (fig.) para <i>bebidas alcohólicas</i> (ejemplo inventado)</p>	<p>La MUE es aceptable para «<i>Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</i>» (IG) <i>vodka; bebidas basadas en «Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland» (IG) vodka</i> y para cualquier otra bebida alcohólica <b>específica</b> , por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «<i>Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</i>» (IG) <i>vodka; bebidas a base de «Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland» (IG) vodka ; whisky .</i></li> </ul> <p><i>Bebidas alcohólicas excepto vodka y bebidas de vodka o que contienen vodka.</i></p> <p>Sin embargo, la siguiente limitación <b>no es aceptable</b> : «<i>Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland</i>» (IG) <i>vodka; otras bebidas alcohólicas .</i></p> <p>La referencia a «<i>otras bebidas alcohólicas</i>» incluiría vodka no conforme con el pliego de condiciones de la IG.</p>
---	--	---

También hay nombres de IG que, por ejemplo, protegen todos ellos el mismo tipo de producto, y cuyas denominaciones se refieren a diferentes zonas de una región mayor.

IG	MUE	Aclaración
----	-----	------------

<p><b>Alpes-de-Haute-Provence</b> (PGI-FR-A1115)</p> <p><b>Coteaux d’Aix-en-Provence</b> (PDO-FR-A0159)</p> <p><b>Coteaux Varois en Provence</b> (PDO-FR-A0725)</p> <p><b>Côtes de Provence</b> (PDO-FR-A0392)</p> <p><b>Les Baux de Provence</b> (PDO-FR-A0272)</p> <p>Todas para <i>vinos</i></p>	<p><b>Memorias de Provenza</b> para <i>bebidas alcohólicas</i> (ejemplo inventado)</p>	<p>No se planteará objeción alguna, pues resultaría difícil establecer un vínculo suficientemente claro y directo con un <i>vino</i> determinado. Se desprende de la realidad del mercado que muchos productos (en el presente ejemplo, otros <i>vinos</i>) se producen en una región determinada, pero no todas las referencias a una región determinada se han de considerar usos de referencias a IG.</p>
---	--	--

IG	MUE	Aclaración
<p><b>Huile d’olive de Haute-Provence</b> (PDO-FR-0110)</p> <p><b>Huile d’olive d’Aix-en-Provence</b> (PDO-FR-9111)</p> <p>Ambas para <i>aceites de oliva</i></p>	<p><b>Sabor de Provenza</b> solicitada para <i>aceites comestibles</i> (ejemplo inventado)</p>	<p>No se planteará objeción alguna, pues resultaría difícil establecer un vínculo suficientemente claro y directo con un <i>aceite de oliva</i> determinado. Se desprende de la realidad del mercado que muchos productos agrícolas (en el presente ejemplo, otros <i>aceites de oliva</i>) se producen en una región determinada, pero no todas las referencias a una región determinada se han de considerar usos de referencias a IG.</p>

En caso de que una MUE incluya un elemento que simplemente se refiera a una región más extensa, en principio no se planteará objeción alguna, pues resultaría difícil establecer un vínculo suficientemente claro y directo con un producto determinado. Se desprende de la realidad del mercado que muchos productos agrícolas se producen en una región determinada, pero no todas las referencias a una región determinada se han de considerar usos de referencias a IG. Sin embargo, ello no impide que se presenten objeciones con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), dependiendo de los otros elementos de la MUE.

Algunos de los ejemplos podrían incluir referencias como «Agricoltori di Toscana»/«Agricultores de la Toscana», o «biodiversità di Sicilia»/«biodiversidad de Sicilia», en

las que el uso de «la Toscana» y «Sicilia» se entiende como una mera referencia geográfica a la región, y no como IG cualificada, lo que apuntaría a un producto específico.

Según la jurisprudencia, «algún tipo de asociación con la indicación geográfica protegida o con el área geográfica a que se refiere, no puede acogerse [como justificación de una objeción], puesto que no establece un vínculo suficientemente directo y unívoco entre ese elemento y la indicación» (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). En caso de que tal elemento esté presente en una MUE, se considerará una mera referencia a una procedencia geográfica, pero no a una IG.

En relación con el uso de «términos geográficos», véanse las Directrices, [Parte B, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4, Marcas descriptivas \(artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#).

#### 4.6 Marcas en conflicto con dos o más IG

En algunos casos, una solicitud de MUE puede constituir un uso o una evocación de más de una IG al mismo tiempo. Tal situación se dará, probablemente, cuando la solicitud de MUE contenga un elemento (no genérico) que figure en más de una IG.

En estos casos, siempre que la solicitud de MUE abarque los productos pertinentes, deberá formularse objeción para todas las IG.

1. Cuando exista uso/evocación de dos o más IG relativas **a zonas geográficas claramente distintas, independientemente de los productos de la IG, no será posible limitar los productos, y la solicitud se denegará.**
2. Cuando exista uso/evocación de dos o más IG relativas **a zonas geográficas que se solapen y los productos sean idénticos**, la objeción puede —en la medida en que lo permitan los reglamentos de la UE— ser eludida limitando los productos a la zona geográfica más reducida (por ejemplo, en el sector del vino es habitual encontrar zonas geográficas más reducidas protegidas como IG dentro de una zona geográfica más amplia que también es una IG). En tales casos, la limitación a una IG más reducida no se considerará un conflicto con las otras referencias geográficas, ya que, con arreglo a la normativa sobre etiquetado, ambas referencias pueden coexistir en la etiqueta. En tales casos, la Oficina se basará siempre en las observaciones del solicitante para aportar una justificación. Si los productos son diferentes, la objeción se podrá eludir limitando los productos a las correspondientes IG si se determina uso/evocación.
3. Cuando se usen dos o más IG relativas a la misma zona geográfica, la objeción se podrá eludir limitando los productos a las correspondientes IG y eliminando los productos engañosos. Cuando dos o más IG se refieran al mismo producto, el solicitante podrá limitar los productos a una, varias o todas las IG.

*Ejemplos de la situación n.º 1*

IG	MUE	Aclaración
<p><b>RIOJA</b> (PDO-ES-A0117)</p> <p><b>SANTIAGO</b> (IGP chilena) Ambos para <i>vinos</i></p>	<p><b>RIOJA SANTIAGO</b> MUE n.º 8 237 224 para <i>vinos</i> en la clase 33</p>	<p>RIOJA SANTIAGO (28/04/2010, <a href="#">R 53/2010-2</a>)</p> <p>La marca solicitada consta de los términos «RIOJA» y «SANTIAGO», y cada uno de ellos coincide con una DOP de <i>vinos</i> : el primero («RIOJA») lo protege la Unión Europea y el segundo («SANTIAGO») es una indicación geográfica de un <i>vino</i> originario de Chile, protegido por un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y la República de Chile (...).</p> <p>No es posible aceptar ninguna limitación que incluya un <i>vino</i> procedente del territorio de una de las dos denominaciones de origen, puesto que tal limitación excluye, automáticamente, los <i>vinos</i> procedentes de la otra denominación de origen, lo que significa que la marca solicitada inevitablemente dará lugar a confusión. Por el mismo motivo, una limitación hipotética de la lista de productos al <i>vino</i> procedente de la zona geográfica cubierta por cualquiera de las denominaciones de origen (p. ej., « <i>vinos</i> de la denominación de origen “Rioja” y <i>vinos</i> de la denominación de origen “Santiago”») en la clase 33 incurriría en la prohibición del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE</a> , en cuanto que la marca, de manera inevitable y confusa, identificaría <i>vinos</i> con un origen geográfico distinto del de las respectivas denominaciones de origen incluidas en ella. Evitar tal eventualidad es la finalidad principal del artículo.</p>

IG	MUE	Aclaración
<p><b>MOJAMA DE BARBATE</b> (PGI-ES-01211)</p> <p><b>MOJAMA DE ISLA CRISTINA</b> (PGI-ES-01210) Ambas para <i>mojama</i></p>	 <p>MUE n.º 16 842 254 para <i>mojama</i> en la clase 29</p>	<p>«Mojama de Barbate» y «Mojama de Isla Cristina» son dos IGP de «mojama», la mayor diferencia entre las cuales es el origen geográfico (Cádiz y Huelva, respectivamente).</p> <p>No se puede aceptar ninguna limitación que incluya «mojama» originaria del territorio de una de las dos IGP, pues tal limitación excluye automáticamente la «mojama» originaria del territorio de la otra IGP, lo que significa, inevitablemente, que la marca solicitada inducirá a confusión.</p>

*Ejemplos de la situación n.º 2*

IG	MUE	Aclaración
<p><b>CÔTES DU RHÔNE</b> (PDO-FR-A0325)</p> <p><b>VACQUEYRAS</b> (PDO-FR-A0151)</p> <p>Ambos para <i>vino</i></p>	 <p>MUE n.º 17 917 599 para <i>vinos</i> en la clase 33</p>	<p>Se puede introducir una limitación para la IG más reducida. No se engañará al público en cuanto al origen geográfico de los productos, ya que la normativa sobre etiquetado lo permite.</p> <p>Se registró la MUE con la siguiente limitación: clase 33: <i>Vinos conformes con el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Vacqueyras»</i>. La limitación «<i>Vacqueyras</i>» (IG) <i>vino</i> también es aceptable.</p>

*Ejemplos de la situación n.º 3*

IG	MUE	Aclaración
<p><b>TORO</b> (PDO-ES-A0886)</p> <p>para <i>vino</i></p> <p><b>QUESO ZAMORANO</b> (PDO-ES-0089)</p> <p>para <i>queso</i></p>	<p><b>TORO ZAMORANO</b> (inventado)</p> <p>para <i>vinos</i> en la clase 33 y <i>quesos</i> en la clase 29</p>	<p>Toro es una región de la provincia de Zamora. El signo reproduce, en su totalidad, la DOP «Toro» y usa parte de la DOP «Queso Zamorano».</p> <p>Debe introducirse una limitación tanto para el «<i>Toro</i>» (IG) <i>vino</i> como para el «<i>Queso Zamorano</i>» (IG) <i>queso</i> .</p>

IG	MUE	Aclaración
<p><b>Sobrasada de Mallorca</b> (PGI-ES-0097)</p> <p>para <i>embutidos</i></p> <p><b>Ensaimada de Mallorca</b> <b>Ensaimada mallorquina</b> (PGI-ES-0277)</p> <p>para <i>pastelería</i></p>	<p><b>MALLORCA SUN</b> (inventada)</p> <p>para <i>carne, huevos y leche</i> en la clase 29 y <i>pan, pastelería</i> en la clase 30</p>	<p>Puede introducirse una limitación para ambas IGP. El público no será inducido a error respecto al origen geográfico de los productos.</p> <p>Clase 29: «<i>Sobrasada de Mallorca</i>» (IG) ; <i>embutido; huevos; leche</i> .</p> <p>Clase 30: <i>pan, «Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina» (IG) pastel.</i></p>

IG	MUE	Aclaración
<p><b>Champagne</b> (PDO-FR-A1359) para <i>vino</i></p> <p><b>Ratafia champenois</b> (PGI-FR-02062) para <i>licor</i></p> <p><b>Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne</b> (PGI-FR-02063) para <i>bebidas de aguardiente de uva</i></p>	<p><b>AXM CHAMPAGNE</b> (inventado) para <i>bebidas alcohólicas</i> en la clase 33</p>	<p>La solicitud podrá aceptarse si se introduce una limitación para una o varias IG. Según el resultado de tal limitación, los otros productos se evaluarán con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE</a> .</p> <p>Aunque las bebidas alcohólicas protegidas por las distintas IG de que se trate sean comparables entre sí, es aceptable una limitación para cada una de ellas, puesto que la solicitud incluye el término común «Champagne» o «champenois» (de Champagne) protegido para varios tipos de bebidas espirituosas.</p> <p>Por ejemplo, la clase 33: «<i>Champagne</i>» (IG) <i>vino</i>; «<i>Ratafia champenois</i>» (IG) <i>licor</i>; «<i>Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne</i>» (IG) <i>aguardiente de orujo de uva</i> .</p> <p>Si la solicitud de marca de la Unión Europea incluye toda una IG con el término «Champagne» (p. ej., AXM MARC DE CHAMPAGNE), podrá aceptarse si los productos se limitan adecuadamente (solo con respecto a esta IG).</p> <p>Por ejemplo, la clase 33: «<i>Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne</i>» (IG) <i>aguardiente de orujo de uva</i> .</p>

IG	MUE	Aclaración
<p><b>Prosciutto di Modena</b> (PDO-IT-0066) para <i>jamonés</i></p> <p><b>Zampone Modena</b> (PGI-IT-1501) para <i>embutidos</i></p> <p><b>Cotechino Modena</b> (PGI-IT-1500) para <i>embutidos</i></p>	<p><b>AXM MODENA</b> (inventada) para <i>carne</i> en la clase 29</p>	<p>Puede aceptarse la solicitud si se introduce una limitación para una o varias de las IG y se eliminan los productos engañosos.</p> <p>Por ejemplo, «<i>Prosciutto di Modena</i>» (IG) <i>jamón</i>; «<i>Zampone Modena</i>» (IG) <i>embutido</i>; «<i>Cotechino Modena</i>» (IG) <i>embutido</i> . El resto de los productos <i>cárnicos</i> deben eliminarse.</p> <p>Aunque los productos en cuestión, protegidos por varias IG, fueran comparables, puede introducirse una limitación en relación con todos ellos, puesto que la solicitud incluye el término común «MODENA», que está protegido para varios tipos de productos <i>cárnicos</i>.</p> <p>Una limitación como la de «<i>Prosciutto di Modena</i>» (IG) <i>carne</i> no es aceptable.</p>

IG	MUE	Aclaración
<p><b>Orujo de Galicia</b> (PGI-ES-01914) para <i>licor de orujo de uva u orujo de uva</i></p> <p><b>Licor café de Galicia</b> (PGI-ES-01911) para <i>licor</i></p> <p><b>Licor de hierbas de Galicia</b> (PGI-ES-01912) para <i>licor</i></p> <p><b>Aguardiente de hierbas de Galicia</b> (PGI-ES-01913) para <i>otras bebidas espirituosas (licor de orujo de uva)</i></p>	<p><b>AXM GALICIA</b> (inventada) para <i>bebidas alcohólicas de la Clase 33</i></p>	<p>Todos los licores son comparables. La solicitud se puede aceptar si se introduce una limitación para una o varias IGP/DOP y se eliminan los productos engañosos (es decir, el resto de bebidas espirituosas; sin embargo, son aceptables los <i>vinos</i> ).</p> <p>Por ejemplo, la clase 33: «<i>Orujo de Galicia</i>» (IG) <i>licor de orujo de uva u orujo de uva</i>; «<i>Licor café de Galicia</i>» (IG) <i>licor</i>; «<i>Licor de hierbas de Galicia</i>» (IG) <i>licor</i>; «<i>Aguardiente de hierbas de Galicia</i>» (IG) <i>licor de orujo de uva</i>; <i>vinos</i> .</p> <p>Si la solicitud de MUE incluye íntegramente una de las IG con el término «Galicia» (p. ej., AXM ORUJO DE GALICIA), se podrá aceptar si los productos se limitan adecuadamente:</p> <p>Por ejemplo, la clase 33: «<i>Orujo de Galicia</i>» (IG) <i>licor de orujo de uva u orujo de uva</i> .</p>

## 5 Productos pertinentes con arreglo a los reglamentos de la UE

Las objeciones basadas en el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) podrán formularse **únicamente** para productos específicos de la solicitud de MUE, es decir, que sean idénticos o «comparables» a los amparados por la IG. La Oficina no formulará objeciones *ex officio* con respecto a productos distintos.

### 5.1 Productos idénticos

La identificación de los productos específicos protegidos por una IG puede constituir un ejercicio complejo.

Todos los productos cubiertos por una IG protegida por el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) se corresponden con *productos vitivinícolas* .

Los productos amparados por una IG protegida en virtud del [Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) , también se refieren a distintos tipos de *productos vitivinícolas aromatizados* (p. ej., Glühwein, vermouth).

En cuanto a las IG para *bebidas espirituosas* , protegidas en virtud del [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) , la categoría de productos cubiertos por las IGP se corresponde con una de las categorías del anexo I de dicho Reglamento (p. ej., *ron, whisky, aguardiente de cereales, aguardiente de vino* , etc.). Estos se detallan en la «categoría de producto» que aparece en el registro [eAmbrosia](#) . Por ejemplo, «Samané» está protegido para *aguardiente de cereales* , «Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac» para *aguardiente de vino* y «Scotch Whisky» para *whisky*.

Los productos cubiertos por una IG protegida en virtud del [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) se refieren, en su mayoría, a *productos alimenticios y bebidas* de las clases 29, 30, 31 y 32. Sin embargo, existen varias excepciones. Por ejemplo:

- Clase 3: *aceites esenciales* (p. ej., DOP «Bergamotto di Reggio Calabria-Olio essenziale»);
- Clase 22: *lana* (p. ej., DOP «Native Shetland Wool»);
- Clase 31: *flores y plantas decorativas* (p. ej., IGP «Vlaamse laurier») o *heno* (p. ej., DOP «Foin de Crau»).

Cabe destacar que el producto protegido por la IG es el que se especifica en la descripción del producto que figura en la publicación del Diario Oficial que contiene la solicitud de registro. La base de datos [Gview](#) incluye un enlace a esta publicación (serie C). No debe confundirse con la clase de producto general.

Por ejemplo, la IGP «Welsh Beef» solo cubre «ternera», pero está clasificada en la «clase 1.1. Carne fresca (y despojos)». De manera similar, la DOP «Pomme du Limousin» solo cubre «manzanas», pero está clasificada en la «clase 1.6. Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados». Sería necesaria una evaluación diferente para determinar si se puede admitir el registro de productos diferentes de «ternera» o «manzanas» (véase el [punto 5.2](#) ).

El solicitante puede eludir la objeción restringiendo la lista de productos. Esta cuestión se explica en el [punto 5.3](#) .

A parte de los productos exactos a los que se refiere una IG, la Oficina planteará una objeción para cualquier otro producto en el que el producto de la IG se pueda considerar **ingrediente comercialmente relevante** .

Por último, la Oficina planteará una objeción cuando productos idénticos constituyan el *objeto específico* de servicios como el *comercio al por menor, el comercio al por mayor, la importación/exportación, el suministro de alimentos y bebidas y la producción de [los productos cubiertos por la IG] para otros* . Toda objeción, así como las subsiguientes limitaciones de los productos, se reflejarán debidamente en los servicios para los que se solicite protección, siempre que la MUE se refiera a esos mismos productos en su especificación de servicios.

Por ejemplo, si una MUE se refiere en sus elementos a la DOP «Slavonski med» («med» = «miel») y solicita protección para productos de la clase 30 — *miel* , así como

para servicios de la clase 35 — *servicios de venta al por menor relacionados con la miel*, la objeción y subsiguiente limitación a «*Slavonski med*» (IG) *miel* se deberá reflejar tanto en la clase 30 como en la clase 35.

## 5.2 Productos comparables

Las IG no solo se protegen en relación con marcas solicitadas para productos idénticos al producto cubierto por la IG, sino también, en determinadas circunstancias, con respecto a **productos comparables**.

Cabe destacar que, **aunque la protección de la IG frente a productos comparables es automática en situaciones de uso directo o indirecto de IG, este carácter automático no se aplica en casos de evocación**. Tal y como se explica en el [punto 4.2](#) supra, también es preciso que los consumidores **establezcan un vínculo** entre el término usado para denominar el producto (es decir, la marca) y el producto cuya denominación se protege. A la hora de establecer el vínculo, uno de los factores a tener en cuenta es el **grado de proximidad de los productos**. En consecuencia, es necesario evaluar si se establecerá un vínculo en la mente del público destinatario teniendo en cuenta todos los factores relevantes. Para obtener más detalles, véase el [punto 4.2](#) supra.

Los reglamentos de la UE en materia de IG contienen referencias a **expresiones diferentes**, todas ellas interpretadas por la Oficina como sinónimos de productos comparables.

Por lo que respecta, concretamente, a los *vinos*, los distintos términos usados en el artículo [102, apartado 1](#), y en el [artículo 103, apartado 2](#), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 («uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII» y «productos comparables», respectivamente) son interpretados por la Oficina como sinónimos referidos al mismo concepto. Para facilidad de consulta, las categorías consignadas en la parte II del anexo VII pueden agruparse en: i) *vino*; ii) *vino espumoso*; iii) *mosto de uva*; iv) *vinagre de vino*.

Por lo que respecta a las *bebidas vitivinícolas aromatizadas*, el [artículo 19, apartado 1, del Reglamento \(UE\) N.º 251/2014](#) alude a productos que se refieran a «un producto vitivinícola aromatizado». De acuerdo con el [artículo 3, apartado 1](#), del Reglamento, los *productos vitivinícolas aromatizados* son los obtenidos del sector *vitivinícola* contemplados en el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) que han sido aromatizados y que se clasifican en las siguientes categorías: *vinos aromatizados*; *bebidas aromatizadas a base de vino*; y *cócteles aromatizados de productos vitivinícolas*.

Por lo que respecta a las *bebidas espirituosas*, el [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) no contiene especificaciones en este sentido.

Por lo que respecta a los *productos agrícolas y alimenticios*, los diferentes términos utilizados en los artículos [13](#) y [14](#) del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 («productos comparables», y «productos del mismo tipo», respectivamente) son interpretados por la Oficina como referidos al mismo concepto.

El concepto de **productos comparables debe interpretarse restrictivamente y es independiente del análisis de la similitud entre productos en el derecho de marcas**. En este sentido, los criterios expuestos en la sentencia de 29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442 no han de cumplirse necesariamente, aunque algunos pueden resultar útiles. Por ejemplo, dado que una IG sirve para indicar el origen geográfico y las calidades particulares de un producto, criterios como la naturaleza del producto o su composición son más relevantes que, por ejemplo, si los productos son o no complementarios.

En particular, el TJUE (14/07/2011, [C-4/10](#) y [C-27/10](#), BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54) ha desarrollado diversos criterios para determinar si los productos son comparables, en concreto, si los **productos tienen características objetivas comunes, como su método de elaboración, su aspecto físico o el uso de las mismas materias primas**.

Además, a la hora de **confirmar** la comparabilidad de los productos se pueden tener en cuenta factores como si los productos, desde el punto de vista del público destinatario, corresponden a **ocasiones de consumo en gran medida idénticas** o si se **distribuyen** a través de las mismas redes o están sujetos a normas de comercialización similares.

Aunque en las presentes Directrices no es posible consignar todos los supuestos posibles, los que siguen son algunos ejemplos de productos comparables.

Productos amparados por la DOP/IGP	Productos comparables
Vino	Todos los tipos de <i>vino</i> (incluidos los <i>espumosos</i> ); <i>mosto de uva</i> ; <i>vinos aromatizados</i> .  Véase la parte II del <a href="#">anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1308/2013</a> .  <i>El vinagre de vino y las bebidas a base de vino</i> (p. ej., la <i>sangría</i> ) no son «productos comparables», pero el vino objeto de la IG puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».

<p><i>Vinos aromatizados</i></p>	<p>Todos los tipos de <i>vinos</i>; <i>vinos aromatizados</i> (p. ej., <i>vermut</i>).</p> <p>Las <i>bebidas aromatizadas a base de vino</i> (p. ej., <i>sangría</i>) y los <i>cócteles aromatizados de productos vitivinícolas</i> (p. ej., <i>cóctel de vino espumoso</i>) no son «productos comparables», pero el vino objeto de la IG puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</p>
<p><i>Bebidas espirituosas</i></p>	<p>Todo tipo de <i>bebidas espirituosas</i>.</p> <p>Las <i>bebidas a base de bebidas espirituosas</i> no son «productos comparables», pero la bebida espirituosa objeto de la IG puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</p>
<p><i>Fruta fresca</i></p>	<p><i>Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas (las gelatinas, mermeladas y compotas)</i> no son «productos comparables», pero la fruta objeto de la IG puede ser un ingrediente comercialmente relevante; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</p>
<p><i>Hortalizas frescas</i></p>	<p><i>Hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas (las gelatinas y mermeladas)</i> no son «productos comparables», pero las hortalizas objeto de la IG pueden ser unos ingredientes comercialmente relevantes; véase más adelante «Productos utilizados como ingredientes».</p>

Dependiendo de los productos concretos, el solicitante podrá eludir una objeción con respecto a productos comparables restringiendo la lista de productos. Esta cuestión se explica en el apartado siguiente.

### 5.3 Restricción de la lista de productos

Con arreglo al [artículo 103, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) , y el [artículo 20, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) , las IG pueden ser utilizadas por cualquier operador que comercialice un *vino* o un *producto vitivinícola aromatizado* que sea conforme con el pliego de condiciones correspondiente.

Con arreglo al [artículo 12, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) , «las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos [ *agrícolas o alimenticios* ] conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable».

Las objeciones formuladas con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) podrán desestimarse si los productos pertinentes se restringen para cumplir el pliego de condiciones de la IG en cuestión.

La restricción de los productos puede ser una tarea compleja y es posible que dependa, en gran medida, de un examen caso por caso.

- Los **productos idénticos** a los amparados por la IG deben limitarse a esa IG concreta, haciendo referencia a su nombre, para demostrar el reconocimiento por parte del solicitante de la necesidad de cumplir las especificaciones de esa IG concreta. El texto recomendado por la Oficina es ««[nombre de la IG]» (IG) [producto cubierto por la IG]». No obstante, se aceptan otras limitaciones siempre que el solicitante identifique claramente la IG y su uso.

IG en la MUE	Lista de productos aceptable
<b>Slovácká</b> (PDO-CZ-A0890)	« <i>Slovácká</i> » (IG) vino
<b>WELSH BEEF</b> (PGI-GB-0057)	« <i>Welsh Beef</i> » (IG) carne de vacuno
<b>TEQUILA</b>	« <i>Tequila</i> » (IG) bebida espirituosa a base de agave

La categoría de productos que incluya a los amparados por la IG deberá restringirse del siguiente modo.

- Para vinos y productos vitivinícolas aromatizados la restricción deberá designar a los *vinos* y a los *productos vitivinícolas aromatizados* conformes con el pliego de condiciones de la IG.
- En el caso de las bebidas espirituosas, la restricción deberá designar la categoría exacta de producto (p. ej., whisky, ron, aguardiente de fruta, de acuerdo con el [anexo I del Reglamento \(UE\) n.º 2019/787](#) ), que sea conforme con el pliego de condiciones de la IG de que se trate. Esta información se puede encontrar en la base de datos [Giview](#) .
- En el caso de los productos *agrícolas y alimenticios* , la categoría de productos que incluya a los amparados por la IG deberá restringirse para designar exactamente los productos objeto de la IG que sean conformes con el pliego de condiciones. La categoría de productos que incluye a los amparados por la IG en cuestión puede consultarse en la base de datos [Giview](#) . El producto exacto protegido puede encontrarse en el documento de solicitud adjunto a la publicación en el Diario Oficial (serie C), al que puede accederse, asimismo, a través de [Giview](#) .

IG en la MUE	Lista original (no aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
<b>TOKAJ / TOKAJI</b> (PDO-HU-A1254)	Vinos	«Tokaj/Tokaji» (IG) vino.	La MUE puede aceptarse únicamente respecto al <i>vino</i> objeto de la DOP.
<b>WELSH BEEF</b> (PGI-GB-0057)	Carne	«Welsh Beef» (IG) carne de vacuno	«Carne» incluye productos (p. ej., carne de cerdo) que no sean conformes con el pliego de condiciones de una DOP/IGP concreta que cubra el producto específico <i>carne de vacuno</i> .
<b>POMME DU LIMOUSIN</b> (PDO-FR-0442)	Frutas	«Pomme du Limousin» (IG) manzanas	La categoría <i>frutas</i> incluye productos como las <i>peras</i> o los <i>melocotones</i> , que no son conformes con el pliego de condiciones de una DOP que cubra, exclusivamente, las <i>manzanas</i> .

- **Productos comparables** : Se **deberá plantear** una objeción para productos comparables cuando estos no puedan formar parte de la restricción, como cuando los productos solicitados, aunque «comparables», no incluyen el producto objeto de la IG.

IG en la MUE	Lista original (no aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
--------------	-------------------------------	------------------------------	------------

<p><b>MOSLAVINA</b> (PDO-HR-A1653) para vino</p>	<p><i>Bebidas alcohólicas</i> (excepto cervezas )</p>	<p>Por ejemplo, <i>vinos y bebidas a base de «Moslavina» (IG) vino; bebidas espirituosas, ron</i> (ejemplos).  Por ejemplo, <i>bebidas alcohólicas (excepto cervezas) distintas de vinos y bebidas elaboradas a base de vino o que contienen vino.</i></p>	<p>La MUE puede aceptarse para el <i>vino</i> conforme con el pliego de condiciones de la DOP y para las <i>bebidas elaboradas a base de vino o que contienen vino</i> conformes con el pliego de la PDO .  Alternativamente, <i>las bebidas alcohólicas distintas de vinos y las bebidas elaboradas a base de vino</i> son aceptables siempre y cuando estas no sean engañosas.</p>
<p><b>RIOJA</b> (PDO-ES-A0117) para vino</p>	<p><i>Vino, bebidas espirituosas</i></p>	<p><i>«Rioja» (IG) vino, bebidas espirituosas.</i></p>	<p>La MUE se puede aceptar para el <i>vino</i> conforme con el pliego de condiciones de la DOP .  En principio, la MUE puede ser admisible en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE</a> para <i>bebidas espirituosas</i> , puesto que estas no se consideran comparables a <i>productos vitivinícolas</i> .</p>

<p><b>POMME DU LIMOUSIN</b> (PDO-FR-0442) para manzanas.</p>	<p><i>Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas.</i></p>	<p>«<i>Pomme du Limousin</i>» (IG) manzanas en conserva, congeladas, secas y cocidas.</p>	<p><i>Frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas</i> incluye productos elaborados con otras frutas que no pueden cumplir el pliego de condiciones de una DOP que cubra exclusivamente <i>manzanas</i> .</p> <p>Téngase en cuenta que la limitación no debe ser solo para <i>manzanas</i> , sino también para manzanas transformadas. En principio, la MUE se puede aceptar en virtud del <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra j)</a> , para otras frutas congeladas específicas siempre y cuando estas no sean engañosas.</p>
--	--	---	---

<p><b>BRANDY DE JEREZ</b> (PGI-ES-01944) para <i>brandy</i> o <i>weinbrand</i>.</p>	<p><i>Bebidas espirituosas; brandy; whisky</i></p>	<p>«<i>Brandy de Jerez</i>» (IG) <i>brandy</i>.</p>	<p>El <i>whisky</i> es una categoría de bebidas espirituosas que se considera comparable al <i>brandy</i>.</p> <p>Al mismo tiempo, el <i>whisky</i> no puede cumplir el pliego de condiciones establecido para el <i>brandy</i>.</p> <p>En consecuencia, la categoría de <i>bebidas espirituosas</i> debe limitarse al producto protegido por la IG «<i>Brandy de Jerez</i>», es decir, al <i>brandy</i>. La solicitud de MUE debe denegarse para el <i>whisky</i>, por ser comparable al <i>brandy</i>, y para la categoría general de bebidas espirituosas, ya que todas las bebidas espirituosas se consideran comparables.</p>
---	--	---	--

<p><b>SCOTCH WHISKY</b> (PGI-GB-01854) para <i>whisky</i>.</p>	<p><i>Whisky;</i> <i>alcohólicas</i></p> <p><i>bebidas</i></p>	<p>«<i>Scotch Whisky</i>» (IG) <i>whisky</i></p>	<p>La MUE se puede aceptar para el <i>whisky</i> conforme con el pliego de condiciones de la IG.</p> <p>Al contrario que en el caso de las IG de <i>vinos</i>, la limitación no puede extenderse a <i>bebidas alcohólicas distintas del whisky</i>, ya que puede incluir <i>bebidas alcohólicas comparables al whisky</i>. Corresponde al solicitante nombrar específicamente las <i>bebidas espirituosas no engañosas y no comparables</i>.</p>
--	--	--	--

- Productos utilizados como ingredientes: si los productos objeto de la IG pueden utilizarse como ingredientes comercialmente relevantes (en el sentido de que puedan determinar la elección del producto principal) de cualquiera de los productos incluidos en la solicitud de MUE, se requerirá una restricción. Es así porque el [artículo 13, apartado 1, letras a\) y b\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) amplía, expresamente, el ámbito de protección de una IG registrada para un determinado producto «cuando esos productos se utilicen como ingredientes».

IG en la MUE	Lista original (que no es aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
<p><b>POMME DU LIMOUSIN</b> (PDO-FR-0442) para <i>manzanas</i>.</p>	<p><i>Mermeladas y compotas</i></p>	<p><i>Confituras y compotas</i> «<i>Pomme du Limousin</i>» (IG) <i>manzanas</i></p>	<p>La <i>fruta</i> es el ingrediente principal de las <i>mermeladas y compotas</i></p>
<p><b>PROSCIUTTO DI PARMA</b> (PDO-IT-0067) para <i>jamones</i></p>	<p><i>Pizzas</i></p>	<p><i>Pizzas con «Prosciutto di Parma» (IG) jamón.</i></p>	<p>Se trata del ingrediente principal de una <i>pizza</i>, y el que determina la elección del consumidor.</p>

IG en la MUE	Lista original (que no es aceptable)	Lista de productos aceptable	Aclaración
<b>RIOJA</b> (PDO-ES-A0117) para <i>vino</i>	<i>Vinagre de vino</i>	<i>Vinagre de «Rioja» (IG) vino.</i>	La MUE se puede aceptar para el <i>vinagre de vino conforme con el pliego de condiciones de la DOP</i> . El vino es un ingrediente del <i>vinagre</i> (el vinagre de vino se elabora con vino).
<b>TURRÓN DE AGRAMUNT / TORRÓ D'AGRAMUNT.</b> (PGI-ES-0167) Para <i>turrón</i> .	<i>Helados</i>	<i>Helados elaborados a base de «Turrón de Agramunt/ Torró d'Agramunt» (IG) turrón.</i>	El turrón es un ingrediente comercialmente relevante para los helados.
<b>BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA-OLIO ESSENZIALE</b> (PDO-IT-0105) para <i>aceites esenciales</i> .	<i>Perfumes</i>	<i>Perfumes con «Bergamotto di Reggio Calabria-Olio essenziale» (IG) aceite esencial.</i>	La bergamota es un aceite esencial que aporta un aroma peculiar al perfume. Este aroma es lo que motiva la decisión del consumidor, por lo que se trata de un ingrediente comercialmente relevante.
<b>SCOTCH WHISKY</b> (PGI-GB-01854) para <i>whisky</i> .	<i>Cócteles</i>	<i>Cócteles a base de «Scotch Whisky» (IG) whisky</i>	La MUE se puede aceptar para los cócteles elaborados con whisky conforme con el pliego de condiciones de la IG.  Al contrario que en el caso de los vinos, los <i>cócteles distintos de aquellos elaborados a base de whisky</i> no son aceptables en la medida en que puedan ser engañosos.

No es necesaria una restricción si los productos amparados por la IG se utilizan como ingrediente secundario, no relevante comercialmente, de los productos reivindicados.

IG en la MUE	Pliego de condiciones original	Lista de productos aceptable	Aclaración
<b>ACEITE DE LA ALCARRIA</b> (PDO-ES-0562) para <i>aceite de oliva</i>	<i>Pasteles</i>	<i>Pasteles</i>	No es necesario restringir los productos por el mero hecho de que se utilice tal <i>aceite</i> en su elaboración. El <i>aceite</i> es un ingrediente secundario que no es relevante comercialmente.

## 6 IG no protegidas en virtud de los reglamentos de la UE

### 6.1 IG protegidas a escala nacional en un Estado miembro de la UE

El Tribunal de Justicia ha establecido (08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521) que el régimen de protección establecido por la UE para las IG de *productos agrícolas y alimenticios* previsto en el [Reglamento \(CE\) n.º 510/2006](#) [entonces vigente] reviste «**carácter exhaustivo**». Posteriormente, el Tribunal confirmó que lo mismo debía suceder con el régimen de protección establecido por la UE para las IG de *vinos* recogido en el [Reglamento \(CE\) n.º 1234/2007](#) [entonces en vigor], pues estos «dos regímenes tenían en esencia el mismo carácter, dado que sus objetivos y sus características eran comparables» (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76). Para los *productos agrícolas y alimenticios*, véase el [artículo 9 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), leído en relación con el [considerando 24 de dicho Reglamento](#). En el caso de los *vinos*, véase el [artículo 107 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#).

La Oficina aplica un enfoque análogo a las IG para los *vinos aromatizados* y las *bebidas espirituosas*, por las razones que siguen. La protección anterior a escala nacional de las IG de *vinos aromatizados* y *bebidas espirituosas* que ahora cumplen los requisitos para una IG en virtud del [Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) y del [Reglamento \(UE\) 2019/787](#), respectivamente, **se interrumpió** una vez registradas dichas IG a escala de la UE [véanse el [artículo 26 del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) y el [artículo 37 del Reglamento \(UE\) n.º 2019/787](#), leídos en relación con el artículo [15, apartado 2](#) y el [artículo 20, apartado 1](#), del Reglamento (CE) n.º 110/2008].

Además, es preciso hacer referencia, asimismo, al [Reglamento \(CEE\) n.º 2081/92 del Consejo](#), relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los *productos agrícolas y alimenticios*. Tal Reglamento (que precedió al [Reglamento \(CE\) n.º 510/2006](#) y quedó derogado por el mismo) establecía en su artículo 17, apartado 1, que los Estados miembros «comunicarán a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas [...], desean que se registren en virtud del presente Reglamento». En el apartado 3, se añadía que los Estados miembros «podrán mantener la protección nacional de las denominaciones comunicadas con arreglo al apartado 1 hasta la fecha en que se tome una decisión sobre su registro» (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 18).

En otras palabras, el régimen de protección previsto en los reglamentos de la UE antes citados **anula y reemplaza** la protección nacional de las IG de *productos agrícolas y alimenticios, vinos, vinos aromatizados y bebidas espirituosas*.

A la vista de lo que antecede:

- A las indicaciones geográficas de *vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios* que cumplan ahora las condiciones para la obtención de una IG con arreglo a los reglamentos de la UE, y en el pasado disfrutaron de protección con arreglo a la legislación nacional correspondiente, no les es aplicable el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). En este sentido, no constituyen como tales, y solo por esa razón, un motivo de denegación conforme al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), salvo que también hayan **estado registradas en el ámbito de la UE**. Por tanto, si, por ejemplo, un tercero argumenta que una MUE contiene o consiste en una indicación geográfica de *vinos* que estuvo registrada en el pasado en el ámbito nacional en un Estado miembro de la UE, el examinador comprobará si tal indicación también estuvo registrada en el ámbito de la UE como IG. Si no estuvo registrada en el ámbito de la UE, se considerará que las observaciones de terceros no plantean serias dudas en lo que atañe al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).
- En cuanto a los *vinos aromatizados*, en virtud del [artículo 26 del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#), se aplicó un período transitorio. Los Estados miembros obtuvieron de plazo hasta el 28/03/2017 para enviar a la Comisión toda la información pertinente para la protección de IG nacionales en el ámbito de la UE. A partir de esa fecha, las IG nacionales existentes que no fueron notificadas a la Comisión perdieron su protección. En consecuencia, hasta el 28/03/2017, tanto las IG nacionales como las de la UE estuvieron comprendidas en el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

Sin embargo, en aquellos ámbitos en los que no existe un régimen uniforme de protección establecido por la UE, las IG protegidas con arreglo al derecho nacional estarán comprendidas en el ámbito de aplicación del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#). Este es el caso concreto de las IG de *productos no agrícolas*.

En la actualidad, ni la Comisión ni la Oficina mantienen una base de datos en la que se consignen las IG de *productos no agrícolas* protegidas en virtud del derecho nacional. Dada la dificultad intrínseca de identificar tales IG, en tales situaciones la Oficina se basará, fundamentalmente, en las objeciones formuladas por terceros.

## 6.2 IG de países no pertenecientes a la UE

Las situaciones que se exponen a continuación se refieren a las IG de países no pertenecientes a la UE que no están registradas simultáneamente en el ámbito de la UE. Si la IG no perteneciente a la UE está registrada en el ámbito de la UE, serán de aplicación los [puntos 4](#) y [5](#) de la presente sección de las Directrices (p. ej., Café de Colombia, Ron de Guatemala).

### 6.2.1 La IG está protegida únicamente en el país de origen no perteneciente a la UE con arreglo a su legislación nacional

No se aplica el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), puesto que la IG no perteneciente a la UE no se reconoce ni protege *expressis verbis* en virtud de la legislación de la UE. En este sentido, nótese que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no confieren derechos a los particulares que estos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del derecho de la Unión (14/12/2000, [C-300/98](#) y [C-392/98](#), Dior and Others, EU:C:2000:688, § 44).

Ejemplo: «Miel Blanc d’Oku» de Camerún.

Para IG no pertenecientes a la UE protegidas en un Estado miembro en virtud de un acuerdo internacional firmado por dicho Estado miembro (y no por la UE), véanse los detalles más abajo.

En cualquier caso, cuando la solicitud de MUE contenga o consista en una IG protegida como la referida, deberá evaluarse, asimismo, si la MUE puede considerarse o no descriptiva o engañosa con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras c\) y g\), del RMUE](#), de conformidad con las normas generales expuestas en las presentes Directrices. Por ejemplo, si un tercero observa que una solicitud de MUE consiste en el término «Murakami» (ejemplo inventado), que es una IG de *bebidas espirituosas* con arreglo a la legislación nacional del país X, no se aplicará el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) por los motivos antes expuestos, pero deberá examinarse si la MUE será percibida como un signo descriptivo o engañoso por los consumidores pertinentes de la UE.

### 6.2.2 La IG está protegida en virtud de un acuerdo en el que la UE es una parte contratante

La UE ha suscrito con países no pertenecientes a la UE diversos acuerdos comerciales para proteger IG. Estos instrumentos suelen incluir una lista de tales indicaciones, así como distintas disposiciones sobre sus conflictos con las marcas. El contenido y el grado de precisión pueden variar en cualquier caso de un acuerdo a otro. Las IG de países no pertenecientes a la UE se protegen en el ámbito de la UE una vez que haya entrado en vigor el acuerdo correspondiente.

A este respecto, según reiterada jurisprudencia, una disposición de un acuerdo celebrado por la UE con países no pertenecientes a la UE deberá considerarse

directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza del acuerdo, pueda llegarse a la conclusión de que dicha disposición contiene una **obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno** (14/12/2000, [C-300/98](#) y [C-392/98](#), Dior and Others, EU:C:2000:688, § 42).

El alcance de protección otorgado a estas IG por países no pertenecientes a la UE se define con arreglo a las disposiciones sustantivas del acuerdo en cuestión, que puede, por ejemplo, incluir requisitos específicos o la autorización de uso del término protegido. Mientras que los acuerdos de mayor antigüedad suelen contener, únicamente, disposiciones generales, los acuerdos comerciales de «última generación» hacen referencia a la relación entre las marcas y las IG en términos similares a los artículos [102](#) y [103](#) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 (véanse, por ejemplo, los artículos 210 y 211 del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, DO L 354, 21/12/2012).

A la luz de lo referido anteriormente, las MUE que contengan o consistan en una IG no perteneciente a la UE protegida con arreglo a un acuerdo en el que la UE sea parte contratante (y que no se encuentre registrada, simultáneamente, con arreglo a los reglamentos de la UE) se examinarán, caso por caso, de conformidad con las disposiciones sustantivas específicas del acuerdo en cuestión sobre la denegación de marcas en conflicto, teniendo en cuenta la jurisprudencia antes citada.

No obstante, el mero hecho de que la IG de un país no perteneciente a la UE esté protegida por tales instrumentos **no implica automáticamente** que deba denegarse una MUE que evoque o incluso contenga o consista en la IG en cuestión: esto dependerá del **contenido y el alcance** de las disposiciones pertinentes del acuerdo de que se trate.

Además de aplicar el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) en la medida prevista en cada uno de los acuerdos, si durante el procedimiento y, en particular, a la luz de las observaciones presentadas por terceros, resulta evidente que la marca engañaría al público, por ejemplo en lo que respecta a su origen o al derecho de uso de la IG, la Oficina también considerará la posibilidad de formular una objeción sobre la base del [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#).

Por lo que respecta a la **fecha pertinente** para la protección de tales IG, se requiere un examen caso por caso. Las IG incluidas en el acuerdo inicial, normalmente, quedan protegidas desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Sin embargo, la lista de IG protegidas puede actualizarse posteriormente en los denominados «acuerdos de segunda generación». En tales casos, la fecha de prioridad relevante varía de un acuerdo a otro: en algunos casos, la fecha de prioridad puede ser la fecha de la solicitud de actualización de la lista de un país no perteneciente a la UE y no la fecha en la que la Comisión acepte la inclusión de la IG.

La base de datos [GView](#) muestra información obtenida directamente de la Comisión Europea, entre otras cosas, las IG de terceros países protegidas en el ámbito de la UE a través de acuerdos bilaterales y multilaterales.

Los acuerdos comerciales suscritos por la UE con países no pertenecientes a la UE suelen incluir, como anexo, una lista de las IG registradas en el ámbito de la UE que han de recibir protección, asimismo, en dichos países. (11/05/2010, [T-237/08](#), Cuvée Palomar, EU:T:2010:185, § 104-108; 19/06/2013, [R 1546/2011-4](#), FONT DE LA FIGUERA).

- Ejemplos:

IG	País de origen	Productos
Aguardiente chileno	República de Chile	<i>Bebidas espirituosas</i>
Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch	Sudáfrica	<i>Infusión</i>
Breede River Valley	Sudáfrica	<i>Vino</i>
Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais	Suiza	<i>Aguardiente de fruta</i>

### 6.2.3. La IG está protegida con arreglo al Sistema de Lisboa (Acta de Ginebra)

La UE pasó a ser parte contratante del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (el «Acta de Ginebra») en virtud de la [Decisión \(UE\) 2019/1754](#)<sup>(22)</sup> A partir de la fecha de entrada en vigor del Acta de Ginebra (26 de febrero de 2020), las IG de países no pertenecientes a la UE protegidas con arreglo al Sistema de Lisboa estarán sujetas a objeciones conforme al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

A fin de establecer las normas que permitan a la UE ejercer los derechos y cumplir las obligaciones establecidas en el Acta de Ginebra, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#) sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas [«[Reglamento \(EU\) 2019/1753](#)»]<sup>(23)</sup>.

*IG pertinentes según el Sistema de Lisboa*<sup>24</sup>

El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), junto con el [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#), se aplica a las IG que:

<sup>22</sup> [del Consejo \[Decisión \(UE\) 2019/1754\]](#) del Consejo, de 7 de octubre de 2019, relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

<sup>23</sup> [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

<sup>24</sup> En la actualidad la OMPI administra una base de datos con información sobre todas las IG protegidas por el Sistema de Lisboa: Lisbon Express, disponible en: <https://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp>.

- tengan su origen en un país no perteneciente a la UE;
- se refieran a productos protegidos a nivel de la Unión Europea (es decir, *vinos, bebidas espirituosas, productos vitivinícolas aromatizados y productos agrícolas y alimenticios*);
- hayan sido registradas en el Registro Internacional; y
- estén protegidas en la Unión Europea en virtud del [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#).

#### Fecha pertinente

Las solicitudes de registro internacional de IG se presentan ante la Oficina Internacional de la OMPI. La Oficina Internacional publica el registro internacional en el Boletín de la OMPI y lo **notifica a la Comisión** (artículos 5 y 6 del Acta de Ginebra). La Comisión lo publica a continuación en el Diario Oficial de la Unión Europea ([artículo 4 del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)) y lo evalúa ([artículo 5 del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)).

La solicitud de IG puede ser objeto de oposición por terceros en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea ([artículo 6 del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)). El procedimiento concluye con una decisión de la Comisión sobre la protección en la UE de la IG del tercer país ([artículo 7 del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)).

En principio, las fechas pertinentes para establecer qué derecho es anterior son la fecha de presentación de la solicitud de MUE (o su fecha de prioridad con arreglo a la Convención de París, si se reivindica) y la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud de registro internacional de la IG. Sin embargo, el [artículo 10, apartado 3, del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#) permite la **coexistencia** de una IG protegida y una marca cuya solicitud se haya presentado o se haya registrado de buena fe en la Unión Europea **antes de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado a la Comisión** el registro internacional de la IG.

En otras palabras, una solicitud de marca presentada **de buena fe después** de la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud de registro internacional (solicitud de IG) pero antes de que la publicación del registro se haya notificado a la Comisión (notificación a la Comisión) no es objetable dado que la marca puede coexistir con la IG. En ausencia de pruebas o indicios de lo contrario (por ejemplo, mediante observaciones de terceros o procedimientos *inter partes*), la Oficina supondrá buena fe por parte del solicitante/titular de la marca.

En consecuencia:

- en un examen *ex officio*, **a menos que surjan indicios de falta de buena fe** (p. ej. mediante observaciones de terceros), la fecha pertinente es **la fecha de notificación del registro internacional a la Comisión**, y la Oficina **solo se opondrá** al registro de marcas **presentadas después de esa fecha**;
- una **oposición** contra una marca presentada después de la solicitud de IG a la Oficina Internacional pero antes de la notificación del registro internacional a la Comisión solo llegará a buen fin si el oponente puede demostrar falta de buena fe en la presentación de la solicitud de marca;

- en los **procedimientos de anulación**, las marcas registradas que se soliciten después de la solicitud de IG a la Oficina Internacional pero antes de la notificación a la Comisión no se podrán invalidar a menos que la persona que solicite la anulación demuestre falta de buena fe en el momento de presentar la solicitud de marca.

Las objeciones pueden basarse en IG ya notificadas a la Comisión, pero respecto a las cuales la Comisión todavía no haya tomado una decisión de protección. Si el solicitante de la MUE no presenta ninguna observación o no subsana la objeción, la Oficina suspenderá el procedimiento de examen hasta que la Comisión haya tomado una decisión o haya transcurrido 1 año sin una denegación desde la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la notificación del registro internacional [[artículo 7, apartado 4, del Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)].

#### Alcance de la protección de las IG en virtud del Acta de Ginebra

En virtud del artículo 11, apartado 1, del Acta de Ginebra, existe protección contra:

1. el uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica:
  - a. respecto de productos del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, que no sean originarios de la zona geográfica de origen o no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica;
  - b. respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, o servicios, si tal uso pudiera indicar o inducir a pensar que existe un vínculo entre dichos productos o servicios y los beneficiarios de la denominación de origen o indicación geográfica, y pudiera dañar los intereses de los beneficiarios, o, cuando proceda, debido a la reputación de la denominación de origen o la indicación geográfica en la Parte contratante en cuestión, si tal uso pudiera menoscabar o diluir de manera desleal esa reputación, o suponer un aprovechamiento indebido de esa reputación.
2. cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos.

De acuerdo con el artículo 11, apartado 3, del Acta de Ginebra, las Partes contratantes denegarán o invalidarán, de oficio si su legislación lo permite o a petición de parte interesada, el registro de una marca posterior si el uso de la marca da lugar a una de las situaciones contempladas en el párrafo 1.

En consecuencia, las disposiciones legales en que la Oficina base sus objeciones serán las contempladas en el artículo 11, apartados 1 y 3, del Acta de Ginebra, junto con el [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#).

La Oficina considera que, aunque el artículo 11, apartado 1, del Acta de Ginebra está redactado en términos diferentes a los de los artículos respectivos de los cuatro Reglamentos de la UE relativos a la protección de las IG, la protección substantiva que se otorga a las IG en virtud del Acta de Ginebra es la misma: es decir, dichas IG quedan protegidas contra el **uso directo e indirecto** de la IG para los mismos productos o productos comparables (véase el [punto 4.1](#) supra), un uso directo o

indirecto que **explote la reputación de la IG** (véase el [punto 4.1.1](#) supra), cualquier **uso indebido, imitación o evocación** (véase el [punto 4.2](#) supra), y otras **indicaciones y prácticas engañosas** (véase el [punto 4.3](#) supra).

De modo que la Oficina aplicará la misma norma a las IG protegidas conforme al Acta de Ginebra y examinará el posible conflicto con IG anteriores, teniendo en cuenta, *mutatis mutandis*, las reglas del [punto 4 Situaciones previstas en los reglamentos de la UE y examen de motivos absolutos](#). Asimismo, la Oficina considera que la expresión «productos que no sean del mismo género» es análoga a la expresión «productos no comparables» de los Reglamentos de la UE que regulan la protección de las IG. Véase el [punto 5.2](#) supra.

En la práctica, esto significa que, en un examen de oficio, se invocaría el artículo 11, apartado 1, letra a) inciso i), del Acta de Ginebra y se aplicaría en las situaciones correspondientes al «uso» de las IG para los mismos productos o para productos comparables; el artículo 11, apartado 1, letra b), que ofrece protección contra «cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos», se invocará en todas las demás situaciones cubiertas en los Reglamentos de la UE: es decir, uso indebido, imitación, evocación y otras indicaciones y prácticas engañosas.

Por otra parte, en un examen de oficio, la Oficina no invocará el artículo 11, apartado 1, letra a), inciso ii), del Acta de Ginebra, que se refiere al uso de las IG para productos o servicios que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o indicación geográfica (es decir, productos y servicios no comparables). La Oficina no puede tomar una decisión de oficio en las situaciones que se describen en dicho artículo en ausencia de argumentos y pruebas del beneficiario de la IG. No obstante, el artículo 11, apartado 1, letra a), inciso ii), del Acta de Ginebra puede aplicarse cuando surjan observaciones de terceros y en oposiciones presentadas conforme al artículo 8, apartado 6, del RMUE [véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#)].

6.2.4 La IG está protegida con arreglo a un acuerdo internacional suscrito únicamente por Estados miembros (es decir, en el que la UE no es parte)

El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) se aplica a las IG protegidas por acuerdos internacionales en los que sea parte un Estado miembro. Sin embargo, por analogía con la interpretación que hace la Oficina del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) por lo que se refiere al derecho nacional, esta considera que la referencia a un «acuerdo internacional suscrito por el Estado miembro de que se trate» debe interpretarse como hecha a un acuerdo internacional en aquellos ámbitos en los que no exista protección uniforme de la UE, como el de los *productos no agrícolas* (véase el [punto 5.1](#) supra).

En su sentencia de 08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521, el Tribunal analizó el carácter exhaustivo de la legislación de la UE en lo que respecta a

las IG originarias de los Estados miembros. La Oficina interpreta que ese principio habrá de aplicarse también a las IG no pertenecientes a la UE en las categorías de productos correspondientes que disfruten de protección en el territorio de un Estado miembro en virtud de un acuerdo internacional celebrado entre dicho Estado miembro y un Estado no perteneciente a la UE.

Esta interpretación también se aplica a los acuerdos internacionales suscritos exclusivamente por los Estados miembros con países no pertenecientes a la UE. El [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) solamente se aplica a las IG de *productos no agrícolas* protegidos por dichos acuerdos.

A la vista de lo que antecede, a efectos del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), no son de aplicación los acuerdos internacionales suscritos por Estados miembros, excepto en las siguientes circunstancias.

- En la medida en que cubran IG de *productos no agrícolas*. En la actualidad, ni la Comisión ni la Oficina mantienen una base de datos en la que se consignen los IG de *productos no agrícolas* protegidos en virtud de acuerdos internacionales suscritos por Estados miembros.
- Los acuerdos internacionales con países no pertenecientes a la UE celebrados por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. La razón es que deben respetarse las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional celebrado por los Estados miembros antes de su adhesión a la UE. No obstante, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar cualquier incompatibilidad entre los acuerdos celebrados antes de su adhesión y el Tratado (véase el artículo 307 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente artículo 351 del TFUE, como lo interpretó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18/11/2003, [C-216/01](#), Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172).
- Los acuerdos internacionales con países no pertenecientes a la UE celebrados por un Estado miembro después de su adhesión a la UE, pero antes de la entrada en vigor del régimen uniforme de protección de la UE en la categoría de productos de que se trate.

Dada la dificultad intrínseca de identificar tales IG, en tales situaciones la Oficina se basará, fundamentalmente, en las objeciones formuladas por terceros. Además, la Oficina se planteará la posibilidad de formular una objeción basada en el [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) si, durante el procedimiento y, en particular, a la luz de las observaciones presentadas por terceros, resulta evidente que la marca engañaría al público.

### 6.3 Relación con otras disposiciones del RMUE

Si se puede formular objeción contra la marca en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), puede que sea necesario realizar un examen de los posibles motivos de denegación restantes, como los contemplados en el [artículo 7, apartado 1, letras c\), g\), k\) o l\), del RMUE](#).

Por otra parte, una solicitud de MUE puede entrar en conflicto tanto con una IG del sector *vitivinícola* y una denominación tradicional protegida de *vinos* como con una IG del sector de *productos agrícolas y alimenticios* y una especialidad tradicional garantizada.

IG	DTV/ETG	Solicitud de MUE (inventada)
<b>JAMÓN DE SERÓN.</b> (PGI-ES-1052)	Jamón serrano	ABC Jamón serrano de Serón para <i>jamón</i>
<b>ALICANTE</b> (PDO-ES-A1526)	Fondillón	ABC Fondillón Alicante para <i>vino</i>

*Ejemplo*

IG/DTV	MUE	Limitación
<b>RIOJA</b> (PDO-ES-A0117)  <b>RESERVA</b>	MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA  (ejemplo inventado)	«Rioja» (IG) <i>vino</i> y «Reserva» (DTV) <i>vino</i> .

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 11 Marcas en conflicto con las  
denominaciones tradicionales de vinos  
(artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE)***

## Índice

<b>1 Artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE.....</b>	<b>682</b>
<b>2 Observaciones generales sobre los reglamentos de la UE.....</b>	<b>682</b>
2.1 Definición de denominaciones tradicionales de vinos con arreglo a los reglamentos de la UE.....	682
<b>3 Denominaciones tradicionales de vinos pertinentes con arreglo a los reglamentos de la UE.....</b>	<b>684</b>
3.1 Fecha pertinente.....	684
<b>4 Disposiciones pertinentes que regulan los conflictos con las marcas.....</b>	<b>685</b>
<b>5 Productos pertinentes.....</b>	<b>690</b>
5.1 Restricciones de la lista de productos.....	691
<b>6 Acuerdos internacionales.....</b>	<b>691</b>
<b>7 Relación con otras disposiciones del RMUE.....</b>	<b>691</b>

## 1 **Artículo 7, apartado , letra k), del RMUE**

El [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#) , por el que se modifica el [Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#) sobre la marca comunitaria introdujo el [artículo 7, apartado 1, letra k\)](#) , como motivo específico de objeción en el caso de marcas que entren en conflicto con denominaciones tradicionales de vinos anteriores.

El [artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#) se aplica a las MUE en conflicto con denominaciones tradicionales de vinos (DTV) que gocen de protección con arreglo a la legislación de la UE o a acuerdos internacionales en los que sea parte la UE.

Se trata de un motivo de denegación introducido por razones de coherencia, para dotar a las denominaciones tradicionales de vino de un grado de protección equivalente al de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de vinos.

## 2 **Observaciones generales sobre los reglamentos de la UE**

La protección de DTV se contempla en el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, en el [capítulo III del Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/34](#) de la Comisión y en el [capítulo III del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33 de la Comisión](#) <sup>(25)</sup>, que establecen algunas reglas detalladas para la aplicación del Reglamento del Consejo (actos de ejecución y delegados).

### 2.1 **Definición de denominaciones tradicionales de vinos con arreglo a los reglamentos de la UE**

Por lo que respecta a la definición de DTV, el considerando 104 del [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013 del Consejo](#) indica que «hay una serie de términos que se utilizan tradicionalmente en la Unión para transmitir a los consumidores una información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos complementaria de la que ofrecen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. A fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior y la competencia leal y para evitar

---

<sup>25</sup> [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/34](#), de 17 de octubre de 2018, por el que se establecen disposiciones de aplicación del [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del [Reglamento \(UE\) n.º 1306/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de controles, DO L 9 de 11.1.2019, páginas 46-76, y [Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33 de la Comisión](#) , de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación, DO L 9 de 11.1.2019, páginas 2-45.

que los consumidores sean inducidos a error, esos términos tradicionales deben poder gozar de protección en la Unión».

Análogamente, el considerando 23 del [Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33 de la Comisión](#) establece que

«[el] uso de términos tradicionales para designar productos vitivinícolas constituye una práctica sólidamente implantada en la Unión. Tales términos se refieren a un método de producción o envejecimiento, a la calidad, el color o el tipo de lugar, o a un acontecimiento particular vinculado a la historia de un producto vitivinícola acogido a una denominación de origen o indicación geográfica protegida, o indican que se trata de un producto vitivinícola que posee una denominación de origen o indicación geográfica protegida. Los artículos 112 y 113 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 establecen normas generales relativas al uso y la protección de los términos tradicionales. Con objeto de garantizar una competencia leal y no inducir a error a los consumidores, es preciso establecer un marco común para la protección y el registro de tales términos.»

Con arreglo al [artículo 112 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013 del Consejo](#), se entenderá por «término tradicional» una expresión tradicionalmente empleada en los Estados miembros para indicar:

- que el producto está acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida conforme a la legislación de la Unión o nacional, o
- el método de elaboración o envejecimiento o la calidad, color, tipo de lugar, o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida.

En el primer caso, se utiliza una DTV junto con la referencia a una denominación de origen protegida (DOP) (p. ej., «appellation d'origine contrôlée (AOC)», «Protected Designation of Origin» (PDO), «denominazione di origine controllata (DOC)», «Landwein») o una indicación geográfica protegida (IGP) («Vin de Pays», «Vino de la Tierra», «Indicazione Geografica Tipica», «Vinho Regional», «Landwein»).

En el segundo caso, una DTV se utiliza como una descripción de las características del producto utilizadas para métodos de elaboración o envejecimiento, calidad, color, tipo de lugar o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto acogido a una DOP o a una IGP (p. ej., «château», «grand cru», «añejo», «clásico», «crianza», «riserva», «fino», «Federweisser»).

Dicho esto, las DTV transmiten a los consumidores información sobre las peculiaridades y la calidad de los vinos, en principio, complementaria de la que ofrecen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas; por ejemplo, «Gran Reserva de Fondillón» para el vino de uvas sobremaduradas de la DOP de Alicante, «Cru bourgeois» para el vino de la DOP Médoc.

De conformidad con el [artículo 25 del Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/34 de la Comisión](#), esta registrará los términos tradicionales protegidos en un registro electrónico, e indicará los siguientes datos:

1. nombre que vaya a protegerse como término tradicional;
2. tipo de término tradicional con arreglo al [artículo 112 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#);
3. lengua a que se refiere el [artículo 24 del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33](#);
4. categoría o categorías de productos vitivinícolas a que se refiere la protección;
5. referencia a la legislación nacional del Estado miembro o del tercer país en el que está definido y regulado el término tradicional, o a las normas aplicables a los productores vitivinícolas de terceros países, incluidas las adoptadas por organizaciones profesionales representativas, en caso de que esos terceros países carezcan de legislación nacional al respecto;
6. un resumen de la definición o las condiciones de uso;
7. nombre del país o los países de origen;
8. fecha de inclusión en el registro.

La herramienta de búsqueda [eAmbrosia](#) ofrece información sobre las denominaciones tradicionales de vinos protegidas en la UE.

### 3 Denominaciones tradicionales de vinos pertinentes con arreglo a los reglamentos de la UE

El [artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#) se aplica cuando se ha **registrado** una denominación tradicional de vino (DTV), procedente de un Estado miembro de la UE o de un tercer país, con arreglo al procedimiento previsto en el [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo, en el [capítulo III del Reglamento de Ejecución \(UE\) 2019/34](#) de la Comisión y en el [capítulo III del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33](#) de la Comisión.

En la base de datos [eAmbrosia](#) de la Comisión puede encontrarse información pertinente sobre las DTV.

#### 3.1 Fecha pertinente

El [artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#) solo es de aplicación a las DTV que se hayan solicitado antes de la MUE y estén registradas en el momento de examinar dicha solicitud.

Las fechas pertinentes para establecer la prioridad de una marca y de una DTV son la de solicitud de la MUE (o la denominada prioridad del Convenio de París, si se reivindica) y la de solicitud de protección de una DTV ante la Comisión, respectivamente.

Si en el extracto de [eAmbrosia](#) no figura información sobre la fecha pertinente, esto significa que la DTV en cuestión ya existía el 01/08/2009, fecha de creación del registro. Para toda DOP/IGP de vinos añadida con posterioridad, el extracto de [eAmbrosia](#) incluye una referencia a la publicación en el Diario Oficial, en la que figura la información pertinente.

Por analogía con la práctica actual para las IG y habida cuenta de que la inmensa mayoría de las solicitudes de DTV normalmente desembocan en un registro, **se formulará una objeción** cuando la DTV fuera solicitada antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE **pero** aún no hubiera sido registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Ahora bien, si el solicitante de la MUE indica que la DTV en cuestión aún no ha sido registrada, se suspenderá el procedimiento a la espera de los resultados del procedimiento de registro de la DTV.

#### **4 Disposiciones pertinentes que regulan los conflictos con las marcas**

Las DTV no constituyen derechos de propiedad intelectual o industrial como las IG. **Se utilizan junto con la referencia a las IG** (p. ej., «vino de la tierra, appellation d'origine contrôlée») **o proporcionan información a los consumidores sobre el método de elaboración/envejecimiento, la calidad, el color o el tipo de lugar o un acontecimiento particular vinculado a la historia del vino** (p. ej., Cannellino, reserva, clásico, château, añejo, cru classé, Amarone). Por lo tanto, no deben considerarse indicadores de la procedencia geográfica del vino (17/05/2011, [T-341/09](#), Txacoli, EU:T:2011:220, § 33).

No obstante, algunas de las DTV protegidas **están asociadas con el uso de una IG (concreta)**. Por ejemplo, la DTV «Cannellino» es un término exclusivo relacionado con un tipo de vino «Frascati» y con su elaboración. Frascati es una DOP.

El ámbito de la protección de las DTV protegidas **es más limitado** que el de las IG. Con arreglo al [artículo 113, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1038/2013](#) del Consejo, las DTV estarán protegidas **únicamente en la lengua y con respecto a las categorías de productos vitivinícolas que figuran en la solicitud** de protección de una DTV.

En el [artículo 32 del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33 de la Comisión](#) se encuentra una disposición específica sobre la relación de los términos tradicionales para los vinos con las marcas (una disposición análoga al [artículo 102 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) que regula las IG. De acuerdo con este artículo:

1. El registro de una marca que **contenga o consista en un término** tradicional que no respete la definición y las condiciones de uso de dicho término tradicional como se menciona en el [artículo 112 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), y que se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII:
  - a. se denegará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección del término tradicional y el término tradicional reciba posteriormente la protección, o
  - b. se suprimirá.
2. Una denominación no podrá protegerse como término tradicional cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda

inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad, naturaleza, característica o calidad del producto vitivinícola.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, una marca de aquellas a que se refiere el apartado 1, que haya sido solicitada, registrada o se haya establecido mediante el uso de buena fe, en los casos en que así lo permita el derecho nacional, antes de la fecha de protección del término tradicional en el país de origen, podrá seguir utilizándose o renovándose a pesar de la protección del término tradicional, siempre que no incurra en las causas de nulidad o revocación de la marca registrada establecidas en la [Directiva 2008/95/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo ( <sup>26</sup> ), la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo ( <sup>27</sup> ) o en el [Reglamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento Europeo y del Consejo ( <sup>28</sup> ).

En tales casos, se permitirá la utilización del término tradicional junto con las marcas registradas pertinentes.

La Oficina no formula objeción alguna, de manera automática, contra las marcas que incluyan un término que sea también una DTV. Solo formula objeciones en caso de que exista un uso indebido o falso/engñoso de la DTV. La lista de DTV protegidas comprende términos que son bastante comunes, o que tienen varios significados no necesariamente relacionados con vinos (como «NOBLE», «CLASICO» o «RESERVA»). En función del contexto en el que se utilicen estos términos, pueden o no estar asociados a la calidad del vino. En consecuencia, al examinar el signo, la Oficina tendrá en cuenta, en concreto, si el público destinatario asociará el término del signo con determinadas cualidades o características del vino o no lo hará.

Se presentó una objeción en los siguientes ejemplos:

---

<sup>26</sup> Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, [DO L 299 de 8.11.2008, p. 25](#).

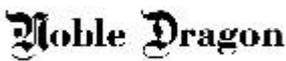
<sup>27</sup> Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida), [DO L 336 de 23.12.2015, p. 1](#).

<sup>28</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, [DO L 154 de 16.6.2017, p. 1](#).

Asunto n.º	Comentario
<p>MUE n.º 17 476 656</p> 	<p>CHÂTEAU es, entre otras cosas, una expresión histórica relacionada con un tipo de zona y un tipo de vino, y está reservada a vinos que proceden de una finca que existe realmente o que incluye esa palabra exacta en su nombre.</p> <p>El público destinatario asociará el término «château» del signo al término tradicional «Château». La marca es, por tanto, objetable.</p> <p>En consecuencia, la especificación de la Clase 33 se limitó a: <i>vinos, con arreglo a la definición/las condiciones de uso del término tradicional para vinos «Château»: Bebidas alcohólicas (excepto vinos).</i></p>
<p>MUE n.º 17 967 391</p> 	<p>«Viejo» es una DTV española para vino de licor y para vinos con una IG. «Pulgar» es un término usado en el ámbito del vino para referirse a la parte de la rama con dos o tres brotes que queda en las vides cuando se podan, para que los sarmientos puedan brotar (como se muestra en el signo).</p> <p>La Oficina consideró que, a pesar del hecho de que «viejo» no solo es una DTV sino también un término comúnmente utilizado para referirse a «antiguo», y considerando los elementos del signo, que apuntan en su totalidad al ámbito del vino, existía un conflicto con la DTV «viejo».</p> <p>Como resultado, la especificación de la clase 33 se limitó a: <i>vinos que cumplen la definición/las condiciones de uso de la denominación tradicional de vino «Viejo»; bebidas alcohólicas (excepto cervezas y vinos).</i></p>
<p>MUE n.º 17 874 618</p> <p>EL CLÁSICO</p>	<p>«Clásico» es una DTV española para vino de licor y para vino de uvas sobremaduradas. El signo se solicitó para <i>vinos</i>.</p> <p>El público destinatario asociará el término «clásico» del signo con la DTV «Clásico». Por tanto, la marca es susceptible de objeción.</p>

No se presentaron objeciones en los ejemplos siguientes:

Asunto n.º	Comentario
<p>MUE n.º 15 102 015</p> 	<p>La adición del término «RESERVA» en la expresión «RESERVA DE LA BIOSFERA» no constituye uso indebido ni ofrece información engañosa/falsa con respecto a la DTV «reserva».</p> <p>El término «reserva» dentro de la marca no debe evaluarse fuera de contexto.</p> <p>«Reserva» no es solo una DTV, sino que también tiene, en este caso, otro significado, que no tiene un vínculo directo con la DTV: en la solicitud de MUE, combinada con la palabra «biosfera», «reserva» se refiere claramente a «espacio natural». Obsérvese también que el signo no se refiere expresamente a un vino.</p> <p>A la luz de lo expuesto, la expresión «RESERVA DE LA BIOSFERA», leída como un todo, constituye una unidad lógica y conceptual en la que el término «RESERVA» es calificado por los otros términos «DE LA BIOSFERA». No existe un vínculo directo con la DTV «RESERVA», puesto que es evidente que el término no será identificado como un transmisor de información sobre la calidad de un vino.</p> <p>Además, la estructura del signo confirma que «reserva» no se usa de forma aislada ni con un tipo o tamaño de letra distintos.</p> <p>La marca es aceptable.</p>

<p>MUE n.º 14 997 803</p> 	<p>La inclusión del término «NOBLE» en la expresión «NOBLE DRAGON» no constituye un uso indebido ni proporciona información engañosa/falsa sobre la DTV NOBLE.</p> <p>«Noble» no es solo una DTV, sino que tiene también, en este caso, otro significado que no tiene un vínculo directo con la DTV.</p> <p>En este caso concreto, la expresión «NOBLE DRAGON» constituye una unidad lógica y conceptual en la que el término «NOBLE» califica directamente al término «DRAGON» y, por lo tanto, no proporciona información sobre la calidad del vino: por ejemplo, que sea un vino «noble».</p> <p>La estructura del signo confirma que «noble» no se usa de forma aislada ni con un tipo o tamaño de letra distintos.</p> <p>Esta conclusión es válida para el consumidor medio de la UE: dicho consumidor entenderá la expresión «NOBLE DRAGON» como una unidad conceptual o —incluso si no le atribuye ningún significado al signo en su conjunto, dada la estructura del signo, en particular, la ordenación de las palabras y el tamaño y tipografía en la que están reproducidas— el término «NOBLE» no evocará en su mente nada que tenga que ver con el vino.</p> <p>La marca es aceptable.</p>
---	--

<p>Solicitud de MUE inventada</p> <p><b>AXN Late Harvest</b></p>	<p>«Vendange Tardive» es una DTV francesa. Solo está protegida en Francia.</p> <p>La traducción de la DTV al inglés no es objetable.</p> <p>Véase también la respuesta de la Comisión Europea a la pregunta parlamentaria E-0622/2006, en la que confirmó que la DTV «Vendange Tardive» está protegida solo en francés para determinados vinos procedentes de Francia. Como las expresiones tradicionales solo están protegidas en la lengua de la lista en la que figuran, la expresión «Late Harvest» no está protegida en la UE.</p> <p>( <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-0622&amp;language=ES">http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-0622&amp;language=ES</a> )</p>
<p>MUE n.º 17 633 819</p> <p>PAGOS DE GALIR</p>	<p>«Vino de pago» es una DTV española. Al no referirse a «vino de pago» en su totalidad, el signo no contiene ni consiste en la DTV registrada.</p>

## 5 Productos pertinentes

El [artículo 113, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo se refiere a « **categorías de productos vitivinícolas que figuran en la solicitud** ». Asimismo, el [artículo 32 del Reglamento Delegado \(UE\) 2019/33](#) de la Comisión se refiere a un producto perteneciente a una de esas categorías. La Oficina interpreta que, a diferencia de lo que sucede con las IGP/DOP, no pueden formularse objeciones basadas en conflictos con DTV en el caso de productos comparables. En cambio, deben formularse objeciones contra todo producto pertinente contemplado en el [artículo 92, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo, por los motivos indicados a continuación.

Con arreglo al [artículo 92, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo, las disposiciones relativas, entre otras cosas, a términos tradicionales deben aplicarse a los productos contemplados en los apartados 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 y 16 de la parte II del anexo VII. Estos productos son: *vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino aromático espumoso de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas, vino de uvas sobremaduradas* .

Puesto que todos estos productos se hacen a base de - vino y habida cuenta de que la mayoría de las solicitudes de MUE se corresponden con *vinos* , sin especificar la categoría del vino, deben formularse objeciones contra todo producto pertinente

contemplado en el [artículo 92, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#) del Consejo. Por ejemplo, en el caso de una solicitud de MUE que contenga la DTV «Fondillón», para *vinos* de la clase 33, la objeción no debe plantearse contra *vinos de uvas sobremaduradas* protegidos por la DTV, sino contra *vinos* como tales (p. ej., «Fondillón» (DTV) vino ).

## 5.1 Restricciones de la lista de productos

Las objeciones formuladas debido a conflictos con IG pueden eludirse restringiendo los productos pertinentes de modo que sean conformes con el pliego de condiciones de la IG en cuestión.

En el caso de las DTV, no existen tales pliegos de condiciones, pero la herramienta de búsqueda [eAmbrosia](#) incluye un «resumen de la definición/condiciones de uso». Por lo tanto, deben desestimarse las objeciones si los productos pertinentes se restringen para cumplir la definición/condiciones de uso de la DTV en cuestión. La redacción recomendada por la Oficina es ««[denominación tradicional de vino]» (DTV) [producto]». No obstante, otras redacciones son aceptables siempre que el solicitante identifique claramente la DTV y su uso.

## 6 Acuerdos internacionales

Por analogía con las IG, en los casos en que puedan utilizarse acuerdos internacionales en los que sea parte la UE como base para formular una objeción contra una solicitud de marca, en la evaluación de los conflictos de una DTV con una solicitud de MUE deben tenerse en cuenta las DTV susceptibles de protección con arreglo a acuerdos internacionales en los que sea parte la UE.

## 7 Relación con otras disposiciones del RMUE

Si se pueden formular objeciones contra la marca en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#) , puede que sea necesario realizar un examen de los posibles motivos de denegación restantes, como los contemplados en el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#) .

En otras palabras, una solicitud de MUE puede entrar en conflicto, simultáneamente, con una IG en el sector *vitivinícola* y con una DTV.

### Ejemplos

IG/DTV	Marca de la Unión Europea	Limitación
--------	---------------------------	------------

<b>RIOJA</b> (DOP-ES-A0117)	MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA  (ejemplo inventado)	«Rioja» (IG) vino y «Reserva» (DTV) vino.
<b>RESERVA</b>		

Además, también pueden plantearse objeciones a la marca compuesta por la DTV de acuerdo con el [artículo 7, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#) .

#### Ejemplos

DTV	MUE	Explicación
<b>AÑEJO</b>	VINO AÑEJO Solicitado para <i>vinos; bebidas alcohólicas excepto cervezas</i> (ejemplo inventado)	«Añejo» es una DTV española para un «vino» envejecido por un período mínimo de 24 meses y para vinos de licor originarios de la DOP Málaga. Por tanto, es susceptible de objeción de acuerdo con el <a href="#">artículo 7, apartado 1, letra k), del RMUE</a> . Además, el signo es objetable con arreglo al <a href="#">artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del RMUE</a> puesto que informa a los consumidores pertinentes de determinadas características de los vinos (es decir, vino que está envejecido).

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 12 Marcas en conflicto con  
especialidades tradicionales garantizadas  
(artículo 7, apartado 1, letra I), del RMUE)***

## Índice

<b>1 Artículo 7, apartado 1, letra I), del RMUE.....</b>	<b>695</b>
<b>2 Observaciones generales sobre los reglamentos de la UE.....</b>	<b>695</b>
2.1 Definición de especialidades tradicionales garantizadas con arreglo a los reglamentos de la UE.....	695
2.2 Relación con las marcas.....	696
2.2.1 ETG con o sin reserva de un nombre.....	696
<b>3 ETG pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE.....</b>	<b>697</b>
3.1 Fecha pertinente.....	698
<b>4 Situaciones contempladas en el artículo 24 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012.....</b>	<b>698</b>
<b>5 Productos pertinentes.....</b>	<b>699</b>
5.1 Restricciones de la lista de productos.....	699
<b>6 Acuerdos internacionales.....</b>	<b>700</b>
<b>7 Relación con otras disposiciones del RMUE.....</b>	<b>700</b>

## 1 **Artículo 7, apartado , letra I), del RMUE**

El [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#) por el que se modifica el [Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#) del Consejo sobre la marca comunitaria introdujo el [artículo 7, apartado 1, letra I\), del RMUE](#) como un motivo absoluto específico para denegar marcas en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas (ETG).

El [artículo 7, apartado 1, letra I\), del RMUE](#) se aplica a las MUE en conflicto con las ETG protegidas por la legislación de la UE o por acuerdos internacionales en los que sea parte la UE.

Como en el caso de las denominaciones tradicionales de vinos (DTV), se trata de un motivo de denegación de MUE que ha sido introducido por razones de coherencia, para dotar a las ETG de un grado de protección equivalente al de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

## 2 **Observaciones generales sobre los reglamentos de la UE**

### 2.1 **Definición de especialidades tradicionales garantizadas con arreglo a los reglamentos de la UE**

La protección de ETG se contempla en el [título III del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#).

Por lo que respecta a la definición de las ETG, el [artículo 17 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) indica que «se establece un régimen de especialidades tradicionales garantizadas para proteger los métodos de producción y las recetas tradicionales ayudando a los productores de productos tradicionales a comercializar sus productos y a informar a los consumidores de los atributos de sus recetas y productos tradicionales que les confieran valor añadido».

Con arreglo al [artículo 18, apartado 1](#) , de ese mismo Reglamento,

se podrán registrar como especialidades tradicionales garantizadas los nombres que describan un producto o alimento específico que:

1. sea el resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento, o
2. esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados tradicionalmente.

Por lo tanto, las ETG destacan las características tradicionales de un producto, bien en su método de producción, bien en su composición, como «Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze» para la *cerveza ácida belga durante cuya producción se produce una fermentación espontánea*.

A diferencia de las IG, el régimen de calidad de las ETG no certifica que el alimento protegido esté ligado a una zona geográfica concreta, por ejemplo, la ETG «Mozzarella» para el *queso italiano de pasta hilada* y la DOP «Mozzarella di Bufala Campana» para el *queso mozzarella* originario de una zona geográfica concreta.

Con arreglo al [artículo 18, apartado 2](#), del Reglamento, para merecer una ETG un producto debe reunir unas características específicas: «2. Para que se admita el registro como especialidad tradicional garantizada de un nombre, este deberá:

1. haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o
2. identificar el carácter tradicional o específico del producto».

En este contexto, se hace referencia al [artículo 3 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), según el cual se entenderá por

1. «característica específica»: «aquellas cualidades de producción que lo distinguen claramente de otros productos similares de la misma categoría»;
2. «tradicional»: «el uso que se demuestre se haya hecho en el mercado local durante un período de tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este período será de, al menos, 30 años».

Con arreglo al [artículo 23 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), «los nombres registrados como especialidades tradicionales garantizadas podrán ser utilizados por cualquier operador que comercialice productos conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable».

El [artículo 24 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) establece el ámbito de protección de las ETG: «los nombres registrados serán protegidos contra todo uso indebido, imitación o evocación y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor».

## 2.2 Relación con las marcas

A diferencia de lo que ocurre con las IG, no hay una disposición específica para la relación de las ETG con las marcas en el [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) (es decir, una disposición análoga al [artículo 13](#)). El [artículo 24, apartado 1](#), prohíbe el uso de las ETG en una serie de situaciones, pero no prohíbe el registro de una marca.

Sin embargo, el [artículo 7, apartado 1, letra I\), del RMUE](#) se refiere a «marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión».

La Oficina considera que debe seguirse un enfoque sistemático y establece una analogía con el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#): si existe un conflicto con una ETG, debe denegarse el registro de una solicitud de MUE o declararse nulo el registro de una MUE.

### 2.2.1 ETG con o sin reserva de un nombre

De conformidad con lo establecido en el [Reglamento \(CE\) n.º 509/2006](#) sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, y

más concretamente con lo establecido en el [artículo 13](#) del citado Reglamento, los solicitantes tenían la posibilidad de solicitar y, por consiguiente, registrar una ETG «con o sin reserva de un nombre». Esto implicaba que en el caso de una ETG registrada «sin reserva de nombre», el respectivo nombre podía seguir siendo utilizado libremente por cualquier operador sin ninguna limitación. La información acerca de si la ETG se ha registrado con o sin reserva del nombre se encuentra en el Diario Oficial en el que se publica el registro de las ETG, en la serie C.

El [Reglamento \(CE\) n.º 509/2006](#) fue derogado por el [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. El Reglamento posterior contempla únicamente el registro de las ETG «con reserva de nombre». Las disposiciones transitorias del [artículo 25](#) abordan la incompatibilidad de los regímenes nuevo y antiguo. Todas las ETG registradas «con reserva de nombre» se introducen automáticamente en el registro. La Oficina denegará la MUE en relación con estas ETG si entran en conflicto. Por el contrario, todas las ETG registradas «sin reserva de nombre» permanecerán en el registro solo hasta el 4 de enero de 2023, a menos que los solicitantes opten por un «procedimiento simplificado» con arreglo al [artículo 26](#), para inscribir una ETG en el registro «con reserva de nombre».

En estos últimos casos, la Oficina denegará los signos en conflicto con la ETG.

N.º de MUE	Observaciones
MUE n.º 17 238 197 	El signo entra en conflicto con la ETG «Pizza Napoletana» (registrada el 05/02/2010 «sin reserva de nombre» pero con solicitud con reserva de nombre).  Las pizzas de Clase 30 tenían que limitarse a cumplir con la especificación del producto de la ETG «Pizza Napoletana».

Si se registra una ETG «sin reserva de nombre», la Oficina no denegará *ex officio* una MUE que contenga la ETG a menos que el signo propiamente dicho indique «ETG» o «especialidad tradicional garantizada». Algunos ejemplos de las ETG «sin reserva de nombre» son:

- TSG-BE-0008, «Kriek/Kriek-Lambic/Framboise-Lambic/Fruit-Lambic/Kriek/Kriekenlambiek/Frambozenlambiek/Vruchtenlambiek»;
- TSG-ES-0003, «Leche certificada de Granja»;
- TSG-ES-0018, «Panellets»;
- TSG-SE-0022, «Hushållsost».

### 3 ETG pertinentes en virtud de los Reglamentos de la UE

El [artículo 7, apartado 1, letra I\), del RMUE](#) es de aplicación cuando una ETG se haya registrado en virtud del procedimiento previsto en el [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#).

En el registro [eAmbrosia](#) de la Comisión puede encontrarse información pertinente sobre las especialidades tradicionales garantizadas.

### 3.1 Fecha pertinente

El [artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE](#) solo es de aplicación a las ETG que se hayan presentado antes de la solicitud de MUE y estén **registradas** en el momento del examen de dicha solicitud.

Por analogía con la práctica actual para las IG y habida cuenta de que la inmensa mayoría de las solicitudes de ETG normalmente desembocan en un registro, se formulará una objeción cuando la ETG fuera solicitada antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE, pero aún no hubiera sido registrada en el momento de examinar la solicitud de MUE. Si el solicitante de la MUE no presenta observaciones o no subsana la objeción, la Oficina suspenderá el procedimiento de examen hasta que finalice el procedimiento de registro de la ETG.

## 4 Situaciones contempladas en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012

Las ETG se utilizan para facilitar información sobre métodos de producción y recetas particulares. Es importante señalar que, a diferencia de las IG, no existe un vínculo entre una ETG y una zona geográfica específica.

El alcance de la protección de las ETG protegidas es menor que el de la protección de las IG. De acuerdo con lo establecido en el [artículo 24 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), las ETG están protegidas contra **todo uso indebido, imitación o evocación y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor**. No contempla la explotación de la reputación de la ETG.

La Oficina aplicará, por analogía, su interpretación de los términos uso indebido, imitación o evocación y prácticas equívocas a que alude el [artículo 13 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) en relación a las IG (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Indicaciones geográficas \(artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#))). La Oficina tendrá en cuenta, en particular, si el público relevante vinculará el término del signo con el producto cuya denominación está cubierta por la ETG.

N.º de MUE	Observaciones
MUE n.º 15 270 184 HEUMILCHBARON	<p>HEUMILCH es una ETG para la leche (leche de heno) (TSG-AT-01035-AM01).</p> <p>El público relevante asociará el término «heumilch» del signo con el producto cuya denominación está cubierta por la ETG. Por consiguiente, la solicitud de MUE es susceptible de objeciones.</p> <p>En consecuencia, la especificación de la clase 29 se limitó a: <i>Leche y productos lácteos, en particular queso, preparados de queso, queso cremoso, queso blando, queso semiduro, queso en lonchas, queso duro, crema, crema de leche, suero, yogur, cuajada, mantequilla, yogur para beber, suero de leche, requesón, kefir [bebida de leche], crema agria, smetana [crema agria], productos lácteos mixtos, yogur de frutas, bebidas lácteas, alimentos con predominio de leche, semielaborados y elaborados a base principalmente de leche o productos lácteos, alimentos lácteos, pastas para untar comestibles; cumpliendo todos los productos mencionados las especificaciones de producto de la Especialidad Tradicional Garantizada «Heumilch».</i></p>

## 5 Productos pertinentes

El [artículo 19 del Reglamento \(UE\) N.º 1151/2012](#) dispone que una ETG debe contener una «descripción del producto que incluya sus principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas que le confieran su carácter específico».

La Oficina solo formulará objeciones a los productos protegidos por la ETG.

### 5.1 Restricciones de la lista de productos

Las solicitudes de ETG, según el [artículo 20 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), deben contener un pliego de condiciones del producto. Por lo tanto, las objeciones deben eludirse si los productos pertinentes están supeditados a cumplir con el pliego de condiciones del producto de la ETG. La redacción que recomienda la Oficina es ««[nombre de la ETG]» (ETG) [producto cubierto por la ETG]». No obstante, otras redacciones son aceptables siempre que el solicitante identifique claramente la ETG y su uso.

El pliego de condiciones de las ETG está disponible en el registro [eAmbrosia](#) .

En el [punto 4](#) encontrará un ejemplo de restricción de la lista de productos.

## 6 Acuerdos internacionales

Por analogía con las IG, en los casos en que puedan utilizarse acuerdos internacionales en los que la UE sea parte como base para formular una objeción contra una solicitud de marca, en la evaluación de los conflictos de una ETG con una solicitud de MUE, deben tenerse en cuenta las ETG susceptibles de protección con arreglo a acuerdos internacionales en los que la UE sea parte.

Sin embargo, actualmente no existen ETG protegidas en virtud de acuerdos internacionales.

## 7 Relación con otras disposiciones del RMUE

Si se puede formular una objeción contra la marca en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE](#), puede que sea necesario realizar un examen de los posibles motivos de denegación restantes, como los contemplados en el [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

En otras palabras, una solicitud de MUE puede entrar en conflicto tanto con una IG del sector de productos agrícolas y alimenticios, como con una especialidad tradicional garantizada que esté protegida.

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 13 Marcas en conflicto con  
denominaciones de obtenciones vegetales  
anteriores (artículo 7, apartado 1, letra m),  
del RMUE)***

## Índice

<b>1 Artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE.....</b>	<b>703</b>
<b>2 Marco legal.....</b>	<b>703</b>
<b>3 Definición de denominación de obtención vegetal.....</b>	<b>704</b>
<b>4 Situaciones contempladas en el artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE.....</b>	<b>704</b>
4.1 Denominaciones de obtenciones vegetales registradas.....	705
4.2 Fecha pertinente.....	706
4.3 La solicitud de MUE consiste en una denominación de obtención vegetal anterior, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales.....	706
4.4 Obtenciones vegetales de la misma especie o de una especie estrechamente conexas.....	713
4.5 Relación con otras disposiciones del RMUE.....	714

## 1 Artículo 7, apartado , letra m), del RMUE

El [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#) por el que se modifica el [Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#) del Consejo sobre la marca comunitaria introdujo el [artículo 7, apartado 1, letra m\)](#) como motivo específico de objeción de marcas en conflicto con denominaciones de obtenciones vegetales anteriores.

En concreto, el [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) contempla la denegación de las MUE que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión Europea o al derecho nacional, o a acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión Europea o el Estado miembro de que se trate, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, o que reproduzcan dicha denominación en sus elementos esenciales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.

## 2 Marco legal

Por lo que respecta a la **legislación de la Unión Europea** para la protección de los derechos de obtenciones vegetales, el [Reglamento \(CE\) n.º 2100/94 del Consejo](#), de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales establece un régimen de protección comunitaria de las obtenciones como régimen comunitario único y exclusivo de propiedad industrial aplicable a las obtenciones vegetales.

Las **obtenciones vegetales** (OV) representan un grupo de vegetales definido de manera más precisa, seleccionado dentro de una especie, con un conjunto de características comunes definidas. Por ejemplo, dentro de una de las especies de fresas (por ejemplo, *Fragaria moschata* o *Fragaria x ananassa* Duch.), un obtentor de variedades vegetales puede crear una nueva variedad.

Las nuevas obtenciones vegetales pueden protegerse mediante un sistema de propiedad intelectual *sui generis* de derechos de obtenciones vegetales.

La Unión Europea suscribió, en 2005, el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), que ha pasado a formar parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión. En virtud del Artículo 20, apartado 1, del Convenio de la UPOV, la variedad «será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica». Además, cada parte contratante se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculice **la libre utilización de la denominación** en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor. Esto implica en realidad que un solicitante no puede reivindicar de forma válida ser titular de los derechos de obtentor de variedades vegetales para subsanar una objeción basada en el [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) incluso si esos derechos no han expirado todavía. El objetivo de este artículo es asegurar la **libre utilización** de la denominación en relación con la variedad. Por lo tanto, un obtentor o

su causahabiente que sea propietario de una obtención vegetal registrada no podrá reivindicar, en virtud de la protección de marcas, un derecho de propiedad intelectual exclusivo respecto de dicha designación registrada como la denominación de la obtención vegetal. El objeto exclusivo que está protegido por un derecho sobre una obtención vegetal es una variedad y no la denominación, que solo representa su designación genérica.

Tanto el Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como el Convenio de la UPOV establecen la obligación de que toda persona que ofrezca para la venta o que comercialice material de propagación de la variedad protegida utilice las denominaciones de la variedad, incluso después de que haya expirado el derecho del obtentor respecto de esa variedad.

Además, en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#), también deben tenerse en cuenta las denominaciones de obtenciones vegetales registradas con arreglo al **derecho nacional** o a **acuerdos internacionales** en los que sean parte los Estados miembros.

### 3 Definición de denominación de obtención vegetal

**Las denominaciones de obtenciones vegetales** identifican variedades o subespecies cultivadas de plantas vivas o semillas agrícolas. Una denominación de variedad debe garantizar una identificación clara e inequívoca de la variedad y cumplir diversos criterios (artículo 63 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales) El solicitante de protección comunitaria de obtenciones vegetales debe indicar una denominación de variedad adecuada, que será utilizada por todo aquel que comercialice dicha variedad en el territorios de un miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), incluso después de extinguida la protección comunitaria de la obtención vegetal (artículo 17 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales).

Se concede protección a las denominaciones de obtenciones vegetales para, entre otras cosas, amparar el **interés legítimo** de los consumidores y los productores de conocer la variedad que están utilizando o comprando, así como el obtentor y el origen de dicha variedad. La obligación de usar las denominaciones de variedades favorece la regulación del mercado y la seguridad de las transacciones en el sector de productos agrícolas y alimenticios, evitando así la falsificación y el posible engaño del público.

### 4 Situaciones contempladas en el artículo 7, apartado 1, letra m), del RMUE

El [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) se aplica si se cumplen los siguientes requisitos:

1. Existe una denominación de obtención vegetal registrada (en el ámbito de la UE o nacional, incluso en terceros países que sean partes en el Convenio de la UPOV).
2. La denominación de la obtención vegetal se registró antes que la solicitud de MUE.
3. La solicitud de MUE consiste en una denominación de obtención vegetal anterior, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales.
4. La lista de productos para los que se solicita protección en la solicitud de MUE incluye obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas con las protegidas por la denominación de obtención vegetal registrada.

#### 4.1 Denominaciones de obtenciones vegetales registradas

La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), con sede en Angers (Francia), es la agencia comunitaria encargada de gestionar un sistema de protección de derechos de esas variedades.

La OCVV mantiene un registro de variedades vegetales protegidas, con sus respectivas denominaciones

##### Protección de las obtenciones vegetales

En virtud del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2100/94, la duración de la protección de variedades vegetales **se extenderá** hasta el vigesimoquinto año natural o, en caso de variedades de vid y de especies arbóreas, hasta el final del trigésimo año natural después del año de concesión de la protección.

Se **renuncia** a la protección comunitaria de obtención vegetal, en virtud del artículo 19, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 2100/94, si el titular renuncia a la misma mediante declaración escrita dirigida a la OCVV antes de que finalice el periodo de vigencia, en cuyo caso la protección se extingue con efecto a partir del día siguiente al de la entrada de la declaración en la OCVV.

La protección de las obtenciones vegetales **queda revocada *ex tunc*** cuando la OCVV declara su nulidad en virtud del artículo 20 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y con efecto *in futurum* si la OCVV anula dicha protección de conformidad con el artículo 21 del citado Reglamento.

Se pueden consultar las variedades protegidas y las variedades cuya protección comunitaria haya sido revocada, o a cuya protección se haya renunciado o haya expirado, por su denominación de variedad u otros criterios de búsqueda, a través del buscador de variedades de la OCVV<sup>29</sup>, disponible en el sitio web de la OCVV. Esta herramienta de consulta puede usarse cuando así lo imponga el tipo de productos o servicios contemplados en la solicitud de MUE (véase el [punto 4.4](#) infra).

En consecuencia, la protección del [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) se aplica no solo a las denominaciones de variedades vegetales registradas sino también a las denominaciones de variedades cuya protección haya expirado o a cuya protección se haya renunciado o puesto fin. La razón es que, incluso después de extinguirse la protección, es posible que la variedad aún se utilice en el mercado y que los

---

<sup>29</sup> <http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-varieties-database>

obtentores estén obligados a utilizar la denominación al comercializar los componentes de la variedad.

#### Denominaciones de variedades vegetales

Cuando el pliego de condiciones de una solicitud de MUE se refiera a *plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas* o términos equivalentes, la Oficina consultará en el buscador de variedades de la OCVV si los términos que componen los elementos esenciales de la marca coinciden con una denominación de variedad registrada o con la denominación de una variedad cuya protección haya expirado o a cuya protección se haya renunciado o revocado.

No obstante, el [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) **no es aplicable** en relación con artículos procesados de la clase 31, como las *flores secas (incluidas flores para decoración), plantas secas, heno o paja*. Tampoco es de aplicación a los *animales vivos, comida para animales, alimentos para animales* y formulaciones similares.

La búsqueda deberá extenderse a las denominaciones de variedades registradas en la Unión Europea, los Estados miembros y países no pertenecientes a la UE con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate.

Tal como se ha mencionado, tanto el Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales como la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales hacen obligatoria la utilización de la denominación de obtención vegetal cuando se explota las variedades vegetales o el material de propagación de una obtención vegetal comercialmente, incluso después de finalizar el derecho a la protección comunitaria de la obtención vegetal.

## **4.2 Fecha pertinente**

El [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) se aplica únicamente a denominaciones de obtenciones vegetales que tengan una fecha de registro anterior a la fecha de presentación de la solicitud de MUE. Las fechas pertinentes son la de presentación de la solicitud de MUE (o la «prioridad del Convenio de París», si se reivindica) y la de registro de la denominación de la obtención vegetal.

## **4.3 La solicitud de MUE consiste en una denominación de obtención vegetal anterior, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales**

En virtud del [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) solo deben formularse objeciones si la solicitud de MUE consiste en una denominación de obtención vegetal anterior o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales.

Por tanto, pueden producirse las siguientes situaciones:

1. **La MUE que se solicitó consiste** en una denominación de obtención vegetal anterior.
2. La MUE solicitada **contiene** una denominación de obtención vegetal anterior. Se requerirá una evaluación más detallada para determinar si la solicitud merece una objeción o no. En particular, la Oficina examinará si la denominación de obtención vegetal es el **elemento esencial** de la solicitud de MUE.

Para determinar si una denominación de obtención vegetal es el elemento esencial de una solicitud de marca de la Unión Europea [situación b) anterior], deberán tenerse en cuenta todos los demás elementos, puesto que es posible que estos influyan en el resultado de la evaluación. Como ha señalado el tribunal, es necesario determinar si la denominación de la obtención vegetal ocupa una posición esencial en la marca compleja solicitada, de manera que la función de procedencia esencial de la marca, es decir, la de identificar el origen comercial de los productos en cuestión, se base en esa denominación de obtención vegetal y no en los demás elementos que conforman la marca compleja solicitada (18/06/2019, [T-569/18](#), Kordes' Rose Monique, EU:T:2019:421, § 31-32).

En principio, no se considerará que un término idéntico a una denominación de obtención vegetal es el elemento esencial de una solicitud de marca de la Unión Europea cuando:

- el término idéntico a una denominación de obtención vegetal está visualmente en una **posición secundaria** respecto del resto de elementos del signo; o
- la **complejidad** de un signo es tal que el término que es idéntico a una denominación de obtención vegetal es solo uno de los numerosos elementos de un signo; o
- el signo contiene un significado o mensaje conceptual que impide que el término que es idéntico a una denominación de obtención vegetal sea percibido como obtención vegetal; o
- la combinación de elementos de un signo crea una única unidad que no debería dividirse de manera artificial.

En principio, el término idéntico a una denominación de obtención vegetal se considerará uno de los elementos esenciales de la solicitud de marca de la Unión Europea cuando:

- el resto de elementos sean secundarios desde el punto de vista visual; o
- el significado o mensaje conceptual del signo refuerza la percepción del término como una denominación de obtención vegetal (otros elementos se perciben como simples elementos calificadores de una obtención vegetal, es decir, los términos como indicadores del color, tamaño, crecimiento o estación).

Se renunciará a la objeción si el solicitante excluye las variedades vegetales protegidas por la denominación de obtención vegetal de la lista de productos solicitados.

Ejemplos de solicitudes de marca de la Unión Europea que incluyen términos idénticos a denominaciones de variedades vegetales y contra los que se formula una **objeción** con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#):

MUE	DOV	Productos solicitados de la clase 31	Justificación	Resultado
RUBY n.º 16 922 791	RUBY	<i>Ciruelas; ciruelas Mirabel; semillas de ciruela y semillas de ciruela Mirabel; ciruelos; ciruelos Mirabel</i>	La solicitud está compuesta por una denominación de obtención vegetal registrada para <i>Prunus armeniaca</i> L. en Francia y en Italia.	Todos los productos solicitados están comprendidos en el género « <i>Prunus</i> ». Se denegó la solicitud.

Obsoleto

MUE	DOV	Productos solicitados de la clase 31	Justificación	Resultado
 <p>n.º 17 955 254</p>	GIOIA	Entre otros: flores	<p>GIOIA es una denominación de obtención vegetal registrada para <i>Dendrobium Sw.</i>, <i>Dianthus L.</i>, <i>Gerbera jamesonii</i>, <i>Bolus ex Hook f.</i> y <i>Lilium L.</i></p> <p>El tamaño y la posición de la denominación de la obtención vegetal son relevantes en el signo desde un punto de vista visual. El resto de elementos «CREA BONTÀ» («crea cosas buenas») están en una posición secundaria y su significado ni contradice ni se considera que diluya la pertinencia de la propia denominación de la obtención vegetal.</p>	<p>Se planteó una objeción, tras la cual la solicitud se limitó a: <i>productos agrícolas no comprendidos en otras clases; horticolas no transformados; pepitas; plantas naturales; flores; excepto productos de los géneros botánicos Dendrobium, Dianthus, Gerbera y Lilium.</i></p>

MUE	DOV	Productos solicitados de la clase 31	Justificación	Resultado
 n.º 17 496 019	AZAHAR	Entre otros: productos agrícolas	AZAHAR es una denominación de obtención vegetal registrada de <i>Gossypium hirsutum</i> L. en España.  El elemento adicional «BIO» es visualmente secundario y podría ser, en cualquier caso, una indicación adicional que solo refuerce o califique la variedad vegetal (AZAHAR de cultivo ecológico).	La Oficina formuló una objeción y propuso una limitación para excluir los productos agrícolas del género <i>Gossypium</i> .  A falta de respuesta del solicitante, se denegó la solicitud para los <i>productos agrícolas</i> .

MUE	DOV	Productos solicitados de la clase 31	Justificación	Resultado
 <p>n.º 17 916 500</p>	EMILIA	<p><i>Verduras frescas y; Verduras no procesadas; Hortalizas de raíz frescas</i></p>	<p>«Emilia» es una denominación de obtención vegetal registrada para cinco variedades, solo una de las cuales es para verduras (<i>Solanum tuberosum</i> — patata).</p> <p>Teniendo en cuenta que las patatas pueden ser rojas, se consideró que el resto de elementos denominativos «rossa naturale» (rojo natural) reforzaban o calificaban la referencia o el significado de la obtención vegetal (color e indicador del crecimiento). Por lo tanto, el término «EMILIA» debía considerarse un elemento esencial de la marca de la Unión Europea solicitada.</p>	<p>Se formuló una objeción a la solicitud y se limitó a <i>verduras, frescas; verduras no procesadas; hortalizas de raíz frescas; ninguno de los productos mencionados pertenece a la especie Solanum tuberosum L.</i></p>

Ejemplos de marcas de la Unión Europea que contienen un término idéntico a la denominación de una obtención vegetal pero que no se **objetan** con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#):

MUE	DOV	Justificación
 <p>n.º 17 182 114</p>	QUALITY	Considerando el tamaño del término «calidad» y su posición en la disposición general del signo, no puede considerarse un elemento esencial de la marca de la Unión Europea.
<p>Rubisgold n.º 18 016 793</p>	RUBIS	El término «rubis» está asociado al término «oro». Se forma una nueva unidad y debe examinarse como tal. No debería aplicarse una división artificial.
 <p>n.º 17 144 387</p>	CHOICE	Los elementos denominativos («butcher's choice») y los elementos figurativos (en particular, el cuchillo y el cuchillo de carnicero) constituyen claramente una unidad lógica muy específica con un significado conceptual claro, que no refuerza ni indica ninguna posible percepción de una obtención vegetal dentro de la marca de la Unión Europea.
<p>KELP-P-MAX n.º 17 979 018</p>	MAX	No se consideró que el término «max» fuera un elemento esencial de la marca de la Unión Europea puesto que la combinación general de los elementos denominativos crea una única unidad que no pueden divididas de forma artificial para destacar el término «MAX» o la posible percepción de «max» como la denominación de una obtención vegetal.

#### 4.4 Obtenciones vegetales de la misma especie o de una especie estrechamente conexas

Siempre que el pliego de condiciones de una solicitud de MUE se refiera a *plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas* o equivalentes deberá realizarse una comprobación.

Si la comprobación demuestra que la MUE denominativa o figurativa solicitada consiste en una denominación de obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión Europea o al derecho nacional, o a los acuerdos internacionales, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales, el examinador deberá formular una objeción en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#) con respecto al producto pertinente.

Si se toma como ejemplo el nombre científico del producto «avena», *Avena sativa*, el término *Avena* describe el género e incluye las especies estrechamente relacionadas *Avena abyssinica*, *Avena byzantina*, *Avena fatua*, *Avena nuda*, etc. Asimismo, el nombre científico del pimiento más común es *capsicum annum*. El término *Capsicum* describe el género y, en principio, incluye las especies estrechamente relacionadas [. \*Capsicum chinense\*, \*Capsicum pubescens\*](#), etc.

**REGLA.** La objeción deberá referirse al género del nombre científico de la denominación de la obtención vegetal, que abarca especies estrechamente relacionadas. Cuando sea posible, la Oficina propondrá una limitación por la que los productos pertinentes se limiten a los productos distintos de aquellos del género de la variedad vegetal (por ejemplo, en el asunto GIOIA anterior, la solicitud se limitó de flores a flores; que no correspondan a los géneros botánicos *Dendrobium*, *Dianthus*, *Gerbera* y *Lilium*). Si el solicitante acepta la limitación, se procederá a examinar los demás aspectos de la solicitud.

**EXCEPCIÓN.** Hay casos en los que algunas especies del mismo género no están estrechamente relacionadas con otras, o en los que especies de distintos géneros están estrechamente relacionadas.

En el primer caso, (las especies con el mismo género que no están estrechamente relacionadas, por ejemplo, especies del género *Solanum*), la práctica de la Oficina, dada la dificultad de proponer limitaciones, es tener en cuenta todo el género cuando se propone dicha limitación. Correspondería al solicitante formular una observación sobre ello y realizar una propuesta.

En el segundo caso, (especies de distintos géneros que están estrechamente relacionadas, por ejemplo, *Agrostis*, *Dactylis*, *Festuca*, *Festulolium*, *Phaklaris*, *Phleum* y *Poa*), la Oficina tiene en cuenta dichas especies al redactar la objeción.

La lista de excepciones es exhaustiva. Véase el anexo I de las notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. [https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov\\_inf\\_12\\_4.pdf](https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_12_4.pdf)

La Oficina examinará las excepciones a petición del solicitante de la MUE.

[Véanse el anexo de las Directrices de la OCVV sobre el artículo 63 del Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales](https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/legislation-in-force/guidelines-variety-denominations-explanatory-notes-adopted-administrative-council-10122021) sobre el significado de «especies estrechamente relacionadas». <https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/legislation-in-force/guidelines-variety-denominations-explanatory-notes-adopted-administrative-council-10122021>

Cuando los productos que se soliciten en la clase 31 sean tan específicos que solo cubren las especies protegidas por la protección de una denominación de obtención vegetal (DOV), incluidas las especies estrechamente conexas, una limitación no puede subsanar una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra m\), del RMUE](#).

Ejemplo:

La MUE solicitada abarca *pimientos* de la Clase 31 y el signo consiste en una DOV que protege especies del género *Capsicum* (que incluye todas las variedades de pimientos posibles). No se puede proponer una limitación, ya que si se excluye el género *pimientos* de la Clase 31 no quedaría nada en la lista de productos solicitados.

#### **4.5 Relación con otras disposiciones del RMUE**

Cuando una denominación de obtención vegetal se usa en el mercado, pero no ha sido registrada ni publicada en la OCVV o en el ámbito nacional, podría ser de aplicación el [artículo 7, apartado 1, letras c\) y d\), del RMUE](#).

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 14 Carácter distintivo adquirido por  
el uso (artículo 7, apartado 3, del RMUE)***

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>717</b>
<b>2 Solicitudes.....</b>	<b>717</b>
<b>3 Fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo adquirido.....</b>	<b>718</b>
3.1 Procedimientos de examen.....	719
3.2 Procedimientos de anulación.....	719
<b>4 Consumidores.....</b>	<b>719</b>
<b>5 Productos y servicios.....</b>	<b>720</b>
<b>6 Aspectos territoriales.....</b>	<b>720</b>
6.1 Disposiciones especiales respecto a la adhesión de nuevos Estados miembros.....	721
6.2 Zona lingüística.....	721
6.3 Carácter distintivo adquirido en toda la UE.....	723
<b>7 Criterios aplicables a las pruebas.....</b>	<b>725</b>
<b>8 Apreciación de las pruebas.....</b>	<b>726</b>
8.1 Encuestas y sondeos de opinión.....	728
8.2 Cuota de mercado, publicidad y volumen de negocios.....	728
8.3 Declaraciones, declaraciones juradas y declaraciones escritas.....	729
8.4 Registros previos y carácter distintivo adquirido.....	731
8.5 Modo de uso.....	731
8.6 Duración del uso.....	733
8.7 Pruebas posteriores a la fecha de presentación.....	734
<b>9 Consecuencias del carácter distintivo adquirido.....</b>	<b>734</b>

## 1 Introducción

De conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), una marca podrá registrarse en cualquier caso aunque incumpla lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) y d\), del RMUE](#), siempre que «hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

El [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) constituye una excepción a la norma establecida en el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#), con arreglo a las cuales, deberá denegarse el registro de las marcas que, *per se*, carezcan de carácter distintivo, de las marcas descriptivas, y de las marcas que consistan exclusivamente en indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

El carácter distintivo adquirido mediante el uso significa que, aunque el signo *ab initio* carezca de tal carácter distintivo intrínseco respecto a los productos y servicios reivindicados, a causa del uso que se hace del mismo en el mercado, al menos una parte considerable del público destinatario ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de que los productos y servicios objeto de la solicitud de MUE proceden de una determinada empresa.<sup>(30)</sup> De este modo, el signo ha adquirido la capacidad de distinguir ciertos productos y servicios de los de otras empresas, porque se perciben como originarios de una empresa concreta. En este sentido, un signo en principio no susceptible de ser registrado con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#) puede adquirir una nueva importancia, y su connotación, que deja de ser meramente descriptiva o carente de carácter distintivo, le permite superar tales motivos absolutos de denegación del registro como marca.

## 2 Solicitudes

La Oficina solo examinará el carácter distintivo adquirido si media una solicitud al respecto del solicitante de la marca de la Unión Europea. La Oficina no estará obligada a examinar los hechos que muestren que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo a través del uso en el sentido del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), salvo que el solicitante los haya incluido en su declaración (12/12/2002, [T-247/01](#), Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

En virtud del [artículo 2, apartado 2, del REMUE](#), la solicitud podrá incluir una reivindicación de que el signo ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso según lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), así como una indicación de si la reivindicación se considera principal o subsidiaria. Dicha

---

<sup>30</sup> La amplia mayoría de los casos que se presentan en la Oficina están relacionados con la prueba de uso de marcas individuales. En este sentido, el presente documento suele hacer referencia a la identificación de los productos o servicios como «procedentes de una determinada empresa». Cuando corresponda, esto debería entenderse que cubre las funciones esenciales de las marcas colectivas o de certificación *mutatis mutandis*.

reivindicación también se puede presentar durante el período mencionado en el [artículo 42, apartado 2](#), segunda frase, del RMUE.

Por lo tanto, desde el 1 de octubre de 2017, de acuerdo con el [artículo 2, apartado 2, del REMUE](#), el solicitante puede presentar la reivindicación como **principal** (es decir, independientemente de la conclusión a la que se haya llegado en relación con el carácter distintivo intrínseco), en cuyo caso la Oficina tomará una decisión única en relación con el carácter distintivo intrínseco de la marca y, cuando esta no lo tenga, en relación con la reivindicación de carácter distintivo adquirido por el uso.

La segunda opción (nueva) es presentar la reivindicación como **subsidiaria**, sin perjuicio de una resolución sobre el carácter distintivo inherente. En este caso, la Oficina tomará **dos** resoluciones separadas en dos momentos distintos: la primera sobre el carácter distintivo intrínseco de la marca y la segunda, sobre la reivindicación del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso, cuando la resolución (falta de carácter distintivo intrínseco) sea definitiva.

La reivindicación debe determinar clara y precisamente de qué tipo se trata.

Por lo que respecta a los plazos de la solicitud, se pueden presentar ambos tipos de reivindicación:

- junto con la solicitud; o
- como muy tarde, en respuesta a la primera objeción del examinador.

Por lo tanto, no será posible presentar reivindicaciones de carácter distintivo adquirido por el uso en los procedimientos de recurso.

Si un solicitante ha presentado una **reivindicación subsidiaria** válida, el examinador sólo decidirá sobre el **carácter distintivo intrínseco** de la marca solicitada y permitirá (en aplicación del artículo 66, apartado 2, del RMUE) recurrir contra esta resolución parcial en un recurso aparte. Una vez que la resolución parcial sea definitiva, el examinador retomará el procedimiento de examen en relación con la reivindicación del carácter distintivo adquirido por el uso, especificando el plazo para presentar las pruebas correspondientes que justifiquen tal reivindicación y haciendo referencia a las conclusiones definitivas sobre la falta de carácter distintivo intrínseco (respecto del público, el territorio y los productos y servicios).

### **3 Fecha con respecto a la que debe establecerse el carácter distintivo adquirido**

Las pruebas deberán demostrar que tal carácter distintivo por el uso se adquirió previamente a la fecha de presentación de la solicitud de MUE. En el caso de un RI, la fecha pertinente es la de registro por parte de la Oficina Internacional o, si la designación se produce posteriormente, la fecha de designación. Cuando se reivindique prioridad, la fecha considerada será la fecha de prioridad. En lo sucesivo, se aludirá a todas estas fechas como la «fecha de presentación».

### 3.1 Procedimientos de examen

Puesto que una marca disfruta de protección desde su fecha de presentación, y dado que la fecha de presentación de la solicitud de registro determina la prioridad de una marca sobre otra, una marca deberá ser registrable en tal fecha. En consecuencia, el solicitante deberá demostrar que el carácter distintivo se adquirió mediante el uso de la marca previamente a la fecha de solicitud del registro (11/06/2009, [C-542/07 P](#), Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, [C-108/05](#), Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Los datos que acrediten el uso de la marca con posterioridad a tal fecha no deberán descartarse automáticamente, en la medida en que puedan proporcionar información indicativa respecto a la situación previa a la fecha de solicitud (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

### 3.2 Procedimientos de anulación

En los procedimientos de anulación, aunque una marca se hubiera registrado contraviniendo lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido **después de su registro** un carácter distintivo respecto a los productos o servicios para los cuales esté registrada ([artículo 59, apartado 2, del RMUE](#)).

La finalidad precisa de esta norma consiste en mantener el registro de las marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han adquirido entretanto (es decir, después de su registro y, en cualquier caso, antes de la solicitud de declaración de nulidad) un carácter distintivo respecto a los productos o los servicios para los cuales se registraron, a pesar del hecho de que, cuando se efectuó el registro, este contravenía el [artículo 7 del RMUE](#) (14/12/2011, [T-237/10](#), Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52-53, 86; 15/10/2008, [T-405/05](#), Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; 10/12/2008 [T-365/06](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 37-38).

## 4 Consumidores

El carácter distintivo de un signo, incluido el adquirido mediante el uso, debe evaluarse en relación con la percepción del consumidor medio de la categoría de productos o servicios en cuestión. Estos consumidores se consideran razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. La definición del público destinatario está vinculada al examen de los destinatarios de los productos o servicios de que se trate, puesto que la marca debe desempeñar su función esencial en relación con ellos.

En consecuencia, tal definición debe efectuarse a la luz de la función esencial de las marcas (24/09/2019, [T-13/18](#), Crédit Mutuel, EU:T:2019:673, § 142):

- en el caso de las marcas individuales, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra

procedencia (29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 33, 38);

- en el caso de las marcas colectivas, la función esencial es distinguir los productos o servicios que provienen de los miembros de la asociación que es titular de la marca de aquellos que pertenecen a otras empresas (20/09/2017, [C-673/15 P](#), [C-674/15 P](#), [C-675/15 P](#) y [C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63);
- en el caso de las marcas de certificación, la función esencial es distinguir los productos o servicios certificados por el titular de la marca de aquellos que no están certificados de esta forma.

Por tanto, el consumidor pertinente incluye no solo a las personas que han adquirido efectivamente los productos y servicios, sino también a todas las personas potencialmente interesadas, en el sentido estricto de futuros compradores (29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et seq.).

Los futuros compradores se definen con arreglo al producto o servicio concreto para el que se procura el registro. Si los productos o servicios reivindicados pertenecen a una categoría general (por ejemplo, bolsos o relojes), es irrelevante que los productos ofrecidos de manera concreta bajo el signo en cuestión sean artículos de lujo extremadamente caros; si la reivindicación se refiere a la categoría general, el público incluirá a todos los futuros compradores de los productos reivindicados en la solicitud de MUE, incluidos los que no sean de lujo y los de menor precio.

## 5 Productos y servicios

Puesto que la función principal de una marca es garantizar el origen de los productos y los servicios, el carácter distintivo adquirido deberá evaluarse respecto a los productos y servicios de que se trate. En consecuencia, las pruebas del solicitante deberán demostrar la existencia de un vínculo entre el signo y los productos y servicios para los que se solicite dicho signo, estableciendo que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de estos, identifican los productos y servicios gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (04/05/1999, [C-108/97](#) y [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, [T-211/06](#), Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

## 6 Aspectos territoriales

En virtud del [artículo 1 del RMUE](#), una marca de la Unión Europea tiene carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea (UE). Por consiguiente, el registro de una marca deberá denegarse incluso si está desprovista de carácter distintivo solo en una parte de la UE. Esa parte de la UE puede ser un solo Estado miembro (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,

§ 81-83; 29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45, y la jurisprudencia citada).

Como consecuencia lógica, el carácter distintivo adquirido deberá establecerse en todo el territorio en el que la marca, *ab initio*, carecía de carácter distintivo (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Esto puede resultar difícil y pesado para el solicitante, sobre todo con respecto a las marcas tridimensionales o de color, en las que la percepción del consumidor de una falta potencial de carácter distintivo intrínseco será, probablemente, la misma en cada Estado miembro de la UE. A este respecto, el Tribunal ha establecido que, a pesar de que debe probarse el carácter distintivo adquirido en **toda la UE, no sería razonable exigir prueba del carácter distintivo adquirido en cada Estado miembro individual** (24/05/2012, [C-98/11](#), Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Se plantea la cuestión de si la Oficina puede decidir si las pruebas presentadas para establecer que un signo en concreto ha adquirido un carácter distintivo por el uso son relevantes para varios Estados miembros o incluso para toda la UE (véase el [punto 6.3](#) infra).

La prueba del carácter distintivo debe **examinarse en su conjunto**, teniendo en cuenta, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la frecuencia y la duración de uso de la marca (véase el [punto 8](#) infra). La prueba debe establecer que una parte considerable del público relevante es capaz, en virtud de la marca, de identificar los productos o servicios en cuestión como originarios de una empresa en particular. Las pruebas de países no pertenecientes a la UE resultan irrelevantes, excepto en la medida en que permitan obtener conclusiones sobre el uso en la UE (24/07/2014, [T-273/12](#), Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

## 6.1 Disposiciones especiales respecto a la adhesión de nuevos Estados miembros

De conformidad con lo dispuesto en los Tratados de adhesión de la UE, una MUE solicitada antes de la fecha de adhesión de un determinado Estado miembro solo podrá denegarse por motivos que ya existían con anterioridad a tal fecha. En este sentido, en los procedimientos de examen ante la Oficina, el carácter distintivo adquirido deberá demostrarse únicamente respecto a los Estados miembros de la UE en la fecha de la solicitud de la MUE, y no a aquellos que se hayan incorporado a la UE con posterioridad.

## 6.2 Zona lingüística

Sin perjuicio de la posibilidad de extrapolar las pruebas (véase el [punto 6.3](#) infra), en principio, el carácter distintivo adquirido mediante el uso debe probarse con respecto a

aquellos Estados miembros/territorios en los que se plantee una objeción a la MUE en razón de:

- su significado en la lengua oficial de uno o más Estados miembros (p. ej., el alemán en Austria y Alemania); o
- de que está en una lengua de un Estado miembro que es comprendida por el público relevante de otro(s) Estado(s) miembro(s) en los que esa lengua no es oficial (p. ej., palabras básicas en inglés); o
- de que está en una lengua entendida por una parte no desdeñable del público relevante en, al menos, una parte de la UE (06/10/2017, [T-878/16](#), KARELIA, EU:T:2017:702, § 27). Es el caso, asimismo, de, p. ej., el término turco «hellim» en Chipre; 13/06/2012, [T-534/10](#), Hellim, EU:T:2012:292).

Para otras explicaciones sobre los diferentes escenarios citados, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 4: Marcas descriptivas \(artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), punto 1.1.2.

Deberá actuarse con especial precaución cuando una lengua sea oficial en varios Estados miembros de la UE. En tales casos, al tramitar una objeción por motivos absolutos basada en el significado de los términos en una lengua determinada, el carácter distintivo adquirido por el uso deberá demostrarse para cada uno de los Estados miembros en los que tal lengua sea oficial (así como en cualquier otro Estado miembro o mercado en el que se entiendan dichos términos).

Ejemplos de lenguas que son lenguas oficiales en más de un Estado miembro de la UE:

Idioma	Lengua oficial en los siguientes Estados miembros
Neerlandés	Bélgica y Países Bajos
Inglés	Irlanda y Malta
Francés	Bélgica, Francia y Luxemburgo
Alemán	Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Austria
Griego	Grecia y Chipre
Sueco	Finlandia y Suecia  (09/07/2014, <a href="#">T-520/12</a> , Gifflar, EU:T:2014:620, confirmando la del 18/09/2012, <a href="#">R 46/2012-2</a> , GIFFLAR (fig.))

Hay que tener en cuenta, también, que en algunas regiones existen **importantes minorías** que tienen una lengua materna distinta de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro en cuestión y que, a menudo, son también lenguas protegidas en cuanto lenguas minoritarias. Por ejemplo, el alemán y el italiano se utilizan

habitualmente en la región italiana autónoma del Trentino-Alto Adigio (10/10/2014, [R 574/2013-G](#), SUEDTIROL, § 17) y el francés en la región italiana del Valle de Aosta, mientras que Dinamarca tiene una importante minoría germanohablante (24/06/2014, [T-273/12](#), Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

### 6.3 Carácter distintivo adquirido en toda la UE

La obtención del carácter distintivo por el uso deberá demostrarse con respecto a la parte de la UE donde la marca en cuestión no tenía, **inicialmente**, este carácter.

Esto puede resultar difícil y pesado para el solicitante, sobre todo cuando la objeción exista en toda la UE. Tal es el caso de las marcas de color, las marcas de forma que consisten exclusivamente en la forma de los productos en cuestión y las marcas meramente figurativas cuando se considere que estas carecen de carácter distintivo, pues puede suponerse que la evaluación de su carácter distintivo será el mismo en toda la UE, a menos de que exista una prueba concreta en sentido contrario (24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 68).

El Tribunal ha señalado que, en los casos en que el carácter distintivo adquirido por el uso tenga que demostrarse en toda la UE, no basta con demostrarlo meramente en una parte significativa de la UE (25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) & [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 78).

El Tribunal también ha declarado que, en estas circunstancias, no sería razonable exigir la demostración del carácter distintivo adquirido en cada Estado miembro (24/05/2012, [C-98/11 P](#), Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Además, ninguna disposición del RMUE exige acreditar con pruebas distintas la adquisición del carácter distintivo por el uso en cada Estado miembro. Por lo tanto, es posible que las pruebas presentadas para demostrar que un determinado signo ha adquirido carácter distintivo por el uso sean pertinentes para varios Estados miembros o incluso para toda la UE (25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) y [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 80-83).

Podrían darse dos casos a este respecto.

#### 1. Regionalización (división del mercado de la UE en segmentos regionales)

Tal y como ha confirmado el Tribunal, esto podría suceder:

- a. cuando, en el caso de determinados productos o servicios, los agentes económicos hayan agrupado a varios Estados miembros en la misma red de distribución y los hayan tratado, especialmente con fines de estrategia de marketing, como si fuesen el mismo mercado;
- b. cuando, debido a la proximidad geográfica, cultural o lingüística entre dos Estados miembros, el público destinatario de uno de ellos posea conocimientos suficientes de los productos y servicios existentes en el mercado nacional del otro.

Por tanto, cuando los mercados transfronterizos sean lo suficientemente homogéneos, es probable que globalmente las pruebas del carácter distintivo

adquirido por el uso dentro de uno de dichos mercados transfronterizos sean pertinentes para todos los Estados miembros en cuestión, incluso si contienen poca o ninguna información para cada Estado miembro de forma individual.

De ello se deduce que, si bien no es necesario presentar las pruebas de adquisición del carácter distintivo por el uso para cada Estado miembro concreto, estas pruebas deben poder establecer la adquisición del carácter distintivo por el uso en todo el territorio pertinente (25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) & [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83).

## 2. Extrapolación

Incluso si los mercados nacionales no pueden agruparse o tratarse de forma uniforme, cabría asumir que las conclusiones relativas a la adquisición del carácter distintivo alcanzadas sobre la base de las pruebas concernientes al territorio de uno o varios Estados miembros también son aplicables a otros Estados miembros, si al menos se han presentado pruebas del uso en relación con estos últimos y si existen elementos que permitan dicha extrapolación, lo cual requeriría de nuevo que las condiciones de los respectivos mercados sean al menos bastante similares, si no idénticas.

A este respecto, el Tribunal sostuvo que la prueba del carácter distintivo adquirido para la «combinación de los colores verde y amarillo» en toda la UE era aceptable a pesar de la falta de cifras de volumen de negocio con respecto a dos Estados miembros, pues no es necesario aportar los mismos tipos de pruebas para cada uno de los Estados miembros, teniendo en cuenta también que varias pruebas pueden corroborarse mutuamente (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 33-42 et seq.).

**En conclusión**, para que tanto la regionalización como la extrapolación puedan realizarse con éxito, es fundamental que el solicitante de la marca de la Unión Europea explique de forma convincente la pertinencia de las pruebas para otro Estado Miembro, para varios Estados miembros o para el conjunto de la UE, en su caso.

Por ejemplo, si se han presentado encuestas que abarquen solo algunos Estados miembros, el solicitante tendrá que demostrar que los resultados de estas también son significativos para otros mercados nacionales comparables, ya sea por la aplicación de estrategias de marketing similares, ya sea debido a la proximidad geográfica, cultural o lingüística (véase, por analogía, 24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80).

La mera realización de estudios de mercado en cinco Estados miembros, junto con las cifras de volumen de negocio y los gastos de comercialización y publicidad, recopilados en cada Estado miembro, no pudieron demostrar la existencia de uno o varios mercados transnacionales compuestos por diferentes Estados miembros. Asimismo, los resultados de los estudios no podían extrapolarse al conjunto de los Estados miembros ni ser completados ni confirmados en los Estados miembros no contemplados en dichos estudios (19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 155-157).

Del mismo modo, se determinó que la realización de estudios de mercado en tan solo ocho Estados miembros no era suficiente para demostrar que el público pertinente de la UE atribuía un origen comercial único a las guitarras en forma de «V» (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 67-68).

## 7 Criterios aplicables a las pruebas

Los requisitos para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) no son los mismos que para demostrar el uso efectivo en virtud del [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#). Según el [artículo 7, apartado 3 del RMUE](#), es necesario demostrar el uso cualificado, de tal manera que el público destinatario perciba como distintivo un signo que, en sí mismo, carece de carácter distintivo. Sin embargo, el fin de la prueba de uso efectivo es completamente diferente; dicha prueba sirve, sobre todo, para restringir el número de marcas registradas y protegidas y, por ende, el número de conflictos entre ellas.

Además, el Tribunal ha afirmado que la jurisprudencia relativa al [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) no debe confundirse con la jurisprudencia relativa a la adquisición de renombre (que debe demostrarse en una parte significativa de la UE y no en cada Estado miembro). El solicitante deberá demostrar la adquisición del carácter distintivo por el uso en la parte de la UE en la que la marca impugnada carecía de carácter distintivo. Por ello, la jurisprudencia en relación con el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) no debe confundirse con la prueba de la adquisición de renombre (21/04/2015, [T-359/12](#), Device of a checked Pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120 y la jurisprudencia citada en esta).

Por consiguiente, el solicitante de la MUE deberá presentar pruebas que permitan a la Oficina determinar que, como mínimo, una parte significativa de los sectores pertinentes identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada debido a la marca (15/12/2015, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61, y la jurisprudencia citada en esta).

Las pruebas deberán ser claras y convincentes. El solicitante de la marca de la Unión Europea debe establecer claramente todos los hechos necesarios para concluir que el público destinatario reconoce la marca como una indicación de origen, es decir, que se ha generado un vínculo en la mente del público destinatario con los productos o servicios suministrados por una empresa concreta, a pesar de que, en ausencia de dicho uso, el signo en cuestión carezca del carácter distintivo necesario para crear tal vínculo.

Por ejemplo, se ha observado que la combinación de los colores verde y amarillo ha adquirido carácter distintivo por el uso porque se demostró que una parte considerable del público destinatario percibía que hacía referencia a las máquinas fabricadas por una determinada empresa. Los medios de prueba constaban de diversas declaraciones de asociaciones profesionales, según las cuales dicha combinación se asocia a las máquinas agrícolas fabricadas por la empresa en cuestión y al hecho de que esta llevaba usando la misma combinación de colores en su maquinaria de forma

constante en la UE desde mucho antes de 1996 (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Asimismo, el carácter distintivo adquirido debe ser el resultado del uso del signo como marca, no solo como un envase funcional (25/09/2014, [T-474/12](#), Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58, y la jurisprudencia citada en la presente) o como una indicación descriptiva en el envase. Por ejemplo, el uso del signo «Giffjar» (que indica un tipo de pan en sueco) en el embalaje de productos de pastelería, junto con indicaciones descriptivas de los sabores, se realiza en un contexto descriptivo, no como una indicación de origen (09/07/2014, [T-520/12](#), Giffjar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Para determinar el carácter distintivo adquirido por el uso, la jurisprudencia no prescribe porcentajes fijos de penetración o reconocimiento del mercado por parte del público destinatario (19/06/2014, [C-217/13](#) & [C-218/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48) En lugar de utilizar un porcentaje fijo del público destinatario en un mercado determinado, las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la marca como un elemento identificativo de los productos o servicios específicos procedentes de una determinada empresa.

Las pruebas deberán referirse a cada uno de los productos o servicios designados en la solicitud de MUE. Tras una objeción inicial por motivos absolutos con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#), únicamente los productos o servicios designados en la solicitud respecto a los que se haya demostrado su carácter distintivo adquirido por el uso podrán proceder al registro.

## 8 Apreciación de las pruebas

Para establecer el carácter distintivo adquirido, podrán tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

- la cuota de mercado que posee la marca en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca;
- la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla en relación con los productos o servicios correspondientes;
- la proporción del público destinatario que, debido a la marca, identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.

Véanse las sentencias de 04/05/1999, [C-108/97](#) y [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32.

En el [artículo 97 del RMUE](#) se recoge una lista no exhaustiva de los **medios para aportar u obtener pruebas** en procedimientos ante la Oficina, la cual puede servir de guía para los solicitantes. Entre los ejemplos de pruebas que pueden contribuir a poner de relieve el carácter distintivo adquirido figuran:

- folletos de ventas,
- catálogos,

- listas de precios,
- facturas,
- informes anuales,
- cifras de volumen de negocio,
- cifras e informes de inversión en publicidad,
- anuncios publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios en televisión), junto con pruebas de su intensidad y alcance,
- encuestas a clientes o estudios de mercado,
- declaraciones juradas.

Para obtener más información sobre los medios de prueba consulte, por analogía, las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\), punto 3.1.4.4.](#)

En lo que respecta a la estructura y el formato en los que deben presentarse las pruebas escritas, se aplica el artículo 55 del RDMUE. Para obtener más información sobre los anexos a las comunicaciones a la Oficina, véanse las Directrices, [Parte A: Disposiciones generales, Sección 1: Medios de comunicación, plazos, punto 3.1.3.](#)

Las normas básicas sobre la **evaluación de las pruebas** también son aplicables en este caso. La oficina deberá realizar una **evaluación general de todas las pruebas presentadas** (04/05/1999, [C-108/97](#) y [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), valorando cada indicación en comparación con las demás.

Los solicitantes deberán prestar especial atención en asegurarse de que las pruebas demuestren no solo el uso de la **marca solicitada**, sino también que resulten suficientes para identificar las **fechas** de tal uso y el territorio **geográfico** específico de la utilización en la UE. Las pruebas que no se puedan relacionar con un determinado período, normalmente, resultarán insuficientes para demostrar que el carácter distintivo se adquirió antes de la fecha de presentación, y las pruebas del uso fuera de la UE no pueden demostrar el reconocimiento del mercado requerido por parte del público destinatario de la Unión. Además, si las pruebas combinan materiales relativos a territorios de la UE, y a otros no pertenecientes a esta, y no permiten a la Oficina identificar el alcance concreto del uso específico en la UE, carecerán igualmente de valor probatorio con respecto al público destinatario de la Unión.

El Tribunal General declaró que las pruebas directas, como las declaraciones de asociaciones profesionales y los estudios de mercado, suelen ser las más pertinentes para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso. Las facturas, el gasto en publicidad, las revistas y los catálogos pueden contribuir a corroborar tales pruebas directas (29/01/2013, [T-25/11](#), Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Para evaluar el valor probatorio de un documento, debe considerarse su **credibilidad**. También es necesario tener en cuenta el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, el destinatario y si el documento parece razonable y fidedigno (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et seq.).

## 8.1 Encuestas y sondeos de opinión

Las encuestas relativas a la proporción del público destinatario que reconoce que el signo indica el origen comercial de los productos o servicios, si se realizan debidamente, pueden constituir uno de los tipos de prueba más directos, ya que sirven para demostrar la percepción real de dicho público. No obstante, no es tarea fácil formular y efectuar de manera correcta una encuesta, de forma que pueda considerarse como un elemento **auténticamente neutral y representativo**. Las preguntas que sugieren la respuesta, las muestras de población poco representativas y la modificación indebida de las contestaciones deben evitarse, ya que estas prácticas pueden aminorar el valor probatorio de tales encuestas.

En consecuencia, cualquier prueba procedente de encuestas de opinión debe valorarse cuidadosamente. Es importante que las preguntas planteadas no orienten las respuestas (13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Los criterios para seleccionar el público encuestado deben valorarse cuidadosamente. La muestra deberá ser representativa del público destinatario pertinente y debe seleccionarse aleatoriamente (29/01/2013, [T-25/11](#), Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

El Tribunal no excluye que una encuesta efectuada poco antes o después de la fecha de presentación pueda contener indicaciones de utilidad, aunque no cabe duda de que su valor probatorio probablemente varíe en función de si el período comprendido es cercano o no a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca en cuestión. Asimismo, su valor probatorio dependerá del método de encuesta utilizado (12/07/2006, [T-277/04](#), Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

No obstante, el Tribunal de Justicia ha dejado claro que los resultados de una encuesta de consumo no pueden constituir el único criterio decisivo que respalde la conclusión de la adquisición de carácter distintivo por el uso (19/06/2014, [C-217/13](#) & [C-218/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Por consiguiente, deben complementarse con otros tipos de pruebas.

Para obtener más información sobre la valoración de las encuestas de opinión, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\), punto 3.1.4.4.](#)

## 8.2 Cuota de mercado, publicidad y volumen de negocios

La **cuota de mercado** de la marca en relación con los productos o servicios objeto de la solicitud puede ser pertinente para evaluar si dicha marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso, dado que la penetración en el mercado puede permitir a la Oficina determinar si el público destinatario la reconocería y consideraría que identifica los productos o servicios como procedentes de una determinada empresa y, por consiguiente, los distinguiría de los ofrecidos por otras empresas.

La **inversión** en publicidad o en la promoción de la marca en el mercado correspondiente para los productos o servicios a que se refiere la solicitud también

puede ser pertinente para evaluar si la marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 et seq.). No obstante, muchos intentos por demostrar la adquisición de carácter distintivo por el uso fracasan porque las pruebas presentadas por el solicitante no demuestran suficientemente un vínculo entre la cuota de mercado y la publicidad, por un lado, y las percepciones del consumidor, por el otro.

La información relativa al **volumen de negocios** y a los gastos en publicidad es una de las pruebas más fácilmente disponibles. Estas cifras pueden influir considerablemente en la valoración de las pruebas, pero en la gran mayoría de los casos no son suficientes por sí solas para demostrar el carácter distintivo adquirido de una marca a través del uso. Esto se debe a que el volumen de negocios/gasto en publicidad por sí solos, sin detalles corroborativos adicionales, a menudo son demasiado generales como para que se puedan extraer conclusiones sobre el uso de una marca específica. Por consiguiente, es necesario identificar con precisión las cifras de gasto en publicidad y de volumen de negocios y las pruebas relativas a la marca objeto de la solicitud, así como su vínculo con los productos y servicios correspondientes. Además, resulta aconsejable que las cifras estén desglosadas sobre una base anual y para cada mercado específico. Las pruebas deberían mostrar períodos específicos de utilización (incluidos datos sobre el momento en que se inició el uso), para que la Oficina pueda determinar si las pruebas demuestran que la marca adquirió el carácter distintivo antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Los productos y servicios suelen comercializarse con diversas marcas, lo cual dificulta la tarea de observar las percepciones de los clientes pertinentes de la marca de la Unión Europea solicitada de forma independiente, es decir, sin que dichas percepciones estén afectadas por las otras marcas presentes. Las cifras de volumen de negocios y de gasto en publicidad a menudo incluyen las ventas o promoción de otras marcas o de formas significativamente diferentes de la marca en cuestión (por ejemplo, marcas figurativas en lugar de marcas denominativas, o elementos verbales diferentes en una marca figurativa), o son demasiado generales para poder identificar los mercados específicos en cuestión. En consecuencia, unas cifras de gastos en publicidad o de volumen de negocios consolidadas a nivel general no bastan para demostrar si el público destinatario percibe la marca en cuestión como una indicación de origen o no.

Para obtener más información sobre la valoración de la cuota de mercado, el gasto en publicidad y el volumen de negocios, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\), punto 3.1.4.4.](#)

### **8.3 Declaraciones, declaraciones juradas y declaraciones escritas**

De conformidad con el [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), las «declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes» constituyen pruebas válidas. En relación con la **admisibilidad**, solo en los casos en los que las

declaraciones no hayan sido juradas será necesario tener en cuenta las disposiciones de la legislación de la jurisdicción nacional en relación con las declaraciones escritas (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 40). En caso de duda sobre si la declaración ha sido jurada o afirmada, será responsabilidad del solicitante presentar una prueba al respecto.

La importancia y la **fuerza probatoria** de las declaraciones oficiales dependerán de las normas generales aplicadas por la Oficina a la valoración de tales pruebas. En particular, se tendrán en cuenta tanto la capacidad de la persona que presenta las pruebas como la pertinencia del contenido de la declaración para el caso en cuestión.

Las declaraciones de **asociaciones comerciales independientes, organizaciones de consumidores y competidores** constituyen pruebas importantes, dado que proceden de fuentes independientes. No obstante, deberán estudiarse atentamente, dado que es posible que no basten para demostrar el carácter distintivo adquirido mediante el uso si, por ejemplo, se refieren a «las marcas del solicitante» en lugar de a la marca específica en cuestión (13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

En general, a las pruebas aportadas por **proveedores o distribuidores** deberá otorgárseles menor peso, puesto que es menos probable que dichas pruebas se faciliten desde la perspectiva de una parte independiente. En este sentido, el grado de independencia de tales terceros influirá en el peso que la Oficina deberá otorgar a dichas pruebas (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

En la medida en que una declaración **no haya sido realizada por una tercera parte independiente**, sino por una persona relacionada con el solicitante a través de una relación laboral, no constituirá una prueba suficiente de que la marca objeto de la solicitud haya adquirido carácter distintivo por el uso. En consecuencia, deberá tratarse como una prueba meramente indicativa y deberá corroborarse con otras pruebas (21/11/2012, [T-338/11](#), PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).

Por lo que respecta a **las declaraciones de las cámaras de comercio e industria u otras asociaciones mercantiles y profesionales, y a las certificaciones y galardones**, el Tribunal ha señalado que estas declaraciones y certificaciones deben identificar con precisión la marca solicitada (13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 82 et seq.).

No obstante, **las cartas de cese y desistimiento** contra los competidores o las cartas a los periódicos en las que se reclama por el uso del signo en sentido genérico se han considerado como pruebas en contra el carácter distintivo adquirido (21/05/2014, [T-553/12](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 66).

Para obtener más información sobre la valoración de los medios de prueba, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#), punto 3.1.4.4.

## 8.4 Registros previos y carácter distintivo adquirido

Para las pruebas formadas por, o que incluyan, registros **obtenidos en un Estado miembro sobre la base del carácter distintivo adquirido**, la fecha a la que se refieren las pruebas presentadas a escala nacional suele diferir de la fecha de presentación de la solicitud de MUE. Tales registros podrán tenerse en cuenta, aunque no son vinculantes, cuando la Oficina pueda evaluar las pruebas que se aportaron a la Oficina nacional de la PI en cuestión.

El solicitante también podrá hacer referencia a **registros nacionales previos** cuando no reivindique la existencia de carácter distintivo adquirido. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que tales registros no son vinculantes para la Oficina. Además, la Oficina no está vinculada por sus anteriores resoluciones y tales casos deberán examinarse en base a los datos específicos (21/05/2014, [T-553/12](#), EU:T:2014:264, BATEAUX-MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).

## 8.5 Modo de uso

El carácter distintivo adquirido debe demostrarse en relación con el signo objeto de la solicitud. Las pruebas deberán ofrecer ejemplos del modo en que realmente se usa la marca (en folletos, embalajes, muestras de los productos, etc.). El concepto de uso de una marca en el sentido del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) debe entenderse como referido no solo al uso de la marca bajo la forma en la que esta se presentó para su registro, sino también al uso de la marca bajo formas que solo difieren de esa forma por variaciones insignificantes y que, por ello, pueden considerarse globalmente equivalentes a la antedicha forma (19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62).

Cuando se trata de una marca muy simple, incluso pequeñas modificaciones de dicha marca pueden constituir variaciones significativas, de modo que la forma modificada no podrá considerarse globalmente equivalente a la forma registrada de dicha marca. En efecto, cuanto más simple es una marca, menos posible es que tenga un carácter distintivo y más probable es que una modificación de esa marca afecte a una de sus características esenciales y altere, de ese modo, la percepción que de tal marca tiene el público relevante (19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 72).

	<p>«[...] invertir la combinación de colores, incluso manteniendo un gran contraste entre las tres bandas y el fondo, no puede calificarse como una variación insignificante en comparación con la forma registrada de la marca controvertida», § 77.</p>		
			
MUE n.º 12 442 166	Ejemplos del signo reflejado en algunas de las pruebas del uso		

Es posible demostrar el carácter distintivo adquirido de un signo **que se ha utilizado junto con otras marcas** (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), siempre que el consumidor destinatario atribuya al signo en cuestión la función de identificación (07/07/2005, [C-353/03](#), Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009, [T-75/08](#), EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

El Tribunal estableció, además, que aunque la marca cuyo registro se pretenda puede haber sido usada como parte de una marca registrada o en conjunción con ésta, subsiste el hecho de que, para los fines del registro de la propia marca, el solicitante de la marca deberá probar que solo la marca, independientemente de cualquier otra marca que también pueda estar presente, identifica a la empresa particular en la cual tienen su origen los productos (16/09/2015, [C-215/14](#), Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66; 24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, [T-363/15](#), LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51)

Además, el Tribunal ha establecido en numerosas ocasiones que el **material publicitario** en el que aparece un signo desprovisto de carácter distintivo con otras marcas que, en cambio, sí lo tienen, no constituye prueba de que el público perciba el signo solicitado como marca que indique el origen comercial de los productos. Por ejemplo, el Tribunal consideró que el uso del signo «Gifflar» (que se refiere a un tipo de pan en sueco) en el envase de productos de pastelería, junto con la marca Pågen, se realizaba en un contexto descriptivo y no era una indicación de origen (09/07/2014, [T-520/12](#), Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

## 8.6 Duración del uso

Las pruebas deben indicar cuándo comenzó el uso y han de demostrar, asimismo, que este fue continuo, o indicar los motivos si existieron interrupciones en el período de uso.

Por regla general, es probable que el uso prolongado de la marca sea un importante factor de persuasión en el establecimiento del carácter distintivo adquirido. Cuanto más tiempo hayan visto la marca los clientes y posibles clientes, mayor probabilidad habrá de que la vinculen con una fuente única en el mercado.

No obstante, habida cuenta de que la duración del uso es solo uno de los factores que deben tenerse en consideración, puede haber situaciones en las que se justifican las excepciones a la regla anterior, en particular, si intervienen otros factores que compensen la brevedad del uso. Por ejemplo, si los productos o servicios son objeto de una campaña publicitaria importante o el signo para el que se ha solicitado registro es una mera variante de un signo con un uso prolongado, podría suceder que el carácter distintivo adquirido se lograra con rapidez.

Podría ser el caso de la salida al mercado de la nueva versión de un sistema operativo para equipos informáticos de uso muy generalizado, en la que se reprodujeran, esencialmente, la estructura o los contenidos de la marca aplicados en las versiones previas del producto. La marca para un producto de estas características podría alcanzar un carácter distintivo adquirido muy amplio en un plazo bastante corto, solo porque todos los usuarios existentes sabrían, de inmediato, que el signo aplicado se refiere a la nueva versión del producto.

Del mismo modo, hay determinados acontecimientos deportivos, musicales o culturales importantes que, por naturaleza, se celebran a intervalos regulares y suscitan un interés intenso y amplio entre millones de personas. El conocimiento de que el evento debería celebrarse en una determinada fecha precede al anuncio formal de la fecha o del lugar en el que se desarrollará. Esto genera mucha expectación e interés en los lugares nominados (marcas «ciudad/país+año»). Por tanto, es razonable suponer que, en el momento en que se anuncia la asignación de un torneo o unos juegos en particular a una ciudad o país determinados, prácticamente todos los consumidores pertinentes interesados en el deporte o los deportes de que se trate, o los profesionales del sector, lo conozcan instantáneamente. Esto puede permitir que una marca relacionada con los eventos en cuestión logre un carácter distintivo adquirido de manera rápida o incluso instantánea, en particular, cuando el signo reproduzca la estructura de marcas utilizadas previamente, ya que el público percibe de inmediato el nuevo evento como una secuela de una serie de eventos consolidados.

La evaluación de ese posible carácter distintivo adquirido instantáneo seguirá criterios generales relativos a, por ejemplo, la magnitud del uso, el territorio, la fecha pertinente o el público destinatario, así como criterios relativos a la responsabilidad del solicitante de aportar las pruebas correspondientes. La única particularidad se refiere a la duración del uso y la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el logro de

un carácter distintivo adquirido pueda ocurrir de manera muy rápida e incluso instantánea. Como sucede con cualquier otra reivindicación de carácter distintivo adquirido, es responsabilidad del solicitante demostrar que el público pueda percibir la marca en cuestión como un signo distintivo.

## 8.7 Pruebas posteriores a la fecha de presentación

Las pruebas deben demostrar que, previamente a la fecha de presentación, la marca había adquirido un carácter distintivo por el uso.

No obstante, esto no excluye la posibilidad de que puedan tenerse en cuenta pruebas que, aunque sean posteriores a la fecha de presentación, permitan extraer conclusiones sobre la situación en la fecha de presentación (19/06/2014, [C-217/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Por consiguiente, no pueden rechazarse únicamente porque su fecha sea posterior a la de presentación. En consecuencia, tales pruebas deberán evaluarse y habrá que otorgarles el peso que corresponda.

Por ejemplo, una marca que disfrute de un reconocimiento particularmente relevante en el mercado o que posea una cuota de mercado significativa unos meses después de la fecha de presentación puede contar con un carácter distintivo adquirido también en dicha fecha.

## 9 Consecuencias del carácter distintivo adquirido

Una marca registrada de conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) disfruta de la misma protección que cualquier otra que haya sido considerada registrable de manera intrínseca tras su examen.

Si la solicitud de MUE se acepta con arreglo al [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), esta información se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea, utilizando el código INID 521.

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 15 Marcas colectivas de la Unión  
Europea***

## Índice

<b>1</b>	<b>Carácter de las marcas colectivas</b>	<b>737</b>
1.1	Definición	737
1.2	Función específica	737
1.3	Relación con marcas individuales y de certificación	738
1.4	Disposiciones aplicables y examen	738
<b>2</b>	<b>Titularidad</b>	<b>739</b>
<b>3</b>	<b>Motivos de denegación absolutos específicos</b>	<b>740</b>
3.1	Que induce a error en cuanto al carácter o el significado de la marca	740
3.2	Reglamentos de uso	741
3.2.1	Cumplimiento del orden público y las buenas costumbres	742
3.2.2	Medidas correctivas	742
<b>4</b>	<b>Especificidades relativas al examen de los motivos de denegación absolutos generales</b>	<b>742</b>
4.1	El artículo 74, apartado 2, del RMUE: la «excepción geográfica»	743
4.2	Objeciones planteadas en virtud del artículo 7, apartado 1, letras j), k) o l), del RMUE	744

# 1 **Carácter de las marcas colectivas**

## 1.1 **Definición**

De conformidad con lo dispuesto en el [artículo 74, apartado 1, del RMUE](#), pueden [constituir marcas colectivas de la Unión Europea](#), que son un tipo específico de marca de la Unión Europea, las marcas de la Unión Europea «así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas».

Es uno de los tres tipos de marcas previstos en el Reglamento, junto con las marcas individuales y las marcas de certificación.

## 1.2 **Función específica**

La **función esencial de la marca colectiva de la Unión Europea** es distinguir los productos y servicios de los miembros de la asociación que es su titular de la marca de aquellos de otras empresas que no pertenecen a la asociación (20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58). Por lo tanto, la marca colectiva de la Unión Europea indica el origen comercial de determinados productos y servicios, informando al consumidor de que el fabricante de los productos o el proveedor de los servicios pertenece a una determinada asociación y tiene derecho a utilizar la marca.

Incluso las **marcas colectivas de la Unión Europea geográficamente descriptivas** ([artículo 74, apartado 2, del RMUE](#)) deben poder cumplir la función esencial de las marcas colectivas, que es indicar el origen comercial colectivo de los productos vendidos con dicha marca (20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING collection de lingerie (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 54 et seq; 05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 74).

Las **marcas colectivas de la Unión Europea son utilizadas, normalmente**, por las empresas junto con sus **propias marcas individuales** para indicar que son miembros de una determinada asociación (12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 54).

Por ejemplo, la Asociación Española de Fabricantes de Calzado puede desear solicitar la marca colectiva «Asociación Española de Fabricantes de Calzado» que, aunque pertenezca a la asociación, será, también, utilizada por todos sus miembros, que podrían ser competidores entre sí. Es posible que uno de los miembros de la asociación desee utilizar la marca colectiva además de su propia marca individual, por ejemplo, «Calzados Luis».

### 1.3 Relación con marcas individuales y de certificación

Corresponde al solicitante decidir si la marca cumple los requisitos de una marca colectiva, frente a una marca individual o una marca de certificación en el sentido del [artículo 83 del RMUE](#). Esto significa que, en principio, el mismo signo solicitado como marca colectiva de la Unión Europea también podría solicitarse como marca individual o como marca de certificación, siempre y cuando se cumplan las condiciones del RMUE para cada solicitud. Los tres tipos de marcas no difieren, necesariamente, con respecto a los signos de por sí, sino en lo tocante al resto de características específicas respectivas, incluidos, entre otros, los requisitos de titularidad y las condiciones de uso de la marca.

No obstante, un solicitante debe saber que, en caso de tener que demostrar posteriormente el uso efectivo de las marcas, probablemente será más difícil demostrar el uso del mismo signo para distintos tipos de marcas. Para más información sobre el uso efectivo de una marca de conformidad con su función, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso, punto 2.3.1](#).

Por ejemplo, una asociación puede presentar una solicitud para la marca denominativa «Tamaki» como marca individual, marca de certificación o marca colectiva, en función del uso previsto de la marca (solo por la propia asociación o también por los miembros de la misma o como un signo de garantía de una característica o no). Si se solicita una marca colectiva de la Unión Europea, deberán cumplirse ciertas formalidades adicionales, como presentar un reglamento de uso (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 9.2](#)).

Después de la presentación de la solicitud, se aceptarán únicamente los cambios en la clase de la marca (entre marcas colectivas, de certificación e individuales) si resulta obvio que se ha seleccionado la clase de marca incorrecta (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2](#)).

### 1.4 Disposiciones aplicables y examen

Las disposiciones del RMUE son aplicables a las marcas colectivas de la Unión Europea, salvo disposición en contrario de los artículos [75](#) a [82](#) de dicho Reglamento. Por una parte, dichas marcas están sujetas al régimen general de MUE y, por otra parte, a algunas excepciones y particularidades.

De esto resulta, en primer lugar, que una solicitud para una marca colectiva de la Unión Europea se someterá, en principio, al mismo procedimiento y requisitos de examen que una solicitud para una marca individual. En general, la clasificación de los productos y servicios, y el examen de las formalidades y de los motivos de denegación absolutos se llevarán a cabo siguiendo el mismo procedimiento aplicable a las marcas individuales.

Por ejemplo, los examinadores comprobarán la lista de productos y servicios o las exigencias lingüísticas del mismo modo en que se lleva a cabo para las marcas

individuales. Del mismo modo, también se examinará si la marca colectiva de la Unión Europea adolece o no de alguno de los motivos de denegación contemplados en el [artículo 7 del RMUE](#) .

Con arreglo a la nueva disposición del [artículo 16 del REMUE](#) , el reglamento de uso que aporte el solicitante de su marca de la Unión Europea colectiva **debe abarcar el uso para todos los productos y servicios** incluidos en la lista de la solicitud de marca colectiva de la Unión Europea. Para las marcas colectivas de la Unión Europea que entren en conflicto con indicaciones geográficas (IG), las denominaciones tradicionales de vinos o especialidades tradicionales garantizadas, los reglamentos que regulen el uso de las marcas colectivas de la Unión Europea deberán reflejar de forma precisa cualquier limitación que se haya incluido para superar tales conflictos. Por ejemplo, el reglamento que regula el uso de una marca colectiva de la UE en conflicto con «XYZ» IG para *vinos* deberá reflejar con exactitud el hecho de que se refiere al uso de la marca para «XYZ» (IG) *vinos* . Para más detalles sobre las IG, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#) ; para obtener más información sobre denominaciones tradicionales de vinos, véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 11, Marcas en conflicto con las denominaciones tradicionales de vinos \[artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE\]](#) , y para más información sobre especialidades tradicionales garantizadas, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 12, Marcas en conflicto con especialidades tradicionales garantizadas \[artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE\]](#) .

En segundo lugar, el examen también tendrá en cuenta las excepciones y particularidades de este tipo de marca. Dichas excepciones y particularidades hacen referencia tanto a las disposiciones formales como a las sustantivas. Por lo que se refiere a las formalidades, el requisito del reglamento de uso de la marca es, por ejemplo, una característica específica de una marca de la Unión Europea colectiva. (Para obtener más información sobre el examen de las formalidades de las marcas colectivas de la Unión Europea, incluido el reglamento de uso de la marca, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2](#) ).

A continuación, se especifican las excepciones y particularidades sustantivas que se aplican a las marcas colectivas de la Unión Europea.

## 2 Titularidad

La titularidad de las marcas colectivas de la Unión Europea queda limitada a i) las asociaciones de fabricantes, productores, proveedores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal; y a ii) las personas jurídicas de derecho público ([artículo 74 del RMUE](#)).

En el primer tipo de titulares se incluyen, normalmente, las asociaciones privadas con intereses u objetivos comunes. Deberán tener personalidad jurídica propia y capacidad para actuar. Por lo tanto, varios solicitantes con personalidad jurídica independiente o las uniones temporales de empresas no pueden ser titulares de una marca de la Unión Europea colectiva. Tal como se establece en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2.1](#), «por colectivas no se entiende que la marca pertenezca a varias personas (cosolicitantes y cotitulares) ni designe ni cubra a más de un país».

Las asociaciones pueden adoptar diversas formas jurídicas, como empresas privadas (por ejemplo, *Gesellschaften mit beschränkter Haftung*). Sin embargo, puesto que estas últimas normalmente no se organizan como asociaciones, la Oficina considera que una empresa privada no puede ser titular de una marca colectiva de la Unión Europea, salvo que demuestre que su estructura interna tiene un carácter asociativo.

Esto mismo se aplica al segundo tipo de titulares. Teniendo en cuenta la función esencial de las marcas colectivas (que los productos o servicios de los *miembros de la asociación* titulares de la marca se distingan de los de otras empresas), las «personas jurídicas de derecho público» deben ser asociaciones en el sentido formal o tener una estructura interna de carácter asociativo. Este concepto incluye, por ejemplo, las asociaciones o corporaciones de derecho público, como los «Consejos Reguladores» o los «Colegios Profesionales» contemplados en el derecho español.

El uso que se hace a continuación del término «asociación» se refiere a los dos tipos de titulares mencionados con anterioridad, aceptados en virtud del [artículo 74 del RMUE](#).

### **3 Motivos de denegación absolutos específicos**

#### **3.1 Que induce a error en cuanto al carácter o el significado de la marca**

El examinador deberá desestimar la solicitud 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 ser algo distinto de una marca colectiva a tenor de lo dispuesto en el [artículo 76, apartado 2, del RMUE](#).

Esto se refiere a una situación en la que el público no percibirá la marca como una marca colectiva, sino como una marca individual o de certificación.

Por ejemplo, una marca colectiva induciría a error al público si diera la impresión de que está disponible para el uso de cualquiera que satisfaga ciertas características objetivas. No obstante, una marca colectiva, por naturaleza, no puede ser utilizada por personas que no sean miembros de la asociación (p. ej., terceros usuarios, licenciarios, etc.). Los reglamentos que rigen el uso de la marca colectiva contienen una indicación clara de quién tiene derecho a utilizar la marca colectiva (cualquier miembro de la asociación o bien hay requisitos adicionales para los miembros) y, por

consiguiente, otorgan a los miembros la condición de usuarios autorizados de la marca colectiva. Si estos reglamentos permiten el uso de la marca colectiva por parte de personas que no son miembros de la asociación, se contraviene el carácter de la marca colectiva.

Además, una marca colectiva resultará engañosa si transmite un firme mensaje de



certificación (por ejemplo: , que constituye una clara contradicción a la función de la marca colectiva [ejemplo inventado]).

Una marca colectiva no se consideraría engañosa en cuanto a su carácter por el mero hecho de que los reglamentos de uso también pudieran incluir requisitos específicos de uso con respecto a la calidad de los productos y servicios protegidos por la marca. Sin embargo, si el examen de los reglamentos de uso revela que la marca se utilizará como marca de certificación, y no como un indicador de que los productos y servicios proceden de los miembros de la asociación, se considerará que induce al público a error.

Del mismo modo, si **una marca colectiva está constituida por**: i) una IG o ii) un logotipo incluido en la especificación de producto de la IG, se podría inducir al público a error en relación con el carácter o el significado de la marca, ya que estos elementos podrían considerarse una indicación geográfica, en vez de una marca colectiva, cuya función es indicar la pertenencia a una asociación. Para más detalles sobre las IG, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#).

### 3.2 Reglamentos de uso

Los reglamentos que regulan el uso deben presentarse en el plazo de **dos meses** a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la marca colectiva ([artículo 75, apartado 1, del RMUE](#)) y su contenido deberá cumplir los requisitos previstos en el [artículo 16 del REMUE](#). Se pueden consultar detalles completos sobre el contenido de los reglamentos de uso en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2.3, Reglamentos que rigen el uso de la marca colectiva](#).

La Oficina recomienda el uso de su plantilla (disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/certification-and-collective-marks#23>), que guía a los solicitantes por el proceso de elaboración del reglamento de uso.

Los reglamentos de uso constituyen una **parte** obligatoria de la marca colectiva. En particular, son un **elemento esencial** del examen, ya que contienen información pertinente sobre el sistema de marca colectiva y, por lo tanto, definen el objeto de protección.

Dada su importancia, los reglamentos de uso deben redactarse de manera **clara y accesible**.

Los reglamentos de uso deberán reflejar el tipo concreto de marca de la solicitud y el hecho de que la marca sea una marca colectiva que será utilizada por los miembros de la asociación.

El reglamento de uso debe cumplir los requisitos relativos a las formalidades (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.2.3, Reglamentos que rigen el uso de la marca colectiva](#)), reflejar el tipo de marca que se solicita (véase [el punto 3.1](#) supra relativo a las solicitudes engañosas) y respetar el orden público y las buenas costumbres.

El examen sustantivo de la solicitud no deberá comenzar hasta que no se reciban los reglamentos que regulen el uso.

### 3.2.1 Cumplimiento del orden público y las buenas costumbres

Si los reglamentos que regulan el uso de la marca son contrarios al **orden público** o a las **buenas costumbres**, la solicitud de la marca colectiva de la Unión Europea será denegada de conformidad con el [artículo 76, apartado 1, del RMUE](#). Este motivo de denegación se aplica además del [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#), que está relacionado, en primer lugar, con el signo solicitado.

Se refiere a las situaciones en que, con independencia de la marca, los reglamentos que regulan el uso de la marca incluyen una disposición que es contraria al orden público o las buenas costumbres aceptadas. Este sería el caso, por ejemplo, de una autorización o unas condiciones de uso que efectúen discriminaciones entre operadores del mercado sin justificación alguna (como la falta de criterios objetivos o la aplicación de criterios inadmisibles) o de reglamentos de uso que establezcan tarifas manifiestamente discriminatorias.

### 3.2.2 Medidas correctivas

En algunos casos será posible modificar los reglamentos de uso para eliminar un motivo de denegación de una solicitud de marca colectiva de la Unión Europea ([Artículo 76, apartado 3, del RMUE](#)) que ha sido planteado por la Oficina en virtud del [artículo 76, apartados 1 y 2, del RMUE](#). En todos los casos, el solicitante tiene que presentar reglamentos de uso nuevos y completos. A continuación, la Oficina evaluará si se puede retirar la objeción como consecuencia del contenido del texto nuevo.

## 4 Especificidades relativas al examen de los motivos de denegación absolutos generales

Además de los motivos de denegación específicos aplicables a las marcas colectivas, las solicitudes para este tipo de marcas deberán examinarse en relación con los motivos de denegación absolutos recogidos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) ([artículo 74, apartado 3, del RMUE](#)). Esto significa que una solicitud de marca colectiva de la Unión Europea será evaluada, como cualquier otra solicitud de MUE, en relación

con **todos** los motivos de denegación generales previstos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#), sin perjuicio de la aplicación del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#).

Si, por ejemplo, una marca colectiva no posee un carácter distintivo intrínseco con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, la marca será denegada (18/07/2008, [R 229/2006-4](#), CHARTERED MANAGEMENT ACCOUNTANT, § 7).

En la medida en que el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#) y la correspondiente excepción relativa al carácter distintivo adquirido [[artículo 7, apartado 3\), del RMUE](#)] también se aplican a las marcas colectivas, toda reivindicación de carácter distintivo adquirido mediante el uso deberá estar respaldada por pruebas que demuestren que se ha hecho uso de la marca y que la marca está reconocida de hecho en el mercado pertinente como una marca colectiva.

#### 4.1 4.1 El artículo 74, apartado 2, del RMUE: la «excepción geográfica»

Conforme a lo dispuesto en el [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#), y no obstante lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos y servicios podrán constituir marcas colectivas de la Unión Europea.

No obstante, el [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#) no es una excepción al requisito del carácter distintivo. El [artículo 7, apartado 1, letra b\)](#), y el [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#) se aplican también a las marcas colectivas de la Unión Europea. Por consiguiente, cuando una asociación solicite el registro, como marca colectiva de la Unión Europea, de un signo que pueda designar un origen geográfico, le corresponderá garantizar que dicho signo tiene elementos que permitan al consumidor distinguir los productos o servicios que ofrecen sus miembros de los de otras empresas (05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72, 73).

En otras palabras, un signo para el que se presente una solicitud de marca colectiva de la Unión Europea **debe tener elementos que permitan distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación de los de otras empresas para ser considerado distintivo** con arreglo a las disposiciones del [artículo 7, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). La Oficina evaluará, caso por caso, si los signos que incluyen términos geográficamente descriptivos, incluidas IG, contienen elementos suficientes para que la marca sea distintiva como marca colectiva.

En consecuencia, la excepción prevista en el [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#) se reserva a las marcas colectivas que tienen carácter distintivo en el sentido de permitir la distinción entre los productos o servicios de los miembros de la asociación y los de otras empresas, aunque esas marcas, al mismo tiempo, puedan servir para designar el origen geográfico de los productos o servicios designados.

Por ejemplo, el signo «ALICANTE» solicitado para *servicios turísticos*, o el signo «ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA», para *aceites comestibles*, se denegarían con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, porque no

contienen elementos que permitan distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación de los de otras empresas.

Por otra parte, los signos «ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE LA CIUDAD DE ALICANTE» o «CONSEJO REGULADOR DE LA DOP ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA» identifican una asociación específica y podrían admitirse como marcas colectivas de *servicios turísticos* o *aceites comestibles*, respectivamente, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del RMUE.

Por último, **las marcas que pueden servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos y servicios deben cumplir, en cualquier caso**, con la autorización establecida en el [artículo 75, apartado 2, del RMUE](#). Con arreglo a esta disposición, los reglamentos que regulan el uso de una marca colectiva de la Unión Europea **que se acoja a la excepción contemplada en el [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#)** deberán autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación que sea titular de la marca.

#### **4.2 Objeciones planteadas en virtud del artículo 7, apartado 1, letras j), k) o l), del RMUE**

En caso de que los productos y servicios deban limitarse como consecuencia de una objeción planteada en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\)](#) (indicación geográfica); el [artículo 7, apartado 1, letra k\)](#) (términos tradicionales de vinos); o el [artículo 7, apartado 1, letra l\)](#) (especialidades tradicionales garantizadas), el solicitante de la marca colectiva de la Unión Europea **deberá modificar los reglamentos de uso en consecuencia** [[artículo 16, letra h\), del REMUE](#)]. Para obtener información adicional sobre estas objeciones, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas](#) [[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)]; [Capítulo 11, Marcas en conflicto con denominaciones tradicionales de vinos](#) [[artículo 7, apartado 1, letra k\), del RMUE](#)] y [Capítulo 12, Marcas en conflicto con las especialidades tradicionales garantizadas](#) [[artículo 7, apartado 1, letra l\), del RMUE](#)].

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

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

***Parte B***

***Examen***

***Section 4***

***Motivos de denegación absolutos***

***Capítulo 16 Marcas de certificación de la  
Unión Europea***

## Índice

<b>1 Disposiciones pertinentes.....</b>	<b>747</b>
<b>2 Definición y función específica.....</b>	<b>747</b>
2.1 Definición.....	747
2.2 Función específica.....	748
<b>3 Elementos principales.....</b>	<b>748</b>
3.1 Signo y capacidad distintiva.....	748
3.2 Descripción como marca de certificación.....	748
3.3 Lista de productos y servicios.....	749
3.4 Reglamentos que regulan el uso.....	749
<b>4 Requisitos específicos en relación con la titularidad.....</b>	<b>750</b>
<b>5 Examen de los motivos de denegación específicos.....</b>	<b>751</b>
5.1 Que pueda inducir a error sobre el carácter o el significado de la marca.....	751
5.2 Certificación del origen geográfico.....	751
5.3 Reglamentos que regulan el uso.....	755
5.3.1 Cumplimiento de las normativas sobre el orden público.....	756
5.3.2 Subsanaciones.....	756
<b>6 Particularidades en relación con el examen de los motivos de denegación generales.....</b>	<b>756</b>

## 1 Disposiciones pertinentes

Desde el 1 de octubre de 2017, la marca de certificación se ha **codificado como un nueva clase de marca de la Unión Europea**, que se rige por **disposiciones específicas**. Su objetivo principal es ofrecer un marco jurídico propio para la protección de las marcas de certificación de la Unión Europea (véase el considerando 27 del [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#) por el que se modifica el [Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#)) del Consejo. Hasta la última modificación del RMUE por el [Reglamento modificador \(UE\) 2015/2424](#), **las marcas de certificación** no podían protegerse como marcas de la Unión Europea.

Las disposiciones específicas relevantes para las marcas de certificación se establecieron en el [capítulo VIII del RMUE](#) y se completaron con el [artículo 17 del REMUE](#). Las designaciones de la UE en registros internacionales se abordan en el [artículo 194 del RMUE](#).

Las **disposiciones generales del RMUE son aplicables**, también, a las marcas de certificación de la Unión Europea, **salvo que las disposiciones específicas** de los artículos [83](#) a [93](#) del RMUE **determinen lo contrario**. Estos últimos establecen algunas excepciones y particularidades en relación con el régimen general de la MUE por lo que respecta a las marcas de certificación de la Unión Europea, que han de tenerse en cuenta al presentar y examinar tales marcas.

## 2 Definición y función específica

### 2.1 Definición

La marca de certificación es una tercera clase de marca de la Unión Europea establecida en el RMUE, además de la marca individual y la marca colectiva.

En el [artículo 83, apartado 1, del RMUE](#) se define la marca de certificación de la Unión Europea como una marca «adecuada para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al material, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, a excepción del origen geográfico, de los productos y servicios que no posean esa certificación».

La **lista** de posibles características que certifica una marca de certificación de la Unión Europea **no es exhaustiva** y puede hacer referencia a otras características que no sean el material, el modo de fabricación o de prestación, la calidad o la precisión. No obstante, **excluye** expresamente la posibilidad de certificar el **origen geográfico** de los productos o servicios.

El titular de la marca de certificación no tiene necesariamente que prestar por sí mismo los servicios. Es suficiente con que el proceso de certificación se lleve a cabo bajo su control y supervisión.

## 2.2 Función específica

Una marca de certificación indica que los productos o servicios que la llevan i) cumplen con una determinada norma instaurada por el titular de la marca; ii) a consecuencia de un control establecido por el titular de la marca de certificación; iii) con independencia de la identidad de la empresa que fabrica o presta realmente los productos y servicios en cuestión y que utiliza realmente la marca de certificación.

Por consiguiente, la función esencial distintiva de la marca de certificación está relacionada con la **garantía de características específicas** de ciertos **productos y servicios**.

## 3 Elementos principales

### 3.1 Signo y capacidad distintiva

En primer lugar, como sucede con cualquier MUE, una marca de certificación debe ser un **signo** capaz de ser representado en el Registro de Marcas de la Unión Europea. En este sentido, se aplican las normas generales ([artículo 83, apartado 3](#), y [artículo 4 del RMUE](#)).

En segundo lugar, el signo debe tener la **capacidad de cumplir la función específica de las marcas de certificación relativa a** distinguir los productos o servicios certificados en relación con una norma determinada, de los que no están certificados ([artículo 83, apartados 1 y 3](#); [artículo 4, letra a](#)); y [artículo 7, apartado 1, letra a](#)), del [RMUE](#)).

### 3.2 Descripción como marca de certificación

El solicitante de una marca de certificación tiene que describirla como tal en su solicitud ([artículo 83 del RMUE](#)). En consecuencia, al presentar una solicitud, el solicitante deberá incluir una **declaración** por la que establezca que la solicitud es para registrar una marca de certificación de la Unión Europea [[artículo 2, apartado 1, letra i](#)), del [REMUE](#)].

La clase de marca seleccionada por el solicitante no se cambiará por ninguna otra clase de marca a menos que un examen de la solicitud revele que la clase de marca indicada en la solicitud es **claramente** incorrecta (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.4](#)).

### 3.3 Lista de productos y servicios

Las marcas de certificación deberán solicitarse **en relación con los productos y servicios que desee certificar** el titular de la marca.

La lista de productos y servicios ha de cumplir las normas generales de precisión y claridad ([artículo 33 del RMUE](#)).

No es necesario que la lista incluya una declaración expresa de que los productos y servicios incluidos son objeto de certificación (en general o en relación con una norma concreta) dado que, en cualquier caso, una marca de certificación tiene que estar «descrita como tal» en la solicitud.



Por ejemplo, si el signo  se solicitara como marca de certificación para *frutos secos, galletas saladas y magdalenas* (ejemplo ficticio), no sería necesario que se especificara de manera explícita *certificado por* «nombre del solicitante», ni *sujeto a la certificación del logotipo de certificado vegano*, ni ninguna otra indicación relativa al propio procedimiento de certificación. El solicitante podría, sencillamente, solicitar la marca de certificación para *frutos secos veganos, galletas saladas veganas y magdalenas veganas*.

La lista de productos y servicios de una solicitud de marca de certificación de la Unión Europea deberá también estar incluida en el reglamento de uso [[artículo 17, letra d\), del REMUE](#)]. Las dos listas (los productos y servicios presentados en la solicitud y los enumerados en el reglamento de uso) deben ser idénticas.

### 3.4 Reglamentos que regulan el uso

El reglamento de uso debe presentarse en el plazo de **dos meses** a partir de la solicitud de la marca de certificación ([artículo 84, apartado 1, del RMUE](#)) y su contenido deberá cumplir lo dispuesto en el [artículo 17 del REMUE](#). Para obtener más información sobre el contenido del reglamento de uso, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.3.3.1, Contenido del reglamento de uso](#).

El examen sustantivo de la solicitud se iniciará una vez que se haya recibido el reglamento de uso.

La Oficina recomienda el uso de su plantilla (disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/certification-and-collective-marks#23>), que orienta a los solicitantes a través del proceso de elaboración del reglamento de uso.

El reglamento de uso constituye una **parte** obligatoria de la marca de certificación. En particular, es un **elemento esencial** del examen, ya que contiene información sobre el régimen de certificación y, por lo tanto, define su objeto. Debe reflejar la clase de marca específica que se reivindica en la solicitud y debería redactarse de manera **clara y accesible** (véase el [punto 5.3 infra](#)).

Si se modifica el reglamento de uso, la versión modificada completa del texto deberá presentarse a la Oficina ([artículo 88, apartado 1, del RMUE](#)), la cual comprobará que las modificaciones cumplen lo dispuesto en el [artículo 84, apartado 2, del RMUE](#) y en el [artículo 17 del REMUE](#) y que no plantean motivos de denegación aplicables a las marcas de certificación de la Unión Europea de acuerdo con el [artículo 85 del RMUE](#). Si el reglamento de uso hace referencia a normas establecidas en fuentes oficiales o de carácter general, las modificaciones de estas normas se aplicarán automáticamente al reglamento de uso. En tal caso, no será necesario modificar el reglamento de uso ya presentado a la Oficina.

## 4 Requisitos específicos en relación con la titularidad

**Cualquier** persona física o jurídica podrá solicitar y ser titular de una marca de certificación de la Unión Europea. El [artículo 83, apartado 2, del RMUE](#) aclara que el concepto anterior incluye «instituciones, autoridades y organismos regidos por el derecho público».

La única, aunque importante, **limitación** es que el titular de una marca de certificación no podrá ser una persona que tenga una empresa dedicada al suministro de productos y servicios del tipo certificado ([artículo 83, apartado 2, del RMUE](#)).

El **titular** de una marca de certificación **no podrá usarla** para los productos o servicios certificados amparados por dicha marca.

Las razones son que no tendría mucho sentido que el titular certificara sus propios productos y servicios; una autoridad certificadora debería mantenerse neutral con respecto a los intereses empresariales de los fabricantes de los productos y los proveedores de los servicios que certifica.

La «**obligación de neutralidad**» ha de entenderse en sentido amplio: el titular no debe tener intereses económicos (empresariales) en el mercado en cuestión.

Esto no se cumple, en concreto, cuando:

- el fabricante de los productos o el proveedor de los servicios que se deseen certificar esté vinculado económicamente al titular de la marca de certificación, aunque sea formalmente distinto de este;
- el uso de la marca de certificación esté condicionado por el uso de los productos o servicios prestados por el titular de la marca de certificación (por ejemplo, cuando el titular de la marca de certificación suministre una materia prima). Sin embargo, el titular podrá impartir formación relativa al sistema de certificación a sus usuarios, ya que es un ámbito económico diferente del de los productos y servicios del tipo certificado, y mientras que así lo sea.

Por consiguiente, la vulneración de la obligación de neutralidad por parte del titular de una marca de certificación constituye un motivo de caducidad de la marca de certificación ([artículo 91 del RMUE](#)); véanse las Directrices, [Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas](#)).

El solicitante deberá incluir en el reglamento de uso una **declaración** en la que conste que cumple este requisito [véanse el artículo 17, letra b), del REMUE y las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)].

Al examinar una solicitud de marca de certificación, la Oficina presumirá la buena fe del solicitante en este sentido y, por ejemplo, no se opondrá a la solicitud de marca de certificación cuando el solicitante ya sea titular de una MUE que cubra los productos y servicios que se desee certificar.

No obstante, la solicitud se **rechazará cuando resulte evidente** durante el procedimiento (p. ej., a partir de las observaciones de terceros) que el **solicitante efectivamente opera un negocio en el mercado pertinente**.

## 5 Examen de los motivos de denegación específicos

### 5.1 Que pueda inducir a error sobre el carácter o el significado de la marca

El examinador deberá desestimar una solicitud de certificación cuando entrañe riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en concreto, cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de certificación con arreglo al [artículo 85, apartado 2, del RMUE](#).

El RMUE no exige que la representación de la marca de certificación asuma una forma específica o incluya un texto específico, como una referencia a su clase. La ausencia de dicha información no implica que la marca vaya a ser percibida como algo distinto a una marca de certificación.

Se corre también el riesgo de inducir al público a error si **el signo** indica una cualidad que difiera o contradiga el objeto de la norma de calidad señalado en el reglamento de uso. Por ejemplo, «ABC test pure orange juice» para *refrescos*, cuando el reglamento de uso certifica que contiene zumo de manzana.

Por último, la percepción del signo por parte del consumidor pertinente es decisiva. La percepción dependerá del propio signo, por un lado, y de la especificación del uso de la marca como se establece en el reglamento de uso, por otro, así como de los productos y servicios incluidos.

### 5.2 Certificación del origen geográfico

De conformidad con el [artículo 83 del RMUE](#), una marca de certificación de la Unión Europea no podrá distinguir productos o servicios certificados en relación con el origen geográfico.

Esta excepción debe entenderse como una prohibición a cualquier marca solicitada:

- cuando el **signo sea percibido por el público pertinente** como indicación de que los productos o servicios en cuestión se certifican en relación con su origen geográfico;
- cuando el **reglamento de uso** indique que la característica objeto de la certificación es el origen geográfico de los productos o servicios o imponga una obligación de naturaleza geográfica (p. ej., la ubicación del lugar de producción);
- cuando la **lista de productos y servicios** especifique explícitamente que los productos y servicios tienen un origen geográfico o son conformes con una DOP/IGP.

Una marca de certificación que incluya una indicación geográfica (IG) (en el propio signo, en la lista de productos y servicios o en el reglamento de uso), o una referencia a la misma, será denegada de acuerdo con el [artículo 83 del RMUE](#) dado que, por definición, las indicaciones geográficas están vinculadas a un origen geográfico específico y serán percibidas como tales. Para obtener más información sobre las indicaciones geográficas, véase [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con denominaciones de origen e indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#).

No obstante, cuando la referencia a un término geográfico no implique el origen geográfico de los productos y servicios, la solicitud no entrará en el ámbito de aplicación de la objeción prevista en el [artículo 83 del RMUE](#).

Ejemplos de solicitudes **denegadas** en virtud del [artículo 83 del RMUE](#):

MUE n.º	Signo	Productos y servicios	Justificación
17 596 917		Clases 29, 30 y 31	En particular, las normas de uso establecen claramente que la marca de certificación tiene por objeto certificar un origen geográfico, a saber, que los productos de que se trata proceden de animales que han sido criados con arreglo a determinadas especificaciones, entre las que se encuentra el vínculo necesario con Dinamarca o la zona danesa.

MUE n.º	Signo	Productos y servicios	Justificación
17 277 245		Clase 9: aceites y grasas	<p>El signo contiene una expresión verbal que proporciona información directa sobre el origen geográfico de los productos (aceite de calabaza de Estiria).</p> <p>Reproduce una IGP registrada, «Steirisches Kürbiskernöl», para aceite comestible.</p> <p>El reglamento de uso menciona explícitamente que los productos están certificados en relación con su origen geográfico.</p>

MUE n.º	Signo	Productos y servicios	Justificación
17 868 687	VINAGRE DE VINHO DO PORTO	Clase 30: vinagre de vino	<p>Los siguientes elementos confirman que la marca de certificación se destina a certificar el origen geográfico de los productos solicitados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la representación del signo incluye una DOP registrada para vinos con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013, «Vinho do Porto» (PDO-PT-A1540), además de otros términos;</li> <li>2. el reglamento de uso presentado menciona de forma clara que: «el “Vinagre de Vinho do Porto” se elabora exclusivamente a partir del vino elaborado al amparo de la denominación de origen protegida».</li> </ol> <p>Ambos, la representación del signo solicitado y el reglamento de uso, indican claramente que la marca de certificación se destina a certificar un vinagre que se elabora exclusivamente a partir de vino protegido con la DOP «Vinho do Porto» (PDO-PT-A1540), es decir, que el principal ingrediente del vinagre es la DOP «Vinho do Porto».</p>

Ejemplo de una solicitud que incluye un término geográfico **y está registrada**:

MUE n.º	Signo	Productos y servicios	Justificación (al amparo del <a href="#">artículo 83 del RMUE</a> y de la prohibición de origen geográfico)
17 870 740		Clase 44	<p>La referencia geográfica en el signo («German») leída en combinación con los demás elementos denominativos y, en particular, la expresión global «certified by the German cardiac society» («certificado por la sociedad alemana del corazón») no se percibirá como una indicación del origen geográfico de los productos y servicios, sino como una indicación del propio certificador.</p> <p>No había ningún elemento en el reglamento de uso que sugiriera lo contrario.</p>

### 5.3 Reglamentos que regulan el uso

Habida cuenta de su importancia especial, el reglamento de uso deberá redactarse de manera **clara** y **accesible**, es decir, con la claridad y la precisión suficientes para permitir que la Oficina examine la solicitud y que los gestores del mercado entiendan los requisitos que deben satisfacerse para usar la marca de certificación.

El reglamento de uso debe cumplir los requisitos formales (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 8.3.3, Reglamento de uso de las marcas de certificación](#)), reflejar la clase de marca solicitada (véase el [punto 5.1](#) supra

en relación con las solicitudes engañosas) y cumplir con el orden público y las buenas costumbres.

### 5.3.1 Cumplimiento de las normativas sobre el orden público

El reglamento de uso deberá cumplir las políticas de orden público y buenas costumbres. Este **requisito relativo al orden público** que se recoge en el [artículo 85, apartado 1, del RMUE](#) se aplica, en especial, al reglamento de uso. También, este requisito se aplica al [artículo 7, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) (que hace referencia, en primer lugar, al signo para el que se solicita el registro), por lo que deberá evaluarse por separado y específicamente en relación con el reglamento de uso presentado por el solicitante.

A modo de ejemplo, el reglamento de uso infringiría el [artículo 85 del RMUE](#) si:

1. el solicitante no estuviera facultado para realizar la certificación (p. ej., porque no cumpliera las disposiciones normativas);
2. la autorización o las condiciones de uso discriminaran entre los gestores del mercado sin la debida justificación (como la ausencia de criterios objetivos o la aplicación de criterios inadmisibles).

### 5.3.2 Subsanaciones

En algunos casos, se puede modificar el reglamento de uso para eliminar un motivo de denegación de una solicitud de marca de certificación de la Unión Europea ([artículo 85, apartado 3, del RMUE](#)) invocado por la Oficina en virtud del [artículo 85, apartados 1 y 2, del RMUE](#). El solicitante deberá presentar un reglamento de uso nuevo y completo. La Oficina examinará si es posible retirar la objeción como consecuencia del contenido del nuevo texto.

## 6 Particularidades en relación con el examen de los motivos de denegación generales

Además de los motivos de denegación específicos aplicables a las marcas de certificación, las solicitudes de registro de este tipo de marca han de ser examinadas, también, en relación con los motivos de denegación absolutos enumerados en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#) ([artículo 85, apartado 1, del RMUE](#)). Esto significa que las marcas de certificación de la Unión Europea se evaluarán, como cualquier otra solicitud de MUE, en relación con **todos** los motivos de denegación generales establecidos en el [artículo 7, apartado 1, del RMUE](#).

No obstante, al evaluar los motivos de denegación generales del [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) y d\), del RMUE](#), debe tenerse siempre presente la función específica de las marcas de certificación, es decir, distinguir los productos y servicios certificados por una autoridad certificadora i) de los que no están certificados y ii) de los que están certificados por otra autoridad.

Lo anterior concierne, asimismo, al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) , en la medida en que sigue siendo aplicable además de la disposición específica del [artículo 85, apartado 2, del RMUE](#). Al evaluar si se corre el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, debe tenerse presente también el reglamento de uso. Por ejemplo, si la característica que se certificará es la naturaleza kósher de los productos, y la marca de certificación solicitada designa comida que por su naturaleza no puede ser kósher (p. ej., el marisco), deberá plantearse una objeción con arreglo al [artículo 7, apartado 1, letra g\), del RMUE](#) , dado que no hay posibilidad de que se realice un uso no engañoso de la marca.

De igual modo, en la medida en que el [artículo 7, apartado 1, letras b\), c\) o d\), del RMUE](#) y la correspondiente excepción relativa al carácter distintivo adquirido ([artículo 7, apartado 3, del RMUE](#)) se aplican también a las marcas de certificación, cualquier reivindicación de carácter distintivo adquirido a través del uso deberá estar respaldado con pruebas que demuestren que se ha realizado tal uso de la marca y que esta está reconocida en el mercado pertinente como una marca de certificación.

Cuando el signo para el que se solicite el registro incluya una indicación geográfica se formulará una objeción con arreglo al [artículo 83, apartado 1, del RMUE](#) , exclusivamente [y no al [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)] dado que una limitación de los productos nunca podrá superar la prohibición de certificar el origen geográfico que se recoge en el [artículo 83, apartado 1, del RMUE](#).

---

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

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

**Parte C**

**Oposición**

Obsoleto

---

## Índice

<b>Sección 0 Introducción.....</b>	<b>760</b>
<b>Sección 1 Procedimiento de oposición.....</b>	<b>769</b>
<b>Sección 2 Doble identidad y riesgo de confusión.....</b>	<b>903</b>
<b>Sección 3 Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca (artículo 8, apartado 3, del RMUE).....</b>	<b>1216</b>
<b>Sección 4 Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico en virtud del artículo 8, apartado 4, del RMUE.....</b>	<b>1248</b>
<b>Sección 5 Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE.....</b>	<b>1277</b>
<b>Sección 6 Indicaciones geográficas (artículo 8, apartado 6, del RMUE)</b>	<b>1375</b>
<b>Sección 7 Prueba del uso.....</b>	<b>1388</b>

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 0**

**Introducción**

## Índice

<b>1 Panorama general del procedimiento de oposición: la diferencia entre los «motivos absolutos» y los «motivos relativos» de denegación de una solicitud de MUE.....</b>	<b>762</b>
<b>2 Motivos de oposición.....</b>	<b>763</b>
<b>3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una oposición.....</b>	<b>764</b>
<b>4 Objeto del procedimiento de oposición y el modo más expedito de tratarlo.....</b>	<b>765</b>
<b>4.1 Examen de la oposición, los motivos y las bases más eficaces.....</b>	<b>766</b>
<b>4.2 Cuándo no es necesario examinar la prueba del uso.....</b>	<b>766</b>
<b>4.3 Restricción del examen a una parte del público destinatario.....</b>	<b>767</b>
<b>4.4 Examen del riesgo de confusión sin realizar una comparación de los productos y servicios.....</b>	<b>767</b>
<b>4.5 No es necesario examinar las pruebas del carácter distintivo elevado..</b>	<b>768</b>

## **1 Panorama general del procedimiento de oposición: la diferencia entre los «motivos absolutos» y los «motivos relativos» de denegación de una solicitud de MUE**

La «oposición» es un procedimiento que tiene lugar ante la EUIPO cuando un tercero, sobre la base de los derechos anteriores que ostenta, solicita que la Oficina deniegue una solicitud de marca de la Unión Europea («solicitud de MUE») o un registro internacional que designa a la UE.

Cuando se presente una oposición contra un registro internacional que designa a la UE, debe entenderse que todas las referencias a las solicitudes de marca de la Unión Europea que figuran en las presentes Directrices incluyen los registros internacionales que designan a la UE. En la Parte M de las presentes Directrices, relativa a las marcas internacionales, se describen detalles específicos acerca de las oposiciones relacionadas con los registros internacionales.

En virtud del [Reglamento \(UE\) 2017/1001](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, la oposición debe estar basada en los derechos que ostenta el oponente sobre una marca anterior u otra forma de signo comercial. Los motivos en los que puede estar basada una oposición se denominan «motivos de denegación relativos», y en el [artículo 8 del RMUE](#), que lleva este título, se encuentran las disposiciones pertinentes. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los motivos de denegación absolutos, que son examinados de oficio por la Oficina (y que pueden tener en cuenta las observaciones de terceros, aunque dichos terceros no sean parte del procedimiento), los motivos de denegación relativos son procedimientos *inter partes* basados en posibles conflictos con derechos anteriores. La Oficina no plantea de oficio estas objeciones relativas. La carga recae, pues, en el titular del derecho anterior que tiene que mantener una actitud vigilante respecto de la presentación de solicitudes de marca de la Unión Europea por parte de otras personas que podrían colisionar con sus derechos anteriores, y, en su caso, oponerse a las marcas en conflicto.

Cuando se presenta una oposición dentro del plazo establecido y se abona la tasa correspondiente, el servicio especializado (la División de Oposición) de la Oficina gestiona el procedimiento. La División de Oposición examinará, en primer lugar, la admisibilidad de la oposición. Si la oposición se considera admisible, normalmente seguirá un intercambio de observaciones entre el oponente y el solicitante (en lo sucesivo, las «partes»). Después de considerar estas observaciones, en caso de que las partes no logren un acuerdo, la División de Oposición resolverá (en una «resolución» susceptible de recurso) bien denegar total o parcialmente la solicitud impugnada, o bien denegar la oposición. Si la oposición no está bien fundada, será denegada. Si la solicitud de marca de la Unión Europea no se deniega totalmente, siempre que no existan otras oposiciones pendientes, se procederá al registro de los productos y servicios que no hayan sido denegados.

## 2 Motivos de oposición

El artículo 8 del RMUE establece los posibles motivos por los que puede presentarse una oposición.

El [artículo 8 del RMUE](#) permite a los titulares que basen las oposiciones en sus derechos anteriores para evitar el registro de marcas de la Unión Europea en una serie de situaciones, que van desde la doble identidad entre los productos o servicios y entre las marcas ([artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), en el que se presume el riesgo de confusión y no es necesario probarlo) hasta la similitud ([artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), en el que debe establecerse un riesgo de confusión). Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión](#).

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) permite al titular de una marca evitar la presentación no autorizada de su marca por parte de su agente o representante (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca](#)).

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) permite al titular de marcas anteriores no registradas, o de otros signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local, evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea posterior si el titular tiene el derecho a prohibir el uso de la marca solicitada. Permite a los titulares de los derechos invocar una amplia variedad de derechos contemplados en la legislación de la UE o de los Estados miembros, sujetos a las condiciones de su adquisición y al ámbito de protección con arreglo a la legislación aplicable, y a condición de que el derecho invocado también cumpla el requisito de uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local del derecho de la UE (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 4, Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico \[artículo 8, apartado 4, del RMUE\]](#)).

El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) permite a los titulares de marcas registradas anteriores con renombre evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea similar o idéntica posterior que, sin justa causa, perjudicaría a dicha marca anterior. El riesgo de confusión no constituye una condición para aplicar este artículo. Esto es así porque el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) protege específicamente (aunque no de forma exclusiva) las funciones y los usos de las marcas que no entran dentro de la indicación de la protección de origen que ofrece un riesgo de confusión y, como tal, se dirige más a proteger el esfuerzo y la inversión financiera implicadas en la creación y la promoción de marcas en la medida en que estas alcanzan notoriedad, así como a facilitar la plena explotación del valor de las marcas (véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas](#)).

El [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) permite a los beneficiarios de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros oponerse al registro de una solicitud de MUE posterior, incluso más allá del limitado ámbito de protección *ex officio* de dichos derechos por

motivos absolutos ([artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)). Para ser admisible como motivo de denegación «relativo», el derecho invocado debe otorgar a su beneficiario el derecho a interponer un recurso directo contra el uso no autorizado (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \[artículo 8, apartado 6, del RMUE\]](#)).

### **3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una oposición**

La oposición debe basarse, como mínimo, en un derecho anterior del que sea titular el oponente.

El significado de derechos «anteriores», en el sentido del [artículo 8, apartados 1 y 5, del RMUE](#), queda definido en el [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#) como los derechos que tienen una fecha de presentación de solicitud de registro anterior a la de la solicitud de marca de la Unión Europea (no la hora ni el minuto, tal como confirma el Tribunal en su sentencia de 22/03/2012, [C-190/10](#), Rizo, EU:C:2012:157), incluidas las fechas de las prioridades reivindicadas, o se haya convertido en notoriamente conocida en un Estado miembro con anterioridad a la solicitud de marca de la Unión Europea o, en su caso, de la fecha de prioridad reivindicada. Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales](#).

Estos derechos están compuestos, fundamentalmente, de marcas registradas en la UE, de solicitudes de dichas marcas, y de marcas «notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 *bis* del Convenio de París (las cuales no precisan estar registradas). Para obtener una explicación detallada sobre dichas marcas «notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE y el modo en que son distintas de las marcas de renombre del artículo 8, apartado 5, consulte las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, punto 2.1.2](#).

Con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), la parte oponente debe demostrar que es titular de una marca, adquirida en cualquier lugar del mundo, ya sea mediante registro o por el uso (en la medida en que la legislación del país de origen reconozca este tipo de derecho de marca) para la que un agente o representante del titular ha solicitado el registro en su propio nombre sin el consentimiento del titular.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) constituye el motivo de oposición basado en marcas anteriores no registradas o en otros signos utilizados en el tráfico económico cuyo alcance no es únicamente local, protegidos en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros, que confieren al titular el derecho a prohibir el uso no autorizado de una marca posterior. El oponente debe probar que adquirió el derecho que invoca, que puede estar basado en la utilización o en el registro, antes de la fecha de solicitud o, en su caso, antes de la fecha de prioridad de la marca impugnada, conforme a las condiciones de protección de la ley aplicable. Además, el oponente

deberá probar, también, el uso de alcance no únicamente local de tal derecho antes de la fecha de prioridad de la marca impugnada.

El [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) constituye el motivo de oposición basado en las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas en virtud de la legislación de la UE o de los Estados miembros que confieren a la persona autorizada, conforme a dicha legislación, el derecho a prohibir el uso no autorizado de una marca posterior. El oponente debe probar que la denominación de origen o la indicación geográfica que invoca es anterior a la fecha de solicitud o, en su caso, anterior a la fecha de prioridad de la marca impugnada.

Pueden alegarse diversos motivos legales, tanto en una misma oposición como en oposiciones múltiples a la misma solicitud de marca de la Unión Europea, que estén basados en distintos derechos anteriores.

La práctica de la Oficina está basada en las disposiciones legales del RMUE, que se aplican directamente o por analogía, tal como ha confirmado la jurisprudencia del Tribunal General (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), Teletch International, EU:T:2006:124). En particular:

- **Pluralidad de oposiciones.** El [artículo 9, apartados 2 y 3, del RDMUE](#) permite a la Oficina examinar solo la oposición «más eficaz» u oposiciones «más eficaces», suspendiendo el resto y, finalmente, considerándolas resueltas si se deniega la solicitud sobre la base de la oposición elegida. Respecto del significado de la oposición «más eficaz», véase *infra*.
- **Pluralidad de derechos anteriores en una oposición.** El Tribunal ha observado que agrupar varios derechos anteriores en una sola oposición es, a efectos prácticos, lo mismo que presentar una pluralidad de oposiciones, haciendo posible que la Oficina base la denegación de la solicitud en el(los) derecho(s) anterior(es) «más eficaces». Respecto del significado del derecho anterior «más eficaz», véase *infra*.
- **Pluralidad de motivos legales en la o las oposiciones.** Si la oposición se estima en su totalidad sobre la base del motivo legal «más eficaz», no es necesario examinar el resto de motivos. Si no se cumple uno de los requisitos necesarios de un motivo legal, no será necesario examinar el resto de requisitos de dicha disposición. Respecto del significado del motivo legal «más eficaz», véase *infra*.

#### **4 Objeto del procedimiento de oposición y el modo más expedito de tratarlo**

El Tribunal de Justicia ha declarado que el único objetivo del procedimiento de oposición es decidir si la solicitud puede continuar al registro y no solucionar con carácter preventivo posibles conflictos (por ejemplo, a escala nacional derivados de la posible transformación de la solicitud de marca de la Unión Europea) (11/05/2006, [T-194/05](#), TeleTech International, EU:T:2006:124, § 25-27).

## 4.1 Examen de la oposición, los motivos y las bases más eficaces

El Tribunal de Justicia ha confirmado, de forma clara, que la Oficina no tiene obligación de examinar todas las oposiciones, derechos y motivos legales anteriores que se invoquen contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea, si basta con uno para denegar dicha solicitud. Tampoco está obligada a escoger el derecho anterior con el ámbito territorial más amplio para evitar la eventual transformación de la solicitud en tantos territorios como sea posible (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), TeleTech International, EU:T:2006:124).

Este principio permite un tratamiento más expedito de las oposiciones. La Oficina tiene libertad para escoger la o las oposiciones, derecho(s) o motivo(s) legal(es) anterior(es) «más eficaz/eficaces», así como cuál de ellos examinar antes a la luz del principio de economía procesal.

**La oposición «más eficaz»** se define, normalmente, como la oposición que permite a la Oficina denegar el registro de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada en la medida más amplia posible y del modo más sencillo.

**El derecho anterior «más eficaz»** se define, normalmente, como el signo más similar (o más cercano) que abarca el ámbito más amplio de productos y servicios o el derecho que abarca los productos y servicios más similares.

**El motivo legal «más eficaz»** se define, normalmente, como el motivo de oposición que presenta a la Oficina la forma más sencilla de denegar, de la forma más amplia posible, el registro de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.

En general, el [artículo 8, apartado 1, letra a\)](#), si resulta aplicable, será el motivo más sencillo en términos de economía procesal para denegar una solicitud de marca de la Unión Europea, ya que la Oficina no precisa entrar a analizar las similitudes y las diferencias entre los signos o los productos y servicios, ni será necesario establecer un riesgo de confusión. En su defecto, las circunstancias fácticas de cada oposición determinarán si el [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#) o el [artículo 8, apartados 3, 4, 5 o 6 del RMUE](#) son los motivos «más eficaces» (por ejemplo, si los productos y servicios del derecho anterior y la solicitud de marca de la Unión Europea son distintos, el [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), y el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) no sirven como fundamentos válidos de oposición.

## 4.2 Cuándo no es necesario examinar la prueba del uso

Si el solicitante ha exigido pruebas del uso en relación con algunos de los derechos anteriores, la Oficina considerará, por lo general, en primer lugar si uno o varios derechos anteriores no sujetos a la obligación de probar el uso pueden respaldar íntegramente la oposición. En tal caso, se denegará la solicitud de marca de la Unión Europea sin que sea necesario considerar la prueba del uso. Únicamente si dicho

derecho o derechos anteriores no están disponibles, la Oficina considerará aquellos derechos anteriores para los que se solicitó la prueba del uso.

Para ver más ejemplos sobre situaciones en las que puede prescindirse de la evaluación de la prueba del uso, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso, punto 10.2](#).

### 4.3 Restricción del examen a una parte del público destinatario

Cuando se presenta una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) y se detecta un riesgo de confusión con relación a una parte (sustancial) del público, el fundamento de la resolución debería dirigirse a la parte del público **más propensa a la confusión**, sin que el análisis se extienda a todas las partes. Esto se aplicaría en las siguientes situaciones en particular:

- En caso de que haya riesgo de confusión en un área lingüística específica, no es necesario que el análisis de la Oficina se extienda a toda la UE, sino que puede centrarse en esa parte (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos, punto 1.3, Territorio de referencia y público destinatario](#)). Por ejemplo, si el grado de similitud entre las marcas es mayor desde la perspectiva de una lengua en particular, el análisis de la percepción de las marcas por parte del público de otras áreas lingüísticas —por ejemplo, mediante el análisis de la pronunciación o el significado específico de las marcas en varias lenguas— es superfluo.
- En caso de que el público destinatario esté formado por consumidores tanto generales como profesionales, considerar que existe un riesgo de confusión para una parte del público basta para que se estime una oposición. Normalmente, la confusión es más frecuente entre el público general. Por lo tanto, si se confirma el riesgo de confusión por parte del público general, no hay necesidad de proceder a un análisis que tenga en cuenta la percepción de los profesionales.

En estas situaciones, debería explicarse desde el inicio de la resolución por qué se ha adoptado un enfoque determinado.

### 4.4 Examen del riesgo de confusión sin realizar una comparación de los productos y servicios

Cuando la oposición se base en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), y el riesgo de confusión no pueda excluirse sobre la base de una «inexistencia de similitud entre los productos y servicios» o una «inexistencia de similitud entre los signos», la Oficina podría decidir, por razones de economía procesal, continuar con el procedimiento basándose en la **presunción de que todos los productos y servicios en cuestión son idénticos** (20/09/2019, [T-367/18](#), UKIO / <IO [fig.], EU:T:2019:645, § 27-28, 31, 63). Se podrá prescindir de la comparación entre los productos y servicios, aunque no haya ningún par idéntico de productos y servicios, si al examinar

todos los demás factores pertinentes (como el grado de similitud entre los signos, el carácter distintivo de la marca anterior, el grado de atención del público destinatario y el principio de interdependencia) **puede descartarse cualquier riesgo de confusión.**

#### **4.5 No es necesario examinar las pruebas del carácter distintivo elevado**

La Oficina puede decidir no examinar la reivindicación y las pruebas del oponente en relación con el carácter distintivo elevado de las marcas anteriores si todos los demás factores pertinentes permiten **establecer un riesgo de confusión** sobre la base del carácter distintivo intrínseco de las marcas.

Cuando proceda, la Oficina puede decidir seguir adelante basándose en la **presunción de que las marcas anteriores tienen un carácter distintivo elevado.** Se puede prescindir del examen de la reivindicación y las pruebas del carácter distintivo elevado de las marcas anteriores si el examen de todos los demás factores pertinentes **permite descartar cualquier riesgo de confusión.**

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 1**

**Procedimiento de oposición**

## Índice

<b>1 Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición.....</b>	<b>777</b>
<b>2 Presentación del escrito de oposición.....</b>	<b>778</b>
<b>2.1 Escrito de oposición.....</b>	<b>778</b>
2.1.1 Oposición temprana contra un registro internacional.....	779
2.1.2 Oposición temprana contra una solicitud de marca de la Unión Europea.....	779
<b>2.2 Pago.....</b>	<b>779</b>
2.2.1 Recepción tardía del escrito de oposición y recepción del pago dentro del plazo de oposición.....	780
2.2.2 Fecha de pago.....	780
2.2.2.1 Pago mediante transferencia bancaria.....	780
2.2.2.2 Pago por cuenta corriente.....	781
2.2.3 Consecuencias en caso de falta de pago.....	781
<b>2.3 Lenguas y traducción del escrito de oposición.....</b>	<b>782</b>
2.3.1 Lengua de procedimiento.....	782
2.3.2 Ejemplos.....	783
<b>2.4 Examen de la admisibilidad.....</b>	<b>784</b>
2.4.1 Requisitos de admisibilidad absolutos.....	785
2.4.1.1 Identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.....	786
2.4.1.2 Identificación de marcas o derechos anteriores.....	786
2.4.1.3 Identificación de los motivos.....	790
2.4.2 Requisitos de admisibilidad relativos.....	791
2.4.2.1 Fechas.....	791
2.4.2.2 Representación de marcas anteriores.....	792
2.4.2.3 Productos y servicios.....	792
2.4.2.4 Marca anterior renombrada: alcance territorial del renombre.....	794
2.4.2.5 Identificación del oponente.....	794
2.4.2.6 Indicación de la legitimación.....	795
2.4.2.7 Representación profesional.....	798
2.4.2.8 Firma.....	799
2.4.2.9 Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones.....	799
2.4.3 Indicações opcionales.....	799
2.4.3.1 Alcance de la oposición.....	799
2.4.3.2 Declaración motivada sobre las causas.....	800

<b>2.5 Notificación de la admisibilidad de la oposición e inicio de la fase contradictoria del procedimiento.....</b>	<b>800</b>
<b>3 Período de reflexión.....</b>	<b>802</b>
<b>3.1 Iniciación del período de reflexión.....</b>	<b>802</b>
<b>3.2 Prórroga del período de reflexión.....</b>	<b>802</b>
<b>4 Fase contradictoria.....</b>	<b>803</b>
<b>4.1 Posibilidad de completar la oposición.....</b>	<b>803</b>
<b>4.2 Justificación.....</b>	<b>804</b>
4.2.1 Marcas de la Unión Europea y solicitudes de marcas de la Unión Europea ....	805
4.2.2 (Solicitudes de) marcas de la Unión Europea objeto de transformación.....	805
4.2.2.1 Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que ha sido o va a ser objeto de transformación.....	805
4.2.2.2 Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que es objeto de transformación posteriormente.....	806
4.2.3 Registros o solicitudes de marcas que no son marcas de la Unión Europea....	806
4.2.3.1 Certificados expedidos por la autoridad oficial competente.....	806
4.2.3.2 Extractos de bases de datos oficiales.....	807
4.2.3.3 Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI.....	808
4.2.3.4 Prueba de renovación.....	809
4.2.3.5 Legitimación para presentar la oposición.....	809
4.2.3.6 Verificación de las pruebas.....	811
4.2.4 Justificación de otros motivos y base de la oposición.....	812
4.2.4.1 Marcas notoriamente conocidas.....	812
4.2.4.2 Marcas renombradas.....	813
4.2.4.3 Marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico.....	813
4.2.4.4 Indicaciones geográficas.....	815
4.2.4.5 Marca solicitada por un agente o representante.....	816
4.2.5 Incumplimiento de los requisitos de justificación.....	816
4.2.6 Hechos y pruebas presentados con posterioridad al plazo de justificación.....	818
4.2.6.1 Si puede ejercerse o no la facultad discrecional.....	818
4.2.6.2 Si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo deben o no ser admitidos o desestimados.....	819
4.2.6.3 Tratamiento de las pruebas presentadas fuera de plazo en el procedimiento.....	820
<b>4.3 Traducciones/cambios de lengua durante el procedimiento de oposición.....</b>	<b>820</b>
4.3.1 Traducciones de los hechos, pruebas y alegaciones presentados por la parte oponente para completar su expediente.....	820

4.3.1.1 Traducción de las pruebas relativas a la solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, y las de disposiciones de la legislación nacional aplicable.....	820
4.3.1.2 Traducciones de pruebas presentadas para justificar la oposición que no sean certificados de solicitud, registro o renovación, o documentos equivalentes, o disposiciones de la legislación nacional aplicable.....	823
4.3.1.3 Traducciones de hechos y argumentos presentados por el oponente para completar su expediente.....	823
4.3.2 Traducción de observaciones adicionales y otras peticiones.....	824
4.3.3 Traducción de documentos complementarios distintos de las observaciones..	825
4.3.4 Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición.....	826
<b>4.4 Peticiones y otras cuestiones relacionadas con documentos.....</b>	<b>826</b>
4.4.1 Limitaciones, retiradas y peticiones de prueba del uso que deben presentarse en documento separado.....	826
4.4.2 Documentos ilegibles.....	827
4.4.3 No devolución de los documentos originales.....	827
4.4.4 Información confidencial.....	828
4.4.5 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento.....	829
<b>4.5 Otros intercambios de alegaciones.....</b>	<b>829</b>
<b>4.6 Observaciones de terceros.....</b>	<b>830</b>
<b>5 Procedimiento relativo a la solicitud de la prueba de uso.....</b>	<b>831</b>
<b>5.1 Admisibilidad de la solicitud de prueba del uso.....</b>	<b>831</b>
5.1.1 Período de solicitud.....	831
5.1.2 Marca anterior registrada por un período no inferior a cinco años (marca fuera del «período de gracia»).....	832
5.1.2.1 Marcas de la Unión Europea anteriores.....	832
5.1.2.2 Registros internacionales anteriores que designan a la Unión Europea.....	833
5.1.2.3 Marcas nacionales anteriores.....	833
5.1.2.4 Registros internacionales anteriores que designan a un Estado miembro.....	833
5.1.2.5 Resumen del cálculo de la fecha de inicio del período de gracia.....	836
5.1.3 La petición debe ser incondicional, expresa e inequívoca.....	837
5.1.4 Solicitud realizada en un documento separado.....	838
5.1.5 Interés del solicitante en pedir la prueba del uso en primer lugar.....	838
5.1.6 Consecuencias de una petición inadmisibles de prueba del uso.....	839
<b>5.2 Requerimiento expreso de la Oficina.....</b>	<b>839</b>
<b>5.3 Reacción de la parte oponente: presentación de la prueba del uso.....</b>	<b>840</b>
5.3.1 Plazo para presentar la prueba del uso.....	840
5.3.2 Medios de prueba.....	841

5.3.2.1 Principios.....	841
5.3.2.2 Remisiones.....	843
5.3.2.3 Declaraciones.....	843
<b>5.4 Reacción del solicitante.....</b>	<b>846</b>
5.4.1 Reenvío de las pruebas.....	846
5.4.2 Falta de pruebas o insuficiencia de las pruebas presentadas.....	846
5.4.3 Ausencia de reacción del solicitante.....	847
5.4.4 Retirada formal de la petición.....	847
<b>5.5 Nueva reacción de la parte oponente.....</b>	<b>847</b>
<b>5.6 Lenguas en el procedimiento de la prueba del uso.....</b>	<b>847</b>
<b>6 Conclusión del procedimiento.....</b>	<b>849</b>
<b>6.1 Conciliación.....</b>	<b>849</b>
<b>6.2 Limitaciones y retiradas.....</b>	<b>850</b>
6.2.1 Limitaciones y retiradas de solicitudes de marca de la Unión Europea.....	850
6.2.1.1 Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad.....	851
6.2.1.2 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea antes de que expire el período de reflexión.....	851
6.2.1.3 Limitación o retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea después de que expire el período de reflexión.....	852
6.2.1.4 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea tras la adopción de una resolución.....	853
6.2.1.5 Lengua.....	853
6.2.2 Retirada de la oposición.....	854
6.2.2.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión.....	854
6.2.2.2 Retirada de la oposición una vez expirado el período de reflexión.....	854
6.2.2.3 Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución.....	854
6.2.2.4 Lengua.....	855
6.2.3 Retirada de una retirada/limitación.....	855
<b>6.3 Resolución sobre el fondo.....</b>	<b>855</b>
6.3.1 Derecho anterior no acreditado.....	855
6.3.2 Cese de la existencia del derecho anterior.....	856
<b>6.4 Reembolso de la tasa.....</b>	<b>857</b>
6.4.1 La oposición se considera no presentada.....	857
6.4.1.1 Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día.....	857
6.4.1.2 Reembolso después de la segunda publicación.....	857
6.4.2 Reembolso en vista de la retirada o limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea.....	857

6.4.2.1	Solicitud de marca de la Unión Europea retirada o limitada antes de que expire el período de reflexión.....	857
6.4.2.2	Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea durante el período de reflexión.....	858
6.4.3	Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición.....	858
6.4.4	Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición.....	858
6.4.4.1	Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión NO motivada por una limitación.....	858
6.4.4.2	La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior.....	859
6.4.4.3	Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento.....	859
6.4.4.4	Conclusión del procedimiento por otros motivos.....	859
<b>6.5</b>	<b>Resolución sobre el reparto de las costas.....</b>	<b>860</b>
6.5.1	Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas.....	860
6.5.2	Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas.....	860
6.5.2.1	Acuerdo sobre las costas.....	860
6.5.2.2	Información procedente de la «parte potencialmente ganadora».....	861
6.5.3	Casos estándar de resoluciones sobre costas.....	861
6.5.4	Casos en los que procede declarar sobreseído un asunto.....	862
6.5.4.1	Pluralidad de oposiciones.....	862
6.5.4.2	Denegación de una solicitud por motivos absolutos o de formalidades.....	863
6.5.4.3	Casos de acumulación de asuntos.....	863
6.5.4.4	Significado de «cargar con las propias costas».....	863
<b>6.6</b>	<b>Fijación de las costas.....</b>	<b>864</b>
6.6.1	Cantidades que deben fijarse.....	864
6.6.2	Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluya en la resolución principal.....	865
6.6.3	Procedimiento aplicable cuando sea necesario fijar la cuantía de las costas por separado.....	865
6.6.3.1	Admisibilidad.....	865
6.6.3.2	Prueba.....	865
6.6.4	Revisión de la fijación de costas.....	866
<b>7</b>	<b>Otras cuestiones procesales.....</b>	<b>866</b>
<b>7.1</b>	<b>Corrección de errores.....</b>	<b>866</b>
7.1.1	Corrección de errores en el escrito de oposición.....	866
7.1.2	Corrección de errores y faltas en las publicaciones.....	867
<b>7.2</b>	<b>Plazos.....</b>	<b>867</b>
7.2.1	Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición.....	867
7.2.1.1	Plazos prorrogables e improrrogables.....	867

7.2.1.2 Condiciones de la solicitud.....	868
7.2.1.3 Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina.....	869
<b>7.3 Suspensión.....</b>	<b>869</b>
7.3.1 Suspensión solicitada por ambas partes.....	870
7.3.2 Suspensiones por la Oficina de oficio o a instancia de una de las partes.....	870
7.3.2.1 Explicación del principio básico, momento de la suspensión.....	871
7.3.2.2 Solicitudes o registros de marca de la Unión Europea anteriores.....	872
7.3.2.3 Marcas nacionales/internacionales anteriores (solicitudes o registros/derechos).....	872
7.3.2.4 Ejemplos.....	873
7.3.3 Pluralidad de oposiciones.....	873
7.3.3.1 Tras la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea.....	874
7.3.4 Aspectos procesales.....	874
7.3.4.1 Supervisión de los expedientes suspendidos.....	874
7.3.4.2 Reanudación del procedimiento.....	874
7.3.4.3 Cálculo de los plazos.....	875
<b>7.4 Pluralidad de oposiciones.....</b>	<b>875</b>
7.4.1 Pluralidad de oposiciones y limitaciones.....	876
7.4.2 Pluralidad de oposiciones y resoluciones.....	876
7.4.2.1 Todas las oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea ya están listas para resolución en el mismo momento.....	877
7.4.2.2 Solo una oposición está lista para resolución y las demás oposiciones se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento.....	877
7.4.2.3 Dos o más oposiciones están listas para resolución y otras se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento.....	878
7.4.3 Acumulación de procedimientos.....	878
<b>7.5 Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento).....</b>	<b>879</b>
7.5.1 Cesión y procedimiento de oposición.....	879
7.5.1.1 Introducción y principio básico.....	879
7.5.1.2 Cesión de una marca de la Unión Europea anterior.....	880
7.5.1.3 Cesión de un registro nacional anterior.....	881
7.5.1.4 Oposición basada en una combinación de registros de marca de la Unión Europea y registros nacionales.....	883
7.5.1.5 Cesión de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.....	883
7.5.1.6 Cesión parcial de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.....	883
7.5.2 Identidad de partes después de la cesión.....	884
7.5.3 Cambio de nombre.....	884
7.5.4 Cambio de representantes.....	884

7.5.5 Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante.....	884
7.5.5.1 Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante.....	885
7.5.5.2 El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra).....	885
7.5.5.3 Fallecimiento o incapacidad jurídica del representante del solicitante.....	886

<b>Anexo — Cálculo del período de gracia por falta de uso en el caso de marcas nacionales.....</b>	<b>887</b>
--	------------

Obsoleto

## 1 Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición

El procedimiento de oposición se inicia con la recepción del escrito de oposición, el cual se notifica al solicitante y puede consultarse en el expediente electrónico disponible en el sitio web de la Oficina.

Una vez recibido el escrito de oposición, la Oficina comprueba si se ha abonado la correspondiente tasa de oposición. En caso de que esta no se haya abonado, la oposición no se considerará presentada.

A continuación, la Oficina verifica la admisibilidad de la oposición. Existen dos tipos de irregularidades en lo concerniente a la admisibilidad:

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

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

Una vez finalizado el examen de la admisibilidad de la oposición, se envía una notificación a ambas partes en la que se señalan los plazos del procedimiento. Este comienza con un período en el cual se incentiva a las partes a negociar y alcanzar un acuerdo, ya que, si se cumplen ciertas condiciones, la tasa de oposición se reembolsará (es el denominado «período de reflexión»). El período de reflexión vence dos meses después de la notificación de la admisibilidad, siendo prorrogable una vez por un período de 22 meses y durando un máximo de 24 meses. El escrito de oposición y los demás documentos recibidos se enviarán junto con la notificación al solicitante.

Cuando expira este período de reflexión, se inicia la fase contradictoria del procedimiento. Posteriormente, se concede al oponente un plazo adicional de dos meses para que presente todas las pruebas y alegaciones que estime necesarias para fundamentar su oposición. Cuando hayan transcurrido estos dos meses y se haya dado traslado de las pruebas y alegaciones presentadas (si las hay), el solicitante dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la oposición.

En esta fase, el solicitante puede exigir al oponente que presente prueba del uso de la(s) marca(s) anterior(es) registrada(s) durante más de cinco años. Si se realiza tal solicitud, el solicitante podrá esperar hasta que el oponente haya aportado tales

pruebas antes de presentar sus alegaciones y pruebas. Al oponente se le brinda entonces la oportunidad de presentar observaciones al respecto.

Si el solicitante no requiere que se presenten pruebas del uso, pero presenta pruebas y alegaciones, se concederán dos meses al oponente para presentar observaciones al respecto y, tras estos intercambios, procede normalmente resolver sobre la oposición.

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

La Oficina puede solicitar a las partes que limiten sus alegaciones a cuestiones concretas, permitiendo que presenten alegaciones sobre otras cuestiones en un momento posterior.

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

Cuando se presente una oposición contra un registro internacional que designa a la UE, debe entenderse que las referencias a las solicitudes de marca de la Unión Europea que figuran en las Directrices incluyen los registros internacionales que designan a la UE, a menos que se indique otra cosa. Las Directrices, [Parte M, Marcas internacionales](#), abarcan detalles específicos acerca de las oposiciones contra los registros internacionales que designan a la UE.

## **2 Presentación del escrito de oposición**

### **2.1 Escrito de oposición**

[Artículo 46 del RMUE](#)

Artículo [4](#) y artículo [63, apartado 1, letra a\)](#) del RDMUE

Decisión N° [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

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

Se puede presentar un escrito de oposición utilizando el formulario electrónico que se ofrece en la sección User Area del sitio web de la Oficina. Una vez enviado, el formulario electrónico se tramita de forma automática y se envía un recibo al oponente.

Si se presenta por correo postal o por servicio de mensajería, una vez que el escrito se introduce en el sistema informático de la Oficina, se envía un recibo al oponente.

### 2.1.1 Oposición temprana contra un registro internacional

[Artículo 196, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 77, apartado 3, del RDMUE](#)

Una oposición contra un registro internacional (RI) que designe a la UE podrá presentarse en un plazo de tres meses que comenzará un mes después de la fecha de la primera nueva publicación. Por ejemplo, si la fecha de la primera nueva publicación es el 15/04/2016, el plazo de oposición comienza el 15/05/2016 y finaliza el 15/08/2016.

Para los registros internacionales cuya fecha de primera nueva publicación sea anterior a la entrada en vigor, el 23/03/2016, de la modificación del [artículo 196, apartado 2, del RMUE](#) con arreglo al [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#), será de aplicación el plazo anterior, según el cual una oposición se deberá presentar dentro de un plazo de tres meses que empieza seis meses después de la fecha de primera nueva publicación. Por ejemplo, si la primera nueva publicación es el 22/03/2016, el período de oposición comienza el 22/09/2016 y termina el 22/12/2016.

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

### 2.1.2 Oposición temprana contra una solicitud de marca de la Unión Europea

[Artículos 44 y 46 del RMUE](#)

Cualquier escrito de oposición contra una solicitud de marca de la Unión Europea recibido antes del inicio del plazo de oposición se mantendrá en suspenso y se considerará presentado en el primer día del plazo de oposición, es decir, el primer día siguiente a la publicación de la solicitud de marca de la Unión Europea en la Parte A.1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea. Se informará debidamente al oponente. Si la oposición es retirada antes de esa fecha o la solicitud de marca de la Unión Europea es denegada antes de la publicación, se reembolsará la tasa de oposición.

## 2.2 Pago

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

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

[Artículo 5, apartado 2, del RDMUE](#)

Si el escrito de oposición se recibe tarde, pero el pago se recibe en la Oficina dentro del plazo de oposición, el escrito de oposición no será admitido. En tal caso, la Oficina no reembolsará la tasa de oposición. Deberá informarse al oponente de la inadmisión de su oposición y podrá presentar sus alegaciones al respecto en el plazo fijado por la Oficina.

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

### 2.2.2 Fecha de pago

[Artículo 46, apartado 3](#) ; y artículo [180 del RMUE](#)

[Artículo 5, apartado 1, del RDMUE](#)

La Oficina deberá recibir la totalidad del importe de la tasa de oposición dentro del plazo de oposición. Si la tasa de oposición no se recibe en el plazo previsto, se considerará que el escrito de oposición no se ha presentado.

#### 2.2.2.1 Pago mediante transferencia bancaria

Los pagos realizados mediante transferencia bancaria que se reciban una vez transcurrido el plazo de oposición se considerarán dentro de este plazo si el oponente i) presenta pruebas de haber dado las instrucciones de pago a una entidad bancaria dentro del plazo de oposición y ii) abona un recargo del 10 % de la tasa de oposición. No obstante, el oponente no tendrá que abonar este recargo si presenta pruebas de haber dado al banco las instrucciones de pago más de 10 días antes de haber transcurrido el plazo de oposición.

### 2.2.2.2 Pago por cuenta corriente

Artículos [179, apartado 1](#), y [artículo 180, apartado 1](#), del RMUE

DECISIÓN n.º [EX-21-5](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021, relativa a los métodos de pago de tasas y tarifas y la determinación de importes insignificantes de tasas y tarifas

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

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

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

Aunque no haya una petición expresa del oponente, la existencia de una cuenta corriente bastará para que se efectúe el adeudo en la cuenta, con independencia de que se use o no el impreso de oposición.

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

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

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

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

### 2.2.3 Consecuencias en caso de falta de pago

[Artículo 99 del RMUE](#)

[Artículo 5, apartado 1, del RDMUE](#)

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

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

Si en el plazo concedido el oponente presenta pruebas de que la conclusión de la Oficina acerca de la pérdida de derechos es incorrecta, y acredita que el pago se

realizó en plazo, se le enviará una notificación con copia al solicitante, la cual irá acompañada de la prueba presentada por el oponente.

Si una oposición se considerara no recibida el oponente podrá, en un plazo de dos meses, solicitar a la Oficina que adopte una resolución formal. Si así lo hiciere, la resolución deberá notificarse a las dos partes.

Para los casos en los que no se haya abonado la totalidad de la tasa de oposición o se haya abonado después del plazo de oposición, véase [el punto 6.4.1 infra](#).

## 2.3 Lenguas y traducción del escrito de oposición

[Artículo 146, apartado 5](#); [artículo 146, apartado 6, letra a\)](#) y [artículo 146, apartado 7, del RMUE](#)

[Artículo 5, apartados 3 y 4](#) , y [artículo 65 del RDMUE](#)

### 2.3.1 Lengua de procedimiento

El escrito de oposición deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina. Las normas relativas a la lengua de procedimiento se explican de forma pormenorizada en las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 4, Lengua de procedimiento](#).

Según estas normas, en los procesos de oposición hay casos en los que el oponente puede elegir entre dos lenguas posibles de procedimiento (la primera y la segunda lenguas de la solicitud de la marca impugnada, que deben ser lenguas de la Oficina), y casos en los que solo hay una lengua posible de procedimiento (cuando la primera lengua no es una de las cinco lenguas de la Oficina, la lengua del procedimiento de oposición solo podrá ser la segunda lengua de la solicitud de la marca impugnada).

En los casos en los que hay elección, la lengua de procedimiento será la indicada expresamente por el oponente en el escrito de oposición o, si no se ha indicado, la lengua en la que se presentó el escrito; en ambos casos la lengua deberá ser una de las posibles lenguas de procedimiento.

Si el oponente indica una lengua incorrecta, el RMUE distingue entre dos supuestos diferentes: que la lengua incorrecta sea una lengua de la Oficina, o que sea una de las lenguas oficiales de la Unión aunque no lo sea de la Oficina. Dependiendo de cuál de los anteriores supuestos sea el aplicable, serán distintos los plazos y las consecuencias para el oponente en relación con la lengua de procedimiento y la presentación de la traducción del escrito de oposición:

- Si la lengua elegida por el oponente es **una de las lenguas de la Oficina**, pero no una de las lenguas posibles del procedimiento, la parte que presente la oposición deberá aportar, por cuenta propia, una traducción del escrito de oposición a la primera lengua cuando sea una de las de la Oficina, o bien a la segunda lengua. Dicha traducción deberá presentarse **dentro del mes siguiente a la expiración**

**del plazo de oposición de tres meses.** A partir de ese momento, la lengua a la que se haya traducido el escrito de oposición será la lengua de procedimiento. En caso de que el oponente no presenta la traducción dentro de este plazo, se rechazará la oposición por inadmisibles. En aplicación del [artículo 146, apartado 7, del RMUE](#) y el [artículo 5, apartados 3 y 4, del RDMUE](#).

- Si la lengua elegida por el oponente **no es una de las lenguas de la Oficina**, la parte que presente la oposición deberá aportar, por cuenta propia, una traducción del escrito de oposición a la primera lengua cuando sea una de las de la Oficina, o bien a la segunda lengua. Dicha traducción deberá presentarse **dentro del plazo de oposición de tres meses.** En caso de que el oponente no presente la traducción dentro del plazo de oposición, se rechazará la oposición por inadmisibles. Se aplicará el [artículo 146, apartado 5, del RMUE](#), el cual establece claramente que el escrito de oposición debe presentarse en una lengua de la Oficina. Puesto que no es este el caso, no será de aplicación el plazo de un mes para subsanar las irregularidades que se contempla en el [artículo 146, apartado 7, del RMUE](#) y en el [artículo 5, apartado 3, del RDMUE](#).

En caso de que la lengua elegida por el oponente no sea una de las lenguas posibles de procedimiento, toda la correspondencia emitida por la Oficina se redactará en la primera lengua de la marca impugnada cuando sea también una lengua de la Oficina, o en la segunda lengua cuando la primera no sea una de las cinco lenguas de la Oficina.

El requisito relativo a la lengua del escrito de oposición constituye un requisito de admisibilidad absoluto, que se examinará con arreglo a lo indicado en el [punto 2.4.1 infra](#).

Por lo que respecta al uso de los formularios oficiales, la segunda frase del [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#) establece que cuando se utilice el formulario facilitado por la Oficina, se podrá elegir cualquiera de las versiones del mismo en las distintas lenguas oficiales de la Unión, pero la cumplimentación de sus elementos textuales deberá hacerse en una de las lenguas de la Oficina.

Cuando el oponente utilice el formulario oficial en una lengua que no pueda ser la lengua de procedimiento, todos los elementos textuales estén en la lengua incorrecta, y se haya escogido una lengua incorrecta que no pueda ser la lengua de procedimiento, se aplicarán los principios antes mencionados: cuando la lengua incorrecta escogida sea una lengua de la Oficina, el oponente tendrá un mes para presentar una traducción por iniciativa propia; cuando la lengua incorrecta escogida no sea una lengua de la Oficina, no será posible subsanar la irregularidad una vez expirado el plazo de oposición, y la oposición se considerará inadmisibles.

### 2.3.2 Ejemplos

Para ilustrar lo expuesto en el [punto 2.3.1 supra](#), a continuación se ofrecen algunos ejemplos:

1. Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son portugués e inglés. El oponente presenta su escrito de oposición en portugués y elige esta lengua como

lengua de procedimiento. Puesto que no ha elegido correctamente la lengua, ya que el portugués no es una de las lenguas de la Oficina, el oponente deberá aportar la traducción del escrito de oposición al inglés (la única lengua correcta) antes de la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose esta última, por consiguiente, en la lengua de procedimiento.

2. Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son búlgaro e inglés. El oponente presenta su oposición en búlgaro, indicando expresamente en este mismo idioma que la lengua de procedimiento es el inglés. La Oficina no puede aceptar una indicación en búlgaro designando el inglés. Dado que no se ha indicado correctamente la lengua de procedimiento por no ser el búlgaro una de las lenguas de la Oficina, el oponente deberá aportar una traducción del escrito de oposición al inglés (la única lengua correcta) antes de la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose esta última, por consiguiente, en la lengua de procedimiento.
3. Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son alemán e inglés. El oponente presenta su oposición en francés. Dado que el francés es una de las lenguas de la Oficina y la lengua de procedimiento puede ser tanto alemán como inglés, el oponente deberá aportar la traducción al alemán o inglés en el plazo de un mes siguiente a la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose la lengua de dicha traducción en la lengua de procedimiento.

En todos los ejemplos anteriores, si el oponente no aporta la traducción a una lengua correcta dentro del plazo aplicable, se rechazará la oposición por inadmisibles. En los mismos ejemplos, sin embargo, si la versión del formulario oficial utilizado ha sido, respectivamente, la portuguesa, búlgara y francesa, pero se ha cumplimentado enteramente en inglés y se ha indicado expresamente esta última lengua como lengua de procedimiento, se admitiría la oposición sin necesidad de aportar una traducción al inglés. No sería necesario presentar una traducción del formulario oficial cuando todos los elementos textuales estuvieran en inglés y la indicación de la lengua correspondiese al inglés.

## 2.4 Examen de la admisibilidad

Artículo [2, apartado 2](#), y artículo [5, apartados 3 y 5](#), del RDMUE

Una vez finalizado el plazo de oposición, la Oficina comprueba la admisibilidad de todas las oposiciones recibidas. El examen de la admisibilidad cubre los requisitos absolutos y los requisitos relativos:

Los **requisitos de admisibilidad absolutos** son las indicaciones y los elementos que deben figurar en el escrito de oposición o que debe facilitar el oponente por iniciativa propia dentro del plazo de oposición, tal como disponen el [artículo 146, apartados 5 y 7, del RMUE](#) y el [artículo 2, apartado 2, letras a\) a c\), del RDMUE](#). Si la parte oponente no subsana por iniciativa propia una irregularidad de admisibilidad absoluta dentro del plazo de oposición, la oposición se desestimará por inadmisibles.

Los **requisitos de admisibilidad relativos** son las indicaciones y los elementos que, si no se presentan dentro del plazo de oposición, dan lugar a una notificación de irregularidad por parte de la Oficina, tal como dispone el [artículo 2, apartado 2, letras d\) a h\), del RDMUE](#). La notificación concede a la parte oponente un plazo no prorrogable de dos meses para subsanar la irregularidad. Si la parte oponente no subsana una irregularidad de admisibilidad relativa en el plazo especificado, la Oficina rechazará la oposición por inadmisibile.

La parte oponente no necesita presentar una declaración motivada o pruebas justificativas con el escrito de oposición ([artículo 2, apartado 4, del RDMUE](#)), pero puede hacerlo más tarde, durante la fase contradictoria del procedimiento ([artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#)) (véanse los puntos [4.1](#) y [4.2](#)).

Para evaluar la admisibilidad de la oposición, la Oficina debe basarse únicamente en el contenido de los documentos presentados por la parte oponente dentro del plazo de oposición (21/07/2014, [R 1573/2013-4](#), OKAY/O-KEY [fig.]).

Los elementos de identificación de la admisibilidad absoluta y relativa deben buscarse no solo en el escrito de oposición, sino también en sus anexos y en cualquier otro documento presentado dentro del plazo de oposición. Lo mismo se aplica cuando la parte oponente aporta pruebas haciendo referencia a una fuente en línea de conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RDMUE](#).

En la medida en que la oposición se considere admisible para un derecho anterior, se informará de ello a las partes y el procedimiento continuará. La admisibilidad de cualquier otro derecho anterior se examinará posteriormente durante el procedimiento en caso necesario (por ejemplo, si el derecho anterior que se ha considerado admisible no está justificado, véase el punto 4.2 infra, o si la oposición no puede estimarse plenamente sobre la base de ese derecho anterior).

Toda resolución que desestime una oposición por inadmisibile se comunicará también al solicitante de la MUE ([artículo 5, apartado 6, del RDMUE](#)), pero solo podrá ser recurrida por la parte oponente.

#### 2.4.1 Requisitos de admisibilidad absolutos

[Artículo 2, apartado 2, letras a\) a c\)](#) , y [artículo 5, apartado 3, del RDMUE](#)

[Artículo 94, apartado 1, del RMUE](#)

Las irregularidades de admisibilidad absolutas solo podrán corregirse a iniciativa de la parte oponente durante los tres meses del período de oposición; de lo contrario, la oposición será inadmisibile. Se invitará al oponente a presentar observaciones sobre la inadmisibilidat antes de que se resuelva sobre dicha admisibilidat de la oposición.

#### 2.4.1.1 Identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

[Artículo 2, apartado 2, letra a\)](#) y [artículo 5, apartado 3 del RDMUE](#)

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

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

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

En cada escrito de oposición solo podrá impugnarse una única solicitud de marca de la Unión Europea.

#### 2.4.1.2 Identificación de marcas o derechos anteriores

Una oposición sin una indicación de la marca o el derecho anterior o que se base en una marca o un derecho anterior no protegido en la Unión Europea es inadmisibles (salvo una oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), véase el [punto 4.2.4.5](#)). Dado que las marcas o los derechos anteriores invocados deben identificarse dentro del plazo de oposición, la oposición es inadmisibles en la medida en que el oponente se basa en marcas o derechos identificados después de la expiración de dicho plazo.

##### Derechos invocados que no son anteriores

[Artículo 8, apartado 2](#), y [artículo 46, apartado 1](#), del RMUE

En ocasiones, la oposición se basa en una o más marcas u otros derechos que no son anteriores a la solicitud de marca de la Unión Europea. La decisión sobre si, al menos, uno de los derechos anteriores es o no anterior se adopta en la fase de admisibilidad.

Para que el derecho invocado sea anterior, debe tener una fecha de solicitud o de prioridad que sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de MUE impugnada. En caso de conflicto entre una marca nacional y una solicitud de marca de la Unión Europea, la hora y el minuto de la presentación de la marca nacional carece de pertinencia para determinar qué marca es anterior (22/03/2012, [C-190/10](#), Rizo, EU:C:2012:157). Si se ha reivindicado prioridad, también debe examinarse cuidadosamente en qué medida la lista de productos y servicios en los que se basa la oposición se solapa con la lista de productos y servicios de la marca cuya prioridad se reivindica. Para más información, véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 11](#).

Cuando la única marca invocada no sea anterior, o ninguna de las marcas en las que se base la oposición resultara anterior, la Oficina comunicará al oponente la inadmisibilidad y le invitará a presentar observaciones sobre esta cuestión antes de que se adopte una resolución sobre la inadmisibilidad.

En el caso de que la oposición se funde en más de un derecho y uno sea anterior, y uno o más de uno no lo sean, la Oficina notificará la admisibilidad de la oposición sobre la base del derecho anterior.

Registros o solicitudes de marcas anteriores en virtud del [artículo 8, apartado 2, letras a\) y b\), del RMUE](#)

Artículo [2, apartado 2, letra b\), inciso i\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

Artículo [8, apartados 1 y 5](#), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e788-1-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e788-1-1> y artículo [8, apartado 2, letras a\) y b\)](#), del RMUE

Estos derechos consisten en registros o solicitudes de marcas de la Unión Europea, registros internacionales que designan a la Unión Europea, registros o solicitudes de marcas nacionales o del Benelux (incluidas «ex marcas de la Unión Europea» respecto de las cuales se ha presentado una solicitud de transformación) y registros internacionales con efectos en un Estado miembro, invocados en virtud del [artículo 8, apartados 1 o 5, del RMUE](#).

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

- El número de registro/solicitud.
  - Las solicitudes de marca nacional resultantes de la transformación de una solicitud o de un registro de marca de la Unión Europea anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente identificados a efectos de admisibilidad cuando el oponente indique el número de la solicitud/marca de la Unión Europea objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.
- Una indicación relativa a si la marca anterior ha sido registrada o solicitada.
- El Estado miembro, incluido el Benelux, en que se ha registrado/solicitado la marca anterior o, en su caso, una indicación de que se trata de una marca de la Unión Europea.
  - En caso de que el escrito de oposición no indique el Estado miembro, pero vaya acompañado de un certificado, se considerará que el Estado miembro está suficientemente identificado, aunque el certificado no esté redactado en la lengua de procedimiento. No procede pedir una traducción del certificado en esta fase del procedimiento. Si el certificado se refiere a un registro internacional, se presume que la oposición se basa en esta marca en todos los Estados miembros designados o países del Benelux indicados en el certificado. No obstante, el

registro de base es un derecho anterior independiente, que puede reivindicarse por separado.

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

La antigüedad reivindicada en una marca de la Unión Europea podrá tenerse en cuenta a efectos del [artículo 8, apartado 2, letra a\), del RMUE](#) siempre que el titular de la marca de la Unión Europea haya renunciado a la marca anterior o haya dejado que se extinga conforme al [artículo 39, apartado 3, del RMUE](#), y este hecho sea demostrado por el oponente.

En tal caso, el oponente deberá basar su oposición en la marca de la Unión Europea, alegando expresamente, en el plazo de oposición de tres meses, que la marca nacional sigue existiendo por medio de la antigüedad reivindicada en la marca de la Unión Europea. Deberá demostrarse una relación clara entre la marca de la Unión Europea indicada y la marca anterior respecto de la que se reivindicó la antigüedad en la marca de la Unión Europea. En el plazo señalado con arreglo al [artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#), el oponente deberá aportar prueba suficiente, procedente de la administración en la que se registró la marca nacional, de que esta ha sido objeto de renuncia o se ha dejado extinguir conforme al [artículo 39, apartado 3, del RMUE](#).

Marcas anteriores notoriamente conocidas en virtud del [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#)

Artículo [2, apartado 2, letra b\), incisos i\) y ii\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

[Artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#)

El [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#) protege las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París. Puede tratarse de una marca registrada, de una solicitud de registro, de una marca no registrada o de una marca que no esté registrada en el territorio en el que se reivindique el carácter notoriamente conocido (independientemente de que esté registrada en el territorio de origen).

Las indicaciones absolutas son las siguientes:

- Una indicación del Estado miembro en el cual se reivindique el carácter notoriamente conocido.
- Una representación de la misma. En el caso de las marcas denominativas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo, se presentará la representación de la marca (en color, en su caso) tal como esta se utiliza y tal como se reivindica que es notoriamente conocida. Si la oposición se basa, además, en una marca registrada, pero no se presenta una representación de la marca notoriamente conocida, la Oficina supone que ambas marcas se refieren al mismo signo y que el oponente reivindica que la marca registrada es notoriamente conocida (17/10/2007, [R 160/2007-1](#), QUART / Quarto).

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

Marca solicitada por un agente en virtud del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo [2, apartado 2, letra b\), inciso iii\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

[Artículo 8, apartado 3, del RMUE](#)

Se trata de solicitudes de marcas de la Unión Europea impugnadas respecto de las cuales el oponente alega que fueron presentadas, sin su consentimiento, por la persona que mantiene o ha mantenido una relación comercial con él (en calidad de agente o representante).

Las indicaciones absolutas de registros o solicitudes de marca anteriores son:

- una indicación del territorio en el que la marca anterior está protegida,
- una representación de la marca anterior (en su caso, en color);
- una indicación de si la marca anterior está registrada o solicitada;
- el número de registro o solicitud.

Las indicaciones absolutas de marcas anteriores no registradas son:

- una indicación del territorio en el que la marca anterior está protegida,
- una representación de la marca anterior (en color, en su caso),

La representación de la marca (en color, en su caso) solo deberá aportarse si la marca anterior del titular es una marca no registrada, ya que, en este caso, no puede facilitarse un número de registro para identificar claramente la marca anterior. En el caso de las marcas denominativas no registradas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo no registradas, se presentará la representación de la marca tal como esta se utiliza y es reivindicada por el titular. Véanse también las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca \(artículo 8, apartado 3, del RMUE\)](#).

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

Marcas anteriores no registradas y signos anteriores utilizados en el tráfico económico en virtud del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo [2, apartado 2, letra b\), inciso iv\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

[Artículo 8, apartado 4, del RMUE](#)

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

Las indicaciones absolutas se indican a continuación.

- Una indicación del tipo o la naturaleza del derecho.
  - La naturaleza del derecho determina el alcance de la oposición, del cual depende la defensa del solicitante. El «Nombre comercial», la «denominación social», la «usurpación», el «título de una obra literaria o artística protegida»

constituyen indicaciones admisibles de la naturaleza de los derechos. En cambio, no se admitirán expresiones generales tales como «derecho consuetudinario» y «competencia desleal» sin indicar la naturaleza específica del derecho. Esta lista no es exhaustiva.

- En caso de que el oponente base su oposición en un derecho que no pueda constituir un derecho anterior con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) — por ejemplo, un derecho de autor o un dibujo o modelo—, la oposición será admitida. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, la oposición será desestimada en cuanto al fondo.
- Una indicación del Estado miembro en el que se reivindica la existencia del derecho.
- Una representación del derecho anterior (en color, en su caso).

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

Denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en virtud del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#)

Artículo [2, apartado 2, letra b\), inciso v\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

[Artículo 8, apartado 6, del RMUE](#)

De conformidad con el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), una oposición puede basarse en una denominación de origen protegida o en una indicación geográfica. Constituyen indicaciones absolutas:

- una indicación de la naturaleza del derecho, a saber, una denominación de origen o una indicación geográfica protegida;
- una indicación del territorio en el que se reivindica que está protegida la denominación de origen o la indicación geográfica protegida, a saber, la Unión Europea o un Estado miembro;
- una representación de la denominación de origen o de la indicación geográfica protegida (únicamente con palabras).

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

#### 2.4.1.3 Identificación de los motivos

[Artículo 2, apartado 2, letra c\)](#) y [artículo 5, apartado 3, del RDMUE](#)

[Artículo 46, apartado 3, del RMUE](#)

No se admitirá una oposición en la que no se especifiquen los motivos si no se subsana esta irregularidad antes de que venza el plazo de oposición. También se deduce que la oposición es inadmisibles en la medida en que la parte oponente se base en cualquier otro motivo de oposición que se presente después de la expiración del plazo de oposición.

La especificación de los motivos consistirá en una declaración de que se cumplen los requisitos correspondientes previstos en el [artículo 8 del RMUE](#) . En esta fase del procedimiento, la presentación de alegaciones y pruebas es voluntaria.

En particular, los motivos se considerarán identificados adecuadamente si se ha seleccionado una de las opciones pertinentes del impreso de oposición o si cabe deducirlo así de los argumentos presentados por el oponente dentro del plazo de oposición. En ambos casos, si es posible identificar sin ninguna duda los motivos dentro del plazo de oposición, la oposición se admitirá.

Antes de desestimar la oposición deberá procederse a un examen detallado del escrito de oposición y de los otros documentos presentados en su totalidad: es irrelevante que los motivos se indiquen en el impreso de oposición, en sus anexos o en los documentos que se acompañan como prueba. En todos los casos, los motivos de oposición deberán ser inequívocamente claros.

#### 2.4.2 Requisitos de admisibilidad relativos

[Artículo 2, apartado 2, letras d\) a h\)](#) y [artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)

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

##### 2.4.2.1 Fechas

[Artículo 2, apartado 2, letras d\) y e\)](#) y [artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)

Las fechas a indicar en el escrito de oposición incluyen la fecha de presentación y, en su caso, la fecha de registro y la fecha de prioridad de la marca anterior.

Este requisito se aplica a los derechos siguientes:

- solicitudes o registros de marcas de la Unión Europea, nacionales o internacionales anteriores invocadas en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra a\) o b\), del RMUE](#);
- marcas anteriores en virtud del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) si están registradas;
- marcas renombradas anteriores invocadas en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#)

Si el escrito de oposición está basado en una denominación de origen protegida o en una indicación geográfica protegida, se indicará la fecha de solicitud del registro o, si no se dispone de esa fecha, la fecha en la que se otorgue la protección.

Estas indicaciones pueden tener importancia a fin de evitar posibles errores en la identificación de las marcas o signos anteriores antes mencionados. Basta con que sea posible encontrar estos elementos en los documentos adjuntos.

#### 2.4.2.2 Representación de marcas anteriores

[Artículo 2, apartado 2, letra f\)](#) ; [artículo 5, apartado 5](#) y [artículo 63, apartado 3](#) del RDMUE

El requisito de admisibilidad relativo que consiste en aportar una representación de la marca en virtud del [artículo 2, apartado 2, letra f\), del RDMUE](#) se aplica a las solicitudes o registros de marcas nacionales o internacionales anteriores invocadas en virtud del [artículo 8, apartados 1 o 5, del RMUE](#).

Si no se adjunta al escrito de oposición la representación debida de la marca, se notificará al oponente la irregularidad. La Oficina también solicitará una representación clara si el documento presentado está incompleto o es ilegible. En el caso de que el oponente no la subsane en el plazo de dos meses, no se admitirá la oposición basada en el derecho anterior.

Si se trata de una marca denominativa, deberá indicarse la palabra que constituye la marca en el escrito de oposición.

Si se trata de una marca figurativa, tridimensional/de forma o de otro tipo de marca, deberá aportarse una representación de esta, tal como aparece en la solicitud o en el registro.

Cuando la marca se encuentre protegida como marca en color, la representación deberá presentarse en color. Aun cuando no se disponga de una representación en color de dicha marca en las publicaciones oficiales de la autoridad de registro competente porque, en el momento pertinente, dicha autoridad todavía no publicaba las marcas en color, deberá presentarse una representación en color que se corresponda con los colores indicados en la reivindicación. Esto se debe a que, al objeto de **indicar** una marca en color como base de una oposición, debe presentarse una representación en color de la marca (no necesariamente de una fuente oficial). Por otra parte, **la presentación de pruebas** de dicha marca (procedentes de una fuente oficial) es una cuestión de justificación, que se explica en detalle en el punto 4.2.3.6 infra (25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, apelación desestimada).

Si el escrito de oposición o los documentos adjuntos contienen una indicación (disponible o traducida a la lengua del procedimiento) de que la marca anterior es en color, pero no van acompañados de una representación de la marca en color, la Oficina notificará esta irregularidad. Si el oponente no cumple el plazo límite de dos meses, la oposición basada en ese derecho anterior se denegará por inadmisibles.

#### 2.4.2.3 Productos y servicios

[Artículo 2, apartado 2, letra g\)](#) y [artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)

El [artículo 2, apartado 2, letra g\), del RDMUE](#) establece que el escrito de oposición debe incluir los productos y servicios en los que se basa la oposición en la lengua de

procedimiento para cada uno de los motivos. Esto se aplica a todos los tipos de derechos anteriores.

La oposición puede basarse en todos los productos y servicios para los que se registró o solicitó la marca anterior o en solo algunos de dichos productos y servicios. Estos productos y servicios deben enumerarse en la lengua de procedimiento.

Si los productos y servicios en los que se basa la oposición son menos que los productos y servicios para los que está registrada la marca, no será necesario indicar los productos y servicios en los que **no** se base la oposición, ya que serán irrelevantes para el procedimiento.

Se aceptará una indicación de los números de clase o una referencia a «todos los productos y servicios para los que está registrada la marca» como indicaciones suficientes de los productos y servicios de los derechos anteriores en los que se basa la oposición, siempre que se adjunte un certificado de registro o extracto de una fuente oficial que contenga la lista de productos y servicios que cubre la marca. Dicho certificado de registro o extracto debe estar en la lengua de procedimiento, o traducido a la lengua de procedimiento, o utilizar códigos INID o nacionales para identificar claramente los números de clase correspondientes.

Si se utiliza una indicación del tipo «la oposición está basada en todos los productos de la Clase 9», pero no se adjunta un certificado en la lengua de procedimiento, la Oficina exigirá una especificación de los productos en la lengua de procedimiento. Una indicación de este tipo solo será aceptable cuando el oponente responda que posee un registro con una descripción que menciona que el signo está registrado para «todos los productos de la Clase 9».

Además, cuando el oponente indique en el formulario de oposición que la oposición está basada en «todos los productos y servicios para los que está registrado el derecho anterior» pero, a continuación, enumere solo «parte» de estos productos y servicios (en comparación con el certificado de registro o extracto oficial pertinente adjunto al formulario de oposición), la Oficina, a fin de salvar la contradicción incluida en el escrito de oposición, asumirá que la oposición está basada en «todos los productos y servicios para los que está registrado el derecho anterior».

Aunque el oponente no haya indicado, o no lo haya hecho claramente, en qué productos y servicios fundamenta su oposición, será suficiente adjuntar un certificado de registro en la lengua de procedimiento; entonces se asumirá que la oposición se basa en los productos y servicios que aparecen en el certificado. Sin embargo, si el certificado está en una lengua distinta de la lengua de procedimiento o si no se adjunta certificado alguno, deberá notificarse esta deficiencia.

Si una oposición se basa en «todos los productos y servicios idénticos o similares», deberá solicitarse aclaración, ya que este texto no es suficientemente claro para identificar en qué se basa la oposición.

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

Aspectos específicos: oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE

A efectos de admisibilidad, en el caso de oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE, la indicación del/de los número(s) de clase únicamente en el escrito de oposición no basta para identificar los productos y servicios en los que se basa la oposición. Si la oposición se basa en la totalidad o parte de los productos y servicios para los que la marca o las marcas anteriores se registraron o solicitaron, dichos productos y servicios deberán enumerarse en la lengua de procedimiento de la oposición. Dicha enumeración deberá incluir todos los productos o servicios amparados por dicha marca o, al menos, los productos o servicios en los que se fundamente la oposición.

2.4.2.4 Marca anterior renombrada: alcance territorial del renombre

Cuando el oponente invoque el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) con respecto a una marca nacional, la Oficina asumirá que se reivindica el renombre para el territorio con respecto al cual está protegida la marca nacional anterior.

Cuando el oponente invoque el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) con respecto a una marca internacional, el oponente deberá identificar los territorios para los que reivindica el renombre de su marca. A falta de esta indicación, la Oficina asumirá que se reivindica el renombre para todos los territorios con respecto a los cuales está protegida la marca anterior.

Cuando la marca anterior sea una marca de la Unión Europea no se solicitará indicación alguna, ya que se considerará que el renombre se reivindica para el territorio de la UE.

2.4.2.5 Identificación del oponente

[Artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso i\), del RDMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#)

Para más información sobre la identificación de la parte oponente, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 3](#).

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

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

*Oposiciones basadas en una marca de la Unión Europea anterior*

El derechohabiente de un registro o de una solicitud de marca de la Unión Europea solo podrá presentar una oposición basada en registros o solicitudes de marcas de la

Unión Europea si se cumplen las condiciones establecidas en el [artículo 20, apartado 12, del RMUE](#), a saber, únicamente si cuando se presente la oposición el oponente ha presentado una solicitud de registro de la cesión. De acuerdo con lo dispuesto en el [artículo 20, apartado 12, del RMUE](#), cuando deban respetarse plazos con respecto a la Oficina, el derechohabiente puede cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal fin tan pronto como esta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

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

#### *Oposiciones basadas en un registro o solicitud de marca nacional*

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

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

Si la oposición es presentada por el oponente B y en una copia del certificado de registro figura A como titular de la marca anterior, la oposición se admitirá basándose en la presunción de que la marca anterior fue cedida a B antes de que se presentara la oposición. No obstante, el derecho a presentar la oposición tiene que demostrarse en el plazo estipulado para la justificación (p. ej., mediante pruebas de la cesión antes de que se presentase la oposición).

#### 2.4.2.6 Indicación de la legitimación

[Artículo 46, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, y artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso iii\), del RDMUE](#)

#### Un solo oponente

Tienen derecho a presentar una oposición las personas indicadas a continuación.

- El **titular** de la marca anterior, o un **licenciatario** si cuenta con una autorización del titular, tienen derecho a presentar una oposición conforme al [artículo 8, apartados 1 o 5, del RMUE](#).
- Solamente el **titular** de la marca anterior puede presentar una oposición conforme al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

- El **titular** del derecho anterior o una **persona facultada para ejercer dicho derecho con arreglo a la legislación aplicable** puede presentar una oposición conforme al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).
- Solamente una **persona facultada en virtud de la legislación aplicable** para ejercer los derechos que se derivan de una indicación geográfica anterior puede presentar una oposición conforme al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#).

El oponente no tiene que demostrar su legitimación si es el **titular** de la marca o el derecho anterior en el que se basa la oposición. Si el oponente es un **licenciario autorizado** o una **persona facultada en virtud de la legislación aplicable**, debe presentar una **declaración** en este sentido y **especificar la base de su** legitimidad (por ejemplo, un contrato de licencia, una autorización específica del propietario, una disposición específica de la legislación aplicable). Si no se especifica la base de la legitimidad, la Oficina invitará al oponente a subsanar la irregularidad. Si la irregularidad no se subsana, la oposición no será admitida para la marca o el derecho anterior en cuestión.

Cuando una marca anterior tenga más de un propietario (cotitularidad) o cuando un derecho anterior pueda ser ejercido por más de una persona, la oposición podrá ser presentada por cualquiera de ellos. Por lo tanto, no es necesario que todos los cotitulares o todas las personas facultadas presenten conjuntamente la oposición. Solamente una de ellas debe presentar el escrito de oposición para evitar las complicaciones innecesarias derivadas de un escenario con «múltiples oponentes», sobre todo cuando la oposición se basa en más de una marca anterior o más de un derecho anterior (véase el siguiente apartado).

#### Pluralidad de oponentes

Una oposición solamente puede ser presentada por varios oponentes si **todos ellos** tienen derecho a hacerlo para **todas** las marcas o derechos anteriores.

**En primer lugar**, hay que aclarar la **legitimación individual** de cada oponente en relación con cada marca o derecho anterior.

A falta de indicación de la legitimidad, los diversos oponentes se considerarán **cotitulares**, y se aplicará la regla de que solamente los licenciarios y las personas facultadas en virtud de la legislación aplicable deben indicar su legitimación [[artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso iii\), del RDMUE](#)]. Si la presunta titularidad o cualquier otra legitimación indicada entra en conflicto con las pruebas adjuntas o en las que se basa el escrito de oposición (p. ej., si la evidencia en línea demuestra que uno de los oponentes no es un «titular» de una de las marcas anteriores) o con el motivo particular o la base de la oposición (p. ej., las indicaciones geográficas en virtud del [artículo 8, apartado 6](#), no tienen «titulares»; un «licenciario» no tiene derecho a invocar el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#)), se invitará a los oponentes a aclarar su legitimación individual para cada marca o derecho anterior.

Si los oponentes no subsanan la irregularidad relativa a la indicación de su **legitimación individual**, la oposición se considerará **inadmisible para las marcas o derechos anteriores para los que no se haya aclarado su legitimación**.

**En segundo lugar**, debe verificarse la **legitimidad conjunta** de los oponentes, es decir, si cumplen o no el requisito específico que establece el [artículo 2, apartado 1, del RDMUE](#). Si, a partir de las legitimaciones indicadas, los oponentes no pueden ser aceptados como «oponentes múltiples», se les invitará a subsanar la irregularidad (normalmente, elegir cuál de los oponentes seguirá en el procedimiento, según se indica a continuación). Siguen varios **ejemplos** de escenarios admisibles y no admisibles de relaciones entre múltiples oponentes.

**Admisible**

<b>Marcas anteriores</b>	1	2
<b>Cotitulares</b>	A/B	A/B

<b>Derechos anteriores</b>	1	2
<b>Personas autorizadas</b>	A/B	A/B

<b>Marcas anteriores</b>	1	2
<b>Titular</b>	A	A
<b>Licenciataro</b>	B	B

<b>Marcas anteriores</b>	1	2
<b>Titular</b>	A	B
<b>Licenciataro</b>	B	A

<b>Marcas anteriores</b>	1	2
<b>Titular</b>	A	A
<b>Cotitular</b>	B	(ninguno)
<b>Licenciataro</b>	(ninguno)	B

**No admisible**

<b>Marcas anteriores</b>	1	2
<b>Titulares</b>	A	B

Se pedirá a los oponentes que indiquen si desean continuar el procedimiento con «A» como único oponente, basándose solamente en la primera marca anterior, o con «B» como único oponente, basándose solamente en la segunda marca anterior. Ya no se considerará que la oposición se basa en la marca anterior del oponente que abandone.

<b>Marcas anteriores</b>	1	2
<b>Titulares</b>	A/B	A

Se pedirá a los oponentes que indiquen si el procedimiento debe continuar con «A» como único oponente basándose, en ambas marcas anteriores, o con «A» y «B» conjuntamente, basándose solamente en la primera marca anterior. En el segundo caso, la oposición ya no se considerará basada en la segunda marca anterior.

<b>Marcas anteriores</b>	1	2
<b>Titular</b>	A	A
<b>Licenciataria</b>	B	ninguno

Se pedirá a los oponentes que indiquen si el procedimiento debe continuar con «A» como único oponente basándose, en ambas marcas anteriores, o con «A» y «B» conjuntamente, basándose solamente en la primera marca anterior. En el segundo caso, la oposición ya no se considerará basada en la segunda marca anterior.

Si los oponentes no subsanan la deficiencia en relación con la **legitimación conjunta**, la oposición se considerará **inadmisible en su totalidad**.

#### 2.4.2.7 Representación profesional

Artículos [119](#) y [120](#) del RMUE

[Artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso ii\)](#) , y [artículo 73 del RDMUE](#)

El [artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso ii\) del RDMUE](#) establece que en el caso de que la parte que presente oposición hubiera designado un representante, deberá facilitar el nombre y dirección profesional del mismo con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 2, apartado 1, letra e\), del REMUE](#).

Si el oponente tuviera la obligación de actuar a través de un representante con arreglo al [artículo 119 del RMUE](#) y no lo designara o no indicara el nombre o el domicilio profesional del mismo, ello constituiría una irregularidad de admisibilidad relativa. La Oficina requerirá al oponente para que designe un representante o indique el nombre y la dirección del mismo, y, en caso contrario, no se admitirá la oposición.

Para más información sobre los representantes profesionales, incluido el requisito de que los oponentes que no pertenezcan al EEE designen a un representante, la comunicación con el representante profesional y el «representante común», véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, puntos 1, 5 y 6.](#)

#### 2.4.2.8 Firma

[Artículo 63, apartado 1, letra a\), del RDMUE](#)

El escrito de oposición debe estar firmado por el oponente o, en el caso de que lo presente un representante, debe estar firmado por este.

Si el escrito de oposición se envía por medios electrónicos, el nombre del remitente se considera comparable a la firma.

Para más información sobre las firmas, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos, punto 3.1.4.](#)

#### 2.4.2.9 Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones

[Artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)

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

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

#### 2.4.3 Indicaciones opcionales

##### 2.4.3.1 Alcance de la oposición

[Artículo 2, apartado 2, letra i\), del RDMUE](#)

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

Si el oponente indica que la oposición solo se dirige contra una parte de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea, deberá enumerar **con claridad** estos productos y servicios.

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

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

#### 2.4.3.2 Declaración motivada sobre las causas

#### [Artículo 2, apartado 4, del RDMUE](#)

La «declaración motivada» corresponde a los hechos y argumentos alegados por la oposición, así como a las pruebas aportadas para respaldarla.

Es opcional en el momento de la presentación de la oposición. Es admisible incluirla en el escrito de oposición, pero, en caso contrario, podrá presentarse después de que finalice el período de reflexión ([artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#)) y se considerará una cuestión de fondo, y no una cuestión de admisibilidad de la oposición.

## 2.5 Notificación de la admisibilidad de la oposición e inicio de la fase contradictoria del procedimiento

Artículos [5](#) y [7](#) y artículo [6, apartado 1](#) y [artículo 8, apartados 2 y 9](#) del RDMUE

Decisión N.º [EX-20-9](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 3 de noviembre de 2020, relativa a la comunicación por medios electrónicos

La Oficina notifica a las partes cuando se haya determinado la admisibilidad de la oposición. Esta notificación constituye una resolución (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). No obstante, al tratarse de una resolución que no

pone fin al procedimiento, solo puede recurrirse junto con la resolución definitiva sobre el asunto (artículo 66, apartado 2, del RMUE). Por consiguiente, la Oficina está vinculada por la presente resolución y solo puede revocarla si se cumplen los requisitos del artículo 103 del RMUE para la revocación de resoluciones.

Mediante la misma notificación, la Oficina informa a las partes de que la fase contradictoria del procedimiento se iniciará dos meses después de la recepción de la notificación. La notificación fijará, asimismo, el plazo para que el oponente presente los hechos, pruebas y alegaciones que sustenten su oposición, así como el plazo para que el solicitante presente su contestación a dichas observaciones.

En la práctica, en lugar de establecer plazos separados de dos meses (dos meses para el período de reflexión, dos meses para completar la oposición y dos meses para responder), el plazo de la parte oponente para completar la oposición se fijará en cuatro meses, mientras que el plazo del solicitante para responder a la oposición se fijará en seis meses a partir de la fecha de notificación. Por consiguiente, los oponentes deben saber que el plazo para completar la oposición no es de dos meses a partir de la expiración del período de reflexión, sino de cuatro meses a partir de la fecha de notificación. Asimismo, los solicitantes deben saber que el plazo para responder al escrito de oposición no es de dos meses a partir de la expiración del plazo del oponente, sino de seis meses a partir de la fecha de notificación. En cualquier caso, la Oficina indicará en la notificación las fechas exactas que deberán respetar las partes.

Una vez que la parte oponente haya completado su oposición, en cualquier momento después de la notificación y antes de que expiren los cuatro meses de que dispone, el material adicional se remitirá al solicitante sin ningún cambio en el plazo disponible para responder a la oposición. No obstante, si el material adicional llega a la Oficina sin tiempo suficiente para remitírselo al solicitante en el plazo establecido para la parte oponente, el material adicional se remitirá al solicitante en un nuevo plazo de dos meses para responder a la oposición. Este plazo de dos meses, fijado por separado, se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación del material adicional, con el fin de garantizar que el solicitante disponga siempre de dos meses completos para preparar su respuesta.

En caso de que se utilicen distintos medios de comunicación con las partes, los plazos establecidos en la notificación sobre el inicio de la fase contradictoria del procedimiento se fijan atendiendo al medio de comunicación más lento. Por tanto, si la notificación de la Oficina se envía por correo o servicio de mensajería a una de las partes, pero por medios electrónicos a la otra, a esta última también se le concederán los 10 días adicionales a los que tiene derecho la primera parte (en lugar de los 5 días adicionales correspondientes a la comunicación por medios electrónicos), de manera que los plazos establecidos para el inicio de la fase contradictoria del procedimiento coincidan para ambas partes. Para más información sobre la comunicación con la Oficina, consúltense las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos](#).

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

### **3 Período de reflexión**

#### **3.1 Iniciación del período de reflexión**

[Artículo 6, apartado 1 del RDMUE](#)

Cuando se considera admisible la oposición, la Oficina envía una notificación a las partes informándoles de ello y de que la fase contradictoria del procedimiento se considerará iniciada dos meses después de la recepción de dicha notificación.

Este período de dos meses sirve como un período de «reflexión» antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento. Durante este período, se anima a las partes a negociar un acuerdo a fin de resolver la oposición de manera amistosa. Si se cumplen determinadas condiciones, se reembolsará la tasa de oposición (véanse los puntos [6.2.1.2](#) y [6.2.2.1](#)).

#### **3.2 Prórroga del período de reflexión**

[Artículo 146, apartados 5 a 7, y 9, del RMUE](#)

[Artículo 6, apartado 1, del RDMUE](#)

El período de reflexión podrá prorrogarse hasta un total de 24 meses si ambas partes presentan solicitudes de prórroga antes de que finalice el plazo. La Oficina concederá una prórroga de 22 meses, sea cual sea la duración de la prórroga solicitada.

No es posible salvar la limitación del período de reflexión a 24 meses solicitando de manera conjunta una suspensión para negociar. Se podrá solicitar dicha suspensión una vez finalizado el período de reflexión.

Para conceder una prórroga del período de reflexión se exigirá:

- Una solicitud firmada por ambas partes. Que puede consistir en bien en una solicitud conjunta o en dos solicitudes separadas. No es necesario exponer un motivo para la concesión de la prórroga.
- La solicitud deberá figurar en la lengua de procedimiento. Con carácter alternativo, la solicitud podrá presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Sin embargo, deberá presentarse una traducción en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud por iniciativa propia de las partes. La Oficina no remitirá ninguna comunicación exigiendo una traducción de la solicitud de prórroga.

- La solicitud deberá presentarse antes de la finalización del período de reflexión. Cualquier solicitud presentada una vez vencido el período de reflexión será denegada. Si una de las partes presenta la solicitud dentro del período de reflexión y la otra la presenta después de haber vencido dicho período, la prórroga será también denegada.

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

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

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

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

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

La opción de poner fin voluntariamente al período de reflexión es irrevocable. No se aceptará la renuncia durante el último mes anterior al inicio del procedimiento.

## **4 Fase contradictoria**

### **4.1 Posibilidad de completar la oposición**

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

En ese mismo plazo, el oponente deberá demostrar la existencia, validez y ámbito de protección de los derechos anteriores invocados, y justificar que está legitimado para presentar la oposición.

La solicitud enviada a la parte oponente es un **requerimiento general** para que complete el expediente a tenor de lo dispuesto en el [artículo 7 del RDMUE](#). La Oficina **no** indicará la naturaleza y el tipo de elementos que deben presentarse a fin de completar el expediente (véase, concretamente, el [artículo 8, apartado 9](#), segunda

frase, del RDMUE). Antes bien, corresponderá a la parte oponente decidir lo que desea presentar.

## 4.2 Justificación

[Artículo 46 del RMUE](#)

[Artículo 7](#) y [artículo 8, apartado 1](#), del RDMUE

La justificación se define en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#) y se refiere a la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la(s) marca(s) o del derecho o derechos anteriores, así como del derecho a presentar oposición.

Después de que las partes hayan sido notificadas de la admisibilidad de la oposición, el oponente dispone de dos meses a partir del vencimiento del período de reflexión para completar el expediente. En particular, el oponente debe probar la existencia, la validez y el ámbito de protección de los derechos anteriores invocados y su derecho a presentar oposición. Cuando sea pertinente para la oposición, el oponente deberá aportar también pruebas del renombre, carácter distintivo elevado o cualquier otro aspecto que afecte al ámbito de protección de su(s) derecho(s) anterior(es).

La presentación de hechos y alegaciones en apoyo de la oposición por parte de la parte oponente, así como la prueba de la presentación o el registro de los derechos anteriores o la legislación nacional aplicable, deberán estar en la lengua del procedimiento o acompañados de una traducción. La traducción deberá presentarse dentro del plazo de presentación del original, es decir, dentro del plazo de justificación. La traducción debe **acompañar** a las pruebas en la lengua original; una traducción por sí sola no se considera suficiente. Cualquier otra prueba que no esté en la lengua del procedimiento deberá traducirse únicamente a petición de la Oficina. Para obtener más información, véase el [punto 4.3.1 infra](#).

Cuando las pruebas relativas a la solicitud o al registro de los derechos anteriores o relativos al contenido de la legislación nacional pertinente sean accesibles en línea desde una fuente reconocida por la Oficina, la parte oponente podrá declarar formalmente a la Oficina que se basa en dichas pruebas. La Oficina no comprobará por iniciativa propia la justificación de ningún derecho en línea cuando el oponente no haya declarado expresa e incondicionalmente su intención de basarse en pruebas en línea.

Hay que señalar que, aunque el oponente declare formalmente que se pueden utilizar pruebas en línea, es su obligación verificar que las fuentes en línea reflejen la información más precisa y actualizada. Más aún, cuando el oponente, aun después de haber realizado una declaración de este tipo, presente pruebas físicas sin revocar formalmente su declaración anterior, en el caso de que exista contradicción entre las pruebas en línea y las pruebas físicas, serán de aplicación las pruebas más actualizadas.

La parte oponente podrá presentar una declaración en cualquier momento previo a la finalización del plazo de justificación establecido. Si no existe una declaración formal (e incluso cuando dicha declaración se haya retirado), la oposición deberá ser desestimada por no justificada si no se presentan pruebas físicas a su debido tiempo.

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

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

En relación con la presentación de documentos justificativos, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#).

#### 4.2.1 Marcas de la Unión Europea y solicitudes de marcas de la Unión Europea

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

#### 4.2.2 (Solicitudes de) marcas de la Unión Europea objeto de transformación

<a href="#">Artículo 139, apartado 1, del RMUE</a>
--

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

#### 4.2.2.1 Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que ha sido o va a ser objeto de transformación

Las solicitudes de marcas nacionales resultantes de la transformación de una marca de la Unión Europea o solicitud de marca de la Unión Europea anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente justificados con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#), cuando el oponente indique el número de la marca de la Unión Europea (o solicitud de marca de la Unión Europea) objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.

#### 4.2.2.2 Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que es objeto de transformación posteriormente

Cuando, durante el procedimiento de oposición, la solicitud de marca de la Unión Europea (o la marca de la Unión Europea) en la que se basa la oposición deja de existir (o se limita la lista de productos y servicios) y se presenta una solicitud de transformación, el procedimiento podrá continuar. Ello se debe a que los registros de marcas nacionales resultantes de una transformación de una solicitud de marca de la Unión Europea pueden constituir la base del procedimiento de oposición inicialmente planteado en virtud de dicha solicitud de marca de la Unión Europea (15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA / CARDIMA (fig.)).

En tal caso, la Oficina pedirá al oponente, por escrito, que le informe de si mantiene la oposición a la vista de la retirada, renuncia o desestimación de la solicitud o solicitudes anteriores de marca de la Unión Europea, o del registro o registros anteriores, y si tiene intención de basarse en las solicitudes nacionales que resulten de la transformación de la marca de la Unión Europea anterior. Si el oponente no informa a la Oficina, dentro del plazo, de que quiere basarse en las solicitudes nacionales, la oposición será desestimada por infundada.

El oponente deberá aportar pruebas, tan pronto como estén disponibles, de la existencia de las solicitudes nacionales anteriores.

#### 4.2.3 Registros o solicitudes de marcas que no son marcas de la Unión Europea

[Artículo 7, apartado 2, letra a\), incisos i\) y ii\), del RDMUE](#)

Para justificar una solicitud de marca o registro anteriores, el oponente deberá presentar a la Oficina pruebas de la presentación de la solicitud o del registro. La Oficina admite como pruebas de solicitud o registro de las marcas anteriores los siguientes documentos:

- certificados expedidos por las autoridades de registro competentes;
- extractos de las bases de datos oficiales de las autoridades de registro competentes; y
- extractos de los boletines oficiales de las autoridades de registro competentes.

Como ya se ha dicho, el oponente podrá solicitar a la oficina que acceda, en su lugar, a una base de datos oficial en línea que sea pertinente para obtener la información necesaria acerca de esta marca (véase el [punto 4.2.3.2 infra](#)).

##### 4.2.3.1 Certificados expedidos por la autoridad oficial competente

Cualquier certificado de registro o el último certificado de renovación que demuestre la validez de la marca anterior más allá del plazo que se concedió al oponente para que justifique su oposición, ya sea expedido por una Oficina nacional, o por la OMPI (si se

refiere a un registro internacional), constituye una prueba válida. Sin embargo, un certificado de renovación no es suficiente por sí solo si no contiene todos los datos necesarios para determinar el alcance de la protección de la marca anterior. Más adelante se exponen otros requisitos en relación con la prueba de renovación, véase el [punto 4.2.3.4](#) infra.

En caso de que la oposición se base en una solicitud, el oponente deberá aportar la prueba de la presentación de la solicitud ante la Oficina nacional o la prueba de la presentación de la solicitud internacional ante la OMPI. Una vez que la solicitud anterior se haya convertido en un registro, el oponente deberá aportar la prueba de tal registro. Si, tras la parte contradictoria del procedimiento, el oponente aporta la prueba de que la solicitud nacional se convirtió en un registro antes del límite de tiempo fijado en el [artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#), la marca anterior se rechazará por infundada en virtud del artículo 8, [apartado 7, del RDMUE](#). Un certificado de solicitud no basta para probar que la marca ha sido registrada. En otras palabras, no puede servir para justificar la existencia del registro de la marca.

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

#### 4.2.3.2 Extractos de bases de datos oficiales

La Oficina admite, como pruebas de solicitud o registro de **marcas nacionales**, extractos de bases de datos oficiales de las autoridades de registro competentes de los Estados miembros y, como pruebas de **registros internacionales**, extractos de la base de datos de la OMPI Madrid Monitor. No se aceptan fragmentos de bases de datos no oficiales.

Además, la Oficina admite, como prueba tanto para las marcas nacionales como para los registros internacionales, extractos obtenidos a través del portal TMview de la Oficina (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>). Los extractos generados a través de TMview reflejan la información obtenida **directamente** de las autoridades de registro competentes y, por tanto, se consideran documentos equivalentes a los certificados de registro de las autoridades de registro competentes, en el sentido del [artículo 7, apartado 2, letra a\), del RDMUE](#) (por analogía, 06/12/2018, [T-848/16](#), V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61, 70).

Aunque los extractos de la base de datos antes mencionada pueden obtenerse y adjuntarse a la presentación de la parte oponente, es más conveniente remitirse a la fuente en línea pertinente de conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RDMUE](#). Cualquier referencia general a cualquiera de las bases de datos oficiales en línea antes mencionadas es aceptable; no se requiere un enlace directo a la fuente en línea. En el caso de los oponentes que utilicen el formulario electrónico de oposición de la Oficina, se establece por defecto una alegación para justificar las marcas por referencia a la base de datos oficial en línea pertinente (a través de TMview).

Los oponentes deben comprobar, cuidadosamente, que la base de datos oficial en línea está actualizada y contiene toda la información pertinente necesaria para probar la validez y el ámbito de la protección de la marca anterior invocada en la oposición.

Cuando el extracto de una base de datos oficial o de la base de datos a la que se acceda en línea no recoja toda la información requerida, el oponente la completará con otros documentos de una fuente oficial que muestre la información que falta. A continuación, se muestran algunos ejemplos de esta situación.

- En ocasiones, los extractos de las bases de datos no contienen la lista de los productos o servicios; en tales casos, el oponente habrá de presentar un documento adicional (por ejemplo, una publicación del boletín oficial) que muestre la lista de productos y servicios.
- Los extractos de las bases de datos no siempre muestran la imagen en la misma página cuando la marca es figurativa. La imagen aparece, algunas veces, en una página separada. En consecuencia, cuando el oponente presente un extracto como prueba para una marca figurativa, deberá cerciorarse de que la representación de la marca figura en la misma página. De no ser así, tendrá que presentar un documento o página adicional que muestre la imagen, que puede proceder de la propia base de datos (que reproduzca la imagen en una página separada que, al imprimirla o guardarla como PDF, por ejemplo, incluye una identificación de la fuente) o de otra fuente oficial (como su publicación en el boletín oficial). No basta con copiar la imagen de la base de datos e incluirla, electrónicamente o de otra forma, en el escrito de oposición.
- En el caso de que la lengua de procedimiento sea el inglés, y la Oficina nacional también facilite una versión en inglés del extracto de la marca, en principio, no es necesario aportar una traducción. Sin embargo, por lo que respecta a la lista de productos o servicios, si el extracto por sí solo proporciona los títulos de clase con una indicación de que esa referencia al título de clase no refleja, necesariamente, los productos o servicios protegidos por la marca, el oponente deberá presentar siempre la lista original en el idioma original (procedente de una lista oficial) y, cuando la lista no consista en un título de clase, una traducción fiel al inglés. Este tipo de traducciones también son obligatorias si el oponente aporta pruebas accesibles en línea de una fuente reconocida por la Oficina si dichas pruebas o parte de estas (en especial, la lista de productos y servicios) no están en la lengua de procedimiento.

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

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

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

La Oficina admite la primera publicación de la OMPI del registro internacional por considerar que acredita suficientemente el registro, si bien, una vez efectuado el registro, este todavía puede ser denegado por las Oficinas nacionales durante los 12 a 18 meses siguientes. La Oficina invitará a la parte oponente a que presente pruebas de la concesión de la protección del registro internacional (cuando no se haya presentado la prueba en línea) solo en el caso de que i) el solicitante cuestione la protección de la marca en cuestión en un territorio dado o para determinados productos y servicios o ii) la Oficina tenga la intención de estimar la oposición sobre la base del registro internacional (o de su extensión territorial particular). Si no se presentan tales pruebas, se considerará que el registro internacional (o su extensión territorial particular) no está justificado.

#### 4.2.3.4 Prueba de renovación

Las marcas se registran por un período de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud; el registro puede renovarse por otros períodos de diez años [[artículo 48 de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#), según se haya incorporado al respectivo ordenamiento jurídico nacional].

Si el registro va a caducar antes de que finalice el plazo de justificación, la parte oponente deberá presentar un certificado de renovación o documento equivalente a fin de demostrar que el período de protección de la marca se extiende **más allá** de dicho plazo o de cualquier prórroga otorgada para la justificación de su oposición. Debe ser posible obtener dicha información accediendo a una fuente reconocida por la Oficina en el caso de que el oponente se haya referido a ella. Lo que cuenta es la fecha en la que va a caducar el registro y no la posibilidad de renovar la marca en el período de gracia de seis meses conforme al Convenio de París.

Cuando un derecho anterior en el que se base la oposición alcance el final de la protección tras agotarse el plazo establecido por la Oficina para justificar la oposición, no se desestimarán automáticamente la oposición a falta de comunicaciones o pruebas adicionales de la parte oponente, sino que se enviará una comunicación a la parte oponente en la que se le invitará a presentar prueba de la renovación, que se pondrá en conocimiento del solicitante (05/05/2015, [T-715/13](#), Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

De no aportarse una prueba apropiada de su renovación, la oposición basada en ese derecho anterior será rechazada por no estar justificada,

#### 4.2.3.5 Legitimación para presentar la oposición

[Artículo 46, apartado 1, letra a\), del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso iii\), y artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#)

El oponente debe presentar pruebas de la legitimación indicada en el escrito de oposición (véase el [punto 2.4.2.6](#) supra).

### Un único oponente

Si la oposición es presentada por el oponente «B» y la prueba presentada pone de manifiesto que el **titular** de la marca anterior es «A», la oposición se desestimará por no haber sido justificada, a menos que el oponente haya presentado pruebas de la cesión y, en caso de estar disponible, de la inscripción de la cesión en el registro que proceda o, a menos que el oponente haya demostrado que «A» y «B» son la misma entidad jurídica, que únicamente ha cambiado de denominación. Una diferencia en la forma jurídica podría, en función de la jurisdicción de que se trate, indicar que se trata de entidades jurídicas diferentes.

Si el oponente es un licenciatario del titular de la marca, el extracto del registro mostrará, por regla general, el momento en el que se inscribió la licencia. Sin embargo, algunos Estados miembros no inscriben las licencias en sus registros. En todos los casos, incumbe al oponente justificar que es un licenciatario y también que cuenta con la autorización del titular de la marca para presentar oposición. Esta autorización no se puede presuponer a partir del estado de la licencia (16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi /SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26). No hay limitaciones a las pruebas que pueden aportarse para justificar dicha autorización: por ejemplo, cualquier autorización expresa en nombre del titular de la marca, como el contrato de licencia, se considera suficiente, siempre que recoja indicaciones sobre la autorización a presentar oposición.

Con arreglo a los artículos [25](#), [26](#) y [29](#) del RMUE, la Oficina registrará y publicará las licencias para las MUE (véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 2, Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de insolvencia o similares](#)). Si la marca anterior es una MUE, el registro del contrato de licencia constituye, por sí solo, prueba suficiente de que el oponente es el licenciatario. En cambio, el oponente tendrá que presentar pruebas de que está autorizado a presentar la oposición. Si se puede demostrar que el oponente está autorizado a presentar la oposición en base a un documento ya presentado previamente en la Oficina, con arreglo al [artículo 25, apartado 5, del RMUE](#), no es necesario que el oponente vuelva a presentar el mismo documento en oposiciones posteriores. No obstante, el oponente deberá identificar claramente el documento y la disposición que demuestra que está autorizado a presentar la oposición (número de registro de la licencia, fecha y título del documento, número de cláusula relevante, etc.). Una vez identificado, dicho documento se incluirá en el expediente del caso y se enviará al solicitante para que formule sus observaciones.

### Múltiples oponentes

Cuando haya varios oponentes, deberán demostrar su legitimación individual para cada una de las marcas o derechos anteriores en que se basa el escrito de oposición. Si uno de ellos no puede demostrar su legitimación en relación con alguna de las marcas o derechos anteriores, la oposición se desestimará por no haber sido acreditada en relación con dicho oponente. La oposición proseguirá con el otro oponente y sus marcas o derechos anteriores.

Por ejemplo, el oponente «A» ha indicado y demuestra que es titular de las dos marcas anteriores. El oponente «B» ha indicado que es cotitular de la primera marca anterior y licenciatario de la segunda. Demuestra la cotitularidad de la primera marca anterior, pero no presenta pruebas de su condición de licenciatario para la segunda. Dado que el oponente «B» no ha conseguido acreditar su legitimación en relación con una de las marcas anteriores, la oposición se desestimarán en relación con el oponente «B» para todas sus marcas anteriores. El motivo es que los oponentes ya no cumplen el requisito de «múltiples oponentes» en el sentido del [artículo 2, apartado 1, del RDMUE](#) (véase el [punto 2.4.2.6 supra](#)). No obstante, la oposición proseguirá con el oponente «A» y sus marcas anteriores.

#### 4.2.3.6 Verificación de las pruebas

La Oficina verificará que los datos **reivindicados** de la marca en el escrito de oposición estén **reflejados** en las **pruebas** presentadas, como un documento oficial procedente de la autoridad de registro competente, o en las pruebas accesibles en línea de una fuente reconocida por la Oficina, si el oponente ha utilizado esta opción.

Deberán verificarse los siguientes detalles de las pruebas <sup>(31)</sup>:

- la autoridad expedidora;
- los números de solicitud [210] o registro [111] (en algunos países, estos números son, o eran, diferentes);
- el alcance territorial de los registros internacionales (es decir, en qué países está protegida la marca y para qué productos y servicios);
- las fechas de solicitud [220], prioridad [300] y registro [151] (en algunos países, como Francia, las fechas de solicitud y registro consignadas en el certificado son las mismas);
- la representación del signo [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591];

Si la marca anterior está en color, la parte oponente deberá presentar pruebas procedentes de una fuente oficial que contenga una reproducción de la marca en color.

Si la parte oponente ha indicado en el escrito de oposición que la marca anterior es de color, pero presenta pruebas que muestran una representación de la marca en blanco y negro, se desestimarán la oposición basada en ese derecho anterior por no estar justificada (25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recurso desestimado; 27/03/2019, [T-265/18](#), Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).

La **única excepción** es cuando no se dispone de una representación en color de la marca en las publicaciones oficiales de la autoridad de registro competente porque, en el momento pertinente, dicha autoridad todavía no publicaba las marcas en color. Este es el caso típico en el que la prueba oficial en línea contiene una representación en blanco y negro de la marca acompañada de una reivindicación de color, que indica los colores en palabras. En tal caso, a pesar de la representación en blanco y negro de la marca, se aceptará como prueba de una marca en color siempre que las indicaciones

---

<sup>31</sup> Los números entre corchetes corresponden a los códigos INID (véase el [punto 4.3.1](#) infra).

de color (disponibles o traducidas a la lengua del procedimiento) correspondan a los colores de la marca indicados en el escrito de oposición. En el caso poco frecuente de que la prueba oficial en línea contenga una representación en blanco y negro de la marca acompañada de una reivindicación de color en términos generales (como «colores reivindicados») pero sin indicación de los colores en palabras, también se aceptará (siempre que esta reivindicación esté disponible en la lengua del procedimiento o traducida a esta).

La excepción anterior no cubre la situación en la que lo que está disponible en las publicaciones oficiales de la autoridad de registro competente no es una representación en color como tal, sino una **representación que incluye los colores en palabras y su distribución dentro de la marca** (por ejemplo, mediante el uso de flechas). Tal representación, aunque sea técnicamente en blanco y negro, se considerará una «representación en color», y podrá exigirse a la parte oponente que facilite una traducción de las indicaciones en color a la lengua del procedimiento. Las indicaciones dentro de la representación relativas a los colores y su distribución no se considerarán parte de la representación como tal, sino como elementos que afectan al ámbito de la protección de la marca

Si la parte oponente no aporta en el escrito de oposición ninguna indicación de que la marca anterior está en color, pero presenta una prueba que muestra la marca en color, la oposición basada en ese derecho anterior será desestimada por no justificada.

- los productos y servicios cubiertos [511];
- la fecha de caducidad del registro (si se ha establecido);
- el propietario [731, 732];
- otras entradas en el registro que afecten a la situación legal o procesal o al alcance de la protección de la marca (p. ej., limitaciones, renovaciones, cesiones, demandas pendientes, el hecho de que la marca se registrase debido a un carácter distintivo adquirido mediante el uso, etc.).

#### 4.2.4 Justificación de otros motivos y base de la oposición

##### 4.2.4.1 Marcas notoriamente conocidas

[Artículo 8, apartado 2, letra c\)](#) , y [artículo 46, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 7, apartado 2, letra b\), del RDMUE](#)

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

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

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

Es muy frecuente que los oponentes confundan las marcas «notoriamente conocidas» con las marcas «renombradas» previstas en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Dependiendo del motivo de oposición que se indique, el asunto habrá de apreciarse a la luz del [artículo 8, apartado 2, letra c\)](#) , o del [artículo 8, apartado 5](#) , del RMUE. Véanse también las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

#### 4.2.4.2 Marcas renombradas

[Artículo 8, apartado 5](#) , y [artículo 46, apartado 1, letra a\)](#) , del RMUE

[Artículo 7, apartado 2, letra f\)](#) del RDMUE

Una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) se basa en una marca anterior que goza de renombre.

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

Para que prospere una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), el oponente deberá justificar el renombre adquirido por la marca anterior. Además, el oponente ha de alegar y demostrar que el uso de la marca objeto de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada daría lugar a un aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o bien sería perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre, o indicar que es probable que ello se produzca en el curso habitual de los acontecimientos.

Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

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

[Artículo 8, apartado 4](#) , y [artículo 46, apartado 1, letra c\)](#) , del RMUE

[Artículo 7, apartado 2, letra d\)](#), del RDMUE

Las oposiciones en virtud del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) , se basan en marcas anteriores no registradas u otros signos utilizados en el tráfico económico que se rijan por la legislación aplicable invocada.

La parte oponente deberá especificar las disposiciones de la legislación aplicable en las que pretende basarse. Si la ley invocada es una ley nacional, también debe

proporcionar el contenido de dicha ley mediante la presentación de las publicaciones oficiales de las disposiciones o jurisprudencia pertinentes.

La parte oponente debe entonces demostrar que cumple las condiciones de **adquisición** y **ámbito de protección** de la legislación aplicable invocada. En particular, la parte oponente debe proporcionar pruebas de la existencia y el ámbito de protección del derecho anterior y debe demostrar que es titular del derecho o que está autorizada para ejercerlo con arreglo a la legislación aplicable. En el caso de derechos no registrados, la oponente deberá proporcionar pruebas de la adquisición de protección mediante el uso según el estándar de uso exigido por la legislación aplicable. En el caso de los derechos registrados (p. ej., nombres de empresas), se requiere prueba de registro. La oponente deberá además demostrar que puede prohibir el uso de una marca posterior según la legislación aplicable.

Por último, la parte oponente debe presentar pruebas de que ha utilizado el signo en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

Cuando las pruebas relativas a la solicitud o al registro del signo reivindicado o las pruebas relativas al contenido de la legislación nacional pertinente puedan obtenerse **accediendo en línea a una fuente reconocida por la Oficina**, el oponente podrá aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente. Para demostrar la existencia de **derechos registrados**, la Oficina aceptará cualquier referencia a una base de datos en línea de la autoridad de registro competente a la que se pueda acceder de forma libre y gratuita, siempre que el entorno de búsqueda esté disponible en el mismo idioma que el procedimiento.

Para demostrar el **contenido de la legislación nacional**, se aceptará una referencia a una base de datos en línea en la medida en que proporcione el texto jurídico oficial publicado por el Gobierno o un organismo oficial del Estado miembro en cuestión, esté a disposición del público, sea gratuita y el idioma del entorno de búsqueda sea el mismo que el del procedimiento. En este sentido, la base de datos WIPO Lex de la OMPI (disponible en [wipo.lex.wipo.int](http://wipo.lex.wipo.int)) es una fuente útil, dado que recopila textos oficiales legislativos sobre propiedad intelectual en la lengua original recibidos de los Estados miembros en cuestión o de otras fuentes comprobadas [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 4, Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico \(artículo 8, apartado 4, del RMUE\), punto 4.2.1](#)], siempre que el entorno de búsqueda coincida con la lengua del procedimiento.

Además, si el texto original de la ley no está en la lengua del procedimiento, su traducción también debe estar disponible en la fuente en línea indicada, o debe presentarse por separado dentro del plazo correspondiente para fundamentar la oposición (véase el [punto 4.3.1.1](#)).

Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 4, Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico \(artículo 8, apartado 4, del RMUE\)](#).

#### 4.2.4.4 Indicaciones geográficas

[Artículo 8, apartado 6](#) , y [artículo 46, apartado 1, letra d\)](#) , del RMUE

[Artículo 7, apartado 2, letra e\)](#), del RDMUE

Las oposiciones en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE, se basan en indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen anteriores que se rigen por la legislación aplicable invocada.

Para justificar estos derechos, la parte oponente debe proporcionar a la Oficina pruebas de la existencia y el ámbito de protección de la IG invocada y debe demostrar que está autorizada con arreglo a la legislación aplicable para ejercer los derechos derivados de la IG. Asimismo, deberá demostrar que puede prohibir el uso de la marca posterior.

Para demostrar la existencia y el ámbito de protección de la IG, la oponente debe proporcionar los documentos pertinentes emanados del órgano competente que prueben la solicitud o el registro de la IG en cuestión, o su concesión (si se concedió por vía administrativa distinta al registro). Las pruebas deben incluir todos los detalles de la IG, incluidos:

- el nombre protegido;
- que se goza de protección como IG;
- los productos específicos cubiertos por la protección;
- que existía antes de la fecha de prioridad de la marca impugnada;
- la prueba de reivindicación de titularidad, es decir, la prueba de que la legislación aplicable confiere al beneficiario de la indicación geográfica un derecho directo para emprender acciones contra el uso no autorizado.

La oponente puede presentar estas pruebas haciendo referencia a una base de datos en línea del órgano competente a la que se pueda acceder de forma libre y gratuita, siempre que el entorno de búsqueda esté disponible en la lengua del procedimiento. En el caso de las IG protegidas en la Unión Europea (incluidas las IG de terceros países protegidas en la UE a través de acuerdos bilaterales y multilaterales), basta con consultar el portal [Glvie](#) de la Oficina. Glvie contiene información obtenida directamente de la Comisión Europea y, por lo tanto, se considera una fuente oficial (véase el punto [4.2.3.2](#)). Es responsabilidad de la parte oponente comprobar que la fuente en línea a la que se hace referencia contiene toda la información necesaria y está actualizada y, de no ser así, presentar pruebas adicionales de una fuente oficial que complete la información que falta. Si, por ejemplo, la base de datos no proporciona información suficiente sobre el derecho de la oponente a ejercer los derechos derivados de la IG, deben proporcionarse más documentos, como los actos normativos nacionales que confieren a la oponente el derecho a hacer valer la IG contra la utilización ilícita.

Asimismo, para demostrar que la oponente está legitimada a prohibir el uso de una marca posterior en virtud de la legislación correspondiente, debe especificar las

disposiciones de la legislación aplicable en las que pretende basarse. Si la ley invocada es una ley de ámbito nacional, también debe aportar su contenido mediante la presentación de las publicaciones oficiales de las disposiciones o jurisprudencia pertinentes, o mediante la referencia a una fuente en línea reconocida por la Oficina (véase el punto [4.2.4.3](#)). La oponente debe demostrar, asimismo, que el caso cumple todas las condiciones del ámbito de protección según las disposiciones pertinentes.

Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#).

#### 4.2.4.5 Marca solicitada por un agente o representante

[Artículo 8, apartado 3](#) , y [artículo 46, apartado 1, letra b\)](#) , del RMUE

[Artículo 7, apartado 2, letra c\)](#), del RDMUE

Se trata de aquellos casos en que un agente o representante del titular de una marca solicita el registro de esa marca en la Oficina. El titular puede oponerse a la presentación hecha por el solicitante desleal.

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

Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca \(artículo 8, apartado 3, del RMUE\)](#).

#### 4.2.5 Incumplimiento de los requisitos de justificación

[Artículo 46, apartado 4, del RMUE](#)

[Artículo 7](#) y [artículo 8, apartados 1 y 7](#), del RDMUE

La Oficina establece un plazo de **dos meses** para el oponente, a partir de la fecha prevista de inicio de la fase contradictoria del procedimiento, para completar la oposición presentando hechos, pruebas y alegaciones que la respalden («plazo de justificación»). Este plazo puede prorrogarse en virtud del [artículo 68 del RDMUE](#) o bien, si se incumple, la parte oponente puede solicitar que se restablezca el plazo incumplido conforme a las condiciones del [artículo 104 del RMUE](#) (*restitutio in integrum*) o del [artículo 105 del RMUE](#) (prosecución del procedimiento).

El [artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#) establece que si, hasta el momento de agotarse el plazo de justificación, la parte oponente **no ha aportado ninguna prueba**, o cuando las pruebas aportadas sean **manifiestamente irrelevantes** o **manifiestamente**

**insuficientes** para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 2, del RDMUE en relación con, al menos, uno de los derechos anteriores, la oposición será desestimada por infundada.

Si ninguno de los derechos anteriores en los que se basa la oposición ha quedado justificado, la Oficina **dará por finalizada la fase contradictoria del procedimiento** sin invitar al solicitante a presentar observaciones en respuesta a las alegaciones del oponente. La Oficina no está obligada a comunicar al oponente qué hechos o pruebas podrían haberse aportado (17/06/2008, [T-420/03](#), BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Posteriormente, la oposición será desestimada en virtud del artículo 8, apartado 1, del RDMUE.

De ello se desprende que cuando el oponente no aporte **ningún tipo de prueba**, la oposición será desestimada. Si la prueba no va acompañada de una traducción a la lengua del procedimiento, se deberá considerar que no se ha aportado ninguna prueba, ya que dicha prueba no traducida no podrá ser tomada en consideración en virtud del [artículo 7, apartado 4, última frase, del RDMUE](#).

La prueba presentada será «**manifiestamente irrelevante**» si, por su propia naturaleza, no puede servir para establecer la validez y la existencia del derecho anterior invocado (por ejemplo, si prueba la existencia de un derecho anterior que no hubiera sido invocado en el escrito de oposición). La prueba presentada será «**manifiestamente insuficiente**» si no cumple los requisitos formales de justificación.

Una vez agotado el plazo de justificación, la Oficina realiza un examen preliminar de la justificación. Si el oponente ha aportado pruebas relativas, al menos, a uno de los derechos invocados en la oposición que no puedan calificarse de «manifiestamente irrelevantes» o «manifiestamente insuficientes», la Oficina proseguirá con la fase contradictoria del procedimiento remitiendo las alegaciones presentadas por el oponente al solicitante, con una invitación a presentar observaciones.

Si, después de examinar a fondo el expediente, la prueba presentada dentro del plazo de justificación **todavía** se considera **insuficiente** para cumplir los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#), la oposición será desestimada en relación con dicho derecho anterior de conformidad con el [artículo 8, apartado 7, del RDMUE](#).

Además, dado que la verificación preliminar de la justificación se limita a determinar que existe, al menos, un derecho anterior acreditado en función del cual se pueda proseguir el procedimiento, si la oposición no se puede sostener íntegramente en virtud de este derecho anterior acreditado, será necesario realizar un examen adicional del expediente en relación con los restantes derechos anteriores. Si este examen revela que no hay pruebas relativas a estos derechos anteriores, o que son manifiestamente irrelevantes, manifiestamente insuficientes o de cualquier otro modo insuficientes para cumplir los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#), la oposición también será desestimada en relación con estos derechos de conformidad con el [artículo 8, apartado 7, del RDMUE](#).

#### 4.2.6 Hechos y pruebas presentados con posterioridad al plazo de justificación

[Artículo 95, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 8, apartado 5, del RDMUE](#)

Todos los hechos y pruebas en los que el oponente base su oposición deberán ser presentados dentro del plazo de justificación establecido en el [artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#). Cualquier hecho o prueba que se presente con posterioridad al plazo de justificación estará, por tanto, fuera de plazo.

No obstante, si el oponente presenta hechos o pruebas para justificar la oposición con posterioridad al plazo de justificación, la Oficina podrá tomar en consideración dichos hechos o pruebas en el ejercicio de sus facultades discrecionales de conformidad con el [artículo 95, apartado 2, del RMUE](#), sujeto a las condiciones del [artículo 8, apartado 5, del RDMUE](#).

En este contexto, **primero** se deberá evaluar si la Oficina puede ejercer alguna facultad discrecional y, **segundo**, en tal caso, cómo debe ejercerla, es decir, si debe admitir o desestimar los hechos o pruebas presentados fuera de plazo.

##### 4.2.6.1 Si puede ejercerse o no la facultad discrecional

En virtud del [artículo 8, apartado 5, del RDMUE](#), primera frase, la Oficina podrá ejercer su facultad discrecional si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo son complementarios a los hechos o pruebas pertinentes presentados por el oponente dentro del plazo («hechos o pruebas iniciales»).

Por tanto, es evidente que no cabe aplicar la facultad discrecional si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo se refieren a un derecho anterior o motivo de oposición invocado en relación con el cual **no se haya presentado ninguna prueba inicial** dentro del plazo de justificación. Lo mismo se aplica a los hechos.

Sin embargo, en el caso de que se hubieran presentado **algunos hechos o pruebas** iniciales, la Oficina únicamente ejercerá su facultad discrecional para determinar si admite los hechos o pruebas presentados fuera de plazo si se cumplen las siguientes condiciones:

- las pruebas iniciales presentadas dentro del plazo de justificación son pertinentes y no manifiestamente insuficientes; y
- los hechos o pruebas presentados fuera de plazo se refieren al mismo requisito legal que los hechos o pruebas iniciales pretendían probar.

Serían, en principio, pruebas manifiestamente insuficientes los certificados de registro que no incluyeran toda la información necesaria para establecer la existencia, la validez y el ámbito de protección de la marca anterior en cuestión, ya que los Reglamentos establecen de forma precisa y exhaustiva que ese contenido es obligatorio.

La Oficina determinará que los hechos o pruebas presentados fuera de plazo se refieren al mismo requisito legal que los hechos o pruebas iniciales únicamente cuando ambos se refieran a la misma marca anterior, al mismo motivo y, dentro del mismo motivo, al mismo requisito.

No cabrá aplicar la facultad discrecional cuando la Oficina haya comunicado a las partes que la oposición será desestimada por infundada en virtud del [artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#). En esos casos, solo se reanudará el procedimiento si la parte oponente solicita la prosecución del procedimiento en virtud del [artículo 105 del RMUE](#) o la *restitutio in integrum* en virtud del [artículo 104 del RMUE](#).

Para obtener más información sobre la prosecución del procedimiento, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#); y para más información sobre la *restitutio in integrum*, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 8, Restitutio in integrum](#).

#### 4.2.6.2 Si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo deben o no ser admitidos o desestimados

Con el fin de ejercer su facultad discrecional, la Oficina deberá tomar en consideración, en particular, la **fase del procedimiento** y si los hechos o pruebas **pueden ser relevantes**, *prima facie*, para el resultado del caso y si existen **razones válidas** para la presentación de los hechos o pruebas fuera de plazo.

- La **fase del procedimiento** indica cómo de avanzado está el procedimiento en el momento de presentar las pruebas fuera de plazo.
- Las pruebas fuera de plazo son relevantes *prima facie*, si parece que afectan a la evaluación y al resultado del caso.
- Una **razón válida** sería, por ejemplo, que las pruebas complementarias aún no estuvieran disponibles antes de agotarse el plazo de justificación. Puede haber otras razones válidas.

Estos factores son interdependientes. Cuanto más avanzado esté el procedimiento, más sólida deberá ser la razón para presentar pruebas fuera de plazo o mayor la relevancia de la prueba. Por tanto, podrán aceptarse hechos o pruebas adicionales si pueden ser relevantes, *prima facie*, para el resultado del caso y se presentan en una fase temprana del procedimiento, con una justificación de por qué se presentan en dicha fase del procedimiento.

Puede haber **otros factores relevantes**. La intención de prolongar el procedimiento mediante la presentación de pruebas por partes (tácticas dilatorias), si las circunstancias del caso permiten llegar a esa conclusión, va en contra de la admisión de pruebas fuera de plazo. Además, el que los requisitos que se pretendan demostrar estén establecidos de forma detallada en la legislación o el hecho de que la Oficina haya comunicado expresamente dichos requisitos al oponente, van en contra de la admisión de pruebas fuera de plazo.

Las dificultades naturales para obtener pruebas no constituyen, como tales, una razón válida para su presentación fuera de plazo.

#### 4.2.6.3 Tratamiento de las pruebas presentadas fuera de plazo en el procedimiento

Los hechos o pruebas recibidos con posterioridad al plazo dado se enviarán a la otra parte con carácter informativo, sin dar indicaciones respecto a si han sido admitidos o desestimados, y se examinarán en una fase posterior, cuando se tome la resolución. El procedimiento se reabrirá y se aceptará una segunda ronda de observaciones en caso necesario, es decir, cuando la Oficina considere que debe aceptar los hechos o pruebas presentados fuera de plazo y el solicitante todavía no haya tenido la oportunidad de realizar comentarios al respecto de los mismos.

La aplicación de la facultad discrecional debe estar motivada en la resolución que concluya la oposición. No obstante, cuando las pruebas iniciales sean, de por sí, suficientes para demostrar los derechos anteriores y los motivos de oposición invocados, no será necesario tomar en consideración la cuestión de las pruebas adicionales presentadas fuera de plazo.

### 4.3 Traducciones/cambios de lengua durante el procedimiento de oposición

En virtud de las disposiciones generales del [artículo 146, apartado 9, del RMUE](#) y del [artículo 24 del REMUE](#), durante el procedimiento de oposición las partes deben presentar los documentos en su mayor parte en la lengua del procedimiento para que puedan tomarse en consideración. Sin embargo, se aplican reglas diferentes a los distintos documentos.

#### 4.3.1 Traducciones de los hechos, pruebas y alegaciones presentados por la parte oponente para completar su expediente

[Artículo 7, apartados 4 y 5](#) , y [artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#)

[Artículo 25, apartado 1, del REMUE](#)

En virtud del [artículo 24 del REMUE](#), debe distinguirse entre (1) certificados de solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, así como cualquier disposición de la legislación nacional aplicable, (2) otras pruebas presentadas para justificar la oposición, y (3) hechos y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente.

#### 4.3.1.1 Traducción de las pruebas relativas a la solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, y las de disposiciones de la legislación nacional aplicable

En virtud del [artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#), cualquier certificado de solicitud, registro o renovación o documento equivalente, así como cualquier disposición de la

legislación nacional aplicable que regule la adquisición de derechos y su ámbito de protección que presente la parte oponente para justificar la oposición, han de estar en la lengua del procedimiento, o acompañados de una traducción a dicha lengua. Estas traducciones deberán ser presentadas por el oponente por iniciativa propia y dentro del plazo establecido para justificar la oposición. Solo se tendrán en cuenta los elementos presentados y traducidos dentro de este plazo.

El requisito de traducir la prueba de justificación también se aplica a las pruebas en línea aportadas por el oponente, cuando la lengua de la prueba en línea no sea la misma que la lengua de procedimiento. Esto se desprende del [artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#), que establece que las «pruebas accesibles en línea» también deberán estar en la lengua del procedimiento o ir acompañadas de una traducción.

De conformidad con el [artículo 25, apartado 1, del REMUE](#), la traducción deberá reproducir 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, siempre que el documento al que se refiera esté correctamente identificado.

La Oficina no considera que la información ya facilitada en la lengua de procedimiento en el escrito de oposición, o en documentos adjuntos al mismo o presentados con posterioridad (p. ej., las explicaciones de motivos, las listas de marcas anteriores, etc.) sea equivalente a una traducción válida de un documento de registro, como un certificado de registro, aun cuando dichas indicaciones hayan sido aceptadas a efectos de admisibilidad. Las traducciones de los documentos individuales deberán presentarse por separado; no podrán ser desglosadas de fragmentos contenidos en otros documentos.

El [artículo 25, apartado 1, del REMUE](#) prevé que la parte oponente podrá indicar que solo algunas partes del documento son relevantes y, por tanto, la traducción podrá limitarse exclusivamente a dichas partes.

Sin embargo, solo se podrán omitir de la traducción indicaciones administrativas irrelevantes (p. ej., anteriores cesiones de propiedad que no afecten a la oposición, anotaciones administrativas sobre tasas, etc.) que no tengan ninguna influencia en el asunto. Las disposiciones del [artículo 25, apartado 1, del REMUE](#) no implican que el oponente tenga discrecionalidad para decidir no traducir los elementos exigidos por el Reglamento, concretamente, los requisitos necesarios para justificar los derechos anteriores según el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#). Cuando el Reglamento establezca que un elemento debe demostrarse, como ocurre con la existencia, la validez, el ámbito de protección de los derechos anteriores y el derecho a presentar la oposición, y estas partes concretas de las pruebas no se traduzcan, la oposición podrá desestimarse por no justificada.

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

La lista de códigos INID y sus explicaciones se adjuntan en el Apéndice 1 de la Norma ST.60 («Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas»), disponible en el sitio web de la OMPI. No se exige a la parte oponente que presente una explicación de los códigos.

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

Cuando todo el documento original esté en la lengua de procedimiento, con la excepción de la lista de productos y servicios, no será necesario presentar una traducción completa que siga la estructura del documento original. En este caso, será admisible que únicamente los productos y servicios en los que se base la oposición hayan sido traducidos separadamente en el escrito de oposición, en documentos adjuntos al mismo o se hayan presentado posteriormente, dentro del plazo para justificar la oposición. Lo mismo se aplica a los extractos o certificados que utilicen códigos INID o nacionales, cuando la única información que deba traducirse a la lengua de procedimiento sea la lista de productos y servicios. Cuando el oponente presente una traducción parcial de los productos y servicios en los que se basa la oposición, solo se considerarán debidamente justificados los productos y servicios traducidos. No se tendrán en cuenta los productos y servicios que no se hayan traducido.

Cuando las pruebas de una fuente oficial contengan una representación de la marca anterior en color acompañada de indicaciones en color, no será obligatoria la traducción de las indicaciones en color a la lengua de procedimiento.

La Oficina admite traducciones sencillas, realizadas por cualquier persona. Normalmente, la Oficina no hace uso de su facultad de exigir una traducción jurada certificada por un traductor jurado u oficial, salvo que haya serias dudas en relación con la exactitud o el contenido de la traducción. Siempre que el representante incluya una declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, en principio, la Oficina no pondrá en duda esta cuestión. La Oficina acepta, incluso, los textos manuscritos sobre las copias de los certificados originales para reproducir el significado de las distintas entradas en la lengua del procedimiento, siempre que estén completas y sean legibles.

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

Si la traducción no reproduce la estructura y el contenido de las pruebas de la base de datos en línea en las que se basa, de acuerdo con el [artículo 7, apartado 3, del RDMUE](#), se pedirá a la parte oponente, en virtud del [artículo 97, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#), que presente una copia física del extracto original de la base de datos o una explicación adecuada de la discrepancia (como, por ejemplo, que la estructura de la base de datos haya cambiado entretanto). A falta de tales pruebas o si las pruebas reflejan una discrepancia entre la traducción presentada y el extracto original en lo que respecta a su estructura y contenido, la marca anterior se considerará no justificada.

4.3.1.2 Traducciones de pruebas presentadas para justificar la oposición que no sean certificados de solicitud, registro o renovación, o documentos equivalentes, o disposiciones de la legislación nacional aplicable

El [artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#) también regula el régimen lingüístico aplicable a las pruebas presentadas por la parte oponente para justificar la oposición, que no sean certificados de solicitud, registro o renovación, o documentos equivalentes, o disposiciones de la legislación nacional aplicable. Comprenden, por ejemplo, las pruebas del renombre ([artículo 8, apartado 5, del RMUE](#)) y las pruebas del uso de alcance no únicamente local ([artículo 8, apartado 4, del RMUE](#)).

Si las pruebas se presentan en una lengua de la UE que no sea la lengua del procedimiento, en virtud del [artículo 24 del REMUE](#), la Oficina podrá, de oficio o a petición motivada del solicitante, exigir a la parte oponente que presente una traducción de la prueba a la lengua del procedimiento en un plazo concreto. En otras palabras, el oponente no tiene obligación de presentar la traducción por iniciativa propia, salvo que se lo pida la Oficina. Este régimen lingüístico es reflejo del aplicable a la prueba del uso y, por tanto, las normas relativas a la traducción de la prueba del uso se aplican por igual a la mencionada prueba de justificación (véase el [punto 5.6](#) infra).

4.3.1.3 Traducciones de hechos y argumentos presentados por el oponente para completar su expediente

La Oficina únicamente podrá tomar en consideración los hechos y argumentos aportados por el oponente para respaldar la oposición si se presentan en la lengua de procedimiento o si van acompañados de una traducción dentro del plazo de justificación. La Oficina no solicitará al oponente que envíe una traducción: este debe enviarla por iniciativa propia. Si no se presenta una traducción total o parcial dentro del plazo establecido, de conformidad con el [artículo 7, apartado 5, del RDMUE](#), las partes de los documentos presentados por escrito que no hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento no se tomarán en consideración.

Artículo [7, apartados 4 y 5](#), y [artículo 8, apartado 1](#), del RDMUE

Si los documentos presentados no están en la lengua de procedimiento, deberán ser traducidos dentro del plazo especificado para presentar el documento original, concretamente dentro del plazo de justificación de la oposición.

De no hacerse así, la consecuencia jurídica es que los documentos presentados por escrito, o partes de los mismos, que no hayan sido traducidos dentro de este plazo no serán tomados en consideración. Sin embargo, si los documentos que demuestren la existencia y validez del derecho anterior no hubieran sido traducidos, la oposición deberá ser directamente desestimada por infundada.

#### 4.3.2 Traducción de observaciones adicionales y otras peticiones

[Artículo 146, apartado 9, del RMUE](#)

[Artículo 8, apartados 2, 4 y 6, del RDMUE](#)

De acuerdo con el [artículo 146, apartado 9, del RMUE](#), la primera respuesta del solicitante o la respuesta del oponente a las observaciones del solicitante podrán estar en cualquier lengua de la Oficina.

Procede señalar que, si la primera respuesta del solicitante o la réplica del oponente no figuran en la lengua de procedimiento sino en una de las lenguas de la Oficina, los documentos presentados no se tomarán en consideración a menos que el solicitante o el oponente presenten una traducción de los mismos a la lengua de procedimiento en el plazo de un mes desde la fecha de la recepción del original por la Oficina. La Oficina no requerirá a las partes a que envíen una traducción. Las partes tendrán que enviar la traducción a iniciativa propia.

##### Ejemplo 1

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26/06/2017 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si, el 20/06/2017, presenta sus observaciones de respuesta en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 20/07/2017. Si presenta la traducción, a más tardar, el 20/07/2017, tanto el documento original como la traducción deberán tenerse en cuenta, aun cuando el plazo original para presentar las observaciones finalizó el 26/06/2017.

##### Ejemplo 2

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26/06/2017 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si el 18/05/2017 presenta sus observaciones en respuesta a la oposición en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 18/06/2017. No obstante, dado que su plazo vence el 26/06/2017, si no hubiere presentado una traducción el 18/06/2017, podrá todavía presentar documentos válidamente hasta el 26/06/2017. Si presenta la traducción antes de que venza el plazo, la Oficina considerará dicha traducción como observaciones válidamente presentadas en la lengua de procedimiento dentro del plazo señalado.

[Artículo 25, apartado 2, del REMUE](#)

Si no se presenta ninguna traducción o se recibe la traducción una vez agotado el plazo pertinente, las observaciones se considerarán no recibidas en la Oficina y no se tomarán en consideración.

Las consideraciones anteriores se aplican a otras peticiones presentadas durante el procedimiento de oposición (p. ej., peticiones de prórroga, peticiones de suspensión,

peticiones de prueba del uso, peticiones de *restitutio in integrum* o de continuación del procedimiento, retirada de la oposición).

#### 4.3.3 Traducción de documentos complementarios distintos de las observaciones

[Artículo 24](#) y [artículo 25, apartado 2](#), del REMUE

Todas las pruebas, con excepción de las que el oponente deba presentar en apoyo de la oposición en el plazo establecido, podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, ya que es aplicable el [artículo 24 del REMUE](#) . Estas pruebas están constituidas por todos los documentos presentados por las partes después del plazo concedido al oponente para completar su expediente, a excepción de las observaciones.

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

Respecto de estas pruebas, solo se requerirá una traducción si la Oficina así lo solicita de oficio o previa petición motivada de la otra parte. Por lo tanto, las partes no tienen una obligación automática de presentar una traducción.

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

El [artículo 25, apartado 2, del REMUE](#) se aplicará únicamente si la Oficina exige una traducción, con la consecuencia de que no se tendrán en cuenta las traducciones presentadas tardíamente, ni los documentos originales de los cuales se ha presentado una traducción tardíamente o no se ha presentado traducción.

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

#### Ejemplo

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

#### 4.3.4 Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición

[Artículo 146, apartado 8, del RMUE](#)

[Artículo 3 del RDMUE](#)

Con arreglo a lo dispuesto por el [artículo 146, apartado 5, del RMUE](#), la oposición debe presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Sin embargo, el [artículo 146, apartado 8, del RMUE](#) prevé que las partes en el procedimiento de oposición pueden acordar cambiar la lengua del procedimiento y elegir a tal fin cualquier otra lengua oficial de la Unión Europea.

En virtud del artículo 3 del RDMUE, si las partes acuerdan la utilización de una lengua de procedimiento diferente, deberán informar de ello a la Oficina antes de que comience la fase contradictoria del procedimiento de oposición. La Oficina no admitirá peticiones de cambio de lengua presentadas una vez iniciada la fase contradictoria.

Si antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento la parte oponente y el solicitante acuerden cambiar la lengua del procedimiento, conforme al [artículo 3 del RDMUE](#), el solicitante podrá pedir que la oponente presente una traducción del escrito de oposición a esa lengua. En otras palabras, el oponente solo habrá de presentar una traducción del escrito de oposición si el solicitante lo pide. La petición de traducción deberá recibirse antes de que comience la fase contradictoria del procedimiento. Si la petición de traducción no se presenta o se presenta fuera de plazo, se cambiará la lengua de procedimiento a la lengua solicitada.

En el caso de que se presente una petición de presentación de una traducción del escrito de oposición dentro de plazo, la Oficina marcará al oponente el plazo en el que debe presentarse la traducción, que será de un mes a partir de la fecha en la que expire el período de reflexión. Si la traducción no se presenta o se presenta fuera de plazo, la lengua de procedimiento seguirá siendo la misma.

#### 4.4 Peticiones y otras cuestiones relacionadas con documentos

##### 4.4.1 Limitaciones, retiradas y peticiones de prueba del uso que deben presentarse en documento separado

[Artículos 8, apartado 8, y artículo 10, apartado 1, del RDMUE](#)

Cuando el solicitante desee retirar o restringir una solicitud impugnada, deberá hacerlo en documento separado, es decir, en un documento aparte o un anexo separado de un documento. Las solicitudes que estén «fusionadas» con las observaciones no se buscarán y no se admitirán, incluso cuando se incluyan en una sección, un párrafo o un encabezado independientes e incluso si aparecen en la primera o última parte de las observaciones.

Lo mismo es aplicable a las solicitudes de prueba del uso de una marca anterior con arreglo al [artículo 47, apartados 2 o 3, del RMUE](#); únicamente serán admisibles si se presentan a modo de petición incondicional, en documento separado, dentro del plazo especificado por la Oficina en virtud del artículo 8, apartado 2, del RDMUE (28/06/2021, [R 2142/2018-G](#), DIESEL SPORT beat your limits (fig.) / Diesel et al., § 54).

A tal efecto, la Oficina ofrece diversas «acciones electrónicas» posibles en la sección User Area de su sitio web. Cuando la retirada o la limitación de una solicitud objeto de oposición o la petición de la prueba del uso se presenten mediante la «acción electrónica» pertinente, la presentación generada automáticamente se considerará equivalente a una petición realizada en documento separado, sin necesidad de presentar ninguna declaración adicional.

Las peticiones se desestimarán si no se presentan «por separado» de la manera antes establecida, aunque se detecten. La desestimación incluirá el motivo de la misma y consistirá en una resolución provisional recurrible junto con la resolución sobre el fondo del asunto.

#### 4.4.2 Documentos ilegibles

<a href="#">Artículo 63, apartado 3, del RDMUE</a>
--

En el caso de que una comunicación recibida por medios electrónicos sea incompleta o ilegible, o que la Oficina tenga dudas razonables sobre la exactitud de la transmisión, informará de ello al remitente y le invitará a que, en un plazo que ella establezca, vuelva a transmitir el original o a presentar el original firmado por correo postal o servicio de mensajería.

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

Para obtener más información, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#).

#### 4.4.3 No devolución de los documentos originales

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

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

#### 4.4.4 Información confidencial

[Artículo 114, apartado 4, del RMUE](#)

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

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

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

Si en el curso del procedimiento de oposición, la Oficina recibe documentos acompañados de una solicitud de que se mantengan confidenciales *inter partes*, deberá informarse al remitente de la imposibilidad de mantener documentos confidenciales frente a la parte adversa.

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

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

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

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

Para más información sobre las reivindicaciones de confidencialidad, véase el [punto 5.1.3 de las Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública](#).

#### 4.4.5 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento

Las partes podrán hacer referencia, en sus observaciones, a documentos o pruebas presentados en otros procedimientos, por ejemplo, a la prueba del uso ya presentada en otra oposición.

Para obtener más información sobre cómo deben identificarse estos documentos o elementos y cómo tratará la Oficina estas peticiones, véanse las Directrices, [Parte A, Sección 1, Medios de comunicación, plazos, punto 3.1.7.](#)

### 4.5 Otros intercambios de alegaciones

[Artículo 8, apartados 2, 4, 6 y 9, del RDMUE](#)

Artículo [24](#) y artículo [25](#) , apartado 2, del REMUE

La Oficina invitará al solicitante a presentar observaciones en el plazo por ella establecido de conformidad con el [artículo 8, apartado 2, del RDMUE](#).

El solicitante podrá pedir una prueba del uso del derecho anterior con o sin presentación simultánea de observaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición. En este caso, dichas observaciones podrán presentarse conjuntamente con las observaciones de respuesta a la prueba del uso.

Cuando proceda, la Oficina podrá invitar a las partes a limitar sus alegaciones a cuestiones concretas. En tal caso, permitirá que las partes planteen las demás cuestiones en una fase posterior del procedimiento.

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

Sin embargo, la Oficina podrá conceder la posibilidad de otro intercambio de alegaciones. Este es el caso, por ejemplo, cuando el asunto versa sobre cuestiones complejas o cuando el oponente plantea una nueva cuestión que es admitida en el procedimiento. En este caso, debe brindarse al solicitante la oportunidad de contestar. La Oficina puede ejercer su facultad discrecional para decidir si procede conceder al oponente un nuevo plazo para presentar alegaciones (p. ej., si el solicitante plantea nuevas cuestiones como la coexistencia de las marcas, la nulidad del derecho anterior o un acuerdo entre las partes).

## 4.6 Observaciones de terceros

### [Artículo 45 del RMUE](#)

Comunicación N.º [2/09](#) del Presidente de la Oficina, de 9 de noviembre de 2009

Los terceros pueden presentar observaciones precisando las razones por las que procede denegar el registro de la solicitud de marca de la Unión Europea, con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 5 del RMUE](#) o en virtud de uno de los motivos absolutos previstos en el [artículo 7 del RMUE](#). Para más información, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos](#), así como la [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos](#).

Cualquier persona puede presentar observaciones de terceros; incluso el oponente está facultado para ello. Sin embargo, deberá hacerlo de manera que no haya duda de que se trata de observaciones de terceros. Según lo dispuesto en la Comunicación del Presidente de la Oficina mencionada anteriormente, las observaciones deberán presentarse en escrito independiente. No obstante, en la práctica (30/11/2004, [R 735/2000-2](#), Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE A), el requisito relativo al «escrito independiente» se considera satisfecho cuando las observaciones puedan separarse claramente de los motivos y alegaciones formulados en apoyo de la oposición, aun cuando figuren en el mismo documento. Siempre que el oponente manifieste expresamente que desea formular observaciones en virtud del [artículo 45 del RMUE](#), estas serán admitidas a trámite, aunque no se presenten en un escrito independiente. Con todo, si el oponente aduce en su escrito que la marca de la Unión Europea solicitada debería denegarse con arreglo a los artículos [5](#) y [7](#) del RMUE, sin hacer referencia alguna a lo dispuesto en el [artículo 45 del RMUE](#), ese escrito no tendrá la consideración de observaciones de terceros a efectos del [artículo 45 del RMUE](#).

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

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

En todas las oposiciones concluidas como consecuencia de observaciones de terceros, la tasa de oposición no se reembolsará, ya que no existe ninguna disposición al respecto en el Reglamento (véase el [artículo 6, apartado 5, del RDMUE](#)).

## **5 Procedimiento relativo a la solicitud de la prueba de uso**

### **5.1 Admisibilidad de la solicitud de prueba del uso**

Según lo dispuesto en el [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#) el uso de la marca anterior se deberá demostrar únicamente en aquellos casos en que el solicitante pida la prueba del uso. Por consiguiente, la prueba del uso se ha constituido en el procedimiento de oposición como un **motivo de defensa del solicitante**.

La Oficina no puede informar al solicitante de que puede pedir la prueba del uso ni invitarle a que lo haga. En atención a la posición imparcial que la Oficina ocupa en el procedimiento de oposición, incumbe a las partes argumentar y defender sus posiciones respectivas como consideren oportuno (véase el [artículo 95, apartado 1, segunda frase, del RMUE](#)). De ello se deduce que el solicitante también puede limitar su solicitud de prueba del uso a una o varias de las marcas anteriores referidas (incluso si todas estuvieran sujetas al requisito del uso efectivo), o únicamente a algunos de los productos o servicios en los que se basa la oposición. En tal caso, la Oficina exigirá a la parte oponente que demuestre el uso efectivo de su marca dentro del ámbito limitado solicitado por el solicitante.

El [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#) no es de aplicación cuando el oponente presenta, por propia iniciativa, algún tipo de prueba del uso de la marca anterior invocada [por ejemplo, a efectos de probar un mayor carácter distintivo con arreglo al [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#), un carácter notorio con arreglo al [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#), o el renombre con arreglo al [artículo 8, apartado 5, del EUTMR](#)]. Mientras el solicitante de la marca de la Unión Europea no solicite la prueba del uso, la Oficina no investigará de oficio si la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo. En estos casos, carece de relevancia que la prueba presentada solo demuestre un tipo o forma particular de uso, o un uso limitado a algunos de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca anterior.

#### **5.1.1 Período de solicitud**

La petición de la prueba del uso deberá presentarse dentro del primer plazo para que la parte solicitante envíe sus observaciones en respuesta a la oposición ([artículo 10, apartado 1](#), y [artículo 8, apartado 2](#), del RDMUE).

No obstante, la Oficina también aceptará las peticiones de prueba del uso que se reciban durante el período de reflexión o en el transcurso del plazo de dos meses concedido al oponente para justificar la oposición. Si la petición de prueba de uso es

admisible, la Oficina invitará al oponente a presentar la prueba de uso, asegurándose siempre de que disponga de, al menos, dos meses para ello.

#### 5.1.2 Marca anterior registrada por un período no inferior a cinco años (marca fuera del «período de gracia»)

El titular debe dar un uso efectivo a su marca en un plazo de 5 años desde su registro ([artículo 18, apartado 1, del RMUE](#)). Sin embargo, el titular dispone de un «período de gracia» de cinco años tras el registro, durante el cual no se le puede obligar a demostrar el uso de la marca para poder invocarla. Durante el «período de gracia», el mero registro formal otorga a la marca plena protección. Una vez transcurrido este plazo, podrá exigirse al titular que demuestre el uso efectivo de la marca anterior.

En las oposiciones **contra solicitudes de MUE**, se puede exigir al oponente que demuestre el uso efectivo si en la fecha de presentación o la fecha de prioridad <sup>(32)</sup> de la solicitud de la marca de la Unión Europea, la marca anterior haya estado registrada por un período no inferior a cinco años ([artículo 47, apartado 2, del RMUE](#)).

Para las oposiciones presentadas contra **registros internacionales que designan a la UE**, se puede exigir al oponente que demuestre el uso efectivo si en la fecha de registro del RI (código INID 151) o en la fecha de su prioridad (código INID 300) o, en su caso, la fecha de la designación posterior de la Unión (código INID 891) <sup>(33)</sup>, la marca anterior ha estado registrada por un período no inferior a cinco años.

Si la marca anterior se encuentra todavía en período de gracia que exime de la obligación de uso, se denegarán las peticiones de prueba de uso. Y será así aunque el solicitante alegue que la marca anterior se había presentado de nuevo con la intención de eludir la limitación del período de gracia, dado que una reivindicación de este tipo no se puede examinar en el procedimiento de oposición (19/10/2017, [T-736/15](#), SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 20-28; 16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:33, § 41-43, 46-48).

##### 5.1.2.1 Marcas de la Unión Europea anteriores

Según lo dispuesto en el [artículo 18, apartado 1](#), y en el [artículo 47, apartado 2](#), del RMUE, la fecha decisiva para establecer si una marca registrada ha estado registrada por un período no inferior a cinco años, en la fecha relevante, es la **fecha de registro** de la marca de la Unión Europea anterior, es decir, la fecha de entrada de la MUE en el Registro según se haya publicado, en virtud del [artículo 111, apartado 2, letra o\), del RMUE](#), con el código INID 151. Si han transcurrido más de cinco años entre la fecha de registro de la marca de la Unión Europea anterior y la fecha relevante, el solicitante (o, en el caso de un registro internacional impugnado), el titular, tiene derecho a exigir la prueba del uso.

---

<sup>32</sup> En las oposiciones presentadas antes del 23/03/2016, la fecha relevante es la de publicación.

<sup>33</sup> En las oposiciones presentadas antes del 23/03/2016, la fecha relevante es la fecha de la primera publicación del registro internacional impugnado o su designación posterior en el Boletín de MUE.

#### 5.1.2.2 Registros internacionales anteriores que designan a la Unión Europea

Para los registros internacionales anteriores que designen a la Unión Europea, la fecha de la **segunda publicación de la designación de la UE** conforme al [artículo 190, apartado 2, del RMUE](#), marcará el inicio del cálculo del período de gracia de cinco años ([artículo 203 del RMUE](#)). Esta fecha corresponde a la fecha de publicación de la designación de la UE en la parte M.3.1. del Boletín de Marcas de la Unión Europea.

#### 5.1.2.3 Marcas nacionales anteriores

Para las marcas nacionales, la «fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro», según lo establecido en el [artículo 16, apartado 1, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#), sirve para calcular el punto de partida del período de gracia de cinco años por falta de uso. Esta fecha la determina cada Estado miembro en función de sus propias normas procesales (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Algunos Estados miembros, en particular, prevén un procedimiento de oposición **tras el registro**<sup>(34)</sup>. Para esas marcas nacionales, la «fecha de registro» no puede considerarse la fecha relevante para calcular el período de gracia de cinco años, sino que debe calcularse a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser objeto de oposición o, en el caso de que se haya presentado una oposición, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva o se retire la oposición ([artículo 16, apartado 2, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#), según se haya traspuesto en la legislación nacional respectiva).

De conformidad con el [artículo 16, apartado 4, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#), los Estados miembros están obligados a inscribir en el registro la fecha de inicio del período de cinco años. Hasta que dicha información no esté disponible en las respectivas bases de datos oficiales de marcas, la fecha relevante en cada jurisdicción respectiva se podrá consultar en la tabla del anexo de esta sección. La Oficina se basará en la información de esta tabla para determinar si una solicitud de prueba de uso relativa a una determinada marca nacional es admisible o no.

#### 5.1.2.4 Registros internacionales anteriores que designan a un Estado miembro

El [artículo 16, apartado 3, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#) establece que, cuando se trate de registros internacionales que surtan efecto en un Estado miembro, el plazo relevante de cinco años se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o impugnada. Cuando se haya presentado una oposición o cuando se haya notificado una oposición por motivos absolutos o relativos, el plazo debe calcularse a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición o una resolución sobre motivos de denegación absolutos o relativos sea definitiva o se retire la oposición.

---

<sup>34</sup> Alemania, Austria, Finlandia, Suecia, Letonia y, en el caso de las marcas registradas mediante el «procedimiento acelerado», el Benelux.

A tenor del artículo 5, apartado 2, letras a) y b) del Protocolo de Madrid, las oficinas designadas disponen de un plazo de doce o dieciocho meses a partir de la fecha de la notificación de la designación para notificar denegaciones provisionales. En el supuesto de que no se haya designado a ningún Estado miembro en la solicitud internacional, sino en una designación posterior, este plazo de doce o dieciocho meses comenzará a partir de la fecha en la que la designación fue notificada a las oficinas designadas. Si no se notifica ninguna denegación provisional a la Oficina Internacional dentro del plazo aplicable, el registro internacional se considerará protegido en el país designado (principio de aceptación tácita, artículo 4, apartado 1, del Protocolo de Madrid).

Los Estados miembros que utilizan un **plazo de doce meses** para notificar una denegación provisional con arreglo al Protocolo cuando actúan como parte designada son los siguientes: Benelux, República Checa, Alemania, España, Francia, Croacia, Letonia, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

Los Estados miembros que han optado por un **plazo de dieciocho meses** para notificar una denegación provisional con arreglo al Protocolo cuando actúan como parte designada son los siguientes: Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia y Suecia.

El plazo aplicable (**doce o dieciocho meses**) para Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia y Eslovaquia, cuando actúan como una parte designada depende de si (i) dicho país ha sido designado o posteriormente designado antes o después del 01/09/2008 y si (ii) la Oficina de origen está vinculada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (plazo de doce meses) o solo por el Protocolo (plazo de dieciocho meses).

Véase la siguiente tabla de resumen:

País designado <sup>(35)</sup>	País de origen	Plazo para notificar una denegación
<i>Benelux, República Checa, Alemania, España, Francia, Croacia, Letonia, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia</i> (partes contratantes de la UE vinculadas <b>tanto</b> por el Arreglo <b>como</b> por el Protocolo).	<i>Todas las partes contratantes</i> [Situación al 01/03/2022: 109 miembros] <sup>(36)</sup> (con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último).	12 meses

<sup>35</sup> Malta no forma parte del Sistema de Madrid.

<sup>36</sup> Para obtener la lista completa de todos los Estados miembros del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid, véase el documento: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf).

País designado <sup>(35)</sup>	País de origen	Plazo para notificar una denegación
<p><i>Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Suecia</i></p> <p>(partes contratantes de la UE vinculadas <b>solo</b> por el Protocolo).</p>	<p><i>Todas las partes contratantes</i></p> <p>[Situación al 01/03/2022: 109 miembros]</p> <p>(con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último).</p>	18 meses
<p><i>Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; si han sido designadas o posteriormente designadas antes del 01/09/2008<sup>(37)</sup></i></p> <p>(partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo que han optado por un plazo <b>ampliado</b>).</p>	<p><i>Todas las partes contratantes</i></p> <p>[Situación al 01/03/2022: 109 miembros]</p> <p>(con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último).</p>	18 meses
<p><i>Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; si han sido designadas o posteriormente designadas el 01/09/2008, o después</i></p> <p>(partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo que han optado por un plazo <b>ampliado</b>).</p>	<p><i>Partes contratantes de la UE vinculadas <b>tanto</b> por el Arreglo como por el Protocolo</i></p> <p>[Situación al 01/03/2022: 55 miembros].</p>	12 meses
	<p><i>Partes contratantes vinculadas <b>solo</b> por el Protocolo</i></p> <p>[Situación al 01/03/2022: 54 miembros].</p>	18 meses

Para determinar si el registro internacional anterior que designa a un Estado miembro está sujeto al requisito de demostrar el uso, la Oficina verifica, en primer lugar, que la designación en cuestión no esté pendiente de una denegación provisional de protección o no haya sido denegada con una resolución definitiva. Si hay una denegación provisional pendiente, el procedimiento de registro no se puede considerar completado aún. Si la denegación provisional se ha confirmado con una resolución definitiva, la designación en cuestión no se podrá tener en cuenta como base de la oposición, en la medida en que haya sido denegada.

<sup>35</sup> Malta no forma parte del Sistema de Madrid.

<sup>37</sup> La fecha de entrada en vigor del artículo 9 *sexies*, apartado 1, letra b), del Protocolo, que deja sin efectos cualquier declaración con arreglo al artículo 5, apartado 2, letras b) y c), del Protocolo (ampliación del plazo de notificación de una denegación provisional) entre las partes contratantes vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

A continuación, la Oficina comprobará si se ha emitido una declaración de concesión de la protección. En caso afirmativo, la Oficina, por iniciativa propia, considerará que la **fecha de publicación de la declaración de concesión de la protección** en la Gaceta de la OMPI (indicada con el código INID 450 bajo el encabezamiento correspondiente del extracto de la base Madrid Monitor) es la fecha a partir de la cual se calculan los cinco años del período de gracia (Regla 18<sup>ter</sup>, apartados 1 y 2, del Reglamento Común del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid).

Cuando no se haya emitido una declaración de concesión de la protección, la Oficina, por iniciativa propia, considerará que la **fecha de expiración del plazo para notificar una denegación** es la fecha a partir de la cual se calculan los cinco años del período de gracia. Esta fecha se calcula añadiendo el correspondiente plazo de doce meses o de dieciocho meses en función de las normas citadas a la fecha de notificación del registro internacional o su designación posterior desde que comienza el plazo para notificar la denegación indicado por el código INID 580 en el encabezamiento correspondiente del extracto de la base Madrid Monitor (véase regla 18, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento común del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid).

Solo cuando sea decisivo para determinar si la marca anterior está sujeta al requisito de probar el uso, la parte oponente podrá reivindicar una fecha que sea **posterior** a la que haya tenido en cuenta la Oficina por iniciativa propia [p. ej., cuando el país designado haya optado por un período superior a 18 meses para notificar una denegación basada en una oposición, con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra c), del Protocolo de Madrid), o cuando todos los procedimientos relativos a la protección de la marca ante la Oficina designada se hayan completado después de la fecha de emisión de la declaración de concesión de la protección, conforme a la regla 18<sup>ter</sup>, apartado 4, del Reglamento Común del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid]. Y esto también es válido en el caso de que el solicitante o titular desee reivindicar una fecha que sea **anterior** a dichas fechas [p. ej., la fecha en que haya finalizado el período de oposición cuando no se haya presentado ninguna oposición (véase el [artículo 16, apartado 3, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#))]. Deberá facilitarse a la Oficina prueba concluyente que justifique dichas reivindicaciones.

#### 5.1.2.5 Resumen del cálculo de la fecha de inicio del período de gracia

Marca anterior	Cálculo del inicio de los cinco años (período de gracia)
MUE	Fecha de registro.
RI que designa a la UE	Fecha de la segunda publicación de la designación de la UE en la parte M.3.1. del Boletín.

Marca anterior	Cálculo del inicio de los cinco años (período de gracia)
<b>Marca nacional</b>	La fecha de conclusión del procedimiento de registro, según se determine en el derecho nacional (véase tabla en el anexo).
<b>RI que designa a Estados miembros</b>	Por defecto, la fecha de publicación de la declaración de concesión de la protección en la Gaceta de la OMPI (código INID 450 del encabezamiento correspondiente)

### 5.1.3 La petición debe ser incondicional, expresa e inequívoca

La petición del solicitante constituye una declaración formal con importantes consecuencias procesales.

En virtud del [artículo 10, apartado 1, del RDMUE](#), la petición debe ser **incondicional**. Las frases como «si el oponente no limita sus productos/servicios de las clases “X” o “Y”, solicitamos la prueba del uso», «si la Oficina no desestima la oposición debido a la inexistencia del riesgo de confusión, solicitamos la prueba del uso» o «si la Oficina lo considera oportuno, se invita al oponente a aportar la prueba del uso de su marca» contienen pretensiones condicionales o subsidiarias y, por tanto, no constituyen peticiones válidas de la prueba del uso (26/05/2010, [R 1333/2008-4](#), RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Más aún, la petición ha de ser **expresa e inequívoca**. Por regla general, la petición de la prueba del uso ha de formularse de forma positiva. Como el uso o la falta del uso puede ser una cuestión llena de matices (por ejemplo, invocar o negar un mayor grado de carácter distintivo de la marca anterior), las meras observaciones o comentarios del solicitante sobre el uso de la marca del oponente o la falta del mismo no son suficientemente expresos ni constituyen una petición válida de presentación de prueba del uso efectivo (16/03/2005, [T-112/03](#), Flexi Air, EU:T:2005:102).

#### Ejemplos

Petición suficientemente expresa e inequívoca:

- «Solicito al oponente que presente prueba del uso...».
- «Invito a la Oficina a señalar un plazo para que el oponente acredite el uso...».
- «Mediante el presente escrito se cuestiona el uso de la marca anterior...».
- «Se impugna el uso de la marca anterior en virtud del [artículo 47 del RMUE](#)».
- «El solicitante plantea una objeción de falta de uso.» (05/08/2010, [R 1347/2009-1](#), CONT@XT / CONTXTA).

Petición no lo suficientemente expresa e inequívoca:

- «El oponente ha utilizado su marca solamente para...».

- «El oponente no ha utilizado su marca para...».
- «No hay pruebas de que el oponente haya utilizado alguna vez su marca...».
- «Los registros anteriores del oponente no se pueden “hacer valer de forma válida contra la solicitud de marca de la Unión Europea...”, ya que “...no se han aportado... informaciones ni pruebas del uso» (22/09/2008, [B 1 120 973](#)).

No solo la solicitud, sino también su ámbito, debe ser explícita e inequívoca. La Oficina solo aceptará la solicitud para los productos y servicios enumerados literalmente en la especificación de la marca anterior y en los que se basa la oposición. Los siguientes son ejemplos en los que el ámbito de la solicitud no es explícito e inequívoco:

- «Solicito que la parte oponente demuestre el uso efectivo de la marca anterior para los productos solicitados en la marca impugnada» — la parte demandante no puede solicitar que la parte oponente demuestre el uso de los productos propios del demandante (véase, por ejemplo, 24/09/2008, [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 20);
- «Solicito que la parte oponente pruebe el uso efectivo de la marca anterior para productos idénticos o similares a los productos solicitados» — el ámbito de la solicitud no puede definirse en relación con los productos del solicitante y no puede ser objeto de interpretación;
- «Solicito a la parte oponente que demuestre el uso efectivo de los pantalones y camisas» — cuando los productos de la marca anterior sean prendas de vestir, calzado y sombreros. El ámbito de una solicitud explícita no puede ser objeto de interpretación. Ni la Oficina ni la parte oponente están obligados a determinar si un elemento está comprendido en una categoría más amplia del pliego de condiciones de la marca anterior. Además, no puede exigirse a la parte oponente que demuestre el uso de un artículo específico dentro de una categoría, porque puede demostrar el uso efectivo para esa categoría por otros artículos incluidos en la misma (véanse, por ejemplo, 24/09/2008; [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, [R 1294/2008-4](#), ORDACTIN / Orthangin, § 16; 08/10/2010, [R 1316/2009-4](#), miha bodytec / bodytec, § 18).

La Oficina denegará las solicitudes de prueba del uso cuyo ámbito no sea explícito e inequívoco.

#### 5.1.4 Solicitud realizada en un documento separado

De conformidad con el [artículo 10, apartado 1](#), del RMUE, la petición de la prueba del uso deberá presentarse en un escrito separado. Para más información, véase el [punto 4.4.1 supra](#).

#### 5.1.5 Interés del solicitante en pedir la prueba del uso en primer lugar

Según el [artículo 10, apartado 5, del RDMUE](#), se puede presentar una petición de prueba del uso al mismo tiempo que las observaciones. El solicitante podrá limitar sus primeras observaciones a la petición de la prueba del uso. Así, en un segundo momento podrá presentar las alegaciones formuladas en respuesta a la oposición, es

decir, junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba del uso. Asimismo, podrá hacerlo si únicamente uno de los derechos anteriores se encuentra sometido al requisito del uso, ya que no se debería obligar al solicitante a presentar sus observaciones en momentos diferentes.

Cuando el solicitante se limite a solicitar la prueba del uso dentro del plazo para presentar observaciones sobre la oposición, pero dicha petición sea inadmisibile, la Oficina pondrá fin a la fase contradictoria del procedimiento sin conceder al solicitante una nueva oportunidad de presentar observaciones (véase el [punto 5.1.6](#)).

#### 5.1.6 Consecuencias de una petición inadmisibile de prueba del uso

Cuando una petición inadmisibile de prueba del uso vaya acompañada de observaciones sobre la oposición, la Oficina informará a las partes sobre la inadmisibilidat de la petición y continuará el procedimiento sin invitar a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores.

Cuando una petición inadmisibile de prueba del uso no vaya acompañada de observaciones sobre la oposición, la Oficina informará a las partes sobre la inadmisibilidat de la petición y pondrá fin a la fase contradictoria del procedimiento. No obstante, la Oficina podrá ampliar el plazo establecido en el [artículo 8, apartado 2, del RDMUE](#) si dicha petición inválida fue recibida antes de que finalizara el plazo para el solicitante, pero no fue tramitada dentro de plazo por la Oficina. Dado que la denegación de la petición de la prueba del uso tras la expiración del plazo perjudicará de manera desproporcionada los intereses del solicitante, la Oficina ampliará el plazo en el número de días que quedaban cuando la parte presentó su petición. Esta práctica se basa en las reglas de buena administración.

Si la petición es inadmisibile solo para algunas de las marcas anteriores en las que se basa la oposición (por ejemplo, cuando algunas de las marcas anteriores estén sujetas a la obligación de demostrar el uso efectivo, pero otras no), la Oficina limita expresamente la invitación a la parte oponente a presentar pruebas del uso a las marcas anteriores sujetas a la obligación de demostrar el uso efectivo.

### 5.2 Requerimiento expreso de la Oficina

Si la petición de la prueba del uso del solicitante es válida, la Oficina concederá al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta del uso. Decidir acerca del uso, a falta de requerimiento expreso de la Oficina de presentación de la prueba del uso, constituye un vicio sustancial de procedimiento, incluso en caso de que el oponente entienda que la petición del solicitante es inequívoca y presente la prueba del uso requerida (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, [R 733/1999-1](#), AFFINITÉ / AFFINAGE).

En aquellos casos en que la petición de la prueba del uso se reciba durante el período de reflexión y se envíe al oponente durante ese mismo período, el plazo para

presentar la prueba del uso ha de coincidir con el plazo señalado para presentar hechos, pruebas y alegaciones iniciales, o para presentar hechos, pruebas y alegaciones adicionales. El plazo se prorrogará automáticamente si se prorrogase el período de reflexión.

En caso de que la petición se reciba en la Oficina antes de que venza el plazo señalado para presentar hechos, pruebas y alegaciones, o para presentar hechos, pruebas y alegaciones adicionales, y se tramite dentro de ese mismo plazo, deberá prorrogarse el plazo para presentar dichos hechos, pruebas y alegaciones a fin de hacerlo coincidir con el plazo de dos meses concedido para presentar la prueba del uso.

### 5.3 Reacción de la parte oponente: presentación de la prueba del uso

#### 5.3.1 Plazo para presentar la prueba del uso

La Oficina concede al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del uso. La oponente puede solicitar una prórroga del plazo de conformidad con el [artículo 68 del RDMUE](#). La práctica común sobre prórrogas resulta aplicable a dichas solicitudes (véase el [punto 7.2.1](#) infra).

El [artículo 10, apartado 2, del RDMUE](#) establece expresamente que la Oficina desestimará la oposición si la parte oponente no facilita la prueba del uso antes de que expire el plazo.

Es necesario distinguir entre tres posibilidades:

- En la apreciación de la prueba del uso, se ha de tener automáticamente en cuenta toda prueba que la parte oponente haya presentado, ya sea en cualquier momento durante el procedimiento o antes de la expiración del plazo establecido para aportar la prueba del uso, e incluso antes de que el solicitante exija la prueba del uso.
- La parte oponente no ha presentado ninguna **prueba o indicaciones pertinentes** en el plazo establecido: la presentación, por primera vez, de indicaciones o piezas justificativas del uso una vez expirado el plazo establecido tiene como resultado el rechazo de la oposición **sin que la Oficina tenga facultades discrecionales**. El [artículo 10, apartado 2, del RDMUE](#) es una disposición esencialmente procesal cuyo texto establece claramente que si no se presenta la prueba del uso de la marca en el plazo fijado por la Oficina, la oposición debe rechazarse automáticamente. No obstante, si la oposición se basa también en otras marcas anteriores no sujetas al requisito de prueba del uso, el procedimiento podrá proseguir basándose en dichas marcas anteriores.
- La parte oponente ha presentado **pruebas o indicaciones pertinentes** dentro del plazo, así como pruebas o indicaciones **adicionales** tras la expiración del plazo. La Oficina podrá tener en cuenta las pruebas presentadas fuera de plazo **ejerciendo las facultades discrecionales** que le concede el [artículo 95, apartado 2, del RMUE](#).

En ese contexto, primero hay que evaluar si la Oficina tiene facultades discrecionales y, **segundo**, cómo ejercer dicha discrecionalidad, es decir, si admitir o rechazar hechos o pruebas presentados fuera de plazo.

Según el [artículo 10, apartado 7, del RDMUE](#), la Oficina debe ejercer sus facultades discrecionales si las pruebas o indicaciones fuera de plazo simplemente complementan, refuerzan y clarifican las pruebas pertinentes anteriores presentadas dentro de plazo, con la finalidad de demostrar el cumplimiento del mismo requisito legal estipulado en el [artículo 10, apartado 3, del RDMUE](#), concretamente el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza de uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los cuales se registra y en los cuales se basa la oposición. De ello se desprende que no existen facultades discrecionales si las pruebas presentadas fuera de plazo pretenden demostrar el cumplimiento de un requisito legal para el que no se hubiera presentado ninguna prueba inicial. Por ejemplo, si no se hubiera presentado ninguna prueba o indicación relacionada con el lugar de uso en el plazo estipulado, deberá descartarse cualquier prueba presentada a este respecto una vez agotado el plazo.

En el ejercicio de sus facultades discrecionales, la Oficina deberá tener en cuenta, en particular, la **fase del procedimiento** y si, *prima facie*, los hechos o pruebas **pueden ser pertinentes** para el desenlace del caso y si existen **razones válidas** para presentar los hechos o pruebas fuera de plazo.

Estos factores son interdependientes. Cuanto más posterior sea la fase del procedimiento, mayor deberá ser la pertinencia de las pruebas o más sólidas las razones para presentarlas fuera de plazo. Por tanto, se podrán aceptar indicaciones o pruebas adicionales si, *prima facie*, pueden ser pertinentes para el desenlace del caso y se presentan en una fase inicial del proceso justificando por qué se presenta en dicha fase del procedimiento.

Puede haber **otros factores pertinentes**. La intención de prolongar el proceso presentando pruebas por partes (táctica dilatoria), si las circunstancias del caso permiten llegar a dicha conclusión, es un argumento en contra de la admisión de pruebas fuera de plazo.

Las naturales dificultades para obtener las pruebas no son, de por sí, una razón válida para presentarlas fuera de plazo.

La Oficina debe exponer en la resolución los motivos por los que rechaza o toma en cuenta las «pruebas adicionales».

### 5.3.2 Medios de prueba

#### 5.3.2.1 Principios

La prueba del uso debe proporcionarse de manera estructurada.

El [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#) establece que «[...]en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes [...]». La presentación de las

pruebas debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa y que la Oficina realice su examen, sin hacer referencia a información superflua y adicional.

Fundamentalmente, se impide que la Oficina atienda el caso para una u otra parte. No puede asumir el lugar del oponente, o su representante, intentando hallar e identificar en los documentos presentados la información que podría considerarse como prueba justificativa del uso, lo cual significa que la Oficina no debe buscar mejorar la presentación de las pruebas de ninguna de las partes.

La responsabilidad de ordenar las pruebas recae en la parte. El [artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#), establece que la prueba del uso debe presentarse de conformidad con el [artículo 55 del RDMUE](#), que define la estructura y el formato básicos de las pruebas escritas. Esta disposición implica que en el expediente deben identificarse claramente las pruebas y los argumentos aportados por las partes con el fin de agilizar el procedimiento.

Para obtener más información sobre los requisitos relativos al formato y la estructura de los anexos a las comunicaciones, y recomendaciones sobre la estructura de las pruebas escritas, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos, punto 3.1.3.](#)

Las recomendaciones, así como los requisitos para las pruebas escritas establecidos en el [artículo 55, apartado 2, del RDMUE](#), también se enviarán a la parte oponente junto con la comunicación de la Oficina relativa a la petición de la prueba del uso del solicitante.

Según el [artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#), las pruebas se presentarán de conformidad con el artículo [55, apartado 2](#), y los artículos [63](#) y [64](#) del RDMUE, y deberán limitarse, preferentemente, a la presentación de documentos y elementos acreditativos, como, por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#). El artículo 10, apartado 4, del RDMUE también admite, como medios de prueba apropiados, los estudios de mercado y las menciones de la marca en listas y publicaciones de asociaciones pertenecientes a la profesión de que se trate (14/03/2011, [B 1 582 579](#); 18/06/2010, B 1 316 134).

Las listas de precios y los catálogos son ejemplos de «pruebas procedentes directamente de la propia parte». Los informes y cuentas anuales de una empresa también pertenecerían a ese tipo de pruebas.

El [artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#) se debe leer en relación con el [artículo 64 del RDMUE](#). Esto significa que se pueden presentar anexos a las comunicaciones en portadores de datos conformes con las especificaciones técnicas que determine el Director Ejecutivo. No obstante, los medios de prueba que no se puedan escanear o fotocopiar (como los soportes físicos) no se tomarán en consideración a no ser que se remitan dos ejemplares, para que uno de ellos se pueda reenviar a la otra parte.

El requisito relativo a la prueba del uso siempre suscita la cuestión del **valor probatorio** de las pruebas presentadas. Estas pruebas deben poseer al menos cierto

grado de fiabilidad. En general, la Oficina atribuye a las pruebas presentadas por terceros un valor probatorio superior al de las pruebas presentadas por el titular o su representante. La referencia por parte de la parte oponente a listados internos o a sondeos o pedidos hipotéticos son especialmente problemáticos. No obstante, cuando existen medios de prueba que se han elaborado periódicamente para el uso del público o las autoridades de conformidad con la normativa en vigor como, por ejemplo, las leyes de sociedades o la normativa bursátil, y se pueda dar por supuesto que tales medios se encuentran sujetos a algún tipo de comprobación oficial, el valor probatorio de dichos medios es ciertamente más elevado que el de los documentos u objetos acreditativos elaborados por el oponente para un uso «personal» (véase también el [punto 5.3.2.3 Declaraciones](#) infra).

#### 5.3.2.2 Remisiones

El oponente puede servirse de resoluciones dictadas por las oficinas y tribunales nacionales en procedimientos de tenor análogo. Si bien la Oficina no está vinculada por las resoluciones de las oficinas y tribunales nacionales, estas han de tenerse en cuenta y pueden influir en la resolución de la Oficina. Es importante para la Oficina poder considerar el tipo de prueba que dio lugar a la resolución adoptada en el ámbito nacional. La Oficina toma en consideración los diferentes requisitos de carácter procesal y sustantivo que puedan existir ante el órgano nacional respectivo (25/08/2003, [R 1132/2000-4](#), VANETTA / VIENNETTA (fig.), § 16; 18/10/2000, [R 550/1999-3](#), (DUKE) (fig.) / DUKE, § 23).

El oponente puede remitirse al material presentado como prueba del uso en procedimientos anteriores ante la Oficina. La Oficina admite como válidas tales remisiones a condición de que el oponente identifique claramente las pruebas a las que se remite y el procedimiento en el que fueron presentadas. Si en la remisión las pruebas en cuestión no se identifican con suficiente claridad, la Oficina exigirá al oponente que especifique claramente las pruebas a las que se refiere o bien que las presente (30/11/2010, [B 1 080 300](#)). Véase más información sobre las condiciones de identificación de las pruebas pertinentes en el [punto 4.4.5](#).

La carga de la prueba del uso recae sobre el oponente y no sobre la Oficina o el solicitante. Por lo tanto, una mera indicación de la página web donde la Oficina puede encontrar más información no es suficiente, ya que no le proporciona las indicaciones suficientes sobre el lugar, la naturaleza, el tiempo y el alcance del uso (31/10/2001, [B 260 192](#)). Para obtener más información sobre las pruebas procedentes de Internet, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#), punto 3.1.4.4.

#### 5.3.2.3 Declaraciones

Mientras que los medios de prueba enumerados, tales como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías o anuncios en periódicos, no presentan problemas especiales, es necesario analizar detalladamente las declaraciones escritas a que hace referencia [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#).

No se exige que el oponente presente una declaración escrita sobre el volumen de negocio realizado por la explotación de la marca anterior. Así, se deja al arbitrio del oponente elegir los medios de prueba que considere apropiados para demostrar que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo durante el período pertinente (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

La función de una declaración jurada es informar sobre hechos o explicar los documentos justificativos, no facilitar una opinión jurídica (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 56).

#### Distinción entre admisibilidad y pertinencia (valor probatorio)

La importancia de las declaraciones ha sido objeto de intensos debates. A este respecto, debe establecerse una clara distinción entre la admisibilidad y el valor probatorio de dichas pruebas.

Por lo que respecta a la **admisibilidad**, el [artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#) menciona expresamente las declaraciones escritas a que hace referencia el [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) como medio admisible de prueba del uso. El [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) cita algunos medios de prueba y, entre ellos, las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes u otras declaraciones que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes. En consecuencia, procede evaluar si la declaración presentada constituye una declaración a efectos de lo dispuesto en el [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#). Solo es preciso averiguar cuáles son los efectos de una declaración escrita en la legislación nacional en los casos en que dichas declaraciones no se hayan hecho bajo juramento o solemnemente (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 40, ratificada por 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 49). En caso de duda sobre si una declaración se ha hecho bajo juramento o solemnemente, corresponde al oponente presentar la prueba a este respecto. En caso contrario, la declaración no se considerará una declaración en el sentido del [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#).

El [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no especifica las personas que deberían firmar estas declaraciones, por lo que no hay razón para considerar que las declaraciones firmadas por las propias partes en el procedimiento no puedan estar amparadas por esta disposición (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

El RMUE, el RDMUE y el REMUE no sostienen la conclusión de que el valor probatorio de los medios de pruebas de uso de la marca, incluyendo las afirmaciones, deba valorarse a la luz de la legislación nacional de un Estado miembro (28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53). El valor probatorio de una declaración depende, ante todo, de la verosimilitud de la información que contiene. Por tanto, es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 42).

Por lo que respecta al **valor probatorio** de este tipo de prueba, según la jurisprudencia establecida, la Oficina hace una distinción entre las declaraciones

procedentes del ámbito del propio oponente, o de sus empleados, y de las declaraciones procedentes de una fuente independiente (09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 54).

#### Declaraciones efectuadas por el titular o sus empleados

Las declaraciones procedentes del ámbito del titular de la marca anterior (realizadas por las propias partes interesadas o por sus empleados) normalmente tienen una relevancia menor que las pruebas independientes. Esto obedece a que la percepción de la parte implicada en el litigio puede estar más o menos influenciada por sus intereses personales en el asunto (11/01/2011, [R 490/2010-4](#), BOTODERM / BOTOX, § 34; 27/10/2009, [B 1 086 240](#) & 31/08/2010, [B 1 568 610](#)).

Dicha declaración no puede, por sí misma, bastar para demostrar el uso efectivo (09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Sin embargo, esto no significa que dichas declaraciones carezcan completamente de cualquier valor probatorio (28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Se deben evitar las generalizaciones, dado que el valor exacto de dichas declaraciones depende siempre de su contenido concreto. Las declaraciones que contienen información detallada y concreta poseen un valor probatorio más elevado que aquellas declaraciones formuladas de manera muy general y abstracta.

El resultado final dependerá de la apreciación global de las pruebas en cada caso concreto. Por regla general, es necesario aportar otras pruebas para acreditar el uso, ya que se debe tener en cuenta que las declaraciones poseen un valor probatorio menos elevado que las pruebas físicas (etiquetas, envases, etc.) o que las pruebas procedentes de fuentes independientes. Por consiguiente, es muy importante que el valor probatorio de las otras pruebas aportadas sea elevado. Se ha de valorar si el contenido de la declaración jurada está suficientemente avalado por otras pruebas (o viceversa). El hecho de que la Oficina nacional respectiva pueda observar cierta práctica en la apreciación de este tipo de prueba del uso no significa que sea aplicable en los procedimientos relativos a marcas de la Unión Europea (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 41 et seq.).

Un cambio de titularidad posterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca de la Unión Europea puede invalidar las declaraciones realizadas por los nuevos titulares, puesto que estos últimos no suelen tener el conocimiento directo necesario en el que basarse para realizar declaraciones relativas al uso de la marca por parte del titular anterior (17/06/2004, [R 16/2004-1](#), REPORTER / REPORTER).

No obstante, en caso de un traspaso de titularidad o cualquier otro tipo de sucesión, el nuevo titular podrá basarse en el uso realizado por sus predecesores en el período de gracia correspondiente. El uso realizado por el predecesor del titular podrá ser demostrado por el propio predecesor o por cualquier otro medio fiable como, por ejemplo, a través de la información recogida en los archivos de la empresa, si el propio predecesor no está en disposición de probar tal uso.

#### Declaraciones de terceros

Las declaraciones (como, por ejemplo, las encuestas) procedentes de **una fuente independiente**, por ejemplo, expertos, organizaciones profesionales, Cámaras de Comercio, proveedores, clientes o socios comerciales del oponente, poseen un mayor valor probatorio (19/01/2011, [R\\_1595/2008-2](#), FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31).

Esta práctica es acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia *Chiemsee* (04/05/1999, [C-108/97](#) y [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230), en la cual el Tribunal aportó algunas indicaciones acerca de las pruebas apropiadas para acreditar el carácter distintivo adquirido por la marca en el mercado. Si bien es cierto que la adquisición de carácter distintivo no es, en sí misma, equivalente a un uso efectivo, tal adquisición comprende elementos del uso de un signo en el mercado. Por consiguiente, la jurisprudencia correspondiente se puede utilizar por analogía.

Las declaraciones efectuadas por las partes no están incluidas entre las «pruebas de terceros», mientras que todas las demás pruebas, como las encuestas, los informes de las Cámaras de Comercio, o las declaraciones de organizaciones profesionales o de expertos, proceden de terceros.

## 5.4 Reacción del solicitante

### 5.4.1 Reenvío de las pruebas

Una vez recibidas las pruebas del uso presentadas por el oponente, la Oficina enviará al solicitante la totalidad de las mismas.

Por norma, la Oficina concede dos meses al solicitante para presentar observaciones relativas a la prueba del uso (y a la oposición).

### 5.4.2 Falta de pruebas o insuficiencia de las pruebas presentadas

No obstante, la Oficina puede dar inmediatamente por concluido el procedimiento si la parte oponente no presenta **pruebas de uso o si las pruebas presentadas son manifiestamente irrelevantes** dentro del plazo concedido y esta circunstancia afecta a todos los registros de marcas anteriores. La razón que subyace a esta práctica es evitar la continuación del procedimiento cuando ya se conoce el resultado, es decir, si procede desestimar la oposición por falta de prueba del uso (en aplicación del principio de economía y de buena administración del procedimiento).

Cuando solamente algunas de las marcas anteriores estén sujetas al requisito de prueba del uso y la parte oponente no presente pruebas, o las pruebas sean manifiestamente irrelevantes, se invitará al solicitante a presentar observaciones a la oposición en relación con las marcas anteriores restantes, independientemente de si había limitado sus primeras observaciones a la solicitud de la prueba del uso o de si también había presentado observaciones iniciales a la oposición.

En el resto de los casos será reenviada al solicitante, concediéndole un plazo de dos meses para presentar observaciones. La Oficina no debe señalar al oponente que la

suficiencia de la prueba es dudosa, ni tampoco invitar al oponente a presentar otras pruebas en estos casos. Tales actos serían contrarios a la posición imparcial de la Oficina en los procedimientos contradictorios (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19).

#### 5.4.3 Ausencia de reacción del solicitante

Si el solicitante no responde dentro del plazo concedido, la Oficina dictará una resolución sobre la base de las pruebas disponibles. El hecho de que el solicitante no conteste no implica que reconozca la suficiencia de la prueba del uso presentada (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

#### 5.4.4 Retirada formal de la petición

Cuando el solicitante conteste a la prueba del uso retirando formalmente su petición de prueba del uso, la cuestión del uso quedará sin objeto. Dado que el solicitante es quien insta el procedimiento correspondiente, también se encuentra, lógicamente, en posición de poner término a esta parte en el procedimiento mediante la retirada formal de su petición (21/04/2004, [R 174/2003-2](#), SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

### 5.5 Nueva reacción de la parte oponente

El oponente tiene derecho a presentar observaciones en contestación a las observaciones del solicitante. Esto reviste una particular importancia en aquellos casos en los que la resolución que se debe adoptar pudiera basarse, parcialmente, en argumentos esgrimidos por el solicitante en el sentido de que la prueba presentada no acredita el uso de la marca.

La Sala de Recurso consideró el hecho de no brindar al oponente, en tal caso, la posibilidad de pronunciarse un vicio sustancial del procedimiento (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20).

Para más información sobre la presentación de pruebas adicionales, véase el [punto 5.3.1](#) supra.

### 5.6 Lenguas en el procedimiento de la prueba del uso

Según el [artículo 10, apartado 6, del RDMUE](#), en el caso de que las pruebas facilitadas de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina **podrá** exigir a la parte que presente la oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

La Oficina decidirá discrecionalmente si el oponente ha de presentar una traducción de la prueba del uso a la lengua de procedimiento. Al ejercer esta facultad discrecional, la Oficina sopesará los intereses de ambas partes.

No debe olvidarse que la traducción de la prueba del uso presentada a la lengua de procedimiento puede resultar extremadamente onerosa y una pesada carga para el oponente.

Por otro lado, el solicitante tiene derecho a ser informado sobre el contenido de las pruebas presentadas con el fin de poder ejercer la defensa de sus intereses. Es absolutamente necesario que el solicitante tenga la posibilidad de examinar el contenido de la prueba del uso presentada por el oponente. A este respecto, habrá que tenerse en cuenta la naturaleza de los documentos presentados. Por ejemplo, puede considerarse que las facturas y muestras de envases «estándar» no requieren una traducción para que el solicitante las comprenda (15/12/2010, [T-132/09](#), Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et seq.; 30/04/2008, [R 1630/2006-2](#), DIACOR / DIACOL PORTUGAL, § 46 et seq. (recurrida el 24/01/2017, [T-258/08](#), DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, [R 1404/2007-2](#) & [R 1463/2007-2](#), FAY (fig) / FAY & CO, § 26 et seq.).

Si el solicitante pide expresamente una traducción de la prueba a la lengua del procedimiento, y aporta motivos para su solicitud (véase el [artículo 10, apartado 6 del RDMUE](#) en conjunto con el [artículo 24 del REMUE](#)), en principio, la Oficina exigirá una traducción a la oponente. No obstante, es posible rechazar una petición de estas características cuando, a la vista del significado evidente de la prueba presentada, la petición del solicitante parezca exagerada o incluso abusiva.

En los casos en que la Oficina exija una traducción de la prueba presentada, otorgará al oponente un plazo de dos meses para presentarla. Cuando la prueba del uso sea muy voluminosa, la Oficina podrá invitar expresamente al oponente a traducir únicamente las partes de las pruebas presentadas que aquella considere suficientes para acreditar el uso efectivo de la marca durante el período de referencia. Por regla general, corresponde al oponente valorar la necesidad de presentar o no una traducción completa de todas las pruebas presentadas. La prueba solo será tomada en consideración en la medida en que se haya presentado una traducción o que su significado sea evidente con independencia de sus elementos textuales.

Si la parte oponente presenta la prueba del uso en una lengua distinta de la lengua del procedimiento dentro del plazo establecido para la presentación de la prueba del uso y, a continuación, por propia iniciativa, presenta una traducción de estas pruebas a la lengua del procedimiento una vez expirado dicho plazo, dichas pruebas se tendrán en cuenta y se remitirá al solicitante para que formule sus observaciones. Esto se aplica incluso si la Oficina no ha exigido a la parte oponente que presente una traducción e incluso si el solicitante todavía no ha impugnado las pruebas.

## **6 Conclusión del procedimiento**

### **6.1 Conciliación**

[Artículo 47, apartado 4, del RMUE](#)

[Artículo 6, apartado 2, del RDMUE](#)

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

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

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

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

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

## 6.2 Limitaciones y retiradas

[Artículo 66, apartado 1](#) ; [artículo 71, apartado 3](#); [artículo 146, apartado 6, letra a](#)); [artículo 146, apartado 9](#) ; y [artículo 109 del RMUE](#)

[Artículo 6, apartados 2, 3 y 4, del RDMUE](#)

### 6.2.1 Limitaciones y retiradas de solicitudes de marca de la Unión Europea

[Artículo 49 del RMUE](#)

[Artículo 6, apartado 5, del RDMUE](#)

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

Estas peticiones deberán presentarse mediante documentos separados, como se ha explicado en el [punto 4.4.1](#) supra.

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

No se aceptarán las retiradas o limitaciones condicionales o ambiguas, que se trasladarán a la otra parte simplemente a efectos informativos, comunicándose a las partes que no se tomará en consideración.

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

Si no se admite la limitación, aunque solo sea parcialmente, la Oficina invitará al solicitante a subsanar la irregularidad. Si el solicitante subsana la irregularidad, la limitación se registrará con la fecha de entrada en vigor de la presentación inicial. Si el solicitante no subsana la irregularidad, se denegará la limitación en su totalidad y el procedimiento continuará sobre la base de la lista original de productos y servicios (Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, punto 5.3.5](#)). Se informará a la parte oponente sobre los pasos anteriores.

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

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

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

Para obtener más información sobre las limitaciones en una solicitud de marca de la Unión Europea, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#), así como la Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, puntos [5.1](#) y [5.2](#).

#### 6.2.1.1 Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad

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

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

No se dictará resolución sobre las costas.

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

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

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

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

En la carta del oponente no tiene que hacerse referencia expresa a la limitación, siempre que se haya recibido en la fecha de la limitación del solicitante o después.

No se dictará resolución sobre las costas.

#### 6.2.1.2 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea antes de que expire el período de reflexión

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

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

No se dictará resolución sobre las costas.

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

Si no resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si la limitación no afecta a la oposición en toda su extensión, se invitará

al oponente a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición. Su respuesta será notificada a las partes. Si se retira la oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente.

No se dictará resolución sobre las costas.

En la medida en que la limitación del solicitante se reciba antes de la fecha de expiración del período de reflexión, se devolverá la tasa de oposición, incluso aunque se haya recibido la consiguiente retirada de la oposición y el procedimiento se cierre tras la finalización del período de reflexión.

Además, si la retirada de la oposición se recibe en la Oficina antes de enviar a la parte oponente la notificación oficial de la limitación, se considerará que la retirada se ha producido como consecuencia de la limitación y se reembolsará, asimismo, la tasa de oposición.

No es necesario que la carta del oponente haga referencia expresa a la limitación, siempre que se haya recibido en la fecha de la limitación del solicitante o posteriormente.

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

#### Ejemplos

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

#### 6.2.1.3 Limitación o retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea después de que expire el período de reflexión

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

Cuando resulte manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión, o cuando la solicitud de MUE se retire, se informará de ello a las partes y se cerrará el procedimiento.

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el [punto 6.5.3](#) infra.

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

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

Si el oponente primero mantiene la oposición y después la retira, se considerará como una retirada, de conformidad con el [punto 6.2.2.2](#) infra.

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el [punto 6.5.3](#) infra.

#### 6.2.1.4 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea tras la adopción de una resolución

De conformidad con la resolución de la Sala de Recurso Ampliada de 27/09/2006, [R 331/2006-G](#), Optima, la Oficina aceptará una retirada o limitación recibida durante el plazo de recurso después de que se haya dictado una resolución sobre la oposición, incluso si no se ha interpuesto recurso.

La Oficina tomará nota de la retirada y dará por concluido el asunto. Se remitirá a las partes una confirmación de la retirada; no obstante, en dicha comunicación no se incluirá una resolución sobre las costas. La parte de la resolución inicial relativa a las costas seguirá siendo válida y podría ser ejecutada por la parte vencedora a menos que se alcance otro acuerdo. La base de datos de la Oficina se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la solicitud de marca de la Unión Europea.

Para más información, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 5.1](#), así como la [Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación, punto 4.3](#).

Una solicitud de marca de la Unión Europea no se puede retirar una vez que la resolución que deniegue la solicitud de marca de la Unión Europea en su totalidad haya adquirido firmeza.

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

La **retirada de cualquier recurso pendiente** (ante las Salas de Recurso, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia) conllevará que **la resolución impugnada adquiera carácter firme**. Por tanto, a partir de ese momento, ya no podrá retirarse la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.

#### 6.2.1.5 Lengua

[Artículo 146, apartado 6, letra a\), del RMUE](#)

Durante el procedimiento de oposición podrá presentarse una limitación en la primera o en la segunda lengua de la solicitud de marca de la Unión Europea.

Cuando la limitación se presente en la primera lengua de la solicitud de marca de la Unión Europea, que no sea la lengua de procedimiento, y cuando la limitación no afecte a la oposición en toda su extensión, será notificada al oponente, requiriéndole para que comunique a la Oficina si mantiene o no la oposición. La parte oponente puede poner objeciones a la lengua utilizada para la limitación y solicitar una

traducción a la lengua del procedimiento. Entonces, la Oficina proporcionará la traducción.

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

## 6.2.2 Retirada de la oposición

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

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

En caso de que la parte oponente retire la oposición con independencia de cualquier limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea, pueden producirse tres situaciones dependiendo del status en que se encuentre la oposición. Para obtener información sobre las consecuencias de la retirada de una oposición debido a una limitación de la solicitud de la MUE, véanse los puntos [6.2.1.1-6.2.1.3](#) anteriores.

### 6.2.2.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión

En caso de que se retire la oposición antes de que expire el período de reflexión, se informará a las partes al respecto. A diferencia de una retirada de la oposición después de una limitación de la solicitud de MUE durante el período de reflexión (véase el [punto 6.2.1.2](#) supra) la Oficina no reembolsará la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas.

### 6.2.2.2 Retirada de la oposición una vez expirado el período de reflexión

En caso de que la oposición sea retirada una vez expirado el período de reflexión, se informará a las partes al respecto. La tasa de oposición no se reembolsará. La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el [punto 6.5.3](#) infra.

### 6.2.2.3 Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución

De conformidad con la resolución de la Sala de Recurso Ampliada de 27/09/2006 en [R 331/2006-G](#), Óptima, la Oficina aceptará una retirada de la oposición recibida durante el plazo de recurso después de que se haya dictado una resolución sobre la oposición, incluso si no se ha interpuesto recurso.

La Oficina tomará nota de la retirada y dará por concluido el asunto. Se remitirá a las partes una confirmación de la retirada; no obstante, en dicha comunicación no se

incluirá una resolución sobre las costas. La parte de la resolución inicial relativa a las costas seguirá siendo válida y podrá ser ejecutada por la parte vencedora. La base de datos de la Oficina se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la oposición y la solicitud procederá a su registro.

La **retirada de cualquier recurso pendiente** (ante las Salas de Recurso, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia) conllevará que **la resolución impugnada adquiera carácter firme**. Por tanto, a partir de ese momento, ya no podrá retirarse la oposición.

Para más información sobre retiradas durante el procedimiento de recurso, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, punto 5.1P](#).

#### 6.2.2.4 Lengua

[Artículo 146, apartado 9, del RMUE](#)

La retirada de la oposición debe presentarse en la lengua de procedimiento. Si la retirada se presenta en una lengua que no sea la de procedimiento, deberá acompañarse una traducción en el plazo de un mes desde la fecha de envío del documento original. De lo contrario, se desestimará la retirada.

#### 6.2.3 Retirada de una retirada/limitación

Una parte solo podrá retirar una retirada/limitación presentada previamente si la Oficina recibe la carta de retirada de la retirada/limitación anterior el mismo día en que recibió el primer escrito (véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, punto 5.2.1](#)).

### 6.3 Resolución sobre el fondo

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

Existen dos excepciones:

- Si el derecho anterior no ha sido acreditado.
- Si el derecho anterior ha dejado de existir.

#### 6.3.1 Derecho anterior no acreditado

[Artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#)

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

No obstante, si la existencia, la validez y el ámbito de la protección de, al menos, uno de los derechos anteriores se han acreditado, el procedimiento proseguirá normalmente y los derechos no acreditados no se tomarán en consideración en la resolución definitiva sobre el fondo.

### 6.3.2 Cese de la existencia del derecho anterior

Si, en el curso del procedimiento, dejara de existir el derecho anterior (por ejemplo, porque ha sido declarado nulo o porque no se ha renovado), la resolución definitiva no podrá basarse en dicho derecho. Una oposición solo puede ser estimada en base a un derecho anterior existente en el momento en que se dicte la resolución. Ello se debe a que el requisito necesario para denegar el registro de una marca si se aplica alguno de los motivos de oposición está redactado en tiempo presente en el [artículo 8 del RMUE](#), que exige la presencia de un conflicto en el momento en que se adopta la resolución. El motivo por el cual el derecho anterior deje de existir es irrelevante.

La Oficina no puede detectar una declaración de nulidad de un derecho anterior que no sea una marca de la Unión Europea. Sin embargo, si una de las partes informa de tal declaración a la Oficina, se oirá a la otra parte y, si procede, la oposición no podrá continuar sobre la base del mencionado derecho anterior.

Antes de que se dicte la resolución, la Oficina comprobará si, entre tanto, ha vencido el plazo de renovación del derecho anterior invocado. De ser así, la Oficina invitará al oponente a que acredite la renovación de la marca. Es lo que sucede incluso si la marca está aún en el período de gracia para la renovación, en su caso. Si el oponente no presentara esta prueba, no podrá continuar la oposición sobre la base del mencionado derecho anterior.

Antes de que se dicte la resolución, la Oficina puede comprobar también en los documentos obrantes en el expediente si el derecho anterior invocado es objeto de un procedimiento nacional posterior al registro. En caso afirmativo, la Oficina invitará al oponente a que aporte pruebas del resultado final del procedimiento nacional. Si el oponente presenta pruebas que demuestren que el procedimiento nacional aún está pendiente, la Oficina puede suspender el procedimiento de oposición hasta que se haya adoptado una resolución definitiva en el procedimiento que condujo a la suspensión.

## **6.4 Reembolso de la tasa**

### **6.4.1 La oposición se considera no presentada**

Artículos [46, apartado 3](#), y [artículo 181, apartado 1](#) , del RMUE

[Artículo 5, apartado 1, del RDMUE](#)

Cuando una oposición se considere no presentada porque el pago se ha realizado fuera de plazo o este es insuficiente (véase el [punto 2.2.2 supra](#)), la tasa de oposición, incluidos los recargos, deberá reembolsarse al oponente.

#### **6.4.1.1 Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día**

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

#### **6.4.1.2 Reembolso después de la segunda publicación**

En el caso de que, tras la segunda publicación de la solicitud de marca de la Unión Europea en la Parte A.2 del Boletín, debido a un error imputable a la Oficina, una persona que presentó oposición sobre la base de la primera publicación desee retirar su oposición como consecuencia de la segunda publicación, se dará por concluido el procedimiento. Habida cuenta de que la Oficina cometió un error en la primera publicación, deberá reembolsarse la tasa de oposición.

### **6.4.2 Reembolso en vista de la retirada o limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea**

[Artículo 6, apartados 2, 3, 4 y 5, del RDMUE](#)

#### **6.4.2.1 Solicitud de marca de la Unión Europea retirada o limitada antes de que expire el período de reflexión**

En el caso de que el solicitante retire la solicitud de marca de la Unión Europea o retire todos aquellos productos y servicios contra los que se dirige la oposición antes o durante el período de reflexión, se dará por concluido el procedimiento de oposición, no se dictará resolución sobre las costas y deberá reembolsarse la tasa de oposición (véanse los puntos [6.2.1.1](#) y [6.2.1.2 supra](#)).

#### 6.4.2.2 Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea durante el período de reflexión

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

Si posteriormente se retira la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición, no se dictará resolución sobre las costas y se reembolsará la tasa de oposición (véanse los puntos [6.2.1.1](#) y [6.2.1.2](#) supra).

#### 6.4.3 Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición

##### [Artículo 9, apartado 4, del RDMUE](#)

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

- Uno de los procedimientos de oposición concluyó con la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada en otro procedimiento paralelo. Por ejemplo, se han presentado cuatro oposiciones, A, B, C y D (oponentes A, B, C, D) contra la solicitud de marca de la Unión Europea X, y esta se deniega debido a la oposición A;
- las otras oposiciones (B, C y D) habían sido suspendidas antes de que expirara el período de reflexión, porque un examen preliminar puso de manifiesto que, probablemente, la solicitud de marca de la Unión Europea X sería denegada íntegramente debido a la oposición A.

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

#### 6.4.4 Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición

##### 6.4.4.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión NO motivada por una limitación

##### [Artículo 6, apartados 3, 4 y 5, del RDMUE](#)

Si el oponente retira la oposición antes de que expire el período de reflexión sin que concurra una limitación de la solicitud, la Oficina no procederá al reembolso de la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas (véase el [punto 6.2.2.1](#) supra).

#### 6.4.4.2 La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior

[Artículo 6, apartados 3 y 5, del RDMUE](#)

Cuando la oposición se retire antes de que el solicitante limite su solicitud, no se reembolsará la tasa (véanse los puntos [6.2.1.1](#) y [6.2.1.2](#) supra). Por ejemplo, si el solicitante retira su solicitud debido (y en respuesta) a la retirada de la oposición, no se reembolsa la tasa de oposición, dado que se trata de la situación opuesta.

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

#### 6.4.4.3 Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento

[Artículo 6, apartados 2, 4 y 5, del RDMUE](#)

En relación con el reembolso de la tasa de oposición, el [artículo 6, apartado 5, del RDMUE](#) alude únicamente a esta posibilidad en caso de que se retire o se limite la solicitud de marca de la Unión Europea. Por lo tanto, si el procedimiento concluye mediante un acuerdo en el que se menciona una retirada o limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea, se reembolsará la tasa de oposición. En los demás supuestos no se reembolsará la tasa de oposición.

#### 6.4.4.4 Conclusión del procedimiento por otros motivos

[Artículo 7](#) , [artículo 45](#) y [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículos 5 y 6](#), del RDMUE

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

- El [artículo 7 del RMUE](#) (denegación de una solicitud por motivos absolutos; por iniciativa de la Oficina o como consecuencia de observaciones de terceros);
- [Artículo 119, apartado 2, del RMUE](#) (representación de solicitantes de países que no son miembros del EEE),

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

## **6.5 Resolución sobre el reparto de las costas**

### 6.5.1 Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas

[Artículo 109 del RMUE](#)

[Artículo 6, apartado 4, del RDMUE](#)

Se adoptará una resolución sobre las costas en todos los procedimientos de oposición que hayan sobrepasado el período de reflexión, es decir, cuando la fase contradictoria haya comenzado y llegado a su fin.

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

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

No se dictará una resolución sobre las costas en aquellas oposiciones que hayan concluido antes del período de reflexión o en el curso del mismo.

#### 6.5.2.1 Acuerdo sobre las costas

[Artículo 109, apartado 6, del RMUE](#)

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

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

#### 6.5.2.2 Información procedente de la «parte potencialmente ganadora»

En el caso de que la parte que tenga derecho a las costas, de acuerdo con las disposiciones generales recogidas en el [punto 6.5.3](#) infra, informe a la Oficina de que acepta que cada parte soporte sus propias costas, no será necesario adoptar una resolución sobre las costas. La Oficina se abstendrá de dictar una resolución sobre las costas siempre que la «parte potencialmente ganadora» informe a la Oficina de que está de acuerdo en compartir las costas, aun cuando la «parte perdedora» no confirme su acuerdo. Por consiguiente, las últimas comunicaciones de ambas partes habrán de examinarse atentamente antes de dictar una resolución.

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

#### 6.5.3 Casos estándar de resoluciones sobre costas

<a href="#">Artículo 109 del RMUE</a>
---------------------------------------

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

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

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

En los casos estándar, el resultado es el siguiente.

- El solicitante retira o limita su solicitud a los productos y servicios no impugnados en la oposición (retirada parcial). En tales casos, el solicitante ha de pagar las costas.
- El oponente retira la oposición sin que se lleve a cabo ninguna limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea respecto de los productos y servicios impugnados tras el período de reflexión. El oponente ha de pagar las costas.
- Limitación de la solicitud seguida por una retirada de la oposición (28/04/2004, [T-124/02](#) y [T-156/02](#), Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). En principio, cada parte carga con sus propias costas.

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

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

## 6.5.4 Casos en los que procede declarar sobreseído un asunto

### 6.5.4.1 Pluralidad de oposiciones

#### Denegación total de la solicitud de marca de la Unión Europea

En el caso de que se presente una pluralidad de oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea y estas no hayan sido suspendidas por la Oficina de conformidad con el [artículo 9, apartado 2, del RDMUE](#) y una de ellas determine la denegación de la solicitud, la Oficina no llevará a cabo ninguna actuación en las otras oposiciones hasta que haya vencido el plazo de recurso.

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

En tal caso, la División de Oposición fijará libremente las costas ([artículo 109, apartado 5, del RMUE](#)). La Oficina no está en condiciones de determinar quién es «la parte ganadora o la parte perdedora» y, si el solicitante pierde el procedimiento por una resolución sobre el fondo, no tendrá que cargar con las costas de otros oponentes. Por lo tanto, aplicando el principio de equidad, se condenará a cada parte a que cargue con sus propias costas.

#### Denegación parcial de la solicitud de marca de la Unión Europea

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

#### Ejemplo

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

En este caso, si el asunto se da por concluido después del inicio de la fase contradictoria del procedimiento, la Oficina adoptará una resolución sobre las costas con arreglo al [artículo 109, apartado 3, del RMUE](#). El oponente ha retirado su oposición después de la desestimación parcial de la marca impugnada. En esta medida, el oponente ha vencido en sus pretensiones. Sin embargo, la desestimación parcial ha sido más limitada que el alcance de la oposición. En esta medida, el solicitante/titular también ha vencido en sus pretensiones. Por consiguiente, es equitativo que cada parte cargue con sus propias costas.

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

#### 6.5.4.2 Denegación de una solicitud por motivos absolutos o de formalidades

Una solicitud de marca de la Unión Europea puede denegarse durante el procedimiento de oposición por motivos de denegación absolutos (bien sobre la base de observaciones de terceros, de conformidad con el [artículo 45 del RMUE](#), o incluso *de oficio*, en caso de reabrirse el asunto) o de formalidades (por ejemplo, en caso de que un solicitante procedente de un país que no sea miembro del EEE deje de estar representado en virtud del [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#)).

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

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

Si la denegación llega a ser definitiva después de que expire el período de reflexión, se adoptará una resolución sobre las costas con arreglo al [artículo 109, apartado 5, del RMUE](#). Si se da la misma situación antes de que se inicie la fase contradictoria, no se dictará ninguna resolución sobre las costas.

#### 6.5.4.3 Casos de acumulación de asuntos

##### [Artículo 9 del RDMUE](#)

Para más información sobre la acumulación de asuntos, véase el [punto 7.4.3, Acumulación de procedimientos](#) infra..

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

#### 6.5.4.4 Significado de «cargar con las propias costas»

El concepto de costas abarca la tasa de oposición y las costas inherentes al procedimiento, tal como se recoge en el [artículo 109, apartado 1, del RMUE](#). En la mayoría de los casos, las costas comprenden la retribución de un agente dentro de los límites de las escalas establecidas por el Reglamento.

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

## 6.6 Fijación de las costas

[Artículo 109, apartados 1, 2, 7 y 8, del RMUE](#)

[Artículo 18 del RMUE](#)

Cuando las costas se refieran solo a los gastos de representación y a la tasa de oposición, la resolución por la que se fija la cuantía de las costas se incluirá en la resolución relativa al reparto de costas (es decir, como regla general, en la resolución sobre el fondo), excepto cuando se pida a las partes que asuman con sus propias costas.

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

Las únicas excepciones son las siguientes:

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

### 6.6.1 Cantidades que deben fijarse

Las costas que se han de asumirse incluyen i) la tasa de oposición y ii) los gastos esenciales del procedimiento, tal como se contempla en el [artículo 109, apartado 1, del RMUE](#). Se fijan siempre en euros, con independencia de la moneda en la que la parte en cuestión tuviera que pagar a su representante.

La tasa de oposición es de 320 EUR (tal como se establece en el [anexo](#) al RMUE).

Las costas esenciales del procedimiento incluyen los gastos de representación, viaje y dietas. A falta de audiencia, solo son pertinentes los gastos de representación.

Por lo que respecta a los gastos de representación, el importe se limita a 300 EUR. Esto se aplica tanto para el oponente como para el solicitante, a condición de que esté representado en el procedimiento de oposición por un representante profesional de conformidad con el [artículo 120, apartado 1, del RMUE](#), independientemente de que hayan incurrido ambos o no en dichos gastos. Si la parte ganadora estuvo representada en alguna fase del procedimiento por un representante profesional, pero no está ya representada en el momento de adoptarse la resolución sobre las costas, también tendrá derecho a que se le concedan las costas, con independencia del momento en el que cesó la representación profesional en el procedimiento.

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

Para obtener más información sobre la representación, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional](#).

En los casos de acumulación de asuntos en virtud del [artículo 9, apartado 1, del RDMUE](#), cuando los oponentes sean las partes ganadoras, la Oficina fijará las dos tasas de oposición (o la totalidad de esas tasas), una para cada oposición, pero solo fijará una tasa de representación.

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

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

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

#### 6.6.2 Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluya en la resolución principal

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

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

#### 6.6.3 Procedimiento aplicable cuando sea necesario fijar la cuantía de las costas por separado

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

- admisibilidad;
- prueba.

##### 6.6.3.1 Admisibilidad

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

##### 6.6.3.2 Prueba

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

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

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

#### 6.6.4 Revisión de la fijación de costas

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

No se reembolsarán costas en el procedimiento de revisión (16/12/2004, [R 503/2001-4](#), BIOLACT / BIO).

## 7 Otras cuestiones procesales

### 7.1 Corrección de errores

[Artículo 49, apartado 2, del RMUE](#)

#### 7.1.1 Corrección de errores en el escrito de oposición

En los Reglamentos no hay disposiciones especiales que se refieran a la corrección de errores en el escrito de oposición. Aplicando, por analogía, el [artículo 49, apartado 2, del RMUE](#), que se refiere a la solicitud de marca de la Unión Europea, pueden corregirse los errores manifiestos en el escrito de oposición.

Para obtener más información sobre las correcciones en el nombre y dirección de un oponente o su representante, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 11](#).

## 7.1.2 Corrección de errores y faltas en las publicaciones

### [Artículo 44, apartado 3, del RMUE](#)

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

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

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

Si una persona que presentó oposición sobre la base de la primera publicación desea retirar su oposición como consecuencia de la segunda publicación, se dará por concluido el procedimiento y se reembolsará la tasa de oposición (véase el [punto 6.4.1.2](#) supra).

## 7.2 Plazos

### [Artículo 101](#) y [artículo 146, apartado 9, del RMUE](#)

Artículos [63](#) y [68](#), del RDMUE

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

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

### 7.2.1 Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición

#### 7.2.1.1 Plazos prorrogables e improrrogables

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

- El plazo de tres meses para presentar oposición, [artículo 46, apartado 1, del RMUE](#);

- El plazo de tres meses para pagar la tasa de oposición, [artículo 46, apartado 3, del RMUE](#);
- El plazo de un mes para pagar el recargo, cuando el pago se efectúa con retraso y no se ha presentado ninguna prueba que justifique que los trámites de pago se iniciaron, al menos, diez días antes de que expirara el plazo fijado para el mismo ([artículo 141, apartado 3, del RMUE](#));
- El plazo de dos meses para subsanar irregularidades ([artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)).

La duración de los plazos **prorrogables** la especifica la Oficina. Por ejemplo, el plazo para presentar observaciones en contestación al escrito de oposición es un plazo prorrogable.

#### 7.2.1.2 Condiciones de la solicitud

Cabe señalar que las prórrogas del período de reflexión se rigen por un procedimiento especial. Para más información, véase supra el [punto 3.2, Prórroga del período de reflexión](#).

La solicitud de prórroga deberá cumplir las siguientes condiciones:

- el plazo debe ser prorrogable;
- la prórroga ha de ser solicitada por la parte interesada;
- la solicitud debe estar firmada; (si se presenta por medios electrónicos, la indicación del nombre del remitente se considera equivalente a su firma);
- la solicitud deberá obrar en poder de la Oficina a más tardar en la fecha de expiración del plazo;
- el régimen lingüístico deberá respetarse, es decir, si la solicitud no se presenta en la lengua de procedimiento, deberá aportarse una traducción en el plazo de un mes a partir de la presentación, de lo contrario no se tendrá en cuenta la solicitud.

Solo podrá concederse la prórroga de un plazo si la solicitud correspondiente se presenta y se recibe antes del vencimiento de ese plazo. En caso de que la Oficina reciba una solicitud de prórroga una vez vencido el plazo, esta será denegada.

Por regla general, la primera solicitud de prórroga que se reciba dentro de plazo se considerará apta y se concederá por un período igual al plazo original (o inferior, si así se solicita). Sin embargo, cualquier solicitud posterior del mismo plazo será denegada a menos que la parte solicitante explique y justifique debidamente las circunstancias excepcionales que le han impedido atenerse al plazo inicial y a la primera prórroga, así como los motivos por los que resulta necesaria una nueva prórroga. Las explicaciones generales o vagas no justificarán una segunda prórroga. La solicitud se acompañará siempre por pruebas o documentación justificativa.

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

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

Esto no impide que la parte solicitante obtenga el consentimiento escrito de la otra parte para la solicitud. Sin embargo, el **consentimiento** prestado por la otra parte no priva a la Oficina de su **facultad discrecional** para autorizar dicha prórroga. En cualquier caso, la Oficina tendrá en cuenta debidamente el consentimiento dado por la otra parte en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para que se tenga en cuenta el consentimiento de la otra parte, no basta con que la parte solicitante asegure a la Oficina que se ha dado dicho consentimiento. La otra parte debe expresar su consentimiento mediante una presentación separada o firmando la presentación de la parte solicitante. En este último caso, si se presenta por medios electrónicos, la indicación del nombre del remitente se considera equivalente a su firma; sin embargo, la firma de la otra parte debe estar presente para que el consentimiento sea aceptable.

Para más información sobre prórroga de plazos, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#).

#### 7.2.1.3 Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina

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

Cuando se presente una solicitud de prórroga de un plazo prorrogable y esta se reciba antes del vencimiento de dicho plazo, se concederá a la parte interesada al menos un día, incluso si la solicitud de prórroga se hubiera recibido en el último día de este plazo.

### 7.3 Suspensión

[Artículo 71](#) y [artículo 9, apartado 2, del RDMUE](#)

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

### 7.3.1 Suspensión solicitada por ambas partes

De conformidad con el [artículo 71, apartado 2, del RDMUE](#), si ambas partes solicitan la suspensión del procedimiento una vez expirado el período de reflexión, se concederá la suspensión, sin necesidad de justificar una solicitud. En estos supuestos, independientemente del plazo solicitado por las partes, la primera suspensión se concede por un período de seis meses, aunque se les da a las partes la posibilidad de poner fin a ella voluntariamente. El procedimiento para poner fin a la suspensión es el mismo que para la prórroga del período de reflexión: si una de las partes decide poner fin a la suspensión, esta terminará 14 días después de informar a las partes al respecto. El procedimiento se reanudará el día siguiente y a la parte para la que estaba corriendo el plazo en el momento de la suspensión se le otorgará el mismo período de tiempo por completo. No es posible poner fin al procedimiento de suspensión durante el último mes del plazo, y cualquier solicitud al respecto será desestimada.

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

A petición conjunta de las partes implicadas, se prorrogará la suspensión sin necesidad de que la solicitud esté justificada.

No obstante, la duración máxima de esta suspensión del procedimiento tiene un límite de **dos** años, tal como establece el [artículo 71, apartado 2, del RDMUE](#), duración que ha de entenderse de dos años acumulados durante el curso del procedimiento.

Estas solicitudes conjuntas de prórroga de la suspensión se concederán por períodos adicionales de seis meses (independientemente del período solicitado por las partes, pero con la posibilidad de optar por la exclusión) o por el tiempo restante si quedan menos de seis meses fuera del máximo total de dos años. Una solicitud conjunta de suspensión será rechazada por inadmisibles si las partes han agotado el plazo máximo total de dos años.

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

La Oficina puede suspender el procedimiento de oposición de oficio o a instancia de una de las partes en una serie de circunstancias, como, por ejemplo, cuando:

- la oposición se base en una solicitud de registro de marca (incluida la transformación);
- la oposición se base en una solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen;
- el derecho anterior esté en peligro (sujeto a un procedimiento de oposición o anulación);
- haya observaciones de terceros que planteen serias dudas sobre la aptitud de la solicitud de marca para ser registrada (véase el [punto 4.6](#) supra);

- haya errores en la publicación de una solicitud impugnada que exijan una segunda publicación de la marca;
- esté en curso una cesión de las marcas de la Unión Europea anteriores o de las solicitudes de marcas de la Unión Europea anteriores o de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada;
- se haya planteado una irregularidad en relación con la limitación de una solicitud impugnada;
- se haya planteado una irregularidad en relación con la representación profesional.

Se debe señalar que en ninguno de los casos mencionados existe obligación de suspender el procedimiento. La Oficina decidirá si procede a la suspensión en función de las circunstancias del caso. Por tanto, la decisión será adoptada discrecionalmente por la Oficina. Si una de las partes lo solicita, la solicitud deberá estar debidamente justificada. Las negociaciones en curso entre las partes no constituyen una justificación adecuada para una suspensión solicitada únicamente por una de las partes.

El procedimiento quedará normalmente en suspenso hasta la conclusión del procedimiento que lo ha llevado a la suspensión. No se aplicará la limitación de la duración total de la suspensión establecida en el [artículo 71, apartado 2, del RDMUE](#).

#### 7.3.2.1 Explicación del principio básico, momento de la suspensión

[Artículo 71, apartado 1, letras a\) y b\), del RDMUE](#)

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

En estos casos, la oposición continuará hasta que esté lista para su resolución. Habrá que considerar, entonces, si el derecho anterior puede influir, a primera vista, en el resultado de la oposición. Si se estima que la oposición va a tener éxito o va a ser desestimada en cualquier caso, independientemente de la suerte que corra el derecho anterior, el procedimiento no debe suspenderse. En cambio, si este derecho ha de ser tenido en cuenta necesariamente en la resolución de oposición, habrá que suspender el procedimiento y, tratándose de una solicitud nacional o de una marca nacional anterior en peligro, deberá solicitarse al oponente que aporte información sobre la situación de la solicitud o del registro. La información sobre las marcas de la Unión Europea anteriores puede consultarse en la Oficina.

No obstante, la Oficina podrá suspender el procedimiento antes si así **lo solicita solamente una de las partes** y el derecho anterior es una solicitud o está en peligro. Si el derecho anterior es un derecho nacional, las partes deberán aportar pruebas de que presenta problemas. En este caso, el resultado del procedimiento sobre la marca anterior puede repercutir en la oposición. Por tanto, deberá tomarse en consideración para decidir sobre la suspensión el resultado probable de la oposición, en particular, si

resulta imposible adoptar la resolución final sobre la oposición sin tener en cuenta la solicitud o el registro anteriores. Sería así si las circunstancias del caso no permiten a la Oficina decir que se desestimará la oposición (por ejemplo, por no haber riesgo de confusión) o, por el contrario, que será aceptada (por haber otros derechos anteriores que sean suficientes para desestimar la marca impugnada para todos los productos y servicios impugnados).

Cuando una oposición se base en una solicitud de registro, puede ser procedente suspender el procedimiento de oposición, con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 71, apartado 1, letra a\), del RDMUE](#) , hasta que se registre la marca anterior del oponente. No obstante, si hay que desestimar una oposición por razones de forma o de fondo, la suspensión carecería de sentido y tan solo prolongaría innecesariamente el procedimiento.

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

#### 7.3.2.2 Solicitudes o registros de marca de la Unión Europea anteriores

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

#### 7.3.2.3 Marcas nacionales/internacionales anteriores (solicitudes o registros/ derechos)

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

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

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

#### 7.3.2.4 Ejemplos

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

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

Los ejemplos que siguen encajan en la categoría de marcas nacionales anteriores confrontadas con problemas:

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

#### 7.3.3 Pluralidad de oposiciones

[Artículo 9, apartado 2, del RDMUE](#)

Excepto en circunstancias excepcionales, como aquellas en las que una oposición determine claramente la denegación de la marca impugnada que incluya todos los productos y servicios, la Oficina no suspenderá el otro procedimiento.

### 7.3.3.1 Tras la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea

En el caso de que la solicitud de marca de la Unión Europea sea denegada posteriormente en virtud de una oposición «activa», las oposiciones suspendidas se considerarán resueltas una vez que la resolución adquiriera firmeza. Si la resolución ha adquirido firmeza, se comunicará a las partes del otro procedimiento; las oposiciones que fueron suspendidas en una fase temprana (antes del período de reflexión) se darán por concluidas y se reembolsará un 50 % de la tasa de oposición a cada oponente, con arreglo al [artículo 9, apartado 4, del RDMUE](#).

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

### 7.3.4 Aspectos procesales

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

#### 7.3.4.1 Supervisión de los expedientes suspendidos

En los casos en que se suspenda el procedimiento por plazo no definido, la Oficina supervisará la oposición cada seis meses.

Cuando el derecho anterior sea una solicitud de un registro nacional o un registro nacional/internacional que esté en peligro, las partes habrán de informar a la Oficina de inmediato sobre cualquier cambio en la situación del procedimiento que afecte a la solicitud o registro y aportar pruebas al efecto. En todo caso, la Oficina consultará la prueba en línea mencionada en el escrito de oposición cada seis meses. Cuando observe que el procedimiento pendiente que afecta al derecho anterior ha concluido, reanudará el procedimiento. O bien, podrá solicitar a las partes que proporcionen una actualización.

#### 7.3.4.2 Reanudación del procedimiento

Se informará a las partes en todos los casos de la reanudación del procedimiento y del plazo pendiente, si procede. El plazo que estuviera pendiente en el momento de la suspensión se fijará de nuevo en dos meses completos, salvo el período de reflexión, que no podrá superar nunca los 24 meses, de conformidad con el [artículo 6, apartado 1, del RDMUE](#).

El procedimiento se reanudará tan pronto como se dicte una resolución firme en el procedimiento nacional o se registre o se deniegue la solicitud anterior. Si la resolución recaída en el procedimiento nacional anula, revoca, determina de algún otro modo la extinción del derecho anterior del oponente o cede su titularidad, la oposición se

considerará no fundada en la medida en que se base en dicho derecho anterior. Si todos los derechos anteriores en los que se basa la oposición han dejado de existir, se concederá al oponente la oportunidad de retirar su oposición. Si no la retira, la Oficina adoptará una resolución por la que se desestimarán la oposición.

#### 7.3.4.3 Cálculo de los plazos

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

Por ejemplo, si a una solicitud de suspensión para un período de dos meses, firmada por ambas partes y presentada el 15 de enero de 2017 (cinco días antes de expirar el plazo de que dispone el oponente para completar la oposición – el 20 de enero de 2017), se le da curso el 30 de enero de 2017, el resultado será el siguiente:

- la Oficina suspende el procedimiento de oposición a petición de ambas partes;
- la suspensión surte efecto a partir del 15 de enero de 2017 (la fecha en que la Oficina recibió la solicitud de suspensión) y finalizará el 15 de julio de 2017;
- el procedimiento se reanudará el 16 de julio de 2017 (seis meses, con independencia del plazo solicitado por las partes), sin que la Oficina proceda a una nueva notificación;
- el plazo para el oponente será ahora el 15 de septiembre de 2017 (dos meses completos para que el oponente complete el expediente);
- el plazo para el solicitante será ahora el 15 de noviembre de 2017 (dos meses completos después del plazo del oponente).

## 7.4 Pluralidad de oposiciones

### [Artículo 9 del RDMUE](#)

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

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

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

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

#### 7.4.1 Pluralidad de oposiciones y limitaciones

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

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

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

Oposición	Alcance
N.º 1	Clase 3
N.º 2	Clase 25
N.º 3	Clases 18 y 25
N.º 4	Clases 14 y 25

El solicitante presenta una limitación en la oposición n.º 2, suprimiendo las *prendas de vestir* y la *sombrerería*. Las cartas apropiadas deberán enviarse no solo en la oposición n.º 2, sino también en las oposiciones n.º 3 y n.º 4. Dado que la limitación no afecta a los productos impugnados en la oposición n.º 1, no será necesario realizar ninguna actuación en esta oposición.

#### 7.4.2 Pluralidad de oposiciones y resoluciones

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

#### 7.4.2.1 Todas las oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea ya están listas para resolución en el mismo momento

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

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

En caso de que prosperen varias oposiciones contra productos y servicios que se solapen, habrá de dictarse en primer lugar la resolución que suprima un mayor número de productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea (la oposición con mayor extensión), y el resto de las oposiciones deberán suspenderse. Una vez que haya resolución firme sobre la primera oposición, debe consultarse a los oponentes en las oposiciones restantes sobre si desean mantenerlas o retirarlas.

Si las oposiciones se mantuvieran, se resolverá la siguiente oposición «más amplia» y se seguirá el mismo proceso hasta tramitar todas las oposiciones.

Cuando dos oposiciones sean de alcance similar, serán de aplicación los principios generales en el momento de adoptar resoluciones.

En el ejemplo mencionado en el [punto 7.4.1](#), la primera resolución deberá adoptarse bien sobre la oposición n.º 3, o bien sobre la oposición n.º 4. La oposición n.º 1 no tiene productos y servicios que se solapen con los de las otras oposiciones y, por lo tanto, puede ser considerada de forma independiente.

Supongamos que la primera resolución recae sobre la oposición n.º 4, y que se deniegue la solicitud de marca de la Unión Europea para las clases 14 y 25. En este caso, las oposiciones n.º 2 y n.º 3 han de suspenderse.

Si ha expirado el plazo de recurso sin que se haya interpuesto recurso, la oposición n.º 2 se considera resuelta, ya que ha quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreesido a efectos de lo dispuesto en el [artículo 109, apartado 5, del RMUE](#). Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

#### 7.4.2.2 Solo una oposición está lista para resolución y las demás oposiciones se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento

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

Si la oposición prospera y la resolución deniega la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada en su totalidad, la pluralidad de oposiciones pendientes se suspenderá hasta que la resolución sea firme. Una vez que el plazo de recurso haya expirado sin que se presente ningún recurso, la pluralidad de oposiciones se considerará resuelta, ya que habrán quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreseído a efectos de lo dispuesto en el [artículo 109, apartado 5, del RMUE](#). Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

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

Sin embargo, la pluralidad de oposiciones se suspenderá si la resolución sobre la oposición desestima **parte** de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada pero solo **parte** de los productos y servicios contra los que se dirigen la pluralidad de oposiciones. La suspensión durará hasta que la resolución haya adquirido firmeza. En este caso, se invitará a los oponentes de la pluralidad de oposiciones a comunicar a la Oficina si desean mantener o retirar la oposición. Si se retira la oposición, el procedimiento se dará por concluido, lo que se comunicará a ambas partes. Si el procedimiento concluye después de la expiración del período de reflexión, la Oficina decidirá con arreglo al [artículo 109, apartado 3, del RMUE](#) que cada parte cargue con sus propias costas. Si las partes comunican a la Oficina antes de la conclusión del procedimiento que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución alguna sobre este extremo.

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

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

#### 7.4.3 Acumulación de procedimientos

##### [Artículo 9, apartado 1, del RDMUE](#)

El [artículo 9, apartado 1, del RDMUE](#) permite a la Oficina tramitar una pluralidad de oposiciones en un mismo bloque de procedimientos. En caso de que se acuerde la acumulación de las oposiciones, deberá notificarse a las partes.

La acumulación de oposiciones es posible a solicitud de las partes si se dirigen contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea. Es más probable que la Oficina acumule las oposiciones si, además, han sido presentadas por el mismo oponente o si existiese un vínculo económico entre los oponentes, por ejemplo, una sociedad matriz y una filial. Las oposiciones deben estar en la misma fase del procedimiento.

Cuando la Oficina decida acumular las oposiciones, ha de verificar si los oponentes tienen el mismo representante. De no ser así, se les requerirá para que designen un único representante. Además, los derechos anteriores deberán ser idénticos o muy similares. Si los representantes no responden o no desean designar un único representante, la acumulación de asuntos deberá revocarse y estos se tramitarán de forma separada.

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

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

## **7.5 Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento)**

### **7.5.1 Cesión y procedimiento de oposición**

#### **7.5.1.1 Introducción y principio básico**

#### [Artículo 20 del RMUE](#)

La cesión o transmisión de un derecho anterior consiste en el cambio de titularidad de ese derecho. Para más información, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión](#).

El principio básico consiste en que el nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular en el procedimiento. La práctica de la Oficina en relación con las cesiones se describe en los puntos [7.5.1.2](#) (el registro anterior es una marca de la Unión Europea), [7.5.1.3](#) (el registro anterior es un registro nacional), [7.5.1.4](#) (los registros anteriores son una combinación de registros de marcas de la Unión Europea y de registros de marcas nacionales) y [7.5.1.5](#) (cesión de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada durante el procedimiento de oposición).

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

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

#### 7.5.1.2 Cesión de una marca de la Unión Europea anterior

##### [Artículo 20, apartados 11 y 12, del RMUE](#)

Por lo que respecta a las marcas o solicitudes de marcas de la Unión Europea anteriores, a tenor de lo dispuesto en el [artículo 20, apartado 11, del RMUE](#) , mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca de la Unión Europea o solicitud de marca de la Unión Europea. Con todo, durante el período comprendido entre la fecha de recepción de la solicitud de inscripción de la cesión y la fecha de inscripción de la cesión, el nuevo titular podrá presentar observaciones ante la Oficina con el fin de respetar los plazos.

##### Oposición basada en una sola marca de la Unión Europea

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

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

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

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

##### Cesión parcial de la única marca de la Unión Europea en que se basa la oposición

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

### Oposición basada en más de una marca de la Unión Europea anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca de la Unión Europea anterior y todas estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, la situación es la misma que la de una oposición basada en una marca de la Unión Europea única, como se indicó anteriormente.

Sin embargo, la situación es distinta si solo es/ha sido cedida una de las marcas de la Unión Europea anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, con lo que habrá dos oponentes. Los nuevos oponentes serán tratados como «coopponentes», lo cual implica que la Oficina continuará tramitando el asunto exactamente como lo venía haciendo, es decir, como **una** sola oposición, si bien con más de un oponente. Además, la Oficina considerará al representante inicial como el representante «común» de ambos oponentes y no requerirá a los nuevos oponentes para que designen un nuevo representante. Sin embargo, los nuevos oponentes siempre tendrán la posibilidad de designar un representante de su elección.

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

Cuando uno de los «coopponentes» desee retirarse de la oposición, se aceptará su retirada con independencia de que los demás oponentes deseen continuar. Si el procedimiento prosigue, se basará únicamente en los derechos del oponente que se no retiró. No se dictará una resolución separada sobre las costas.

#### 7.5.1.3 Cesión de un registro nacional anterior

### Oposición basada en un solo registro nacional

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

A tal fin, el antiguo o el nuevo titular informarán a la Oficina sobre la cesión del registro nacional anterior en que se basa la oposición y presentará pruebas al respecto, es decir, la escritura de cesión o cualquier otra prueba del acuerdo de las partes en relación con la cesión o el cambio de titularidad.

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

Dado que existen prácticas nacionales distintas, no siempre es obligatorio presentar una copia de la solicitud de inscripción de la cesión en el Registro de la Oficina

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

Si el nuevo titular no aporta la prueba exigida, el procedimiento deberá continuar con el antiguo titular. Si el antiguo titular sostiene que ya no es el titular, la oposición queda desprovista de fundamento, puesto que el oponente ha dejado de ser el titular del derecho anterior. Se comunicará al titular anterior que se desestimarán la oposición a no ser que la retire.

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

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

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

#### Oposición basada en más de un registro nacional anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca nacional anterior y estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, la situación es la misma que en el caso de cesión de una única marca en la que se basa una oposición, como se describe anteriormente.

Sin embargo, la situación es distinta si solo es/ha sido cedido uno de los derechos nacionales anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, con lo que habrá dos oponentes.

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

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

#### 7.5.1.4 Oposición basada en una combinación de registros de marca de la Unión Europea y registros nacionales

Cuando una oposición se base en uno o más registros de marca de la Unión Europea y en uno o más registros nacionales al mismo tiempo, y una de esas marcas es/ha sido cedida al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, los principios establecidos *supra* se aplicarán *mutatis mutandis*.

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

#### 7.5.1.5 Cesión de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

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

#### 7.5.1.6 Cesión parcial de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

<a href="#">Artículo 14, apartado 2, del REMUE</a>
--

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

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

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

Artículos [20](#) y [27](#) del RMUE

Dado que, al tiempo de presentar la oposición, el oponente solo tenía que abonar una tasa de oposición, no se le requerirá que pague una segunda tasa por la nueva oposición creada tras la división de la solicitud de marca de la Unión Europea, dado que en el momento de la presentación la oposición iba dirigida solo contra una única solicitud de marca de la Unión Europea.

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

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

#### 7.5.2 Identidad de partes después de la cesión

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

#### 7.5.3 Cambio de nombre

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

#### 7.5.4 Cambio de representantes

[Artículo 119 del RMUE](#)

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

Para obtener información más en detalle, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional](#).

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

[Artículo 106 del RMUE](#)

[Artículo 72 del RDMUE](#)

El [artículo 106 del RMUE](#) se refiere a la interrupción del procedimiento. El apartado 1 distingue tres situaciones.

El procedimiento de oposición ante la Oficina se interrumpirá:

1. en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica del **solicitante** de una marca de la Unión Europea;
2. en caso de que el solicitante de la marca de la Unión Europea esté incurso en un procedimiento concursal u otro semejante;
3. en caso de fallecimiento o imposibilidad del representante del solicitante para representarle. Para obtener más información, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional](#).

El [artículo 106 del RMUE](#) se refiere únicamente al solicitante y a su representante y no hace alusión alguna a otras partes, como los oponentes. A falta de disposiciones pertinentes, la Oficina aplicará esta disposición únicamente a los supuestos en los que el solicitante (o su representante) no pueda continuar el procedimiento. Por consiguiente, si por ejemplo el oponente es declarado en quiebra, el procedimiento no se interrumpirá (aun en los casos en que el oponente sea el solicitante/titular de una solicitud de marca de la Unión Europea anterior o una marca de la Unión Europea anterior). La incertidumbre respecto de la situación legal del oponente o de su representante no irá en detrimento del solicitante. En tal caso, cuando la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

#### 7.5.5.1 Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante

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

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

[Artículo 106, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)

[Artículo 72, apartado 3, del RDMUE](#)

El [artículo 106, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) se aplica desde el momento en que la parte en el procedimiento ya no tiene derecho a disponer del procedimiento, es decir, a disponer de sus activos, y hasta el momento en que se nombre un síndico para que siga representando legalmente a la parte en cuestión.

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

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

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

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

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

Una vez que la Oficina sea informada de la identidad del síndico o liquidador, se reanudará el procedimiento desde la fecha que determine la Oficina. La otra parte deberá ser informada. A falta de esta información, el procedimiento quedará en suspenso.

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

#### 7.5.5.3 Fallecimiento o incapacidad jurídica del representante del solicitante

[Artículo 106, apartado 1, letra c\)](#) y [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#)

En el supuesto mencionado en el [artículo 106, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), el procedimiento deberá interrumpirse y se reanudará cuando se haya informado a la

Oficina del nombramiento de un nuevo representante del solicitante de la marca de la Unión Europea.

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

- Si el nombramiento de un representante es obligatorio en virtud del [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#) porque el solicitante no tiene su domicilio ni sede en el EEE, la Oficina se pondrá en contacto con el solicitante y le informará de que la solicitud de marca de la Unión Europea se denegará si no nombra un representante en un plazo determinado.
- Si el nombramiento de un representante **no** es obligatorio con arreglo al [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#), la Oficina reanudará el procedimiento y remitirá todas las comunicaciones directamente al solicitante.

En ambos casos, la reanudación del procedimiento supondrá que los plazos pendientes para el solicitante en el momento de interrumpirse el procedimiento volverán a correr de nuevo cuando este se reanude.

## Anexo — Cálculo del período de gracia por falta de uso en el caso de marcas nacionales

En la tabla siguiente se indican las **disposiciones nacionales** que definen la fecha de inicio del período de gracia de cinco años para determinar la falta de uso de las **marcas nacionales** (última actualización general el 15 de septiembre de 2020). Se utilizan las abreviaciones «TMA» o «IPL» como referencia genérica al instrumento legislativo pertinente (Ley sobre marcas o Ley relativa a la propiedad intelectual). Se indican, también, los **encabezamientos** de los extractos de la base de datos nacional donde se puede consultar la fecha en cuestión.

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Austria	Artículo 33a, apartado 1a de la AT-TMA  «5 años tras el fin del período de oposición o tras la resolución definitiva sobre la oposición o tras el cierre del procedimiento de oposición...»	El inicio del período de uso (Fristbeginn für Benutzung)	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
<b>Benelux</b>	<p>Artículo 2.23bis, apartado 1 de la BX-TMA</p> <p>«...5 años a partir de la <b>fecha de finalización del procedimiento de registro...</b>»</p> <p>Artículo 2.23bis, apartado 2 de la BX-TMA</p> <p>«...el período de 5 años... se calculará a partir de la fecha en la que la marca ya no pueda ser objeto de una denegación por motivos absolutos o de una oposición, o bien, en el caso de que se haya emitido una denegación o se haya presentado una oposición, a partir de la fecha en que la resolución de desestimar las objeciones de la Oficina o terminar el procedimiento de oposición sea definitiva, o la fecha en que se haya retirado la oposición».</p>	<p><b>Procedimiento de registro regular:</b></p> <p>Fecha de registro (Inschrijvingsdatum / Date de l'enregistrement)</p> <p><b>Procedimiento de registro acelerado:</b></p> <p>Estado del registro acelerado (Status van spoedinschrijving / Phase d'enregistrement accéléré)</p>	<p>En el procedimiento de <b>registro acelerado</b>, el Benelux aplica un procedimiento de oposición posterior al registro y, por lo tanto, la fecha de finalización del procedimiento de registro es la fecha que aparece en otra columna titulada «Estado del registro acelerado».</p>
<b>Bulgaria</b>	<p>Artículo 21, apartado 1 de la BG-TMA</p> <p>«...dentro del período de gracia de 5 años a partir de <b>la fecha de registro...</b>»</p>	<p>Fecha de registro (Дата на регистрация)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Croacia	<p>Artículo 20 de la HR-TMA</p> <p>«...5 años a partir de la <b>fecha de finalización del procedimiento de registro</b> ...»</p> <p>Artículo 47, apartado 1 de la HR-TMA</p> <p>«...durante el período de 5 años anterior a la fecha de presentación de la solicitud, o la fecha en que se reivindique el derecho de prioridad de la marca, la marca anterior haya tenido un uso efectivo... la marca anterior haya <b>estado registrada</b> durante, al menos, 5 años».</p>	<p>Fecha de registro</p> <p>(Datum priznanja) (Código INID 151)</p>	
Chipre	<p>Artículo 39, apartado 1, letra a) de la CY-TMA</p> <p>«...en un período de cinco años consecutivos a partir <b>del registro...</b>»</p> <p>Artículo 33, apartado 3 de la CY-TMA</p> <p>«Una marca ... se considera registrada <b>en la fecha de finalización del procedimiento de registro</b>».</p>	<p>Fecha de registro (Ημερομηνία Εγγραφής)</p>	<p>En <b>TMview</b>, la fecha relevante <b>no</b> es la «Fecha de registro» (que, según una definición legal anterior, coincidía con la «Fecha de solicitud»). La fecha relevante se puede encontrar a menudo en la sección «Inscripciones»/ «Descripción del acto: Marca registrada el...»/.</p>

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
República Checa	<p>Artículo 13, apartado 1 de la CZ-TMA</p> <p>... 5 años a partir de la <b>fecha de registro...</b>»</p> <p>Artículo 28, apartados 1 y 3 de la CZ-TMA</p> <p>(1) ...La Oficina registrará la marca en el registro y simultáneamente indicará la fecha de registro en el mismo...</p> <p>(3) El registro de la marca en el Registro entrará en vigor en la fecha de registro.</p>	<p>Fecha de registro (Datum zápisu)</p> <p>(código INID 151)</p>	
Dinamarca	<p>Artículo 10c, apartado 1 de la DK-TMA</p> <p>«...durante un período continuado de 5 años a partir de la <b>fecha de finalización del procedimiento de registro...</b>»</p> <p>Artículo 10c, apartado 2, letra i) de la DK-TMA</p> <p>El procedimiento de registro se considerará completado cuando una marca <b>esté registrada...</b></p>	<p>Procedimiento de registro finalizado (Reg. procedure slut)</p>	<p><b>Marcas registradas a partir del 01/01/2019:</b></p> <p>Fecha de registro</p> <p><b>Marcas registradas antes del 01/01/2019:</b></p> <p><b>Cuando no se haya presentado ninguna oposición:</b></p> <p>El primer día una vez finalizado el plazo para presentar oposiciones.</p> <p><b>Cuando se haya presentado alguna oposición:</b></p> <p>(a) la fecha en la que la decisión sobre el procedimiento de oposición sea definitiva, o bien</p> <p>(b) la fecha en que se retire la oposición.</p>

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Estonia	<p>Artículo 17, apartado 3 de la EE-TMA</p> <p>«...cuando hayan transcurrido 5 años desde el registro de la marca anterior».</p>	<p>Fecha de registro (Registreerimise kuupäev)</p>	
Finlandia	<p>Artículo 46 de la FI-TMA</p> <p>«...el período de 5 años se calculará desde la fecha a partir de la cual ya no se puedan presentar oposiciones contra la marca... si se ha presentado una oposición, a partir de la fecha en la que la decisión sobre el procedimiento de oposición sea definitiva o se retire la oposición».</p>	<p><b>Marcas presentadas a partir del, o a la espera de la finalización del procedimiento de registro el 1 de mayo de 2019:</b></p> <p>Fecha de inicio del período de uso de 5 años (5 vuoden käyttämisaian alkamisaika)</p> <p><b>Marcas cuyo procedimiento de registro se completó antes del 1 de mayo de 2019:</b></p> <p>(a) <u>cuando no se haya presentado oposición</u>: el primer día después del «plazo para presentar oposición» («Väiteajan päättymispäivä»)</p> <p>(b) <u>cuando se haya presentado oposición</u>:</p> <p>Véase el apartado «Solicitudes, recursos y oposiciones relativas a las marcas» / «Acto: oposición» / «Estado: cerrado» / «Fecha del estado» («Tavaramerkkiin liittyvät hakemukset, valitukset, väitteet» / «Tapahtuma»: «Väite» / «Tila»: Loppuunkäsittely' / Tapahtumapäivä)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Francia	Artículo R 712-23 de la FR-IPL «La fecha en la que una marca se considera registrada, en especial a efectos de la aplicación de los artículos ... L. 714-5, es, para las marcas francesas, <b>la fecha del Bulletin officiel de la propriété industrielle en el que se haya publicado el registro</b> ».	Historia / Registro sin modificación (Historique / Enregistrement sans modification)	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Alemania	<p>Artículo 26, apartado 5 de la DE-TMA</p> <p><b>Cuando no se haya presentado ninguna oposición:</b></p> <p>«...5 años a partir de la fecha en la que finaliza el plazo para presentar oposición contra dicha marca».</p> <p><b>Si se ha presentado una oposición:</b></p> <p>«...5 años a partir de la fecha en la que la resolución que finalice el procedimiento de oposición sea definitiva o se retire la oposición».</p>	<p><b>Marcas solicitadas a partir del 14/01/2019:</b></p> <p>Inicio del período de gracia para el uso (Beginn der Benutzungsschonfrist)</p> <p><b>Marcas solicitadas antes del 14/01/2019:</b></p> <p>(a) <u>cuando no se haya presentado oposición contra la marca anterior y la <b>oposición contra la MUE basada en dicha marca anterior se haya presentado antes del 14/01/2019:</b></u></p> <p>Fecha de anotación en el registro (Tag der Eintragung im Register) (código INID 151)</p> <p>(b) <u>cuando no se haya presentado oposición contra la marca anterior y la <b>oposición contra la MUE basada en dicha marca anterior se haya presentado el 14/01/2019 o después:</b></u></p> <p>primer día tras la fecha de «Fin del período de oposición» (EWT) («Ablauf der Widerspruchsfrist»)</p> <p>(c) <u>cuando se haya presentado oposición contra la marca anterior:</u></p> <p>«Fecha de finalización» («Abschlussdatum») definida en la sección «Procedimiento de oposición» («Widerspruchsverfahren»)</p>	<p>* Véase sección «Tipo de procedimiento» / «Procedimiento de oposición» – «Mostrar detalles» («Verfahrensart» / «Widerspruchsverfahren» – «Details anzeigen») (en línea con la entrada relacionada con el cierre del procedimiento de oposición, es decir, «Procedimiento de oposición» – «Marca cancelada en parte» («Widerspruchsverfahren» – «Marke teilweise gelöscht») / «Fecha de finalización» («Datum des Abschlusses»)</p> <p>Artículo 158 de la DE-TMA</p> <p>Disposiciones transitorias</p> <p>...</p> <p>(5) Si se impugna el uso de una marca sobre la que existe un procedimiento de oposición presentado antes del 14/01/2019, se aplicarán el 26 y el artículo 43, apartado 1, de la versión vigente hasta el 13/01/2019».</p> <p>Artículo 26, apartado 5 de la DE-TMA (en la versión vigente hasta 13/01/2019):</p> <p>«En la medida en que es necesario el uso en un plazo de 5 años desde el momento del 119, 166registro, en los casos en los que se haya presentado una oposición contra el registro, el momento del momento de finalización del</p>
Directrices relativas al examen ante la		Oficina, Parte C Oposición	Página 893
FINAL		VERSION 1.0	14/03/2022

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Grecia	Artículo 28, apartado 1 de la GR-TMA «...con la condición de que la marca anterior <b>haya estado registrada</b> durante, al menos, 5 años...»	No procede	En Grecia no existe una base de datos nacional pública en línea. La información oficial sobre marcas protegidas en Grecia solo está accesible a través de TMview. La información relevante puede consultarse en TMview en el encabezamiento «Fecha de registro».

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Hungría	<p>Artículo 18, apartado 1 de la HU-TMA</p> <p>«...en un período de 5 años a partir de <b>la fecha de registro...</b>»</p> <p>Artículo 64, apartado 1 de la HU-TMA</p> <p>«<b>La fecha de la resolución relativa al registro</b> será la fecha de registro de la marca».</p> <p>Artículo 18, apartado 2 de la HU-TMA</p> <p>«...en el caso de una marca registrada mediante «procedimiento acelerado especial» [Artículo 64/A(7)], la fecha de registro será:</p> <p>a) el día siguiente de la fecha en que <b>finalice el período</b> indicado en el Artículo 61/B (1) [<b>período de oposición de 3 meses</b>];</p> <p>o</p> <p>b) si se ha presentado una oposición, cuando <b>la resolución sobre la oposición devenga definitiva</b>».</p>	<p>Fecha de inicio del período de 5 años durante el cual debe empezar a utilizarse la marca (Védjegyhasználat megkezdésére nyitva álló öt éves időszak kezdő időpontja)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Irlanda	<p>Artículo 16A, apartado 1 de la IE-TMA</p> <p>«...en el período de 5 años siguiente a la <b>fecha de finalización del procedimiento de registro...</b>»</p> <p>Artículo 45, apartado 5 de la IE-TMA</p> <p>«El procedimiento de registro se considerará completado <b>en la fecha de publicación</b> según el subapartado (4); y la fecha se anotará en el registro».</p>	Fecha de publicación del registro	<p>La fecha relevante se puede consultar en TMview en los encabezamientos «Publicación» / «Sección de publicación: registro» / «Fecha de publicación» (es decir, <u>no</u> en «Fecha de registro»).</p>
Italia	<p>Artículo 24, apartado 1, del IT-IPL</p> <p>«...en un plazo de 5 años a partir del <b>registro.</b>»</p>	Fecha de registro (Data registrazione)	La fecha de registro pertinente es la del registro <b>original</b> de la marca.
Letonia	<p>Artículo 26 de la LV-TMA</p> <p>«(1) ...en un plazo de 5 años a partir de la finalización del procedimiento de registro...»</p> <p>(2) El período de 5 años... empezará <b>a partir de la fecha en la que ya no se pueda presentar oposición contra la marca en cuestión o, si se ha recibido una oposición, a partir de la fecha de cierre del procedimiento de oposición, o se retire la oposición.</b></p>	<p><b>Marcas presentadas a partir del 6 de marzo de 2020 y las presentadas antes de esa fecha y registradas a partir del 20 de septiembre de 2020:</b></p> <p>Primer día después de la fecha correspondiente a «Fecha de finalización del registro» (Re. Reģ. procedūras pabeigšanas datums) (código INID 451).</p> <p><b>Marcas presentadas antes del 6 de marzo de 2020 y registradas antes del 20 de septiembre de 2020:</b></p> <p>Fecha de registro (Reģistrācijas datums) (código INID 151)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Lituania	<p>Artículo 20 de la LT-TMA</p> <p>«...dentro del período de 5 años a partir del <b>registro...</b>»</p>	<p>Fecha de registro (Registracijos data) (código INID 151)</p>	
Malta	<p>Artículo 26, apartado 1 de la MT-TMA</p> <p>«...dentro de un período de 5 años a partir de <b>la fecha de finalización del procedimiento de registro...</b>»</p> <p>Artículo 56, apartado 4 de la MT-TMA</p> <p>Al registrar una marca, el interventor debe publicar el registro en la forma prescrita y emitir para el solicitante un certificado de registro.</p>	<p>Fecha de registro (Data tar-Registrazzjoni)</p> <p>(código INID 151)</p>	
Polonia	<p>Artículo 169, apartado 1, letra i) de la PL-IPL</p> <p>...para un período de 5 años consecutivos tras <b>la resolución sobre la concesión de un derecho de protección...</b></p>	<p>Fecha de concesión (Data udzielenia prawa)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Portugal	<p>Artículo 268, apartado 1 del PT-IPL</p> <p>...el registro expirará si la marca no se empieza a utilizar de forma efectiva en un período de 5 años consecutivos.</p> <p>Artículo 268, apartado 5 del PT-IPL</p> <p>«El período de 5 años empieza a partir de <b>la fecha de registro</b>».</p>	Fecha de la resolución (Data do Despacho)	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Rumanía	<p>Artículo 55, apartado 1, letra a) de la RO-TMA</p> <p>«... durante un período continuado de 5 años a partir de <b>la fecha de finalización del procedimiento de registro...</b>»</p> <p>Artículo 32 de la RO-TMA</p> <p>«(1) La OSIM inscribirá en el registro de marcas aquellas admitidas para su registro y para las que ha finalizado el procedimiento de registro .... La fecha de finalización del procedimiento de registro se inscribirá en el registro.</p> <p>(2) El procedimiento de registro de una marca se considerará concluido <b>en la fecha en que la solicitud de marca admitida a registro ya no pueda ser objeto de oposición o, en el caso de que se haya presentado una oposición, en la fecha en que la resolución de oposición sea firme o la oposición haya sido retirada</b>».</p>	<p><b>Para las marcas presentadas a partir del 13/07/2020:</b></p> <p>Fecha de finalización del procedimiento de registro (Data inchidere procedura)</p> <p><b>Para las marcas presentadas antes del 13/07/2020:</b></p> <p>Fecha de concesión (Data acordare)</p>	<p>La implantación del nuevo título «Fecha de finalización del procedimiento de registro» sigue pendiente en el momento de la última actualización general del presente cuadro.</p>
Eslovaquia	<p>Artículo 7c, apartado 1 de la SK-TMA</p> <p>«... en un período de 5 años a partir de <b>la fecha de registro de la marca...</b>»</p>	<p>Fecha de registro (Dátum zápisu)</p> <p>(código INID 151)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
<b>Eslovenia</b>	Artículo 52.b, apartado 1 de la SI-IPL «...en un período de 5 años a partir de <b>la fecha en que se inscriba la marca en el registro...</b> »	Fecha de registro (Datum registracije) (código INID 151)	

Obsoleto

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
España	<p>Artículo 39, apartado 1 de la ES-TMA</p> <p>«...en el plazo de cinco años contados desde la <b>fecha de su registro...</b>»</p> <p>Artículo 39, apartado 2 de la ES-TMA</p> <p>«La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del <b>día en que el registro de la marca sea firme</b>. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.»</p>	<p><b>Si la oposición contra la solicitud de MUE se presentó el 14/01/2019 o después de esa fecha:</b></p> <p>(a) <u>Si no se presentó recurso contra la resolución en primera instancia en relación con el registro de una marca anterior:</u></p> <p><b>1 mes después de</b> la fecha indicada en la <b>columna izquierda</b> «Fecha» de la sección «Actos de tramitación»/«Acto de tramitación» / «PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. [FECHA]»</p> <p>(b) <u>Si se presentó un recurso contra la resolución en primera instancia en relación con el registro de la marca anterior, por el cual se concede la marca:</u></p> <p>2 meses después de la fecha indicada en la <b>columna izquierda</b> «Fecha» de la sección «Actos de tramitación»/«Acto de tramitación» / «PUBLIC. ESTIMAC. RECURSO DE FECHA» o «PUBL. DESESTIM. RECURSO DE FECHA» o «PUBL. INADMIS. RECURSO DE FECHA [FECHA]».</p> <p>(c) <u>Si se interpuso un recurso ante el Tribunal contra la resolución en segunda instancia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en relación con el registro de la marca anterior, por el cual se concede la marca:</u></p> <p>A menos que la parte oponente demuestre una fecha posterior, <b>30 días hábiles después</b> de la fecha indicada en la sección «Actos de tramitación», en la <b>columna derecha</b> «Acto de tramitación»/ «PUBL. CONCE. POR SENTEN. FECHA»</p>	<p>Otros supuestos son posibles. La parte respectiva puede recurrir y probar una fecha pertinente diferente, siempre que afecte a la obligación de probar el uso efectivo.</p>
FINAL	Directrices relativas al examen ante la	«PUBL. CONCE. POR SENTEN. FECHA» VERSION 1.0	Página 901 31/03/2022

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Suecia	<p>Capítulo 3, artículo 2 de la SE-TMA</p> <p>«...en un período de 5 años a partir de <b>la fecha de finalización del procedimiento de registro</b>».</p>	Fecha de efecto legal (Dag för laga kraft)	<p><b>Si no se ha presentado oposición:</b></p> <p>El primer día después del período de oposición de 3 meses (la información sobre el período de oposición puede consultarse en TMview, bajo el encabezamiento «Fecha en que finaliza el período de oposición»).</p> <p><b>Si se ha presentado una oposición:</b></p> <p>La fecha en que la resolución sobre la oposición pase a ser definitiva.</p>

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 2 Doble identidad y  
riesgo de confusión**

## Índice

<b>Capítulo 1 Principios generales.....</b>	<b>905</b>
<b>Capítulo 2 Comparación de los productos y servicios.....</b>	<b>920</b>
<b>Capítulo 3 Público destinatario y grado de atención.....</b>	<b>990</b>
<b>Capítulo 4 Comparación de los signos.....</b>	<b>1002</b>
<b>Capítulo 5 Carácter distintivo de la marca anterior.....</b>	<b>1157</b>
<b>Capítulo 6 Otros factores.....</b>	<b>1173</b>
<b>Capítulo 7 Apreciación global.....</b>	<b>1187</b>

Obsoleto

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 2 Doble identidad y  
riesgo de confusión**

**Capítulo 1**

**Principios generales**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>907</b>
<b>2 Artículo 8, apartado 1, del RMUE.....</b>	<b>908</b>
2.1 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE — Doble identidad.....	908
2.2 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE — Riesgo de confusión.....	909
2.3 Interrelación de las letras a) y b) del artículo 8, apartado 1, del RMUE.....	909
<b>3 Noción de riesgo de confusión.....</b>	<b>909</b>
3.1 Introducción.....	909
3.2 Riesgo de confusión y riesgo de asociación.....	910
3.3 Riesgo de confusión y carácter distintivo de la marca anterior.....	912
3.4 Riesgo de confusión: cuestiones de hecho y de derecho.....	912
3.4.1 Hecho y derecho – similitud de productos o servicios y de signos.....	913
3.4.2 Hecho y derecho – prueba.....	913
<b>4 Evaluación de los factores pertinentes para establecer el riesgo de confusión.....</b>	<b>914</b>
4.1 El momento oportuno.....	914
4.2 Lista de factores considerados para establecer el riesgo de confusión.....	915
<b>Anexo.....</b>	<b>916</b>

## 1 Introducción

Este capítulo presenta una introducción y visión general sobre los conceptos de (i) doble identidad y de (ii) riesgo de confusión aplicables a situaciones de conflicto entre marcas en procedimientos de oposición en virtud del [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#).

Los apartados siguientes establecen la naturaleza de dichos conceptos y su fundamento jurídico a tenor de la legislación pertinente y la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal»)(<sup>38</sup>).

Los conceptos jurídicos de doble identidad y riesgo de confusión se utilizan a fin de proteger las marcas y, al mismo tiempo, para definir su ámbito de protección. Es, por tanto, importante tener en consideración qué aspectos o funciones de las marcas merecen protección. Las marcas tienen varias funciones. La principal es actuar como «indicadores de origen» de la procedencia comercial de productos o servicios. Esta es su «función esencial». En el asunto Canon, citado a continuación, el Tribunal sostuvo que:

«[...]la **función esencial de la marca consiste en garantizar** al consumidor o al usuario final **la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa**, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, (énfasis añadido)».

(29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 28).

Se ha insistido con frecuencia en la función esencial de las marcas como indicadores de origen, la cual se ha convertido en un precepto de la legislación de la Unión Europea en materia de marcas (18/06/2002, [C-299/99](#), Remington, EU:C:2002:377, § 30; 06/10/2005, [C-120/04](#), Thomson Life, EU:C:2005:594, § 23).

Aunque indicar el origen es la función esencial de las marcas, no es la única. De hecho, el término «función esencial» implica otras funciones. El Tribunal ha aludido a otras funciones de las marcas en varias ocasiones (16/11/2004, [C-245/02](#), Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, [C-48/05](#), Opel, EU:C:2007:55, § 21) pero que se trataron directamente en la asunto *L'Oréal*, según el que, entre las funciones de la marca, figuran:

«[...]no solo la **función esencial** de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio [...], **sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad** (énfasis añadido)».

(18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; 23/03/2010, [C-236/08](#) – C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159).

---

<sup>38</sup> El Tribunal ha interpretado con frecuencia los artículos 4 y 5 de [la Directiva 2008/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo](#), de 22 octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas que a efectos interpretativos son comparables con los artículos 8 y 9 del RMUE.

Al analizar los conceptos de doble identidad y riesgo de confusión, este capítulo aborda varios temas que se explican exhaustivamente en los capítulos siguientes de las Directrices. Se ha añadido, en el anexo, un resumen de los asuntos clave del Tribunal que tratan los principios y conceptos fundamentales del riesgo de confusión.

## 2 Artículo 8, apartado 1, del RMUE

El [artículo 8 del RMUE](#) permite al titular de una **marca anterior** oponerse al registro de solicitudes de MUE posteriores en varias situaciones. El presente capítulo se centrará en la interpretación de la doble identidad y el riesgo de confusión dentro del significado del [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#).

La oposición a tenor del [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#) podrá basarse en la existencia de registros o solicitudes anteriores ([artículo 8, apartado 2, letras a\) y b\), del RMUE](#)) y de marcas anteriores que sean notoriamente conocidas ([artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#)) <sup>(39)</sup>.

### 2.1 Artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE — Doble identidad

El [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) regula las oposiciones basadas en la identidad. Establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, en el sentido del [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#), se denegará el registro de una MUE: «[...]cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior».

El tenor del [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) exige claramente que exista identidad **tanto** entre los signos controvertidos **como** los productos o servicios considerados. Esta situación se conoce como «doble identidad». La existencia de doble identidad deberá **constarse jurídicamente** mediante una comparación directa de los dos signos en conflicto y los productos o servicios de que se trate <sup>(40)</sup>. Si se constata la doble identidad, la parte oponente no estará obligada a demostrar el riesgo de confusión para oponer su derecho; la protección que confiere el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) es absoluta. Por consiguiente, cuando exista doble identidad, no será necesario llevar a cabo una evaluación del riesgo de confusión, y la oposición se estimará automáticamente.

---

<sup>39</sup> Para una mayor orientación sobre marcas anteriores notoriamente conocidas, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

<sup>40</sup> Para una orientación exhaustiva sobre los criterios para determinar la identidad entre productos y servicios y entre signos, véanse los correspondientes apartados de las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos y servicios](#) y [Capítulo 4, Comparación de los signos](#).

## 2.2 Artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE — Riesgo de confusión

El [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) establece que, mediando oposición, se denegará el registro de una MUE:

«[...]cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, **exista riesgo de confusión** por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el **riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación** con la marca anterior (énfasis añadido)».

Por tanto, a diferencia de las situaciones de doble identidad antes mencionadas, en los casos de mera similitud entre los signos y los productos o servicios, o de identidad de solo uno de estos factores, una marca anterior podrá oponerse a la solicitud de MUE de conformidad con el [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#) **únicamente** si existe riesgo de confusión.

## 2.3 Interrelación de las letras a) y b) del artículo 8, apartado 1, del RMUE

Aunque las condiciones específicas a tenor del [artículo 8, apartado 1, letras a\) y b\), del RMUE](#) difieren, están relacionadas. Por tanto, en las oposiciones relacionadas con el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#), si el único motivo alegado es el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) pero la identidad entre los signos y los productos o servicios no se puede establecer, la Oficina seguirá examinando el asunto en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), que exige al menos la similitud entre los signos y los productos o servicios y el riesgo de confusión. La similitud incluye situaciones en las que tanto las marcas como los productos o servicios son similares, así como situaciones en las que las marcas son idénticas y los productos o servicios son similares o a la inversa.

Del mismo modo, una oposición que se base únicamente en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) que cumpla los requisitos establecidos en el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) será examinado en virtud de este último y no a tenor del [artículo 8, apartado 1, letra b\) del RMUE](#).

## 3 Noción de riesgo de confusión

### 3.1 Introducción

La apreciación del riesgo de confusión es un cálculo que se aplica a situaciones de conflicto entre marcas en procedimientos ante la Oficina, el Tribunal General y el

Tribunal de Justicia, así como en procedimientos de infracción ante los tribunales de los Estados miembros. No obstante, ni el RMUE, ni la [Directiva 2015/2436](#) <sup>(41)</sup> contienen una definición del riesgo de confusión o una disposición que establezca, con precisión, a qué hace referencia el término «confusión».

Como se muestra a continuación, hace tiempo que se ha establecido jurisprudencia respecto a que el concepto de riesgo de confusión se refiere, fundamentalmente, a situaciones en las que:

1. el público confunde directamente las marcas en conflicto, es decir, que confunde una por otra;
2. el público establece una conexión entre las marcas en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (riesgo de asociación).

Estas dos situaciones se analizan en mayor detalle más adelante ( véase [el punto 3.2 infra](#)). El simple hecho de que una marca posterior recuerde a una marca anterior no constituye riesgo de confusión.

El Tribunal también ha establecido el principio de que «las marcas que tienen un elevado carácter distintivo disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor» (véase el [punto 3.3 infra](#)).

Por último, el concepto de riesgo de confusión, conforme ha sido desarrollado por el Tribunal, debe ser considerado como un concepto jurídico en lugar de una evaluación puramente empírica o realista pese al hecho de que el análisis requiera tener en cuenta ciertos aspectos de la conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo (véase el [punto 3.4 infra](#)).

### 3.2 Riesgo de confusión y riesgo de asociación

El Tribunal ha analizado de forma exhaustiva el riesgo de confusión en el asunto *Sabèl* (11/11/1997, [C-251/95](#), *Sabèl*, EU:C:1997:528). Los equivalentes de la Directiva <sup>(42)</sup> del [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), del RMUE y los considerandos del RMUE indican, sin lugar a dudas, que el riesgo de confusión está vinculado con la confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, pero se solicitó al Tribunal que tuviera en cuenta lo que esto significaba con exactitud, debido a que había perspectivas distintas acerca de su significado y la relación entre «riesgo de confusión» y «riesgo de asociación», ambos mencionados en el [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), del RMUE.

Dicho problema debía ser resuelto, dado que se argumentaba que el riesgo de asociación era más amplio que el riesgo de confusión, al poder dar cabida a situaciones en las que una marca posterior recordase a una anterior, pero el consumidor no considerase que los productos o servicios tuvieran la misma procedencia comercial <sup>(43)</sup>. Finalmente, el problema en el asunto *Sabèl* era si el tenor

<sup>41</sup> [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

<sup>42</sup> Artículos 4 y 5 de [la Directiva 2008/95/EC](#) y artículos 5 y 10 de [la Directiva 2015/2436](#).

<sup>43</sup> El concepto surgió de la jurisprudencia del Benelux y se aplica, entre otros, a marcas no renombradas.

de «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación» significaba que «el riesgo de confusión» podía cubrir una situación de asociación entre marcas que no diera lugar a confusión respecto a la procedencia.

En el asunto Sabèl, el Tribunal estableció que el riesgo de asociación **no es una alternativa** al riesgo de confusión, sino que simplemente sirve para definir su alcance. Por lo tanto, para que se produzca un riesgo de confusión debe existir confusión respecto a la procedencia.

En el asunto Canon (apartados 29-30), el Tribunal precisó el alcance de la confusión sobre la procedencia cuando sostuvo que:

«[...]constituye un riesgo de confusión [...] el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden **de la misma empresa, o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente** [...] la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (énfasis añadido)».

Como se ha visto anteriormente, el riesgo de confusión se refiere a la confusión en cuanto a la procedencia comercial, incluyendo a las empresas vinculadas económicamente. Lo relevante es que el público crea que el **control** de los productos o servicios considerados se encuentra en manos de una única empresa. El Tribunal no ha ofrecido una interpretación sobre **empresas vinculadas económicamente** dentro del contexto del riesgo de confusión, pero sí respecto a la libre circulación de productos o servicios. En el asunto Ideal Standard el Tribunal sostuvo que:

«[...]Son varias las situaciones que contempla: productos puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciataria, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo».

«[...]En todos los casos que acaban de referirse existe control por una misma entidad: el grupo de sociedades en el caso de productos puestos en circulación por una filial; el fabricante en el caso de productos comercializados por el concesionario, y el titular de la marca cuando se trate de productos comercializados por un licenciataria. En el caso de licencia, el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciataria incorporando al contrato cláusulas que obliguen al licenciataria a respetar sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia. La procedencia que a la marca corresponde garantizar es la misma: no se define por el fabricante, sino por el centro desde el cual se dirige la fabricación».

(22/06/1994, [C-9/93](#), Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34, 37).

Por consiguiente, los vínculos económicos se presumirán siempre que el consumidor asuma que los correspondientes productos o servicios se comercializan bajo el control del titular de la marca. Se puede asumir que tal control existe en el caso de empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades y en el caso de contratos de licencia, comercialización o distribución, así como en cualquier otra situación en la que el consumidor asuma que el uso de una marca es únicamente posible mediante acuerdo con el titular de la misma.

Por tanto, el riesgo de confusión incluye situaciones:

1. en las que el consumidor confunde directamente las propias marcas; o
2. en las que establece una conexión entre los signos en conflicto y asume que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

Por tanto, cuando una marca posterior meramente recuerde a una anterior, sin que haya asunción, por parte del consumidor, de que tienen la misma procedencia comercial, este vínculo no constituye un riesgo de confusión a pesar de la existencia de una similitud entre los signos <sup>(44)</sup>.

### 3.3 Riesgo de confusión y carácter distintivo de la marca anterior

El Tribunal ha dado gran relevancia al carácter distintivo de la marca anterior para determinar el riesgo de confusión puesto que:

- El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, UE:C:1997:528, § 24).
- Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, UE:C:1998:442, § 18).
- Por el contrario, el ámbito de protección de las marcas con un bajo carácter distintivo será más reducido.

Una consecuencia de estas conclusiones es que el elevado carácter distintivo de la marca anterior puede llegar a ser un factor decisivo para establecer el riesgo de confusión cuando el grado de similitud entre los signos y/o los productos o servicios es bajo (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cuando el carácter distintivo de la marca anterior sea bajo este puede ser un factor decisivo contra el riesgo de confusión.

### 3.4 Riesgo de confusión: cuestiones de hecho y de derecho

El concepto de riesgo de confusión es un concepto jurídico y no una mera evaluación objetiva de los juicios racionales y preferencias emocionales que conforman la conducta cognitiva del consumidor y sus hábitos de consumo. Por lo tanto, la apreciación del riesgo de confusión depende **tanto de** cuestiones de hecho **como de** derecho.

---

<sup>44</sup> A pesar de que tal situación podría dar lugar a un aprovechamiento indebido o a un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de una marca anterior a tenor del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE](#).

### 3.4.1 Hecho y derecho – similitud de productos o servicios y de signos

La determinación de los factores correspondientes a fin de establecer el riesgo de confusión, y si existen, es una cuestión de derecho, es decir, estos factores son establecidos por la legislación pertinente, a saber, el RMUE y la jurisprudencia.

Por ejemplo, el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#) establece que la identidad o similitud de los productos o servicios es una condición para el riesgo de confusión. La identificación de los factores pertinentes para evaluar si esta condición se cumple también es una cuestión de derecho.

El Tribunal ha identificado los factores siguientes para determinar si los productos o servicios son similares:

- su naturaleza;
- su destino;
- su utilización;
- si tienen o no carácter complementario;
- si tienen o no carácter competidor o son intercambiables;
- sus canales de distribución o puntos de venta;
- su público destinatario;
- su origen habitual.

(29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442).

Todos estos factores son conceptos jurídicos y determinar los criterios para evaluarlos es también una **cuestión de derecho**. No obstante, es una **cuestión de hecho** si los criterios jurídicos para determinar, por ejemplo, la «naturaleza» se cumplen, y en qué medida, en un caso determinado.

A modo de ejemplo, la *manteca para cocinar* no tiene la misma naturaleza que los *aceites y grasas lubricantes a base de petróleo*, si bien ambos contienen una base de grasa. La *manteca para cocinar* se utiliza para preparar platos destinados al consumo humano, mientras que los *aceites y grasas* se emplean para lubricar máquinas. Considerar la «naturaleza» como un factor pertinente para el estudio de la similitud de los productos o servicios es una cuestión de **derecho**. No obstante, es una cuestión de **hecho** decir que la manteca para cocinar se utiliza para preparar platos destinados al consumo humano y que los aceites y grasas se emplean para lubricar máquinas.

Del mismo modo, en lo que respecta a la comparación de signos, el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#) establece que la identidad o similitud de los signos es una condición para el riesgo de confusión. Es una **cuestión de derecho** que una coincidencia conceptual entre signos puede hacerlos similares a los efectos del RMUE, pero es una **cuestión de hecho**, por ejemplo, que la palabra «fghryz» no tiene significado alguno para el público español.

### 3.4.2 Hecho y derecho – prueba

En los procedimientos de oposición, las partes deben alegar y, de ser necesario, probar los hechos que apoyan sus argumentos. Esto se desprende del [artículo 95](#).

[apartado 1, del RMUE](#), según el cual, en el procedimiento de oposición, la Oficina debe limitarse en su examen a los hechos, pruebas y argumentos presentados por las partes y a la compensación solicitada.

Por lo tanto, el oponente deberá indicar los hechos en los que basa la reivindicación de similitud, así como presentar los elementos de prueba sobre los que los sustente. Por ejemplo, si se va a comparar *hierro fundido resistente al uso* con *implantes médicos*, no corresponde a la Oficina dilucidar la cuestión de si el *hierro fundido resistente al uso* se usa efectivamente para *implantes médicos*. El oponente deberá demostrarlo, ya que parece improbable (14/05/2002, [R 684/2000-4](#), Tinox / TINOX).

La admisión por parte del solicitante de conceptos jurídicos es irrelevante. Ello no libera a la Oficina del análisis y decisión sobre estos conceptos. Esto no es contrario al [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), que vincula a la Oficina **únicamente** respecto a los hechos, pruebas y alegaciones, pero no al análisis jurídico de los mismos. Por lo tanto, las partes podrán estar de acuerdo respecto a si los hechos han sido probados o no, pero no podrán determinar si tales hechos son suficientes para establecer los conceptos jurídicos correspondientes, tales como la similitud de los productos o servicios, la similitud de los signos y el riesgo de confusión.

El [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#) no impide a la Oficina tener en consideración, por iniciativa propia, hechos que ya son notorios o bien conocidos o de los que se pueda tener conocimiento a través de fuentes de acceso general, por ejemplo, que PICASSO sea reconocido por los consumidores de la Unión Europea como un famoso pintor español (22/06/2004, [T-185/02](#), Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, [C-361/04 P](#), Picaro, EU:C:2006:25). No obstante, la Oficina no podrá citar, de oficio, nuevos hechos o alegaciones (p. ej., la notoriedad o el grado de reconocimiento de la marca anterior).

Además, aunque determinadas marcas se utilizan a veces en la vida diaria como términos genéricos para los productos y servicios que designan, la Oficina no debe considerarlo nunca como un hecho. En otras palabras, nunca se debe designar (o interpretar) a las marcas como un término genérico o una categoría de productos o servicios. Por ejemplo, el hecho de que en la vida diaria parte del público se refiera a «X» al hablar de *yogures* (siendo «X» una marca registrada para *yogures*) no debería dar lugar a la utilización de «X» como un término genérico para *yogures*.

## 4 Evaluación de los factores pertinentes para establecer el riesgo de confusión

### 4.1 El momento oportuno

El momento oportuno para examinar el riesgo de confusión es la fecha en que se dicta la resolución de oposición.

En caso de que el oponente se base en el **carácter distintivo elevado** de una marca anterior, las condiciones para esto deberían haberse cumplido en la fecha de presentación de la solicitud de la MUE (o cualquier fecha de prioridad) y deben seguir

cumpléndose en la fecha en la que se dicte la resolución. En la práctica, la Oficina presume que se cumplen, a no ser que existan indicios en sentido contrario.

Cuando el solicitante de MUE se base en una protección reducida(débil) de la marca anterior, solo será relevante la fecha de la resolución.

## **4.2 Lista de factores considerados para establecer el riesgo de confusión**

El riesgo de confusión se establece mediante los siguientes pasos, teniendo en cuenta factores múltiples:

- La comparación de productos y servicios.
- El público destinatario y el grado de atención.
- La comparación de signos.
- El carácter distintivo de la marca anterior.
- Otros factores.
- La evaluación global del riesgo de confusión.

Cada uno de los factores anteriores y sus particularidades tiene un capítulo dedicado en las Directrices.

## Anexo

Principios generales procedentes de la jurisprudencia (no son citas literales).

**11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528**

- El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (apartado 22).
- La apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del reconocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos (apartado 22).
- Por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (apartado 23).
- El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (apartado 23).
- El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (apartado 24).
- No puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter particularmente distintivo (apartado 24).
- Sin embargo, cuando la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginativos, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión (apartado 25).
- El concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de este (apartado 18).
- La mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión (apartado 26).

**29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442**

- Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (apartado 29).
- Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (apartado 30).
- Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios (apartado 23).
- Estos factores incluyen, entre otros, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (apartado 23).
- La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (apartado 17).
- Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (apartado 18).
- Puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte (apartado 19).
- El carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión (apartado 24).
- Puede existir un riesgo de confusión, incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes (apartado 30).

22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

- El nivel de atención del consumidor medio, que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (apartado 26).
- No obstante, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (apartado 26).
- Cuando se evalúe la importancia atribuida al grado de similitud visual, fonética y conceptual entre los signos, puede ser apropiado tener en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (apartado 27).
- Es posible que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión (apartado 28).
- Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, se debe evaluar de forma global la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada (apartado 22).
- Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que esta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción del público relevante que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (apartado 23).
- No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca entre el público relevante, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo (apartado 24).

**22/06/2000, [C-425/98](#), Marca, EU:C:2000:339**

- El renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto (apartado 41).
- El [artículo 5, apartado 1, letra b\)](#) de la [Directiva 2008/95/CE](#) no puede interpretarse en el sentido de que
  - si una marca, bien intrínsecamente, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, posee un carácter distintivo particular, y
  - un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca, un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la marca,

el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que dicha asociación pueda producir confusión (énfasis añadido) (apartado 42).

**06/10/2005, [C-120/04](#), Thomson Life, EU:C:2005:594**

- Puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo impugnado está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de una marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma (apartado 37).

Obsoleto

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 2 Doble identidad y  
riesgo de confusión**

**Capítulo 2 Comparación de los productos y  
servicios**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>924</b>
1.1 Pertinencia.....	924
1.2 Clasificación de Niza: un punto de partida.....	925
1.2.1 Su carácter como instrumento de clasificación.....	925
1.2.2 Su estructura y metodología.....	926
1.2.3 Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la Clasificación de Niza.....	926
1.2.4 Cambios en la clasificación de los productos y servicios.....	927
1.3 La herramienta Similarity (EUIPN) para la comparación de productos y servicios.....	927
1.4 Definición de los productos y servicios (terminología).....	928
1.4.1 Productos.....	928
1.4.2 Servicios.....	928
1.4.3 Productos.....	929
1.5 Determinación de los productos y servicios.....	929
1.5.1 Términos correctos.....	929
1.5.2 Alcance de los productos y servicios objeto de comparación.....	931
1.6 Enfoque objetivo.....	937
1.7 Declaración de los motivos.....	937
<b>2 Identidad.....</b>	<b>938</b>
2.1 Principios generales.....	938
2.2 Términos idénticos o sinónimos.....	938
2.3 Términos incluidos en la indicación general o categoría amplia.....	940
2.3.1 La marca anterior incluye los productos y servicios de la marca impugnada.....	940
2.3.2 La marca impugnada incluye los productos y servicios de la marca anterior.....	941
2.4 Solapamiento.....	942
2.5 Práctica de uso de las indicaciones generales de los títulos de clase.....	944
<b>3 Similitud entre los productos y servicios.....</b>	<b>946</b>
3.1 Principios generales.....	946
3.1.1 Factores de similitud.....	946
3.1.2 Definición de los factores pertinentes.....	947
3.2 Los factores específicos de la similitud.....	948
3.2.1 Naturaleza.....	948
3.2.2 Destino.....	950
3.2.3 Utilización.....	951
3.2.4 Carácter complementario.....	952

3.2.5	Carácter competidor.....	959
3.2.6	Canal de distribución.....	959
3.2.7	Público destinatario.....	960
3.2.8	Origen habitual (productor/proveedor).....	961
3.3	Relación entre los distintos factores.....	964
3.3.1	Interrelación entre los factores.....	964
3.3.2	La importancia de cada factor.....	965
3.3.3	Los diferentes tipos de comparación: productos frente a productos, servicios frente a servicios y productos frente a servicios.....	965
3.3.4	Grado de similitud.....	966
<b>4</b>	<b>Anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios.....</b>	<b>968</b>
4.1	Partes, componentes y piezas.....	968
4.2	Materias primas y productos semielaborados.....	969
4.3	Accesorios.....	969
4.4	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación.....	970
4.5	Servicios de asesoramiento, consultoría e información.....	971
4.6	Alquiler y leasing.....	972
4.6.1	Alquiler/leasing frente a los servicios relacionados.....	972
4.6.2	Alquiler/leasing frente a los productos.....	973
4.7	Ejemplos de términos poco claros e imprecisos.....	973
<b>5</b>	<b>Anexo II: Industrias específicas.....</b>	<b>975</b>
5.1	Productos químicos, farmacéuticos y cosméticos.....	975
5.1.1	Productos químicos (clase 1) frente a productos químicos (clases 3 y 5).....	975
5.1.2	Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos.....	975
5.1.3	Productos farmacéuticos frente a cosméticos.....	976
5.2	Industria del automóvil.....	976
5.3	Industria textil y de la moda.....	977
5.3.1	Materias primas o semielaboradas frente a productos acabados.....	977
5.3.2	Productos textiles (clase 24) frente a prendas de vestir (clase 25).....	978
5.3.3	Accesorios de moda.....	978
5.4	Alimentación, bebidas y servicios de restaurantes.....	979
5.4.1	Productos alimenticios.....	979
5.4.2	Ingredientes de los alimentos preparados.....	979
5.4.3	Bebidas no alcohólicas (clase 32) frente a bebidas alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33).....	980
5.4.4	Suministro de comida y bebidas frente a comida y bebidas.....	981
5.5	Servicios de apoyo a otras empresas.....	981

5.6 Servicios de venta al por menor.....	984
5.6.1 Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto.....	985
5.6.2 Servicios de venta al por menor de productos frente a productos.....	985
5.6.3 Servicios de venta al por menor frente a los servicios de venta al por menor de productos específicos.....	986
5.6.4 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los servicios de venta al por menor de otros productos específicos.....	986
5.6.5 Servicios a los que se aplican los mismos principios.....	987
5.6.6 Servicios a los que no se aplican los mismos principios.....	987
5.7 Transporte, embalaje y almacenamiento.....	988
5.8 Tecnología de la información.....	988
5.8.1 <i>Software</i> frente a aparatos/servicios que usan <i>software</i> .....	988
5.8.2 <i>Software</i> específico frente a <i>software</i> específico.....	988
5.8.3 Equipos de comunicaciones, ordenadores y <i>software</i> (clase 9) frente a servicios de telecomunicaciones (clase 38).....	989

## 1 Introducción

### 1.1 Pertinencia

La comparación de los productos y servicios tiene una importancia primordial para la apreciación de la identidad con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) y del riesgo de confusión con arreglo a la [letra b\) del apartado 1 de dicho artículo](#). Uno de los principales requisitos del [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) es la identidad de los productos y servicios, mientras que el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) exige la identidad o la similitud de los productos y servicios. Por consiguiente, si se considera que todos los productos y servicios son diferentes, no se cumple uno de los requisitos establecidos en el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#), por lo que la oposición deberá desestimarse, sin abordar el resto de los apartados de la resolución <sup>(45)</sup>.

Los criterios para apreciar la identidad o la similitud también pueden desempeñar un papel cuando se ha exigido la prueba del uso y deben valorarse las pruebas para determinar si el oponente ha probado un uso como el registrado para los productos y servicios. En concreto, es importante determinar si los productos y servicios para los que se ha utilizado la marca pertenecen a la categoría de productos y servicios para los que se ha registrado la misma. Esto se debe a que, de conformidad con el [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#), la prueba del uso para un producto o servicio que solo es similar al producto o servicio para el que se ha registrado la marca no demuestra el uso del producto o servicio en sí para el que se ha registrado la misma (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso](#)).

De igual modo, la prueba del uso de los productos y servicios también podría resultar pertinente al examinar una reivindicación de carácter distintivo elevado. En dichos casos, con frecuencia es necesario examinar si el carácter distintivo elevado abarca los productos y servicios para los que la marca anterior goza de protección y si son relevantes para el caso específico, es decir, si han sido considerados idénticos o similares a los productos y servicios de la marca de la Unión Europea impugnada (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#)).

Asimismo, el resultado de la comparación de los productos y servicios desempeña un papel importante a la hora de definir la parte del público para la que se analiza el riesgo de confusión, dado que el público destinatario es aquel al que se dirigen los productos y servicios que se consideran idénticos o similares (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Público destinatario y grado de atención](#)).

---

<sup>45</sup> De igual modo, la comparación de los productos y servicios es pertinente en el procedimiento de nulidad dado que, de conformidad con el [artículo 60, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), una marca de la Unión Europea se declarará nula cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#).

La comparación de los productos y servicios también puede ser pertinente con arreglo al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), que exige la identidad o estrecha relación o equivalencia desde el punto de vista comercial de los productos y servicios [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca \(artículo 8, apartado 3, del RMUE\)](#)], y con arreglo a las disposiciones aplicables de la legislación nacional con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), ya que la identidad o la similitud de los productos y servicios suele ser un requisito por el que se prohíbe el uso de una marca posterior [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 4, Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico \(artículo 8, apartado 4, del RMUE\)](#)]. Además, de conformidad con el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), el grado de similitud o de diferenciación entre los productos y servicios es un factor que debe tenerse en cuenta al determinar si el consumidor establecerá o no un vínculo entre las marcas. Por ejemplo, los productos y servicios pueden ser tan claramente diferentes que sea muy improbable que el uso de la marca posterior en los productos y servicios en cuestión recuerde al público destinatario la marca anterior [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#)].

## 1.2 Clasificación de Niza: un punto de partida

El [artículo 33, apartado 1, del RMUE](#) exige que los productos y servicios que se vayan a comparar se clasifiquen con arreglo a la Clasificación de Niza. En la actualidad, la Clasificación de Niza consta de 34 clases (1-34) para la categorización de productos y de 11 clases (35-45) para la categorización de servicios.

### 1.2.1 Su carácter como instrumento de clasificación

La Clasificación de Niza se estableció con el propósito de armonizar las prácticas de clasificación nacionales. La primera edición entró en vigor en 1961 y, aunque se han llevado a cabo varias revisiones, en ocasiones se ven superadas por los rápidos cambios en el desarrollo de los productos en el mercado. Asimismo, los textos de los títulos en ocasiones son poco claros e inexactos.

La Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los productos y servicios.

Con arreglo al [artículo 33, apartado 7, del RMUE](#), el hecho de que los productos y servicios aparezcan agrupados en la misma clase de la Clasificación de Niza no constituye, por sí solo, un indicio de similitud.

#### Ejemplos

- Los *animales vivos* son distintos a las *flores* (clase 31).
- La *publicidad* es distinta a los *trabajos de oficina* (clase 35).

El hecho de que dos servicios o productos específicos estén comprendidos en la misma indicación general de un título de clase no determina, *per se*, que sean

similares o idénticos: los *coches* y las *bicicletas* – aunque ambos estén comprendidos en la expresión *vehículos* de la clase 12 – se consideran distintos.

Asimismo, los productos o servicios clasificados en clases distintas no se consideran necesariamente distintos (16/12/2008, [T-259/06](#), Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31).

#### Ejemplos

- Los *extractos de carne* (clase 29) son similares a las *especias* (clase 30).
- La *organización de viajes* (clase 39) es similar al *hospedaje temporal* (clase 43).

### 1.2.2 Su estructura y metodología

La clasificación puede servir como instrumento para identificar las características comunes de determinados productos y servicios.

Muchas de las clases de la Clasificación de Niza están estructuradas con arreglo a factores como la función, composición o finalidad de uso que pueden ser pertinentes en la comparación de los productos y servicios. Por ejemplo:

- La clase 1 comprende productos químicos basados principalmente en sus propiedades químicas (naturaleza), en lugar de en su aplicación específica. En cambio, la clase 3 abarca todos aquellos elementos que sean preparaciones para limpiar, para la higiene o de belleza. Aunque por su naturaleza también puedan clasificarse como productos químicos, es su finalidad específica la que permite la distinción y, por tanto, una clasificación diferente.
- Igualmente, por su naturaleza la mayoría de los artículos de cuero se clasifican en la clase 18, mientras que la ropa de cuero se incluye en la clase 25, ya que tiene una finalidad muy específica, en concreto, vestir a las personas y protegerlas frente a los elementos.

### 1.2.3 Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la Clasificación de Niza

La estructura de los títulos de clase no es uniforme y no sigue una misma lógica. Algunas clases solo están compuestas por una indicación general, cuya definición ya comprende a casi todos los productos y servicios incluidos en esta clase (clase 15 *Instrumentos musicales*; clase 38 *Telecomunicaciones*). Otras incluyen muchas indicaciones generales, que o bien son muy amplias o bien muy específicas. Por ejemplo, el título de la clase 9 incluye más de 30 términos que van desde *aparatos e instrumentos científicos* a *extintores*.

De manera excepcional, existen títulos de clase que incluyen indicaciones generales que incluyen otra indicación general y, por lo tanto, son idénticos.

Ejemplo: el *material para emplastos* de la clase 5 incluye los *emplastos* de la clase 5.

Otras indicaciones específicas en un título de clase solo se mencionan para aclarar que no pertenecen a otra clase.

Ejemplo: los *adhesivos para uso industrial* están incluidos en los *productos químicos para uso industrial* de la clase 1. Se mencionan principalmente para distinguirlos de los adhesivos clasificados en la clase 16 que se utilizan para la papelería o el hogar.

Para concluir, la Clasificación de Niza da indicaciones que pueden utilizarse en la apreciación de la identidad o similitud de los productos y servicios; sin embargo, su estructura y contenido no son consistentes. Por lo tanto, cada título o término específico debe analizarse de acuerdo con la clase específica en la que está incluido. Tal como se ha indicado anteriormente, la Clasificación de Niza sirve, principalmente, para clasificar en categorías los productos y servicios a efectos administrativos y no resulta decisiva para su comparación.

#### 1.2.4 Cambios en la clasificación de los productos y servicios

Por lo general, en cada revisión de la Clasificación de Niza se producen cambios en la clasificación de los productos y servicios (en especial, la transferencia de productos y servicios entre las diversas clases) o en el texto de los títulos. En dichos casos, la lista de los productos y servicios, tanto de la marca anterior como de la impugnada, debe interpretarse con arreglo a la edición de la Clasificación de Niza que esté vigente en el momento de su presentación.

##### Ejemplo

- Los servicios jurídicos se transfirieron de la clase 42 a la clase 45 en la 8.<sup>a</sup> edición de la Clasificación de Niza, aunque la naturaleza de dichos servicios no se haya visto modificada.
- Las máquinas expendedoras se transfirieron de la clase 9 a la clase 7 en la 10.<sup>a</sup> edición de la Clasificación de Niza, dado que las máquinas expendedoras son básicamente máquinas eléctricas y, en consecuencia, es adecuado incluirlas en la clase 7 con otro tipo de maquinaria. No obstante, dado que la naturaleza de los productos no ha cambiado, las máquinas expendedoras incluidas en otras clases por el hecho de poseer una fecha de presentación diferente se considerarán idénticas.

### 1.3 La herramienta Similarity (EUIPN) para la comparación de productos y servicios

La [herramienta Similarity](#) para la comparación de productos y servicios es una herramienta de búsqueda de ayuda y apoyo a los examinadores para la apreciación de la similitud de los productos y servicios. La herramienta Similarity sirve para armonizar la práctica de la apreciación de la similitud de los productos y servicios y para garantizar la coherencia de las resoluciones. Los examinadores la deben respetar.

La herramienta Similarity está basada en la comparación de determinados pares específicos de productos y servicios. Un «par» compara dos «términos». Un «término» está compuesto por un número de clase de la Clasificación de Niza (1-45) y un elemento de texto, es decir, un producto o servicio específico (incluidas las categorías

generales de productos y servicios, como «prendas de vestir» o «educación»). Existen cinco posibles resultados de la búsqueda: identidad, grado de similitud elevado, similitud, grado de similitud bajo y diferenciación. Para cada grado de similitud, la herramienta indica los criterios que condujeron a cada resultado.

La herramienta Similarity se actualiza constantemente y, si es necesario, se revisa para crear una fuente de referencia completa y fiable.

Dado que la herramienta ofrece u ofrecerá respuestas a comparaciones específicas, las Directrices se concentran en la definición de los principios generales y su aplicación en la práctica.

## 1.4 Definición de los productos y servicios (terminología)

El RMUE no define los productos y servicios. Aunque la Clasificación de Niza ofrece algunas explicaciones generales en este sentido en sus observaciones introductorias, no establece claramente ningún criterio para distinguir entre productos y servicios.

### 1.4.1 Productos

En principio, la palabra «producto» se refiere a cualquier clase de artículo susceptible de comercialización. Los productos incluyen las materias primas (*materias plásticas en estado bruto* de la clase 1), los productos semielaborados (*materias plásticas semielaboradas para su uso en la fabricación* de la clase 17) y los productos acabados (*recipientes de plástico para uso doméstico* de la clase 21). Se incluyen los productos naturales y manufacturados, como los *productos agrícolas* de la clase 31 y las *máquinas* y las *máquinas herramientas* de la clase 7.

Sin embargo, en ocasiones no queda claro si los productos solo comprenden productos físicos tangibles, a diferencia de los servicios, que son intangibles. La definición y, por tanto, el ámbito de protección son especialmente relevantes en cuanto a «productos» tales como la «electricidad», que es intangible. Esta cuestión ya queda resuelta durante el examen relativo a la clasificación y normalmente no planteará ningún problema respecto de la comparación de los productos y servicios.

### 1.4.2 Servicios

Un servicio es cualquier actividad o prestación que una parte puede ofrecer a otra, que tiene naturaleza intangible y que no da como resultado la transferencia de la propiedad de ningún objeto físico. Al contrario que en el caso de los productos, un servicio **siempre** es intangible.

Un aspecto importante es que los servicios incluyen las actividades económicas proporcionadas a **terceros**.

- Anunciar los propios productos no es un servicio, pero gestionar una agencia publicitaria (diseñar campañas publicitarias para terceros) sí lo es. Del mismo

modo, el *escaparatismo* solo se considera un servicio cuando se realiza para terceros, no cuando se realiza en una tienda propia.

- Vender, almacenar o distribuir los propios productos no es un servicio. El término *servicios de venta al por menor* se refiere a los servicios que prestan apoyo a la venta real de productos (por ejemplo, ofrecer al cliente la oportunidad de ver, comparar o probar los productos). Para obtener información más detallada, véase el anexo II, [punto 5.6, Servicios de venta al por menor](#).

Una indicación para que una actividad se considere un servicio de acuerdo con la legislación de marcas es su valor económico independiente, es decir, que se ofrezca a cambio de alguna forma de compensación (económica). En caso contrario, podría ser una simple actividad auxiliar ofrecida junto con o después de la compra de un producto específico.

#### Ejemplo

- La entrega, incluido el transporte de muebles que se hayan comprado con anterioridad (ya sea en la tienda física o en línea), no constituye un servicio independiente contemplado en los *servicios de transporte* de la clase 39.

Sin embargo, la intención de obtener beneficios no es necesariamente un criterio para definir si una actividad puede calificarse como «servicio» (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Es más una cuestión de si el servicio tiene un público destinatario y un ámbito de mercado independientes en lugar de la manera o la forma en que se realiza la compensación.

### 1.4.3 Productos

En el lenguaje general, la palabra «productos» se utiliza para designar tanto los productos como los servicios, por ejemplo, «productos financieros» en lugar de «servicios financieros». El hecho de que, en el lenguaje general, se utilice la palabra «producto» para describir ciertos términos no es relevante a la hora de clasificarlos como productos y servicios.

## 1.5 Determinación de los productos y servicios

### 1.5.1 Términos correctos

Como cuestión preliminar, procede identificar el texto correcto de la lista de productos y servicios en cuestión.

#### 1.5.1.1 Marcas de la Unión Europea (MUE)

Las solicitudes de MUE han de publicarse en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea ([artículo 147, apartado 1, del RMUE](#)). Asimismo, todas las inscripciones en el Registro de Marcas de la Unión Europea (el Registro) han de efectuarse en todas esas lenguas ([artículo 147, apartado 2, del RMUE](#)). Tanto las solicitudes como las

inscripciones en el Registro se publican en el Boletín de MUE ([artículo 116, apartado 1, letra a](#)) y [artículo 116, apartado 2, del RMUE](#)).

Ocasionalmente, pueden existir discrepancias entre:

- la traducción del texto de la lista de productos y servicios de una MUE (solicitud o registro) publicada en el Boletín de MUE, y
- el texto original tal como fue presentado.

De existir tal discrepancia,

- si la primera lengua es una de las cinco lenguas oficiales de la Oficina, dará fe el texto de la primera lengua.
- si la primera lengua de la solicitud no es ninguna de las cinco lenguas oficiales de la Oficina, dará fe el texto de la segunda lengua indicada por el solicitante ([artículo 147, apartado 3, del RMUE](#)).

Esto se aplica indistintamente, tanto si la MUE (o solicitud de MUE) es el derecho anterior como si es la solicitud impugnada.

Cuando se detecte una traducción incorrecta de la lista de productos y servicios en una solicitud de MUE que impida a la Oficina realizar la comparación de sus productos y servicios, la lista será enviada a traducir de nuevo o, en casos inequívocos, cambiada directamente en el Registro. A la hora de decidir, la Oficina tendrá en consideración la traducción correcta. Cuando se detecte una traducción incorrecta en una MUE registrada, la Oficina explicará qué versión lingüística de los productos y servicios es la versión definitiva a efectos de la comparación. Véanse asimismo en este sentido las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 7.1.2 Corrección de errores y faltas en las publicaciones.](#)

#### 1.5.1.2 Marcas nacionales anteriores y registros internacionales anteriores

La lista de productos y servicios de las marcas anteriores en los que está basada la oposición debe presentarse en la lengua del procedimiento de la oposición ([artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#)). La Oficina no exige una traducción certificada y acepta traducciones simples que hayan sido redactadas por el oponente o su representante. Normalmente, la Oficina no ejerce la opción que tiene disponible en virtud del [artículo 26 del REMUE](#) para exigir una traducción jurada certificada por un traductor jurado u oficial. Siempre que el representante incluya una declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, la Oficina en principio no lo pondrá en duda. No obstante, la otra parte podrá cuestionar la corrección de la traducción durante la parte contradictoria del procedimiento. (Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimientos de oposición.](#))

Por lo que respecta a los registros internacionales en virtud del Protocolo o el Arreglo de Madrid, la lengua en la que se haya realizado el registro internacional (francés, inglés o español) es definitiva. No obstante, cuando la lengua del procedimiento de oposición no sea la misma que la utilizada en el registro internacional, debe facilitarse una traducción, al igual que para las marcas nacionales anteriores.

Cuando se detecte una traducción claramente incorrecta en la lista de productos y servicios cubiertos por la marca nacional o internacional anterior que impida a la Oficina llevar a cabo una comparación de los productos y servicios, se podrá solicitar a la parte oponente, en virtud del [artículo 26 del REMUE](#), que presente un certificado de un traductor oficial o jurado de que la traducción se corresponde con el original o, en casos inequívocos, para poder tomar una decisión, la Oficina podrá reemplazar una traducción claramente incorrecta de determinado término, por una traducción correcta, añadiendo una explicación a tal efecto. Por ejemplo, si el término «bars» en la clase 43 está traducido por «barras de cereales», se trata claramente de una traducción incorrecta, porque dicho término no podría nunca estar incluido en la clase 43.

### 1.5.2 Alcance de los productos y servicios objeto de comparación

La comparación de los productos y servicios debe basarse en el texto que figura en las listas de productos y servicios respectivas. Cualquier tipo de uso real o previsto no contemplado en la lista de productos y servicios es irrelevante para la comparación, dado que esta comparación forma parte de la apreciación del riesgo de confusión en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición y contra los que se presenta; no se trata de la apreciación de una confusión o vulneración concretas (16/06/2010, [T-487/08](#), Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

No obstante, cuando se solicite válidamente la prueba del uso de la marca anterior y la prueba presentada solo sea suficiente para parte de los productos y servicios de la lista, la marca anterior solo se considerará registrada para esos productos y servicios ([artículo 47, apartado 2, del RMUE](#)) y, por lo tanto, el examen se limitará a tales productos y servicios (véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso](#))).

Además, en el caso de la marca anterior, solo son pertinentes los productos y servicios en los que se basa válidamente la oposición. En consecuencia, no se tomarán en consideración los productos o servicios que:

- no puedan tenerse en cuenta por razones de admisibilidad,
- no hayan sido debidamente acreditados (p. ej., solo se ha presentado una traducción parcial de la lista de productos y servicios), o
- sobre los que (ya) no se base la oposición.

Del mismo modo, solo se tendrán en cuenta aquellos productos y servicios de la solicitud impugnada contra los que se dirige la oposición. Por lo tanto, las limitaciones efectuadas en el curso del procedimiento, bien de la lista de productos y servicios de la solicitud, bien de los productos y servicios en los que se basa la oposición, o de ambos, reducirán los productos y servicios que se deberán comparar.

Por lo demás, puede ser necesario un análisis del texto de la lista de productos y servicios para determinar el alcance de protección de dichos productos y servicios. Lo anterior resulta especialmente cierto cuando se emplean expresiones como **en particular, a saber**, u otro equivalente con la finalidad de demostrar la relación de un producto individual con una categoría más amplia.

La expresión **en particular** (o **por ejemplo, tales como, incluido** u otra equivalente) indica que los productos y servicios específicos no son más que ejemplos de artículos incluidos en esa categoría, y que la protección no se circunscribe solo a ellos. Dicho de otro modo, introduce una lista de ejemplos no exhaustiva (sobre el uso de **en particular**, véase la referencia en 09/04/2003, [T-224/01](#), Nu-Tride, EU:T:2003:107).

En cambio, la expresión **a saber** (o **exclusivamente** u otro equivalente) es excluyente y restringe el alcance del registro solo a los productos enumerados específicamente.

Por ejemplo, en el caso de los *productos químicos para uso industrial*, **a saber bases para plásticos** solo las *bases para plásticos* tienen que compararse con los productos de la otra marca.

Por el contrario, en el caso de los *productos químicos para uso industrial*, **en particular bases para plásticos**, solo es necesario comparar la categoría amplia de *productos químicos utilizados en la industria* con los productos de la otra marca.

El uso de comas en la lista de productos y servicios sirve para separar los elementos de una categoría igual o similar. El uso de punto y coma significa una separación entre los términos. La separación de términos a través de una puntuación diferente puede implicar cambios en su significado y puede llevar a realizar una evaluación distinta al comparar los productos y servicios. Si quiere obtener más información sobre la puntuación en las listas de productos y servicios, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#).

Por ejemplo, en *programas informáticos para uso en máquinas industriales; extintores* de la clase 9, la introducción de un punto y coma significa que el término *extintores* debe considerarse como una categoría de productos independiente, con independencia de si la intención fue proteger los programas informáticos que se utilizarán en el ámbito de las máquinas industriales y los extintores.

#### 1.5.2.1 Significado de los términos de la lista de productos y servicios

Una vez identificada la terminología de los productos y servicios a considerar, procede determinar su significado.

En ciertos casos, el significado exacto se deduce de forma inmediata de las listas de productos o servicios de las marcas, en las que con frecuencia normalmente se aporta una descripción más o menos detallada de los productos y servicios. Por ejemplo, el texto *cinturones (que sean prendas de vestir)* excluye, por definición, los cinturones de seguridad e industriales.

En caso de duda sobre el significado exacto de los términos empleados en la lista de productos y servicios, habrán de interpretarse a la luz de la Clasificación de Niza y también desde una perspectiva comercial. Por lo tanto, los *cinturones* en la clase 25 son, debido a su clasificación, *prendas de vestir*.

En caso de que el significado de los términos en los contextos semántico, comercial o en virtud de la Clasificación de Niza sea ambiguo o genere dudas, prevalecerá este último.

El término *prendas de vestir*, por ejemplo, hace referencia a «ropa de manera colectiva» (traducción de la definición del *Oxford Dictionaries*, edición en línea) y, por lo tanto, se refiere a los artículos que se llevan para cubrir el cuerpo, como camisas, vestidos, pantalones, etc. Aunque la definición que se encuentra en los diccionarios estándares no excluye, de manera explícita, el *calzado*, el hecho de que este aparezca en la Clasificación de Niza como un elemento separado en la misma clase (Clase 25) lleva a la conclusión de que *prendas de vestir* y *calzado* no son idénticos, sino similares (13/07/2004, [T-115/02](#), 'a' in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 26).

Sin embargo, esto no implica que dos indicaciones generales de un título de clase nunca puedan considerarse idénticas. Tal como se ha mencionado anteriormente, la estructura de los títulos de clase no es uniforme. Algunas indicaciones generales incluidas en los títulos de clase pueden comprender a otras.

#### Ejemplo

- *Carne* y *carne de ave* (clase 29) son idénticas.

#### 1.5.2.2 Términos poco claros e imprecisos

También se precisa un análisis de la redacción de la lista de productos y servicios cuando la terminología utilizada **no sea lo suficientemente clara y precisa** para que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen el ámbito de protección de la marca únicamente sobre esa base. Este es el caso cuando la redacción o el término utilizado es demasiado general y abarca productos y servicios demasiado variables para ser compatibles con la función de la marca como indicación de origen (19/06/2012, [C-307/10](#), IP Translator, EU:C:2012:361, § 54). Esto significa que no es posible inferir, con un grado razonable de certeza, qué bienes y servicios específicos realmente se abarcan, ya que la redacción o el término general no revelan suficientemente, por sí mismos, la naturaleza y las características comerciales de los productos y servicios comprendidos, tales como su destino, utilización, el público destinatario pertinente, los canales de distribución, el sector de mercado pertinente o el origen comercial habitual.

En tales casos, la Oficina comprobará primero si los productos y servicios se consideran poco claros o imprecisos debido a una traducción incorrecta de la lista original. En caso afirmativo, la Oficina adoptará diferentes medidas en función de si el término poco claro o impreciso está contenido en la especificación de la MUE [tanto si la MUE (o solicitud de MUE) es el derecho anterior como si es la solicitud impugnada] o en la marca nacional o internacional sobre la que está basada la oposición. Se aplican las disposiciones contenidas en los puntos [1.5.1.1](#) y [1.5.1.2](#)

Si la ausencia de claridad y precisión no es el resultado de una traducción incorrecta sino que el término es poco claro o impreciso en sí mismo y no revela suficientemente la naturaleza y las características comerciales de los productos y servicios que se cubrirán, y si no existe una limitación (o renuncia parcial) que permita a la Oficina determinar claramente el alcance exacto de la protección, deberán adoptarse diferentes medidas, dependiendo de si el término poco claro o impreciso está incluido

en la marca anterior o en la marca impugnada (véanse los puntos [1.5.2.2.1](#) y [1.5.2.2.2](#), respectivamente).

Las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza y otros ejemplos de términos y expresiones que carecen de claridad y precisión pueden encontrarse en el [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#). Las indicaciones generales que se considera que carecen de la claridad y precisión necesarias han sido identificadas por la Oficina junto con las oficinas nacionales de la Unión Europea [véase la Comunicación conjunta sobre las Prácticas conjuntas relativas a indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación de Niza (PC 1)]. Además, el requisito de claridad y precisión de la lista de productos y servicios se ha aclarado en la jurisprudencia que interpreta la Directiva de armonización (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 49, 51; 19/06/2012; [C-307/10](#), IP Translator, EU:C:2012:361, § 38-49). Por consiguiente, incluso si la marca anterior es un registro nacional (o bien internacional o del Benelux), es competencia de la Oficina interpretar el alcance de la protección en los procedimientos de motivos relativos ante la Oficina. Así pues, cuando la Oficina llegue a la conclusión de que un término concreto contemplado por una marca nacional anterior no cumple el requisito de claridad y precisión, aplicará las consecuencias necesarias correspondientes, como se establece en el punto [1.5.2.2.1](#).

En cualquier caso, a los titulares de marcas (y solicitantes) les interesa aclarar los términos poco claros o imprecisos y, por tanto, determinar con precisión el alcance de la protección; pueden hacerlo mediante una restricción explícita o una renuncia parcial. Véanse también las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, puntos 5.3.1 – 5.3.3](#).

#### 1.5.2.2.1 Término(s) poco claro(s) o impreciso(s) en la lista de productos y servicios cubiertos por la marca anterior

Los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior no pueden excluirse desde el principio en la comparación de productos y servicios simplemente invocando una ausencia de claridad y precisión (04/03/2020, [C-155/18 P](#) – [C-158/18P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE, EU:C:2020:151, § 134). Sin embargo, estos términos solo pueden ser tomados en cuenta en su sentido más natural y literal. Los términos poco claros o imprecisos no pueden interpretarse como una reivindicación de productos y servicios que no puedan quedar cubiertos por este significado, sin mayor especificación. En consecuencia, a menos que se utilice el mismo término (o un sinónimo) poco claro e impreciso en la especificación de ambas marcas (véase el [punto 2.1](#)), la ausencia de claridad y precisión de la redacción no es una base suficiente, en sí misma, para defender la identidad o la similitud cuando la Oficina no pueda determinar de forma clara el ámbito exacto de protección de los términos poco claros o imprecisos. Tampoco puede interpretarse un término poco claro o impreciso en relación o por referencia con otros productos y servicios de la misma clase o de clases diferentes.

En consecuencia, si bien los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior se compararán con los productos y servicios impugnados, teniendo en cuenta los factores de similitud (como se especifica en detalle en los puntos [3.1](#) a [3.3](#)), no se podrá determinar similitud alguna cuando no pueda entenderse que el significado natural y literal de un término poco claro o impreciso lleve a una coincidencia con los productos y servicios impugnados en lo que respecta a los factores de similitud pertinentes.

Por ejemplo, si bien el término *máquinas*, poco claro e impreciso, puede entenderse en su significado natural como «equipo que utiliza electricidad o un motor para realizar un determinado tipo de trabajo» (traducción de *Collins English Dictionary*), este significado abstracto no revela suficientemente su naturaleza comercial específica, es decir, qué máquinas o tipos de máquinas se pretende cubrir. Las máquinas pueden tener diferentes características o finalidades, pueden requerir niveles muy diferentes de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidas y/o utilizadas, pueden dirigirse a diferentes consumidores y ser comercializadas a través de diferentes canales de venta y, por lo tanto, se relacionan con diferentes sectores del mercado.

En consecuencia, al comparar el término *máquinas*, poco claro e impreciso, con, por ejemplo, *máquinas de combustión dual para su uso en la agricultura*, la ausencia de claridad y precisión del primer término no puede utilizarse, por sí solo, para defender la identidad o la similitud; tampoco puede interpretarse que el término se refiera a las máquinas de «combustión dual» o a las máquinas «para su uso en la agricultura» cuando esas cualidades o métodos de uso no han sido expresamente identificados en la lista y no puedan entenderse a partir de su significado natural y literal. De ello se desprende que, si bien los términos pueden ser comparados y ser considerados de la misma naturaleza abstracta en la medida en que son máquinas, no puede considerarse, sobre la base de la información y los hechos insuficientes que la lista imprecisa de la marca anterior proporciona, que tienen la misma finalidad o utilización, o que tienen carácter complementario o competidor. No puede considerarse, asimismo, que se dirijan al mismo público destinatario, que compartan los mismos canales de distribución o que sean producidos habitualmente por las mismas empresas. Por consiguiente, a menos que se especifique más claramente el término *máquinas*, que es poco preciso, los productos no pueden considerarse ni idénticos ni similares.

Sin embargo, si un término poco claro o impreciso va seguido de otro término que identifique expresamente los productos y servicios a modo de ejemplo (por ejemplo, *máquinas, en particular máquinas agrícolas o servicios de reparación, en particular reparación de vehículos*), también podrá hacerse una comparación entre ese término específico (*máquinas agrícolas o reparación de vehículos*) y los productos y servicios de la marca impugnada (25/06/2020, [T-114/19](#), B (fig.) / b (fig.), EU:T:2020:286, § 51, 53). Ello podría dar lugar a la coincidencia en los factores de similitud pertinentes entre ese término específico y los productos y servicios impugnados.

Los términos poco claros o imprecisos de la marca anterior también pueden aclararse mediante una renuncia parcial por parte del titular de la marca, lo que facilitaría la comparación con los productos y servicios de la marca impugnada, y podría dar lugar a que se determinara una identidad o similitud entre los productos y servicios objeto de

comparación, basándose en los criterios pertinentes específicos citados en los puntos [3.1](#) a [3.3](#). Si la marca anterior es un registro de marca de la Unión Europea, la renuncia (parcial) se rige por las normas establecidas en el [artículo 57 del RMUE](#). En el caso de las marcas nacionales, deberá presentarse una renuncia parcial ante la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar si puede ser aceptada.

Asimismo, si una marca anterior que contiene un término poco claro o impreciso está sujeta a la prueba del uso, y esta última se solicita de conformidad con el [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#), las pruebas presentadas que demuestren el uso efectivo de la marca en relación con productos o servicios específicos también pueden aclarar el alcance de los productos/servicios cubiertos por un término poco claro e impreciso (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 70). En tales circunstancias, se hará una comparación sobre la base del alcance especificado de los productos y servicios cuyo uso efectivo haya quedado demostrado. Véanse, asimismo, las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso, punto 6.3.4.1](#).

#### 1.5.2.2.2 *Término(s) poco claro(s) o impreciso(s) en la lista de productos y servicios cubiertos por la marca impugnada*

Tal como se establece en el [artículo 33, apartado 2, del RMUE](#), el solicitante de una marca de la Unión Europea deberá identificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con suficiente claridad y precisión. De conformidad con el [artículo 193, apartado 1, del RMUE](#), esto se aplica igualmente a los titulares de registros internacionales que designen a la Unión Europea.

Por lo tanto, a menos que se utilice el mismo término (o un sinónimo) poco claro e impreciso en la lista de ambas marcas (véase el [punto 2.1](#)), la Oficina, cuando la marca impugnada contenga un término poco claro o impreciso, reabrirá el examen de la clasificación de la marca con arreglo al [artículo 33 del RMUE](#) (o, cuando proceda, con arreglo al [artículo 193 del RMUE](#) y cuando sea posible) y suspenderá el procedimiento de oposición en consecuencia (27/02/2014, [T-229/12](#), Vogue, EU:T:2014:95, § 55). Véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, punto 5.5](#).

El solicitante puede, en cualquier momento, aclarar un término poco claro o impreciso restringiendo la lista de productos y servicios contenida en la solicitud, siempre que la lista resultante sea suficientemente clara y precisa y no amplíe el alcance de la protección ([artículo 49 del RMUE](#)). El titular de un registro internacional que designe a la Unión Europea también podrá restringir la lista de productos y servicios de conformidad con el artículo 9 *bis*, inciso iii), del Protocolo de Madrid; la lista restringida se examinará entonces de la misma manera que la de una solicitud de MUE. Véanse también las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 6.2](#) y [las Directrices, Parte M, Marcas internacionales, punto 3.8](#).

## 1.6 Enfoque objetivo

La comparación de los productos y servicios en cuestión debe apreciarse **sin** tener en cuenta el grado de similitud de los signos en conflicto o el carácter distintivo de la marca anterior. Los examinadores tendrán en cuenta todos los factores pertinentes solo en la apreciación global de una resolución.

La clasificación de los productos y servicios no resulta concluyente, ya que productos y servicios similares pueden clasificarse en distintas clases, mientras que productos y servicios distintos pueden estar comprendidos en la misma clase.

La identidad o la similitud entre los productos y servicios deberá determinarse sobre una base objetiva.

Es preciso basar las conclusiones en las realidades del mercado, es decir, en las costumbres arraigadas en el sector industrial o comercial de que se trate. Estas costumbres —en particular, las prácticas comerciales— son dinámicas y están en continuo cambio. Por ejemplo, hoy en día los teléfonos móviles combinan muchas funciones, tanto siendo una herramienta de comunicación como un dispositivo fotográfico.

El grado de similitud entre los productos y servicios es una cuestión legal que la Oficina debe examinar *de oficio*, aunque las partes no lo mencionen (16/01/2007, [T-53/05](#), Calvo, EU:T:2007:7, § 59). No obstante, el examen *de oficio* de la Oficina se limitará a hechos notorios, es decir, «hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles», lo cual excluye hechos de carácter extremadamente técnico (03/07/2013, [T-106/12](#), Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En consecuencia, no debe especularse o no debería investigarse ampliamente *de oficio* lo que no se derive de las pruebas o los argumentos presentados por las partes o lo que no se conozca comúnmente (09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Esto se desprende del [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), según el cual, en los procedimientos de oposición, la Oficina debe limitarse en su examen a los hechos, pruebas y argumentos presentados por las partes y a la compensación solicitada. Véanse, asimismo, las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 1, Principios generales](#).

## 1.7 Declaración de los motivos

Se le exige al examinador que motive el resultado de la comparación (identidad, similitud o diferenciación) para cada uno de los productos y servicios especificados en la solicitud del registro. Sin embargo, el examinador podrá usar una justificación de carácter general para grupos de productos o servicios afectados, siempre que estos productos o servicios presenten características análogas (véase, por analogía, 18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37-38;

12/04/2011, [T-28/10](#), Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 54; 17/10/2013, [C-597/12](#), Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

## 2 Identidad

### 2.1 Principios generales

La identidad se define, por lo general, como «la calidad o condición de ser iguales en cuanto a la sustancia, la composición, la naturaleza, las propiedades o, en particular, las cualidades consideradas» (traducción de la definición del *Oxford Dictionaries*, edición en línea).

La identidad no solo existe si los productos y servicios coinciden completamente (se utilizan los mismos términos o sinónimos), sino también cuando y en la medida en que los productos y servicios de la marca impugnada entran dentro de la categoría más amplia de la marca anterior o cuando y en la medida en que –por el contrario– un término más amplio de la marca impugnada incluye los productos y servicios más específicos de la marca anterior. Asimismo, puede existir identidad cuando dos categorías amplias que se comparan coinciden parcialmente («se solapan»). De ahí que puedan diferenciarse los casos de «identidad total» y de «identidad parcial».

La identidad no debe establecerse basándose en los factores de similitud (véase el [punto 3.1.1](#)) ni sobre la base de un término poco claro o impreciso en una marca anterior, ya que no es posible inferir con un grado razonable de certeza qué productos y servicios específicos, es decir, qué tipo de productos y servicios, están realmente cubiertos por esos términos (véase el [punto 1.5.2.2.1](#) y la lista de ejemplos de términos poco claros e imprecisos del [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#)). Sin embargo, cuando en ambas marcas se utiliza el mismo término poco claro e impreciso (o un sinónimo), como en el caso de las *máquinas*, los términos coinciden íntegramente y, por lo tanto, deben considerarse idénticos.

### 2.2 Términos idénticos o sinónimos

La identidad entre los productos o servicios controvertidos debe determinarse a partir del texto de las partes pertinentes de las listas de productos y servicios de las dos marcas que se han identificado con arreglo a los principios generales establecidos en el [punto 2.1](#). La identidad es obvia cuando los productos y servicios objeto de comparación figuran en ambas listas, utilizando exactamente los mismos términos.

#### Ejemplo

- *Vehículos* son idénticos a *vehículos*.

Cuando este no sea el caso, los términos de las listas de productos y servicios respectivas habrán de interpretarse a fin de demostrar que, de hecho, son sinónimos,

es decir, que tienen el mismo significado. La interpretación puede llevarse a cabo basándose en las definiciones del diccionario, las expresiones de la Clasificación de Niza y, en especial, teniendo en cuenta la perspectiva comercial.

#### Ejemplos

- *Bicicleta* es un sinónimo de *bici*, por lo que los productos son idénticos.
- El significado de las palabras *artículos para fumadores* de la clase 34 hace referencia a objetos individuales que se utilizan en estrecha relación con el tabaco y los productos del tabaco. En ediciones anteriores de la Clasificación de Niza estos productos se llamaban *requisitos para fumadores*. Por lo tanto, a pesar de que se utilice un término diferente en el actual título, estos productos son idénticos.
- Desde una perspectiva comercial, los *servicios de estaciones termales* y los *servicios de bienestar* son los mismos y, por tanto, idénticos.

Sin embargo, si se utiliza una redacción idéntica, pero los productos se clasifican en clases distintas, esto significa por lo general que estos productos no son idénticos:

#### Ejemplos

- Los *taladros* (máquinas herramientas) de la clase 7 no son idénticos a los *taladros* (herramientas de mano) de la clase 8.
- Los *láseres* (que no sean para uso médico) de la clase 9 no son idénticos a los *láseres* (con fines curativos) de la clase 10.

Aunque puedan ser similares, la clasificación en diferentes clases indica que tienen una naturaleza, un destino o una utilización, etc., distintos.

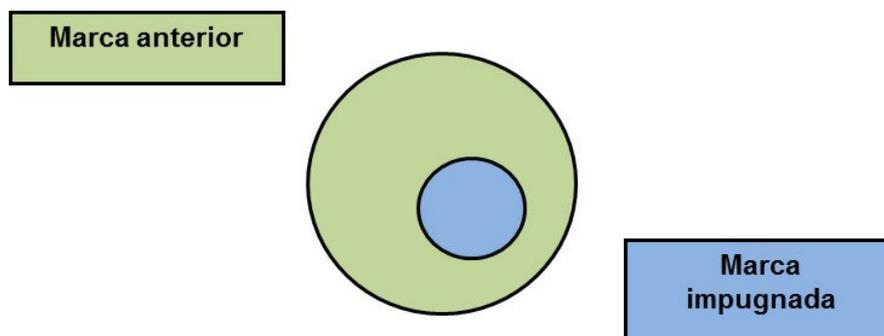
Este argumento no es aplicable si la clasificación diferente se debe, únicamente, a una revisión de la Clasificación de Niza o cuando quede patente que los productos o servicios están mal «clasificados» debido a un error evidente.

#### Ejemplos

- *Naipes* (clase 16 – 7.<sup>a</sup> edición) son idénticos a *naipes* (clase 28 – 10.<sup>a</sup> edición).
- *Productos farmacéuticos* (clase 15) –un error de mecanografía evidente– son idénticos a *productos farmacéuticos* (clase 5).

## 2.3 Términos incluidos en la indicación general o categoría amplia

### 2.3.1 La marca anterior incluye los productos y servicios de la marca impugnada



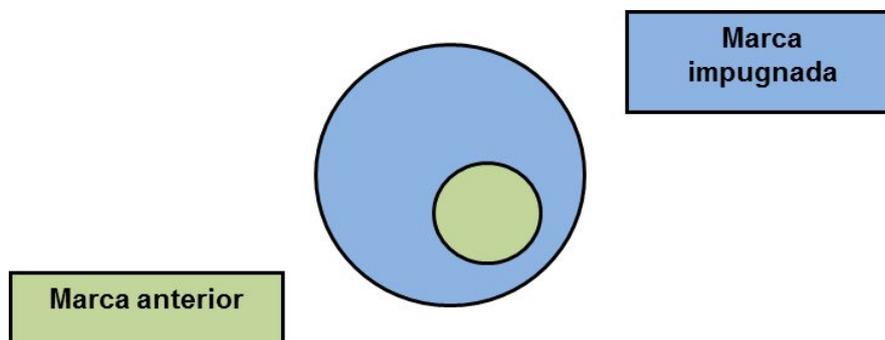
Si la lista de productos y servicios del derecho anterior incluye una indicación general o una categoría amplia que comprende los productos y servicios de la marca impugnada en su totalidad, los productos y servicios serán idénticos (17/01/2012, [T-522/10](#), Hell, EU:T:2012:9, § 36).

#### Ejemplos

- El *hospedaje temporal* (derecho anterior, clase 43) incluye los *servicios de albergues juveniles* (marca impugnada, clase 43), por lo que los servicios son idénticos.
- La *pasta* (derecho anterior, clase 30) incluye los *espaguetis* (marca impugnada, clase 30), por lo que los productos son idénticos.

Sin embargo, no puede aplicarse el mismo razonamiento cuando la marca anterior contenga una indicación general u otro término general que se considera que carece de la claridad y precisión necesarias (véase la lista de ejemplos en el [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#)). No es posible, sobre la base de un término poco claro e impreciso, inferir con un grado razonable de certeza qué productos y servicios específicos, es decir, qué tipo de productos y servicios, están realmente cubiertos por el término, ya que este, por sí mismo, no revela suficientemente la naturaleza y características comerciales específicas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales como su destino, utilización, el público destinatario pertinente, los canales de distribución, el sector del mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por lo tanto, cuando la marca anterior contenga un término poco claro e impreciso, deberá interpretarse en consecuencia (véase el [punto 1.5.2.2.1](#)).

### 2.3.2 La marca impugnada incluye los productos y servicios de la marca anterior



Cuando los productos y servicios que designe la marca anterior estén incluidos en una indicación general o en una categoría más amplia de la marca impugnada, dichos productos y servicios se considerarán idénticos, ya que la Oficina no puede examinar *de oficio* la categoría más general de los productos y servicios del solicitante/titular (07/09/2006, [T-133/05](#), Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

#### Ejemplos

- Los *pantalones vaqueros* de la marca anterior (clase 25) están incluidos en las *prendas de vestir* (marca impugnada, clase 25), por lo que los productos se consideran idénticos.
- Las *bicicletas* de la marca anterior (clase 12) están incluidas en los *vehículos* (marca impugnada, clase 12), por lo que los productos se consideran idénticos.

El solicitante/titular podrá, en cambio, limitar la lista de productos y servicios de forma que se excluya la identidad, aunque todavía se pueda establecer la similitud (sentencia de 24/05/2011, [T-161/10](#), E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Los *pantalones vaqueros* de la marca anterior (clase 25) están incluidos en las *prendas de vestir* (clase 25). Si el solicitante/titular limita la lista a *prendas de vestir*, *excluyendo pantalones vaqueros*, los productos ya no serán idénticos sino similares.
- Las *bicicletas* de la marca anterior (clase 12) están incluidas en los *vehículos* (marca impugnada, clase 12). Si el solicitante/titular limitase la lista a *vehículos*, *en concreto, automóviles*, los productos ya no serían ni idénticos ni similares.

Si el solicitante/titular no limita la lista de productos y servicios, o lo hace en una medida insuficiente, la Oficina tratará el término amplio/la categoría amplia contenido/a en la solicitud como una sola unidad y considerará que existe identidad.

Si la marca impugnada incluye una indicación general o un término o una categoría más amplios, así como los artículos específicos abarcados por dicha indicación general o término/categoría amplios, será necesario que se compare todo ello con los productos y servicios anteriores específicos. El resultado de identidad que se determine gracias a la indicación general o al término o a la categoría más amplios no abarcará automáticamente los artículos específicos.

#### Ejemplo

- La marca impugnada comprende *vehículos* (indicación general) así como *bicicletas*, *aeronaves*, *trenes* (incluidos en vehículos). Cuando la marca anterior esté protegida para *bicicletas*, la identidad se declarará con respecto a *vehículos* y *bicicletas*, pero no para *aeronaves* o *trenes*.

Sin embargo, si la marca impugnada incluye una indicación general o un término/categoría amplios y términos específicos que no se enumeran de manera independiente, sino únicamente como ejemplos de productos/servicios incluidos en dicha indicación general o en dicho término/categoría amplios, la comparación difiere en la medida en que no es necesario comparar los ejemplos específicos de los productos/servicios enumerados, sino solo la indicación general o el término/categoría amplios para los que se solicitó protección o para los que se registró (03/07/2013, [T-205/12](#), LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 27).

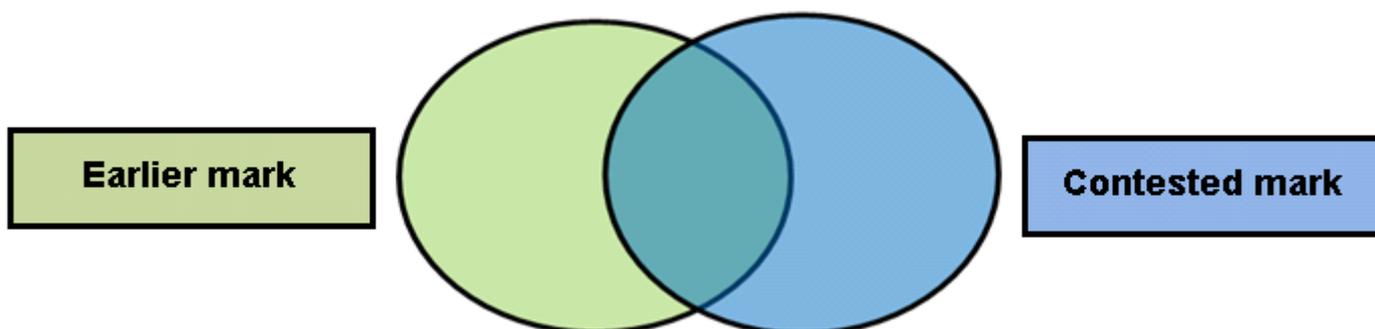
#### Ejemplo

- La marca impugnada incluye *vehículos*, **en particular** *bicicletas*, *aeronaves*, *trenes*. La marca anterior goza de protección para *bicicletas*. Los productos en conflicto se consideran idénticos, ya que la categoría amplia de *vehículos* incluye *bicicletas* y los ejemplos específicos de los productos enumerados después de esa categoría amplia no necesitan ser comparados.

El solicitante/titular podrá evitar este resultado suprimiendo la categoría general *vehículos*, la expresión *en particular* y la categoría específica *bicicletas*.

Cuando la lista de productos y servicios de la marca impugnada indica *vehículos*, **a saber** *bicicletas*, *aeronaves*, *trenes*, la comparación es distinta en la medida en que solo deben compararse los elementos específicos. En este caso, solo las *bicicletas* impugnadas son idénticas a los productos anteriores.

## 2.4 Solapamiento



Cuando dos categorías de productos y servicios coincidan parcialmente («se solapan») podrá existir identidad si:

1. están clasificados en la misma clase; y
2. es imposible separar de forma clara los dos productos y servicios.

#### Ejemplos

Productos de la marca anterior	Productos de la marca impugnada	Parte coincidente
<i>Prendas de vestir de exterior para mujer.</i> (clase 25)	<i>Prendas de vestir de cuero</i> (clase 25)	Prendas de vestir exteriores de cuero para mujer
<i>Componentes y piezas de recambio de vehículos terrestres</i> (clase 12)	<i>Asientos de vehículos</i> (*) (clase 12)	Asientos de vehículos terrestres
<i>Pan</i> (clase 30)	<i>Productos de panadería de larga duración.</i> (clase 30)	Pan de larga duración
<i>Jabón</i> (clase 3)	<i>Preparaciones para limpiar</i> (clase 3)	Jabones para limpiar
<i>Instrumentos científicos</i> (clase 9)	<i>Instrumentos ópticos</i> (clase 9)	Instrumentos ópticos científicos, por ejemplo, microscopios
<i>Servicios bancarios en línea</i> (clase 36)	<i>Servicios bancarios comerciales</i> (clase 36)	Servicios bancarios comerciales en línea
(*) 09/09/2008, <a href="#">T-363/06</a> , Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.		

En dichos casos, a la Oficina le resulta imposible filtrar los productos de las categorías citadas. Dado que la Oficina no puede examinar de oficio la categoría más amplia de los productos del solicitante/titular, estos se considerarán idénticos.

En el cuarto ejemplo indicado, el resultado varía, por supuesto, si *jabón* se limita a *jabones para uso personal*. En este caso, los productos ya no están incluidos en el título *preparaciones para limpiar* de la clase 3, ya que estas últimas están únicamente destinadas a uso doméstico.

Además, cuando la marca anterior contenga una indicación general u otro término general que se considere que carece de la claridad y precisión necesarias, no puede encontrarse solapamiento sobre la base de dicho término (véase la lista de ejemplos en el [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#)). No es posible inferir con un grado razonable de certeza qué productos y servicios específicos, es decir, qué tipo de productos y servicios, están realmente cubiertos por un término poco claro e impreciso, ya que este no revela suficientemente, por sí mismo, la naturaleza y características comerciales específicas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales como su destino, utilización, el público destinatario pertinente, los canales de distribución, el sector de mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por lo tanto, cuando la marca anterior contenga un término poco claro e impreciso, deberá interpretarse en consecuencia (véase el [punto 1.5.2.2.1](#)).

## 2.5 Práctica de uso de las indicaciones generales de los títulos de clase

Con arreglo al [artículo 33, apartado 3, del RMUE](#), la Oficina no pone objeciones a que se utilice cualquiera de las indicaciones generales de los títulos de las clases siempre que dicha identificación sea lo suficientemente clara y precisa <sup>(46)</sup>.

De conformidad con el [artículo 33, apartado 5, del RMUE](#), cuando se utilicen términos generales o indicaciones generales de los títulos de las clases, se entenderá que estos incluyen todos los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

A este respecto, en lo que respecta a las indicaciones generales de los títulos de clases que se considera que carecen de la claridad y precisión necesarias (véase el [anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.7](#)), no es posible inferir con un grado razonable de certeza qué productos y servicios específicos, es decir, qué tipo de productos y servicios específicos, están realmente cubiertos por esas indicaciones generales, ya que estas no revelan suficientemente, por sí mismas, la naturaleza y características comerciales específicas de los productos y servicios que se pretende cubrir, tales como su destino, utilización, público destinatario pertinente, canales de distribución, sector de mercado pertinente o el origen comercial habitual. Por consiguiente, estas indicaciones generales específicas de los títulos de clase deben interpretarse en consecuencia (véase el [punto 1.5.2.2](#)).

En virtud del [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#), durante el plazo de seis meses hasta el 24/09/2016, los titulares de marcas de la Unión Europea solicitadas antes del 22/06/2012 que estén registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza, tuvieron la oportunidad de declarar que su intención en la fecha de presentación había sido incluir productos y servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase considerada, siempre que los productos y servicios así designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de solicitud.

Durante dicho plazo de seis meses, continuó estando en vigor la Comunicación n.º 2/12 del Presidente, de 20/06/ 2012 y, por tanto, se consideraba que las marcas solicitadas antes del 22/06/2012 y registradas respecto de un título íntegro de una clase comprendían el tenor literal de las indicaciones generales, así como los productos y servicios de la lista alfabética de la clase de la edición de la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de solicitud.

De conformidad con el [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#), última frase, a partir de la expiración de dicho plazo desde la entrada en vigor del Reglamento modificador, se

<sup>46</sup> Véase la Comunicación conjunta sobre las prácticas conjuntas relativas a indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación del Arreglo de Niza [CP1](#)).

considerará que todas las marcas de la Unión Europea registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza para las que no se presentó una declaración, abarcan únicamente los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.

Las declaraciones respecto de marcas de la Unión Europea solicitadas durante el plazo de referencia surtirán efecto a partir del momento de su inscripción en el Registro.

En el supuesto que la declaración sea aceptada y se modifique el Registro, será de aplicación lo dispuesto en el [artículo 33, apartado 9, del RMUE](#).

Con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 33, apartado 9, del RMUE](#), la modificación de una lista de productos y servicios, inscrita en el Registro tras una declaración en virtud del [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#) que se haya efectuado durante el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento, no puede conceder al titular de una marca de la Unión Europea el derecho a oponerse o solicitar una declaración de nulidad de una marca posterior si, y en la medida en que (i) dicha marca posterior estuviera en uso o se haya presentado una solicitud de registro de dicha marca posterior para los productos y servicios antes de que se modificara el registro de la marca anterior y (ii) que el uso en relación con dichos productos y servicios no infringiera ni pudiera haber infringido los derechos del titular que están basados en el tenor literal de los productos y servicios inscritos en el Registro en dicha fecha.

En la práctica, esto significa que cuando la marca anterior es una marca de la Unión Europea y la marca impugnada se presentó, o estaba en uso, antes de que se modificara el Registro con arreglo al [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#) en relación con la marca de la Unión Europea anterior, no se tendrán en cuenta los productos y servicios que se considere que van más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase respecto de las oposiciones o las solicitudes de declaración de nulidad presentadas después de la entrada en vigor del Reglamento modificador.

Por lo que se refiere al ámbito de protección de las marcas nacionales, la Oficina y todas las Oficinas nacionales de marcas de la Unión Europea publicaron una Comunicación común sobre la aplicación de «IP Translator» ([PC2](#)). De acuerdo con este comunicado, la Oficina interpretará el alcance de la protección de las marcas nacionales con títulos de clases, de la siguiente manera:

- **Marcas nacionales anteriores presentadas antes de la sentencia «IP Translator»:** en principio, la Oficina acepta la práctica de registro de todas las Oficinas nacionales de marcas de la Unión Europea. Las marcas nacionales presentadas antes de la sentencia «IP Translator» tienen el alcance de protección concedido por la oficina u oficinas nacionales. La mayoría de las Oficinas nacionales interpretan los títulos de las clases de sus marcas en sentido literal. Para dichas marcas, la Oficina interpreta también los títulos de las clases basándose en el significado natural y habitual de cada indicación general.
- Solo ocho Oficinas nacionales de marcas **no** interpretan los títulos de clase de sus propias marcas registradas antes de la sentencia «IP Translator» atendiendo a su significado natural y habitual: **Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania, Hungría, Malta,**

**Rumanía y Finlandia** (véase el cuadro 1 de la Comunicación conjunta). La Oficina interpreta que dichas marcas nacionales cubren los títulos de clase más la lista alfabética de la edición de Niza en vigor en el momento de la presentación (incluso si la Oficina nacional interpreta que el título de clase abarca todos los productos y servicios de la clase).

- **Marcas nacionales anteriores presentadas después de la sentencia «IP Translator»:** la Oficina interpreta todos los productos y servicios cubiertos por las marcas nacionales atendiendo a su significado natural y habitual (véase el cuadro 5 de la Comunicación conjunta).

Para determinar el alcance de la protección deberán aplicarse los principios mencionados anteriormente. Al llevar a cabo la comparación entre los productos y servicios solo se tendrán en cuenta los productos o servicios cubiertos por estos principios.

### 3 Similitud entre los productos y servicios

#### 3.1 Principios generales

##### 3.1.1 Factores de similitud

En general, dos artículos se definen como similares cuando tienen algunos rasgos en común. La similitud entre productos y servicios no depende de un número específico de criterios que puedan determinarse por adelantado y aplicarse a todos los casos.

La similitud entre los productos y servicios es una cuestión que ha abordado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Canon* (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442). El Tribunal de Justicia declaró que para apreciar la similitud entre los productos procede tener en cuenta **todos** los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores incluyen, entre otros, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (apartado 23).

La expresión **entre otros**, revela que la lista de los factores mencionados por el Tribunal es meramente indicativa. Pueden concurrir otros factores además de, o en lugar de, los enumerados por el Tribunal, que pueden resultar pertinentes en el caso concreto.

Esto lleva a la conclusión de que deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

##### Factores establecidos en la sentencia **Canon**:

- naturaleza,
- destino,
- utilización,
- carácter complementario,
- carácter competidor.

Factores adicionales:

- canales de distribución,
- público destinatario,
- origen habitual de los productos o servicios.

Estos factores, que se explicarán con más detalle a continuación [en el punto 3.2](#), también se utilizan en la base de datos de la Oficina para la comparación de los productos y servicios. Cabe señalar, sin embargo, que aunque la base de datos se limite a estos ocho factores, podrán existir casos específicos en que sean pertinentes otros criterios.

### 3.1.2 Definición de los factores pertinentes

La comparación debe centrarse en identificar los factores pertinentes que caractericen de forma específica los productos y servicios que serán objeto de comparación. Por lo tanto, la pertinencia de un factor particular depende de los respectivos productos y servicios objeto de comparación.

Ejemplo

- Al comparar *esquíes* y *botas de esquí* es obvio que no coinciden en su naturaleza ni en su utilización o carácter competidor. Por lo tanto, la comparación debería centrarse en su destino, su carácter complementario, sus canales de distribución, su origen habitual o el público destinatario.

Por lo tanto, los factores pertinentes y las propiedades que caracterizan un producto o servicio podrán ser diferentes dependiendo de los productos y servicios con los que deban compararse.

No es necesario enumerar todos los factores posibles. Sin embargo, lo que sí importa es si las conexiones entre los factores pertinentes son lo suficientemente estrechas como para encontrar similitud.

Podrían formularse las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se utilizarán los productos y servicios?
- ¿Cuál es su destino?
- ¿Qué probabilidad hay de que tengan el mismo productor?
- ¿Normalmente se encuentran en el mismo punto de venta, centro comercial o en la misma sección de un supermercado?

En caso de que los factores no estén definidos en el texto de los productos y servicios, es posible obtener información adicional en las entradas de los diccionarios. Sin embargo, las entradas de los diccionarios deben analizarse en comparación con la realidad comercial y, en especial, teniendo en cuenta la Clasificación de Niza.

Ejemplo

- Según el diccionario, «*ice*» es el singular de «*ices*» (*helados*) y significa, entre otros, «(an) ice cream» (un helado cremoso) o «water ice» (helado de hielo) (según *Oxford Dictionaries*, edición en línea). Si la comparación de «*ices*» (*helados*) y «*ice*» (*hielo*) de la clase 30 se llevara a cabo atendiendo solo a la definición del

diccionario, esto nos llevaría a la conclusión errónea de que «ice» es idéntico a «ices». Sin embargo, dado que tanto «ices» como «ice» se mencionan en la lista de productos de la clase 30, «ices» pueden entenderse como «helados comestibles», mientras que «ice» debe entenderse como «hielo para refrigerar». Aunque tienen una composición que coincide en la medida en que ambos están compuestos (parcialmente) de agua congelada, su naturaleza comercial es diferente, mientras que uno es un alimento, el otro es un producto auxiliar para conservar o refrigerar alimentos. Lo anterior demuestra que la Clasificación de Niza junto con la perspectiva comercial prevalece sobre la definición del diccionario.

Una vez que se han identificado los factores pertinentes, el examinador deberá determinar la relación entre los factores así como la importancia atribuida a los factores pertinentes (véase el [punto 3.3](#)).

## 3.2 Los factores específicos de la similitud

Las siguientes secciones definen e ilustran los diversos factores relacionados con la similitud entre los productos y servicios.

### 3.2.1 Naturaleza

La naturaleza de un producto o servicio puede definirse como las cualidades o características esenciales por las que el producto o servicio es reconocido. La naturaleza suele corresponder a una clase o tipo determinado de producto o servicio o categoría específica a la que pertenece dicho producto o servicio y que se emplea habitualmente para definirlo. Dicho de otro modo, es la respuesta a la pregunta: «¿Qué es esto?».

#### Ejemplos

- *Yogur* es un producto lácteo.
- *Coche* es un vehículo.
- *Loción corporal* es un producto cosmético.

#### 3.2.1.1 Valor indicativo de los títulos de clase y las categorías

El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en la misma indicación general de un título de clase o de una categoría más amplia no significa automáticamente que tengan la misma naturaleza. Un ejemplo de categoría amplia es *alimentos para consumo humano*.

#### Ejemplos

- Por un lado, la *fruta fresca* (clase 31), y *café, harina y pan* (clase 30), por el otro, tienen distinta naturaleza a pesar de ser alimentos.
- *Carne, pescado, aves y caza* (clase 29) son alimentos de origen animal. *Frutas y verduras* (clase 31) son alimentos de origen vegetal. Esta ligera conexión, en concreto, que sean alimentos, no excluye su diferente naturaleza.

El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en una indicación general de un título de clase que sea lo suficientemente restringida aboga en favor de la identidad o similitud de la naturaleza.

#### Ejemplo

- La *leche condensada* y el *queso* (ambos en la clase 29) comparten la misma naturaleza porque pertenecen a la misma categoría de productos, a saber, a los productos lácteos, que es una subcategoría de alimentos (04/11/2003, [T-85/02](#), Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

#### 3.2.1.2 Propiedades de los productos que definen su naturaleza

El que los productos en cuestión posean diversas propiedades puede resultar de utilidad para determinar su naturaleza, entre las que se incluyen las siguientes:

**La composición:** por ejemplo, los ingredientes o los materiales de que están constituidos los productos.

#### Ejemplo

*El yogur (clase 29) es un producto lácteo (la naturaleza del yogur puede definirse a través de su ingrediente básico).*

La composición puede ser el criterio más pertinente para definir la naturaleza. Sin embargo, una composición idéntica o similar de los productos no constituye, por sí misma, un indicador de que éstos posean la misma naturaleza.

#### Ejemplo

- Las *sillas* (clase 20) y las *muñecas* (clase 28) pueden estar hechas de plástico, pero no tienen la misma naturaleza, ya que unas son muebles y otras son juguetes, por lo que pertenecen a categorías diferentes.

**El principio de funcionamiento:** por ejemplo, el funcionamiento mecánico, que sea con o sin motor, el funcionamiento óptico, eléctrico, biológico, o químico.

#### Ejemplo

*El telescopio (clase 9) es un dispositivo óptico (la naturaleza de un telescopio puede definirse mediante su principio de funcionamiento que es óptico).*

Aunque el principio de funcionamiento puede ayudar a definir la naturaleza de algunos productos, no siempre reviste un carácter concluyente. Hay casos en que los productos, en especial si están relacionados con la tecnología, aun teniendo el mismo principio de funcionamiento tienen una naturaleza distinta.

#### Ejemplo

*La batidora y el cepillo eléctrico tienen el mismo principio de funcionamiento de rotación, aunque no tienen la misma naturaleza.*

En cambio, hay productos con principios de funcionamiento diferentes, pero con la misma naturaleza.

#### Ejemplo

*El principio de funcionamiento de las lavadoras que utilizan detergente en polvo es químico, lo que no es lo mismo que el principio de funcionamiento de las lavadoras que lavan con ondas magnéticas. Sin embargo, estos productos tienen la misma naturaleza, ya que ambos son lavadoras.*

**El estado físico:** por ejemplo, líquido/sólido, duro/blando, flexible/rígido.

El estado físico es otra propiedad de los productos que puede utilizarse para definir la naturaleza, aunque, como ocurría con el principio de funcionamiento, no es un rasgo concluyente.

#### Ejemplos

- Todas las bebidas son líquidas. Tienen una naturaleza distinta a la de los alimentos sólidos. No obstante, al comparar dos bebidas diferentes, su estado físico no debe ser concluyente: la leche (clase 29) no tiene la misma naturaleza que una bebida alcohólica (clase 33).
- El yogur se comercializa tanto de forma sólida como líquida. No obstante, la naturaleza de este producto no está definida por su estado físico, sino, como ya se ha mencionado, por su ingrediente básico (la leche). En ambos casos, la naturaleza de un yogur sólido y la de un yogur líquido es la misma (un producto lácteo).

#### 3.2.1.3 Naturaleza de los servicios

Al definir la naturaleza de los servicios no pueden utilizarse propiedades como la composición, el principio de funcionamiento y el estado físico, ya que los servicios son intangibles.

La naturaleza de los servicios puede definirse, en especial, por el tipo de actividad que se ofrece a terceros. En la mayoría de casos, la categoría en la que está incluido el servicio define su naturaleza.

#### Ejemplo

- Los *servicios de taxi* (clase 39) tienen la misma naturaleza que los *servicios de autobús* (clase 39), ya que ambos son *servicios de transporte*.

#### 3.2.1.4 La naturaleza de los productos frente a la naturaleza de los servicios

Por su propia **naturaleza** los productos suelen no ser similares a los servicios. Esto obedece a que los productos son artículos de comercio o mercancías. Su venta implica, normalmente, la transmisión de la propiedad de un objeto físico. En cambio, los servicios consisten en la realización de actividades intangibles.

#### 3.2.2 Destino

El «destino» se suele definir como el motivo por el que se hace, se crea o existe un objeto (traducción de *Oxford Dictionaries*, edición en línea).

Como factor establecido en la sentencia Canon, el destino es el uso previsto para los productos y servicios, y no cualquier otro uso.

### Ejemplo

- Las bolsas de plástico pueden utilizarse como protección contra la lluvia. Sin embargo, su destino es llevar objetos.

El destino se define por la función de los productos y servicios, dicho de otro modo, responde a las preguntas: «¿Qué necesidad satisfacen estos productos y servicios? ¿Qué problema solucionan?».

En ocasiones, es difícil definir el nivel de abstracción que resulta apropiado para determinar el destino. Como ocurre en la definición de la naturaleza, el destino debe definirse de un modo lo suficientemente restringido.

### Ejemplo

- En el caso de vinagre, el destino no debe definirse como «consumo humano» (que es el destino general que comparten todos los alimentos), sino como «aderezo corriente».

### 3.2.3 Utilización

La utilización determina la forma en que los productos y servicios se utilizan para alcanzar su destino.

La pregunta que cabe formular es: «¿Cómo se utilizan los productos/servicios?».

A menudo la utilización se deduce directamente de la naturaleza o del destino de los productos y servicios y, por lo tanto, tiene poca o ninguna importancia por sí misma en el análisis de la similitud.

### Ejemplo

- La utilización de los periódicos y los libros es la misma en el sentido de que los dos se utilizan para leer. Sin embargo, puede concluirse que existe similitud basándose en el hecho de que ambos son artículos de imprenta (misma naturaleza) y de que ambos tienen como fin entretener o informar (mismo destino).

No obstante lo anterior, la utilización puede ser importante, con independencia de la naturaleza y el destino, cuando caracteriza los productos:

### Ejemplo

- Los productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de la piel de la clase 5 pueden adoptar la forma de cremas. Tienen la misma utilización que las cremas cosméticas de la clase 3.

Con todo, incluso cuando la utilización caracterice los productos objeto de comparación y sea idéntica para ambos productos, este hecho por sí solo no será suficiente para determinar la similitud.

### Ejemplo

- El *chicle* (clase 30) y el *tabaco de mascar* (clase 34) tienen una utilización idéntica, aunque este solo hecho no los convierte en similares.

### 3.2.4 Carácter complementario

Los productos (o servicios) son complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable (esencial) o importante (significativo) para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la producción de tales productos o la prestación de tales servicios la tiene la misma empresa (11/05/2011, [T-74/10](#), Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, [T-558/11](#), Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, [T-504/11](#), Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

#### 3.2.4.1 Relación (vínculo) entre los productos y servicios

La relación entre los productos y servicios debe establecerse con un grado suficiente de certeza. Cuando la relación entre los productos y servicios no es lo suficiente estrecha para ser indispensable (esencial) o importante (significativa) para el uso del otro, no se puede encontrar ninguna complementariedad.

Cuando se examina si el consumidor supondría que existe un vínculo entre los productos y servicios, es conveniente tener en cuenta la realidad económica del mercado tal como es actualmente (16/01/2018, [T-273/16](#), METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).

Un **vínculo funcional** entre los productos y servicios normalmente será un fuerte indicio de complementariedad: por ejemplo, cuando un producto o servicio es necesario para el correcto funcionamiento del otro, uno permite el uso del otro, o uno no puede ser utilizado sin el otro.

En los siguientes casos existe complementariedad entre los productos comparados.

#### Ejemplos

- *El software, en particular para los juegos de casino y juegos recreativos de la clase 9 es esencial para el funcionamiento de los juegos (como los juegos electrónicos o de azar en línea) de la clase 28 y existe una complementariedad entre los productos (19/04/2016, [T-326/14](#), HOT JOKER / JOKER et al., EU:T:2016:221, § 54).*
- *La única finalidad de los dispositivos de cables (como soportes y clips para contener y organizar los cables de audio y video) de la clase 9 es que se utilicen con los cables eléctricos y cables (como los cables AV) de la clase 9, ya que los primeros se utilizan para sujetar y organizar los segundos. De ello se desprende que existe un vínculo innegable de complementariedad entre ellos (24/04/2018, [T-831/16](#), ZOOM / ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 81-82).*
- *Los aplicadores de lociones capilares (clase 21) complementan a las lociones capilares (clase 3) y se utilizan para aplicarlas correctamente (16/12/2015, [T-356/14](#), Kerashot / K KERASOL, EU:T:2015:978, § 37).*

También puede haber un vínculo entre, por una parte, un determinado producto y sus partes, componentes y accesorios, por otra parte. Por lo tanto, hay complementariedad

cuando la parte, el componente o accesorio correspondiente se vende de forma independiente y se requiere para el uso adecuado del producto final o cuando la parte, el componente o el accesorio no puede cumplir su finalidad si no está incluido en el producto final. En los siguientes ejemplos los productos se consideran complementarios.

#### Ejemplos

- *Cepillos de dientes eléctricos* (clase 21) y *cabezales de cepillos de repuesto* (clase 21);
- *Sierras eléctricas* (clase 7) y *hojas de sierra* (clase 7);
- *Aparatos de iluminación* (clase 11) y *accesorios de iluminación* (clase 11).

Los principios aplicables a la comparación de varios tipos de productos y servicios entre sí también se aplican a la comparación entre los productos, por un lado, y los servicios, por otro. Además, puede existir una similitud basada en la complementariedad entre los productos, por un lado, y los servicios que cubren productos idénticos, por el otro (24/09/2008, [T-116/06](#), O Store, EU:T:2008:399, § 54-56, 07/09/2016, [T-204/14](#), VICTOR / VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 108-111).

En los siguientes casos existe una relación de complementariedad entre los productos y servicios objeto de la comparación.

#### Ejemplos

- La *instalación, reparación y mantenimiento de aparatos de sistemas de calefacción a base de agua* en la clase 37 garantizan el buen funcionamiento de las *instalaciones de calefacción* de la clase 11 (tales como las instalaciones de calefacción a base de agua); existe una complementariedad entre ellas (06/06/2018, [T-264/17](#), SMATRIX / AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 49-50).
- El *diseño y el desarrollo de hardware y software informático* de la clase 42 son importantes para el funcionamiento de los *ordenadores; los dispositivos portátiles de comunicación* de la clase 9; existe una complementariedad entre ellos (27/09/2016, [T-450/15](#), luvoworld / luvu, EU:T:2016:543, § 42, 46, 48-49).
- Existe una complementariedad entre, por un lado, los *jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares* de la clase 3 y, por otro, los *balnearios, baños turcos, servicios de sauna, servicios de balneario de salud* de la clase 44. Los tratamientos en los balnearios, baños turcos y balnearios de salud suelen ir seguidos de la aplicación de lociones corporales y cremas hidratantes, y el público puede esperar que se le trate con estos productos en dichos establecimientos (26/02/2015, [T-388/13](#), SAMSARA, EU:T:2015:118, § 30). En ese caso, los productos de la clase 3 son importantes para el uso adecuado de los servicios de la clase 44.
- En la comparación de los *servicios de venta al por menor en tiendas de todo tipo de productos alimenticios, especialmente de pastelería y confitería*, incluidos en la clase 35, con diversos tipos de productos alimenticios incluidos en las clases 29, 30 y 31, los servicios de venta al por menor se refieren a una categoría de productos relativamente amplia que comprende los productos cubiertos por la otra marca. En

consecuencia, los servicios de venta al por menor y los productos cubiertos por la otra marca se consideraron complementarios (05/05/2015, [T-715/13](#), Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 29-31). En este caso, los servicios de la clase 35 son importantes para proveer a los consumidores de los productos de las clases 29, 30 y 31.

- Los *servicios médicos* de la clase 44 son importantes, incluso indispensables, para el uso de los *productos farmacéuticos* de la clase 5. Del mismo modo, administrar productos farmacéuticos es importante, incluso indispensable, para la prestación de los servicios en cuestión. Existe complementariedad entre estos productos y servicios (14/06/2018, [T-165/17](#), EMCURE / Emcur et al, EU:T:2018:346, § 60-61).

### 3.2.4.2 Factores adicionales para establecer un vínculo entre los productos y los servicios

Solo existe complementariedad entre los productos y servicios cuando los consumidores de los productos y servicios en cuestión puedan pensar que una misma empresa es responsable de la producción de dichos productos o la prestación de esos servicios. En ese sentido, el público destinatario y el origen comercial habitual de los productos y servicios son factores importantes para establecer el carácter complementario.

#### El público destinatario

Por definición, los productos o servicios complementarios deben poder utilizarse conjuntamente, de modo que los productos y servicios destinados a públicos distintos no pueden ser complementarios (22/01/2009, [T-316/07](#), easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; (22/06/2011, [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, [T-361/11](#), Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, [T-21/15](#), DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, [T-457/15](#), climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), incluso si se consideran mutuamente indispensables (25/01/2017, [T-325/15](#), Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46).

#### Ejemplos

- Los *productos textiles* (clase 24) dirigidos al público en general, y los *servicios relacionados con el tratamiento de los productos textiles* (clase 40), destinados a profesionales, no pueden ser complementarios (16/05/2013, [T-80/11](#), Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Estos productos y servicios no son similares.
- El público destinatario de los productos de plástico o sintéticos utilizados como materias primas o materiales semiacabados (p. ej., los *plásticos de resina sintética* de la clase 1 y las *materias plásticas en forma extruida* de la clase 17) está formado por moldeadores y convertidores, mientras que los productos terminados (p. ej., los *vehículos* de la clase 12) están dirigidos al público general. Los productos en cuestión no son complementarios (09/04/2014, [T- 288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196, § 28, 41). No hay similitud entre ellos.

No habrá complementariedad entre un determinado producto, por un lado, y sus partes, componentes o piezas, por otro, cuando los productos objeto de comparación no estén destinados al mismo público (p. ej., el componente está destinado al fabricante, pero no al consumidor del producto final) y cuando las partes, los componentes o las piezas no se vendan normalmente de manera independiente como piezas de recambio del producto final. En consecuencia, en los ejemplos siguientes, aunque las piezas o componentes sean indispensables o importantes para el correcto funcionamiento del producto final, no existe complementariedad entre los productos que se comparan.

#### Ejemplos

- Las *aspas de ventilador* (clase 7) y los *secadores de pelo* (clase 11);
- Los *cables eléctricos* (clase 9) y las *lámparas* (clase 11);
- Las *bolas para bolígrafos* (clase 16) y los *bolígrafos* (clase 16).

#### El origen de los productos y servicios

Los productos y servicios que son complementarios suelen tener el mismo origen comercial, o bien dan a los consumidores algún motivo para suponer que es la misma empresa la responsable tanto de la producción de los productos como de la prestación de los servicios.

#### Ejemplos

- Los *esquíes* (clase 28) y las *botas de esquí* (clase 25) son complementarios, porque los unos resultan indispensables para utilizar los otros. El público destinatario podrá pensar que dichos productos proceden de la misma empresa. Además, comparten el mismo público destinatario y los canales de distribución, por lo que estos productos se consideran similares.
- Los *materiales de enseñanza* de las clases 9 y 16 (como artículos de imprenta, soportes de datos pregrabados y casetes vídeos y sonoros) resultan fundamentales y, por lo tanto, complementarios a los *cursos de educación* de la clase 41. En general, los materiales los publica la misma empresa; comparten el mismo público destinatario y los canales de distribución. Estos productos son similares a los servicios en cuestión (23/10/2002, [T-388/00](#), ELS, EU:T:2002:260).
- Los *servicios de arquitectos (diseño de edificios)* (clase 42) son indispensables para la *construcción de edificios* (clase 37). Estos servicios se suelen ofrecer juntos a través de los mismos canales de distribución, los mismos proveedores y al mismo público destinatario. Por consiguiente, estos servicios son complementarios y similares (09/04/2014, [T-144/12](#), Comsa / COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 65-67).

Por el contrario, no hay complementariedad entre los productos y servicios de los que no se espera que compartan el mismo origen comercial.

#### Ejemplo

- No hay complementariedad entre los servicios financieros y bancarios (clase 36), por un lado, y los servicios inmobiliarios (clase 36), por otro lado. Los servicios bancarios pueden desempeñar un papel importante en la compra de una propiedad, pero no se puede deducir de ello que los consumidores se verán inducidos a creer

que la misma empresa es responsable de los servicios inmobiliarios. Llegar a otra conclusión implicaría que todo procedimiento no financiero que dependa de la prestación de financiación es complementario de un servicio financiero. Además, los servicios no tienen la misma naturaleza, el mismo destino o la misma utilización, y no se prestan en las mismas instalaciones. Por consiguiente, estos servicios no son similares (17/09/2015, [T-323/14](#), Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 35, 37-38).

### 3.2.4.3 Tipos de interrelación entre productos y servicios en los que no suele haber complementariedad

En los siguientes casos no suele haber ninguna complementariedad entre los productos y servicios, ya que ninguno de ellos es indispensable o importante para el uso del otro, y cualquier uso conjunto es una cuestión de conveniencia o de hábitos o preferencias de los consumidores.

#### Uso conjunto

La complementariedad debe diferenciarse, de forma clara, del **uso conjunto** cuando los productos y servicios simplemente se emplean juntos, ya sea por elección o conveniencia, a pesar de que, también, pueden emplearse uno sin el otro o con productos distintos (por ejemplo, el pan y la mantequilla). Cuando su uso conjunto es meramente opcional y no indispensable ni importante, falta el vínculo estrecho necesario (28/10/2015, [T-736/14](#), MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). En dichos casos, la similitud puede apreciarse atendiendo solo a otros factores, pero no al carácter complementario.

#### Ejemplo

- Aunque *los productos de confitería, los caramelos, las galletas, los barquillos, las pastas, las patatas fritas o el pan* de la clase 30 pueden ir acompañados de bebidas de las clases 29, 30 o 32, su uso no es ni indispensable ni importante para el consumo de *bebidas lácteas, café, bebidas a base de café o cerveza* o viceversa, aunque sea probable que el público pertinente las consuma conjuntamente. Por consiguiente, no existe una estrecha conexión entre estos productos y no pueden considerarse complementarios (28/10/2015, [T-736/14](#), MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 28-29; 24/10/2019, [T-498/18](#), Happy Moreno choco (fig.) / MORENO (fig.), EU:T:2019:763, § 63; 12/12/2019, [T-648/18](#), Crystal / CRISTAL, EU:T:2019:857, § 42).
- Aunque el funcionamiento de las *correas de transmisión* (clase 12) puede medirse con ayuda de un *dispositivo para pruebas de vehículos de motor* (clase 9), no significa que los productos sean complementarios. Tal vez sea conveniente, en ciertos casos, medir el rendimiento de un parámetro o del otro, pero la mera conveniencia no es suficiente para determinar que uno de los productos es indispensable para el otro (03/10/2013, [R 1011/2012-4](#), SUN (fig.) / SUN (fig.) et al., § 39).

#### Complementariedad estética

No puede excluirse que en algunos sectores, como el de la moda y de los productos cosméticos, pueda existir, en la mente del público pertinente, además de una complementariedad funcional, una «complementariedad estética» entre productos cuya naturaleza, finalidad o método de uso son diferentes (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35). El Tribunal General define la «complementariedad estética» como una relación entre los productos que «debe consistir en una auténtica necesidad estética, en el sentido de que un producto sea indispensable o importante para el uso del otro y de que los consumidores consideren habitual y normal utilizar tales productos conjuntamente» (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 36; 20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 32; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53). Por lo tanto, deben considerarse los siguientes elementos.

- La conexión entre los productos es subjetiva. Su carácter estéticamente complementario viene determinado por los hábitos y las preferencias de los consumidores, que pueden surgir de las estrategias de *marketing* de los productores o incluso de simples tendencias de moda (27/09/2012, [T-357/09](#), Emidio Tucci, EU:T:2012:499, § 51; 12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 59; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.), EU:T:2018:596, § 53).
- La complementariedad estética puede aplicarse cuando los productos en cuestión tienen una función estética común al contribuir conjuntamente, por ejemplo, a la imagen externa del consumidor en cuestión, y cuando el público pertinente considera habitual y normal utilizar los productos conjuntamente. La complementariedad estética entre ciertos productos se puede encontrar cuando es común que el cliente coordine estéticamente los productos en cuestión, aunque la manera en que estos se combinen esté regida por preferencias (ya que los productos podrían cumplir su finalidad de forma independiente entre sí).

#### Ejemplos

- Los *bolsos* de la clase 18, por un lado, y las *prendas de vestir y el calzado* de la clase 25, por otro, comparten una función estética común al contribuir conjuntamente al «aspecto» del consumidor. Esta coordinación depende del consumidor de que se trate, del tipo de actividad para el que se componga ese aspecto (trabajo, deporte u ocio, en particular) o de los esfuerzos de *marketing* de los operadores económicos del sector (11/07/2007, [T-443/05](#), Pirañam, EU:T:2007:219, § 49; 27/09/2012, [T-39/10](#), Pucci, EU:T:2012:502, § 76). Sin embargo, es comportamiento habitual del cliente combinar estéticamente estos productos al comprarlos y su coordinación estética también puede tenerse en cuenta en la fase de diseño.
- Las *alfombras* de la clase 27 y los *muebles* de la clase 20 se utilizan en la decoración del hogar y tienen una función estética común que lleva al consumidor, por regla general, a usarlos juntos y a combinarlos para crear un ambiente armonioso (20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 33).

Aunque se reconozca, la mera existencia de una «complementariedad estética» entre los productos no es suficiente por sí sola para concluir que existe similitud entre ellos (27/09/2012, [T-39/10](#), Pucci, EU:T:2012:502, § 75). Para apreciar similitud, los

consumidores deben considerar habitual que los productos se vendan con la misma marca, lo que normalmente implica que un gran número de fabricantes o distribuidores de los productos sean los mismos (01/03/2005, [T-169/03](#), Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63; 11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 34).

### Productos auxiliares

Si determinados productos y servicios solo apoyan o complementan a otro producto o servicio, no se consideran complementarios con arreglo al significado de la jurisprudencia. Los **productos «accesorios»** se utilizan típicamente para los envases (por ejemplo, botellas, cajas, latas, etc.) o para la promoción (por ejemplo, folletos, carteles, listas de precios, etc.). De igual modo, los productos y servicios ofrecidos gratuitamente durante una campaña de «merchandising» no suelen ser similares al producto o servicio principal.

### Ejemplos

- La *organización y realización de exposiciones* (clase 41) no es similar a los *productos de imprenta, incluidas notas de eventos* (clase 16), ya que estos productos solo sirven para promover y anunciar el evento específico. Estos productos y servicios no son complementarios.
- Los *complementos nutricionales a base de hierbas* de la clase 5, cuya finalidad principal es prevenir o remediar problemas médicos, en el sentido amplio del término, o equilibrar deficiencias nutricionales, no son indispensables o importantes para el uso de *cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas* de la clase 32, cuya finalidad principal es calmar la sed o formar parte de la nutrición humana estándar. El consumo de estos productos combinados es meramente secundario. Aunque uno de los productos puede complementar el consumo del otro, estos productos no son complementarios. Además, dado que su destino, canales de distribución y productores habituales son diferentes y no son competidores entre sí, no son similares (23/01/2014, [T-221/12](#), Sun fresh, EU:T:2014:25, § 40, 70 y 84).

Por último, la complementariedad es aplicable únicamente al uso de los productos, no a su proceso de producción. Los productos no pueden considerarse complementarios por el hecho de que uno se utilicen para fabricar el otro (09/04/2014, [T-288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196; § 39; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) *et al.*, EU:T:2018:596; § 71). Incluso cuando un producto se utilice para fabricar otro, esto no significa que el público destinatario asuma que son ofrecidos por la misma empresa (06/04/2017, [T-39/16](#), NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, § 89). Debe realizarse una evaluación exhaustiva caso por caso (véanse ejemplos concretos en [el anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios, punto 4.2](#), y [en el anexo II: Industrias específicas, puntos 5.3.1 y 5.4.2](#)).

### 3.2.5 Carácter competidor

Los productos o servicios son competidores cuando uno puede sustituir al otro, lo cual implica que tienen un destino igual o similar así como los mismos clientes reales y potenciales. En tal caso, los productos o servicios así definidos pueden ser «intercambiables» (04/02/2013, [T-504/11](#), Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

#### Ejemplos

- Los *papeles pintados* (clase 27) y las *pinturas* (clase 2) son productos competidores, porque ambos cubren o decoran las paredes.
- El *alquiler de películas* (clase 41) y los *servicios de cine* (clase 41) son servicios competidores, porque ambos ofrecen el visionado de películas.
- Las *máquinas de afeitar eléctricas* y las *cuchillas de afeitar* (ambas en clase 8) son productos competidores, porque tienen el mismo destino.

En algunos casos, el precio de los productos y servicios competidores puede diferir de forma significativa, pero este hecho por sí solo no afectará al análisis destinado a determinar si compiten entre sí o no.

#### Ejemplo

- La *joyería de oro* y la *bisutería de moda*<sup>47</sup> (ambas en la clase 14) son productos competidores, aunque su precio (y valor) pueda ser muy diferente.

### 3.2.6 Canal de distribución

Aunque la sentencia del asunto Canon no menciona explícitamente el «canal de distribución», este elemento es ampliamente utilizado a escala nacional e internacional a la hora de apreciar si dos productos o servicios son similares. Diversas sentencias de los tribunales de Unión Europea (21/04/2005, [T-164/03](#), monBeBé, EU:T:2005:140, § 53) lo han tenido cuenta como factor adicional, por los motivos que se exponen a continuación.

Si los productos y servicios se distribuyen a través de los mismos canales, es más probable que el consumidor suponga que los productos y servicios pertenecen al mismo sector del mercado y que pueden ser fabricados por la misma empresa y viceversa.

El término «canal de distribución» no se refiere tanto a la forma de venta o promoción del producto de una empresa, sino más bien al lugar de distribución. Para el análisis de la similitud de los productos y servicios, el sistema de distribución (ya sea directo o indirecto) no tiene una importancia decisiva, sino que la pregunta que cabe formularse es: ¿tienen los productos o servicios los mismos puntos de venta o normalmente se suministran y ofrecen en los mismos lugares o en lugares similares?

No debe ponerse, sin embargo, demasiado énfasis en este factor, pues los modernos supermercados, droguerías y grandes almacenes venden productos de todas clases.

<sup>47</sup> Se entienden como bisutería o bisutería de moda los objetos similares a la joyería pero fabricados con metales de coste reducido y gemas de imitación o piedras semipreciosas, y utilizados como adorno.

El público destinatario es consciente de que los productos vendidos en estos lugares proceden de muchas empresas independientes. En consecuencia, el punto de venta es menos decisivo a la hora de decidir si el público destinatario considera que los productos poseen un origen común por el mero hecho de que se vendan en el mismo punto de venta.

Solo cuando los productos en cuestión se ofrezcan en la misma **sección** de dichas tiendas, en las que se venden juntos productos homogéneos, existirá un elemento a favor de la similitud. En tales casos debe poderse identificar la sección mediante la separación territorial y funcional de otras secciones (por ejemplo, la sección de lácteos de un supermercado, la sección de cosméticos en un gran almacén).

De igual modo, este factor puede ser válido cuando los productos se venden exclusiva o habitualmente en establecimientos especializados. En tal caso, los consumidores pueden inclinarse a creer que los productos tienen un origen común si ambos se venden en las mismas tiendas especializadas, y a negarles ese origen común en caso de que no suelen venderse en las mismas tiendas.

Y a la inversa, diferentes puntos de venta pueden abogar en contra de la similitud de los productos.

#### Ejemplo

- Las *sillas de ruedas* frente a las *bicicletas*.

Aunque ambos están comprendidos en los *vehículos* de la clase 12, estos productos no se encuentran en los mismos puntos de venta. Las *bicicletas* se suelen vender en tiendas especiales para bicicletas o en establecimientos de venta al por menor de material de deporte. En cambio, los canales de distribución de las *sillas de ruedas* son distribuidores especializados de equipos y aparatos médicos que suministran a hospitales y tiendas especializadas que venden aparatos para personas con discapacidades físicas.

### 3.2.7 Público destinatario

El público destinatario, es decir, los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio, constituye otro factor que debe tenerse en cuenta en el análisis de la similitud (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Público destinatario y grado de atención](#)).

El público destinatario puede estar compuesto por:

- el público en general; o
- el público profesional (clientes profesionales o público especializado).

El público destinatario no tiene que coincidir necesariamente con el usuario final; por ejemplo, los usuarios finales de la *comida para animales* de la clase 31 son los animales, no el público destinatario, que en este caso serían los consumidores en general.

El simple hecho de que los clientes potenciales coincidan no supone automáticamente un indicio de similitud. El mismo grupo de clientes puede necesitar productos y

servicios de muy distinto origen y naturaleza. El hecho de que, por ejemplo, los aparatos de televisión, los coches y los libros sean adquiridos por el mismo público destinatario, a saber, el gran público, carece de incidencia en el análisis de la similitud. En muchos casos, uno o ambos tipos de productos o servicios que se comparan están destinados al gran público, pero el destino (la necesidad satisfecha de los consumidores) en cada caso es diferente. Estas circunstancias abogan en contra de la similitud.

Mientras que la coincidencia del público pertinente no es necesariamente un indicio de similitud, la amplia divergencia de públicos sí aboga, claramente, en contra de la similitud.

Una divergencia de consumidores puede darse en los casos en que:

1. los productos y servicios de ambas listas están destinados al gran público, que puede clasificarse, en cambio, por sus distintas necesidades (personales), edades, etc.  
Ejemplo: las sillas de ruedas frente a las bicicletas (clase 12).
2. los productos y servicios de ambas listas están destinados a clientes profesionales que pueden actuar, en cambio, en un sector del mercado muy distinto.  
Ejemplo: los *productos químicos utilizados en la silvicultura* frente a los *disolventes para su uso en la industria de las lacas* (clase 1).
3. un público destinatario está compuesto por consumidores en general y el otro por clientes profesionales.  
Ejemplo: los *estuches para lentes de contacto* (clase 9) frente a los *aparatos e instrumentos quirúrgicos* (clase 10).

### 3.2.8 Origen habitual (productor/proveedor)

Aunque el Tribunal de Justicia no se ha referido expresamente a este factor en la sentencia Canon, del concepto general de riesgo de confusión se deriva que el origen habitual de los productos y servicios reviste una especial importancia para el análisis de la similitud. Como el Tribunal ha declarado, «constituye un riesgo de confusión [...] el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos y servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente» (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998\_442, § 29). Por lo tanto, constituye un fuerte indicio de similitud el que, según la percepción del público destinatario, los productos y servicios posean habitualmente el mismo origen.

Sin embargo, esto no debería malinterpretarse en el sentido de invertir el examen del riesgo de confusión y de similitud de los productos y servicios: establecer un riesgo de confusión depende de muchos otros factores (como la similitud de los signos y el carácter distintivo de la marca anterior) y no viene determinado, exclusivamente, por el origen habitual que, como tal, es solo uno de los factores del análisis de la similitud entre los productos y servicios.

La conclusión de que los consumidores no se confundirán sobre el origen de los productos y servicios no es un argumento adecuado para comparar los productos y servicios. Lo anterior también debería quedar recogido en la apreciación global del

riesgo de confusión. El «origen», en este contexto, hace referencia principalmente al sector de fabricación (industria) o al tipo de empresa que fabrica los productos u ofrece los servicios en cuestión, en lugar de a la identidad del productor.

El «origen» no se define simplemente por el lugar real de producción o prestación (por ejemplo, una fábrica, taller, instituto o laboratorio), sino principalmente teniendo en cuenta quién dirige o controla la producción o prestación de los productos o servicios. Dicho de otro modo, la pregunta que cabe formular es: «¿quién es el responsable de fabricar el producto o de prestar el servicio?».

El origen geográfico (por ejemplo, China) no es pertinente para apreciar la similitud entre los productos y servicios.

El Tribunal ha declarado que incluso los productos y servicios pueden poseer el mismo origen si es común para el mismo tipo de empresa la producción o prestación de ambos. Se consideró que los *libros de texto educativos* (clase 16) poseían el mismo origen que los *cursos por correspondencia* (clase 41) ya que «las empresas que ofrecen cursos de todo orden dan, a menudo, a sus alumnos los citados productos como material pedagógico de apoyo» (23/10/2002, [T-388/00](#), ELS, EU:T:2002:260, § 55).

El criterio «origen habitual» debe aplicarse de forma restrictiva para evitar que quede diluido. Si se considera que todos los productos y servicios de una gran empresa o *holding* (multinacional) tienen el mismo origen, este factor perdería su importancia.

El público pertinente solo percibirá una fuente comercial común para diferentes productos cuando una gran parte de los fabricantes o distribuidores de los productos en cuestión sean los mismos (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, [T-169/03](#), Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).

No puede considerarse que diferentes categorías de productos que, por regla general, son fabricados por distintas empresas especializadas tienen una fuente comercial común simplemente porque pueden ser ofrecidos por marcas muy conocidas, ya que estos casos son marginales (02/07/2015, [T-657/13](#), ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). El mero hecho de que **algunos** fabricantes produzcan dos categorías diferentes de productos no es suficiente para demostrar que una gran parte de los fabricantes o distribuidores de dichos productos sean los mismos (23/01/2014, [T-221/12](#), Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).

### 3.2.8.1 Propiedades que definen un origen común habitual

A la hora de determinar el origen habitual de un producto o servicio, pueden ser pertinentes las siguientes propiedades:

#### Lugares de producción

#### Ejemplo

- Los *barnices, lacas, materias tintóreas y mordientes* (clase 2) suelen fabricarse en las mismas empresas, normalmente empresas químicas especializadas.

El lugar de producción puede ser un indicio serio de que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma fuente. Sin embargo, mientras la identidad del lugar de producción es un indicio de origen habitual común, la fabricación en lugares distintos no excluye que los productos procedan de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Por ejemplo, los *libros* (clase 16) y los *soportes electrónicos* (clase 9) —productos competidores, los soportes electrónicos sustituyen a los libros— son, ambos, productos de una editorial.

#### Métodos de fabricación

##### Ejemplo

- Los *cinturones de cuero* (clase 25) y los *bolsos de cuero* (clase 18) no solo se fabrican en los mismos lugares, por ejemplo, los talleres del cuero, sino que también se utilizan las mismas herramientas y máquinas para el tratamiento del cuero.

#### Conocimientos (técnicos)

##### Ejemplo

- Los *servicios de protección informática antivirus* (clase 42) y el *diseño de software* (clase 42) implican unos conocimientos técnicos en el ámbito de la tecnología de la información.

#### Uso comercial arraigado conocido por el público

Un uso comercial arraigado, como cuando los productores amplían su actividad a mercados adyacentes, resulta de especial importancia para llegar a la conclusión de que los productos y servicios de distinta naturaleza poseen el mismo origen. En estos supuestos es necesario determinar si tal ampliación es corriente en la industria o, por el contrario, si solo puede darse en casos excepcionales.

##### Ejemplo en el cual la ampliación ha devenido habitual

- Los *zapatos* (clase 25) y los *bolsos* (clase 18): es corriente en el mercado que los productores de zapatos participen también en la fabricación de bolsos.

##### Ejemplo en el cual la ampliación (todavía) no es habitual

- Las *prendas de vestir* (clase 25) y los *perfumes* (clase 3): aunque algunos diseñadores de moda también venden perfumes al amparo de sus marcas, esta no es la norma general en la industria de la confección, sino que más bien es una práctica de los diseñadores de éxito (desde el punto de vista económico).
- Las *prendas de vestir* y el *calzado* (clase 25) y los *relojes* y la *joyería* (clase 14) pueden ser fabricados por determinados diseñadores de moda con éxito comercial, pero esto es, hasta la fecha, marginal en la evaluación global del sector de mercado considerado. Existen diferencias significativas en la naturaleza de estos productos, sus procesos de fabricación y los conocimientos técnicos necesarios para la creación de un producto de calidad en cada una de las ramas en cuestión. Aunque haya diseñadores de moda de éxito que intenten explotar su notoriedad adhiriendo sus marcas a una amplia gama de productos, ello no influirá en las expectativas de los consumidores ajenos al sector del lujo, que normalmente no esperan que una

misma empresa sea responsable de la fabricación de los diferentes productos en cuestión, que no están a primera vista relacionados y que, además, no pertenecen a la misma familia de productos. Por lo tanto, estos consumidores no deducirán que estos productos constituyen una gama ampliada de productos que proceden de la misma fuente (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 71-74).

### 3.3 Relación entre los distintos factores

Se enumeraron los criterios del asunto Canon en la sentencia correspondiente sin ninguna indicación de relación o jerarquía (relevancia) entre ellos. Se consideraron uno por uno. Sin embargo, estos criterios no pueden considerarse de manera independiente, ya que algunos de ellos están interrelacionados y algunos criterios son más importantes que otros, con independencia de que se comparen productos con productos, servicios con servicios o productos con servicios. Como resultado de la ponderación de estos factores, con arreglo a su correspondiente importancia respecto de los productos y servicios en cuestión, puede determinarse que existen diversos grados de similitud: baja, media o alta (véase el [punto 3.3.4](#)).

#### 3.3.1 Interrelación entre los factores

En muchos casos, los vínculos se solaparán, en el sentido de que cuando concurra uno de los factores, otro también lo hará.

##### Ejemplos

- Basándose en el destino, es posible determinar quiénes son los clientes reales y potenciales, es decir, el público destinatario.
- El destino, junto con el público destinatario, también puede revelar si los productos y servicios son competidores.
- El mismo canal de distribución va acompañado del mismo público. Dicho de otro modo, cuando los canales de distribución son diferentes, el público también puede ser distinto.
- Los productos y servicios destinados a distintos públicos no pueden ser complementarios (11/05/2011, [T-74/10](#), Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011; [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
- La utilización suele depender de la naturaleza y del destino de los productos.

En ciertos supuestos será difícil establecer una distinción entre los diversos factores. Lo anterior es especialmente cierto en lo que a la «naturaleza», el «destino» y la «utilización» se refiere. Cuando el examinador se enfrente a tales dificultades, será suficiente abordar estos factores de forma conjunta.

##### Ejemplo

- Un *motor* es una máquina que transforma cualquiera de las diversas formas de energía en fuerza y movimiento mecánicos. En tal caso, es difícil distinguir la naturaleza de la finalidad del producto. Por lo tanto, en este caso no es necesario establecer ninguna distinción entre lo que es naturaleza y lo que es finalidad.

### 3.3.2 La importancia de cada factor

Al apreciar la similitud de los productos y servicios, deben tenerse en cuenta **todos** los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos y servicios. Sin embargo, en función del tipo de productos y servicios, un criterio determinado puede resultar más o menos importante. Dicho de otro modo, los diversos criterios no tienen un valor estándar sino que su importancia específica deberá determinarse en el contexto de cada caso.

En términos generales, la importancia de cada factor dependerá de la influencia que pueda tener sobre un posible riesgo de confusión del origen. Los criterios que sugieran de forma clara que los productos o servicios proceden o no proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente deben tener prioridad.

Los factores generalmente considerados importantes son:

- El origen habitual (porque tiene una fuerte influencia en el riesgo de confusión relacionado con un origen comercial común).
- El destino (porque es decisivo para la elección del cliente que compra o selecciona los productos y servicios).
- La naturaleza (porque define las cualidades y características esenciales de los productos y servicios).
- El carácter complementario (porque la estrecha relación entre el uso de los productos y servicios hace que el público crea que tienen el mismo origen).
- El carácter competidor (normalmente, los productos y servicios que son competidores tienen el mismo destino y están dirigidos al mismo público).

Los factores considerados menos importantes son:

- La utilización (pueden utilizarse del mismo modo productos que no son similares; por ejemplo, los cochecitos de bebés y los carritos de la compra).
- Los canales de distribución (pueden venderse productos que no sean similares en una misma sección de una tienda, en función de las distintas prácticas de exposición; por ejemplo, los *chicles* (clase 30) y los *cigarrillos* (clase 34)).
- El público destinatario.

### 3.3.3 Los diferentes tipos de comparación: productos frente a productos, servicios frente a servicios y productos frente a servicios

En principio, en la comparación de productos con productos se aplican los mismos factores que en la comparación de servicios con servicios. Con todo, al aplicar estos factores, debe tenerse en cuenta la principal diferencia entre productos y servicios (tangibles frente a intangibles).

Asimismo, en la comparación entre productos y servicios son válidos los mismos principios que se aplican en la comparación de productos con productos y de servicios con servicios.

Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. No obstante, pueden ser complementarios. Los servicios pueden, también, tener el mismo

destino que los productos y, por lo tanto, ser competidores de los mismos. De lo que antecede se deduce que, en determinadas circunstancias, podrá declararse la similitud entre productos y servicios.

### 3.3.4 Grado de similitud

Los productos y servicios pueden ser similares en distintos grados (bajo, medio o elevado) en función de cuántos factores compartan y la importancia atribuida a cada uno de ellos. El grado de similitud entre los productos y servicios es importante a la hora de decidir sobre el riesgo de confusión.

Por lo general, un solo factor no resulta suficiente para determinar la similitud entre los productos y servicios, incluso si se trata de un factor que se considera importante.

#### Ejemplos de diferenciación

- Los *coches* y las *bicicletas* (ambos en clase 12) comparten el mismo destino (trasladar una persona del lugar A al lugar B), pero esto no los convierte en similares.
- Aunque los *crisales para ventanas* (clase 19) y los *crisales de gafas* (clase 9) tienen la misma naturaleza, no son similares, ya que no coinciden en otros factores relevantes, como el destino, el productor, el canal de distribución y el público destinatario.

Es la combinación de diversos factores y la importancia de los mismos lo que permitirá alcanzar una conclusión final sobre la similitud. La combinación de dos factores considerados importantes, como la naturaleza y el productor, o la combinación de un factor importante y dos menos importantes, con frecuencia conduce a establecer la similitud. Por el contrario, la combinación de dos factores débiles, como el canal de distribución y el público destinatario, en principio, no resultan concluyentes para apreciar similitud entre los productos y servicios.

#### Ejemplos de similitud

- La *leche* y el *queso* (ambos en clase 29) tienen un destino y una utilización distintos; no tienen carácter competidor ni complementario. Sin embargo, el hecho de que tengan la misma naturaleza (productos lácteos) y un origen habitual (empresa láctea) resulta decisivo para apreciar similitud.
- Los *productos farmacéuticos* y los *emplastos* (ambos en clase 5) tienen distinta naturaleza, si bien poseen un destino similar, a saber, el tratamiento de enfermedades, discapacidades o lesiones. Asimismo, tienen los mismos canales de distribución y público destinatario, por lo que son similares.

La cantidad de factores que coinciden, junto con su importancia o relevancia, es lo que establece el grado de similitud. Hablando en términos generales, cuanto mayor sea el número de factores comunes, mayor será el grado de similitud. La similitud que se ha apreciado atendiendo solo a dos factores generalmente no será elevado, al contrario de lo que ocurre en los casos en que los productos y servicios coinciden en cuatro o más factores importantes.

Sin embargo, no se puede realizar un análisis matemático, ya que siempre dependerá de las circunstancias específicas de cada caso.

Obsoleto

## 4 Anexo I: Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos y servicios

Esta parte no establece nuevos criterios de apreciación de la similitud de los productos y servicios sino que, simplemente, ayuda a aclarar la forma de comparar grupos específicos de productos y servicios a los que, además de los criterios del asunto Canon, se les aplican algunas normas y excepciones generales.

### 4.1 Partes, componentes y piezas

El solo hecho de que un producto determinado pueda tener varios componentes no implica automáticamente que exista similitud entre el producto acabado y sus piezas (27/10/2005, [T-336/03](#), Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

#### Ejemplos de diferenciación

- Las *aspas de ventilador* (clase 7) y los *secadores de pelo* (clase 11).
- Los *cables eléctricos* (clase 9) y las *lámparas* (clase 11).
- Las *bolas para bolígrafos* (clase 16) y los *bolígrafos* (clase 16)
- Los *botones* (clase 26) y las *prendas de vestir* (clase 25).

La similitud se establecerá cuando se cumplan, al menos, algunos de los principales factores para apreciar la similitud (como el productor, el público o el carácter complementario), teniendo en cuenta la relación entre los factores y la importancia de cada uno de ellos para apreciar la similitud (véase el [punto 3.3](#)).

Dicha similitud se basa en el hecho de que las partes y piezas sean fabricadas o vendidas por la misma empresa que fabrica el producto final y vayan destinadas al mismo grupo de consumidores, como es el caso de las piezas de recambio, que también se venden de forma independiente del producto final. Además, existe complementariedad entre los productos de que se trate cuando la parte, el componente o la pieza sean necesarios para un uso adecuado del producto final o cuando la parte, el componente o la pieza no sirvan para su destino si no se incluyen en el producto final. En dicho caso, el público puede esperar también que la parte, el componente o la pieza se fabrique por el fabricante «original» o bajo el control de este, lo que también sugiere que los productos sean similares.

#### Ejemplos de similitud

- Los *cepillos de dientes eléctricos* (clase 21) y los *cabezales de cepillos de repuesto* (clase 21).
- Las *impresoras* (clase 9) y los *cartuchos de tinta* (clase 2).
- Las *máquinas de coser* (clase 7) y los *pies para máquinas de coser* (clase 7).

## 4.2 Materias primas y productos semielaborados

En la mayoría de los casos, el mero hecho de que un producto sea utilizado para la fabricación de otro producto no será suficiente para determinar la similitud de los productos, ya que su naturaleza, su destino, su público destinatario y sus canales de distribución pueden ser bastante distintos (13/04/2011, [T-98/09](#), T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49- 51). Según la jurisprudencia, las materias primas sometidas a un proceso de transformación son esencialmente diferentes de los productos acabados que incorporan o que están cubiertos por dichas materias primas debido a su naturaleza, objetivo y uso previsto (03/05/2012, [T-270/10](#), Karra, EU:T:2012:212, § 53).

Además, no son complementarios, sobre la base de que unos se utilizan para fabricar a los otros, y las materias primas están destinadas a su uso en la industria más que a su adquisición directa por el consumidor final. En este sentido, los *productos de plástico o sintéticos utilizados como materias primas o materiales semiacabados* (de las clases 1 y 17) no pueden considerarse complementarios con respecto a los *productos acabados* (fabricados con dichos materiales en las clases 9 y 12) sobre la base de que las materias primas tienen por objeto su procesamiento para que sean convertidas en productos acabados (09/04/2014, [T-288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

### Ejemplos de diferenciación

- *Cuero, pieles de animales* (clase 18) y *prendas de vestir* (clase 25).
- *Metales preciosos* (clase 14) y *joyería* (clase 14).

No obstante, la conclusión final puede depender de las circunstancias específicas del asunto, tales como el grado de transformación de la materia prima y si esta puede obtenerse de forma separada del producto acabado a través de los mismos canales de distribución.

### Ejemplo de similitud

- *Piedras preciosas* (clase 14) y *joyería* (clase 14). Al contrario de los metales preciosos, las piedras preciosas pueden obtenerse en las tiendas de joyería, de forma independiente del producto final.

Véase también el [anexo II, punto 5.4.2 «Ingredientes de los alimentos preparados»](#).

## 4.3 Accesorios

Se entiende que «accesorios», sin mayores precisiones, es un término poco claro e impreciso como se describe en el [punto 1.5.2 «Alcance pertinente»](#) y debe tratarse en consecuencia.

Un accesorio es algo extra que mejora o completa el producto principal al que se añade y que, normalmente, tiene una finalidad decorativa. A diferencia de las partes, componentes y piezas, un accesorio —a pesar de que, normalmente, se utilice en

estrecha relación con el producto principal— no constituye una parte integral del mismo.

El mero hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto no dará lugar, necesariamente, a una declaración de similitud (véase, por ejemplo, la «complementariedad estética», [punto 3.2.4](#)).

#### Ejemplos de diferenciación

- *Las prendas de vestir (clase 25) y los adornos para el cabello (clase 26).*

No obstante, es algo común que algunos accesorios también hayan sido producidos por el fabricante del producto principal. Por consiguiente, el consumidor puede esperar que el producto principal y los accesorios se fabriquen bajo el control de la misma entidad, en especial cuando se distribuyen a través de los mismos canales comerciales. En dichos casos existe un fuerte indicio de similitud.

#### Ejemplos de similitud

- *Las bicicletas (clase 12) y las alforjas para bicicletas (clase 12).*
- *Las gafas (clase 9) y los estuches para gafas (clase 9).*

## **4.4 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación**

Estos servicios pertenecen a la categoría de servicios relacionados con los productos.

Dado que los productos y los servicios son distintos por naturaleza, solo puede establecerse la similitud entre los productos y su instalación, mantenimiento y reparación cuando:

- en el sector del mercado de referencia fuera frecuente que los fabricantes de los productos prestaran también dichos servicios; **y**
- el público destinatario coincidiera; **y**
- la instalación, mantenimiento y reparación de dichos productos se proporcionara de forma independiente de la compra de los productos (que no sean servicios de postventa).

La instalación de prácticamente todos los productos se clasifica en la clase 37, como por ejemplo la *instalación de aparatos de acondicionamiento de aire, electrodomésticos, ascensores, alarmas de incendio, máquinas y aparatos de congelación, aparatos de cocina*. La *instalación y reparación de hardware* también está en la clase 37, ya que se trata de una actividad de reparación e instalación física. Sin embargo, el servicio *instalación y reparación de software* está clasificado en la clase 42, ya que implica programación informática sin instalación ni reparación física.

#### Ejemplos de similitud

- *Los equipos para el tratamiento de la información y ordenadores (clase 9) y la instalación y reparación de hardware (clase 37).*
- *Los aparatos de aire acondicionado (clase 11) y la instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado (clase 37).*

- *La maquinaria para trabajar el metal (clase 7) y el mantenimiento de maquinaria (clase 37).*

#### Ejemplos de diferenciación

- *Los materiales de construcción (clase 19) y la instalación de aislamientos en obras de construcción (clase 37).*
- *El calzado (clase 25) y la reparación de calzado (clase 37).*
- *Los vehículos (clase 12) y la desabolladura de vehículos de motor (clase 37) (15/12/2010, [T-451/09](#), Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).*

## **4.5 Servicios de asesoramiento, consultoría e información**

Por *servicios de asesoramiento* se entiende el suministro de asesoramiento adaptado a las circunstancias o necesidades de un usuario específico y mediante el cual se recomienda al usuario la adopción de determinadas medidas. Sin embargo, por *suministro de información* se entiende la entrega a un usuario de materiales (generales o específicos) sobre una cuestión o servicio, pero no incluye el asesoramiento sobre las medidas o acciones que debería realizar. En la 8.<sup>a</sup> edición de la Clasificación de Niza, los servicios de *consultas profesionales* de la clase 42 fueron suprimidos. Desde entonces, los servicios de consultoría (así como los *servicios de información y asesoramiento*) se clasifican en la clase del servicio que corresponde al objeto de la consulta. Por ejemplo, la *consultoría en relación con el transporte* pertenece a la clase 39, el *asesoramiento sobre dirección de negocios* entra dentro de la clase 35, la *consultoría financiera* se clasifica en la clase 36 y la *consultoría y asesoramiento en materia de belleza* en la clase 44. La prestación de asesoramiento, información o consultoría por medios electrónicos (por ejemplo, por teléfono u ordenador) no afecta a la clasificación de estos servicios.

Los servicios de asesoramiento, consultoría e información están cubiertos por los servicios relacionados, en la medida en que sean una parte integrante de los mismos.

Sin embargo, si los servicios de asesoramiento, consultoría e información no los presta la misma empresa, solo podrán ser similares si son complementarios y se dirigen al mismo público a través de los mismos canales de distribución, y pueden ser distintos si no comparten ninguno de los factores pertinentes.

#### Ejemplos

- Los servicios de información financiera (clase 36) están incluidos en los *servicios financieros* (clase 36) y, por tanto, son idénticos (27/02/2008, [T-325/04](#), Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).
- Los servicios de asesoramiento en materia de software informático (clase 42) son similares a la instalación y mantenimiento de software (clase 42) dado que, aunque no tienen que incluirse necesariamente en la instalación y mantenimiento de software, a menudo son complementarios.

En cuanto a la comparación de los servicios de asesoramiento, consultoría e información con los productos, puede declararse la similitud en condiciones parecidas

a las mencionadas con respecto al mantenimiento, la instalación y la reparación (véase el [punto 4.4](#)).

#### Ejemplos de similitud

- *Servicios de asesoramiento en relación con tecnologías informáticas* (hardware y software) (clase 42) y *software informático* (clase 9).
- *Consultoría y asesoramiento en materia de belleza* (clase 44) y *cosméticos* (clase 3).

#### Ejemplos de diferenciación

- *Servicios de información relativos a la compra de artículos de moda (información de guía de compras)* (clase 35) y *vestidos, calzado y sombrerería* (clase 25), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de artículos de la clase 25 proporcione dichos servicios de información a los consumidores.
- *Facilitación de información en materia de esparcimiento* (clase 41) y *juguetes* (clase 28), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de juguetes de la clase 28 preste dichos servicios de información a los consumidores.

## 4.6 Alquiler y leasing

Los **servicios de alquiler** se clasifican en las mismas clases que el servicio que prestan los objetos alquilados:

- *el alquiler de teléfonos* pertenece a la clase 38 porque *los servicios de telecomunicaciones* están en dicha clase;
- *el alquiler de coches* pertenece a la clase 39 porque *los servicios de transporte* están en dicha clase.

Los **servicios de leasing** son análogos a los servicios de alquiler y, por lo tanto, se clasifican del mismo modo. No obstante, el leasing o arrendamiento financiero con opción a compra se clasifica en la clase 36 como un servicio financiero.

A partir del supuesto de que «leasing» en inglés significa «alquiler», estos servicios deben diferenciarse de los servicios financieros. La comparación de los servicios de alquiler y de leasing lleva a la conclusión recogida en los apartados siguientes.

### 4.6.1 Alquiler/leasing frente a los servicios relacionados

Aunque los servicios de alquiler están clasificados en las mismas clases que el servicio que se presta a través de los objetos alquilados, dichos servicios no son automáticamente idénticos al servicio. La comparación entre dichos servicios debe llevarse a cabo aplicando los criterios normales para la identidad y la similitud.

#### Ejemplos

- *Existe identidad entre el alquiler de pisos (clase 36) y las agencias inmobiliarias (clase 36) porque alquiler de pisos está incluido en agencias inmobiliarias.*

*El mismo razonamiento no puede aplicarse al alquiler de bulldozers (clase 37) y a los servicios relacionados con construcción de edificios (clase 37). El alquiler de bulldozers no está incluido en construcción de edificios y, por lo tanto, estos servicios no se consideran idénticos.*

#### 4.6.2 Alquiler/leasing frente a los productos

Los servicios de alquiler y leasing son, en principio, siempre distintos de los productos alquilados o arrendados.

##### Ejemplos

- *Alquiler de vehículos (clase 39) y vehículos (clase 12).*
- *Alquiler de películas (clase 41) y DVD (clase 9).*

Existen excepciones en las que es frecuente que el fabricante de los productos también proporcione servicios de alquiler.

- *Alquiler y arrendamiento de programas informáticos (clase 42) y software (clase 9).* Se considera que son similares.
- *Alquiler de distribuidores automáticos (clase 35) y distribuidores automáticos (clase 7).* Se considera que son similares.

#### 4.7 Ejemplos de términos poco claros e imprecisos

Descripciones generales de títulos de clase, de la actual y anteriores ediciones de la Clasificación de Niza (la parte que se muestra en negrita es aquella que está poco clara o es imprecisa):

Clase 6: Productos metálicos no comprendidos en otras clases

Clase 7: **Máquinas** y otras herramientas mecánicas

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones y **artículos de metales preciosos o chapados**, no comprendidos en otras clases

Clase 16: Papel, cartón y **artículos de estos metales [papel y cartón]**, no comprendidos en otras clases

Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y **artículos de estas materias [caucho, gutapercha, goma, amianto y mica]** y no comprendidos en otras clases

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, y **artículos de estas materias [cuero y cuero de imitación]** y no comprendidos en otras clases

Clase 20: Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases

Clase 37: Servicios de reparación

Clase 37: Servicios de instalación

Clase 40: Tratamiento de materiales

Clase 45: ***Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.***

Para otros términos que carecen de claridad y precisión, véanse asimismo las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, puntos 4.3.1 y 4.3.2.](#)

Obsoleto

## 5 Anexo II: Industrias específicas

### 5.1 Productos químicos, farmacéuticos y cosméticos

#### 5.1.1 Productos químicos (clase 1) frente a productos químicos (clases 3 y 5)

Aunque la mayoría de las empresas químicas participan, normalmente, en la producción de todo tipo de productos químicos básicos, productos químicos especiales y productos de ciencias de la vida, incluidos los productos farmacéuticos y pesticidas, así como productos destinados al consumo —como las preparaciones para limpiar y los cosméticos— el solo hecho de que su naturaleza coincida (ya que todos ellos pueden clasificarse ampliamente como productos químicos), no es suficiente declarar que son similares. Cabe destacar, en particular, el destino específico de estos productos químicos, así como su público y su canal de distribución. Lo que se ha establecido en el [punto 4.2](#) respecto de las materias primas, los productos semielaborados y acabados es aplicable, en especial, a estos productos.

Por consiguiente, aunque los productos de las clases 3 y 5 normalmente son combinaciones de varios productos químicos, no se consideran similares a los productos incluidos en la clase 1. Su destino, como producto acabado, suele diferenciarse de los productos de la clase 1 que están principalmente en estado bruto, no acabado y que todavía no se han mezclado con otros productos químicos y vehículos inertes en un producto final. Los productos acabados de las clases 3 y 5 también suelen estar destinados a un público diferente y no comparten los mismos canales de distribución.

Sin embargo, no puede excluirse que algunas sustancias químicas (p. ej., *productos químicos utilizados en la agricultura, la horticultura y la silvicultura*) requieran pocas fases de transformación para ser consideradas productos acabados (p. ej., *fungicidas*). Puede considerarse que tales productos químicos comparten ya la finalidad intrínseca de los productos terminados. Además, las mismas empresas químicas pueden producir tanto productos semielaborados como el producto final. Por tanto, en tales casos se puede encontrar un grado de similitud.

Por otra parte, hay también productos de la clase 1 que no son meros productos químicos, sino productos semielaborados e incluso acabados con una finalidad de uso específica que es un factor importante que ha de tenerse en cuenta al comparar productos de la clase 1 con los de otras clases.

#### 5.1.2 Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos

Los productos farmacéuticos específicos se consideran similares a otros productos farmacéuticos específicos. Esto es así porque, por regla general, se cumplen diversos criterios de similitud, si no todos: comparten la misma naturaleza porque son productos

químicos específicos; su destino es, en sentido amplio, sanar o curar; se venden en los mismos lugares, en particular, las farmacias; y proceden de la misma fuente, que es la industria farmacéutica. Esta industria fabrica una gran variedad de fármacos con indicaciones terapéuticas distintas y el público general es consciente de ello. Asimismo, su utilización puede ser la misma y pueden ser competidores entre sí (17/11/2005, [T-154/03](#), Alrex, EU:T:2005:401, § 48). Sin embargo, el grado de similitud entre los productos farmacéuticos específicos puede variar en función de las indicaciones terapéuticas específicas.

El hecho de que un determinado producto farmacéutico se venda con receta no es especialmente relevante al comparar los productos. Por lo tanto, un medicamento con receta, por lo general, se considera similar a las medicinas libres de prescripción por los motivos que se han establecido anteriormente.

### 5.1.3 Productos farmacéuticos frente a cosméticos

Las categorías generales *productos farmacéuticos* y *cosméticos* deben considerarse similares. Los cosméticos incluyen productos utilizados para mejorar o proteger la apariencia o el olor del cuerpo humano y con frecuencia también se les añaden fragancias para darles un olor agradable. Los productos farmacéuticos, por otro lado, comprenden productos como los productos para el cuidado de la piel o del cabello con propiedades médicas. Pueden tener un destino coincidente con los cosméticos. Además, comparten los mismos canales de distribución, ya que pueden encontrarse en farmacias y otras tiendas especializadas, se dirigen al mismo público y, con frecuencia, los fabrican las mismas empresas. No obstante, la comparación entre productos farmacéuticos específicos y cosméticos solo dará lugar a un grado de similitud bajo o, incluso, a que se consideren completamente distintos.

Sin embargo, al comparar productos farmacéuticos específicos con cosméticos, es posible que solo tengan un bajo grado de similitud o que incluso sean totalmente diferentes, dependiendo del medicamento específico o del producto cosmético específico, su finalidad específica (indicación médica/aplicación cosmética) o su método de uso.

## 5.2 Industria del automóvil

La industria del automóvil es una industria compleja en la que participan diversos tipos de empresas, incluidas las empresas de fabricación de coches, así como los proveedores que suministran al fabricante de coches las materias primas (metal, aluminio, materiales plásticos, pinturas) y las piezas, módulos o sistemas completos. Deben diferenciarse varios ámbitos de producción: ingeniería de transmisión, chasis, electrónica, interiores y exteriores.

La complejidad de la industria y el hecho de que el producto final incorpore ciertos componentes y accesorios dificultan el examen de la similitud entre el producto final (por ejemplo, un coche) y las diversas piezas o materiales empleados para su producción. Asimismo, al comprar un coche, el público general sabe que el coche

incorpora muchos componentes que proceden de muchas fuentes y que el fabricante del coche podría montar componentes que hayan sido fabricados por terceros. Sin embargo, en lo que respecta al consumidor del coche, los productos se ofrecen, por lo general, bajo un solo signo, lo que hace que sea casi imposible que el público general identifique al resto de fabricantes o diferencie el origen de producción. Algunas excepciones son las baterías para coches o los neumáticos, sobre los que en general son visibles otros signos.

Al igual que ocurre con otras industrias, resultan aplicables los criterios de la sentencia Canon y, en particular, deberán tenerse en cuenta los principios generales establecidos para la comparación de las partes, los componentes y las piezas.

Debe tenerse en cuenta, en especial, que hay productos que solo puede adquirir la industria automovilística sin que exista la posibilidad de que los pueda obtener o comprar el público general (consumidor final). Un ejemplo es el metal común de la clase 6 utilizado para construir el chasis. Dichos productos se diferencian claramente del coche y, probablemente, del resto de partes, componentes y piezas. No obstante, hay piezas de recambio que el público general puede comprar para fines de reparación o mantenimiento. La apreciación de la similitud de estos productos dependerá, principalmente, de si el fabricante de coches suele fabricar la pieza de recambio específica.

### 5,3 Industria textil y de la moda

Los productos clasificados en las clases 22, 23, 24 y 25 están relacionados con el sector textil. Existe una cierta progresión entre estas clases: los *materiales textiles fibrosos en bruto*, como las *fibras* (clase 22), se convierten más tarde en *hilos* (clase 23), luego en *tejidos*, por ejemplo, *tejidos para uso textil* (clase 24) y terminan como *productos textiles acabados* (clase 24) o *prendas de vestir* (clase 25).

Asimismo, los productos de la clase 18 hechos de cuero o imitaciones de cuero también pueden estar relacionados con las industrias textiles y de la moda.

#### 5.3.1 Materias primas o semielaboradas frente a productos acabados

Dado que la relación entre las clases 22, 23, 24 y 25 con frecuencia está basada en el hecho de que un producto se emplea en la fabricación del otro (por ejemplo, los *tejidos* de la clase 24 se emplean en la fabricación de las *prendas de vestir* de la clase 25), en las comparaciones de este tipo serán aplicables las normas generales relativas a las materias primas (véase el [anexo I, punto 4.2](#)).

Sin embargo, se puede encontrar cierto grado de similitud entre *tejidos* y determinados *productos textiles*, como *sábanas* y *manteles*, en la clase 24. En dichos casos, el grado de transformación necesario desde la materia prima al producto final es insignificante: el tejido simplemente se corta y se le da una forma y/o se cose para obtener el producto acabado. Asimismo, muchos establecimientos permiten a los consumidores adquirir el material básico o los productos confeccionados a partir de

dicho material. Por lo tanto, el público destinatario se puede esperar que estos productos procedan de las mismas empresas.

### 5.3.2 Productos textiles (clase 24) frente a prendas de vestir (clase 25)

Al comparar los *productos textiles* de la clase 24 con las *prendas de vestir* de la clase 25, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los artículos cubiertos por los *productos textiles* de la clase 24 son distintos a la mayoría de los artículos de las *prendas de vestir* de la clase 25 (p. ej., *ropa de cama* de la clase 24 y *faldas* de la clase 25). El principal punto de conexión entre ellos es que todos se fabrican a partir de material textil; no obstante, tienen en principio destinos completamente diferentes: las prendas de vestir sirven para llevarse puestas o como artículo de moda, mientras que los diversos productos textiles se destinan, principalmente, a uso doméstico y a la decoración de interiores. Por lo tanto, su utilización es distinta. Asimismo, los canales de distribución y los puntos de venta de ambos son distintos, y el público destinatario no considerará que procedan de la misma empresa.

Sin embargo, algunos productos textiles específicos podrán considerarse similares a prendas de vestir específicas. Por ejemplo, las *toallas de baño* de la clase 24 y los *albornoces* de la clase 25 son similares, ya que ambos conjuntos de productos tienen por objeto absorber la humedad de la piel mojada, tienen una naturaleza y una finalidad similares y compiten entre sí. Además, los productores, canales de distribución y usuarios finales pueden ser los mismos (12/07/2019, [T-54/18](#), 1st AMERICAN (fig.) / DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 72 y 73; 09/09/2020, [T-50/19](#), Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128).

En vista del hecho de que los *albornoces* están incluidos en la categoría general de *prendas de vestir* (09/09/2020, [T-50/19](#), Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128) y que las *toallas de baño* están incluidas en la categoría general de *productos textiles*, también debe encontrarse similitud entre las categorías más amplias de *productos textiles* de la clase 24 y las *prendas de vestir* de la clase 25.

También pueden encontrarse otros productos textiles específicos similares a artículos de ropa específicos si se dan circunstancias iguales o similares respecto a dichos productos específicos; esto debe evaluarse caso por caso.

### 5.3.3 Accesorios de moda

Tal como se ha explicado en el punto «Accesorios» (véase el [anexo I, punto 4.3](#)), el mero hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto no dará lugar, necesariamente, a una declaración de similitud.

Sin embargo, en la industria de la moda debe tenerse en cuenta el hecho de que algunos accesorios de moda pueden coordinarse estéticamente con algunos artículos de prendas de vestir, calzado y sombrerería (véase el [punto 3.2.4.3](#) sobre el impacto de la complementariedad estética). Además, cuando es habitual que el fabricante del producto principal produzca algunos accesorios, de manera que los consumidores

puedan esperar que procedan de la misma entidad y se distribuyen a través de los mismos canales comerciales, existen fuertes indicios de similitud.

## 5.4 Alimentación, bebidas y servicios de restaurantes

### 5.4.1 Productos alimenticios

El hecho de que los productos puedan clasificarse como productos alimenticios no es suficiente, en sí mismo, para hacerlos similares. La industria alimentaria engloba productos de naturaleza muy diferente (por ejemplo, productos alimenticios de origen animal, productos alimenticios de origen vegetal) que se conciben para consumirse en diferentes ocasiones y con diferentes fines (por ejemplo, como condimentos, como edulcorantes o como platos preparados). Además, determinados productos alimenticios pueden ser fabricados por diferentes empresas especializadas en un determinado ámbito de la industria alimentaria que requieran unas instalaciones de producción y conocimientos técnicos específicos. Además, el hecho de que los productos alimenticios se vendan en los supermercados o en las secciones de alimentación de los grandes almacenes no es concluyente en sí. Esto se debe a que el público destinatario es consciente de que los productos vendidos en estos lugares pueden proceder de muchas empresas independientes.

Por lo tanto, es necesario evaluar caso por caso si se aplican los factores de similitud pertinentes al comparar los productos alimenticios específicos.

### 5.4.2 Ingredientes de los alimentos preparados

Los ingredientes utilizados para preparar productos alimenticios son una subcategoría de las materias primas y reciben el mismo modo que las materias primas en general (véase el [anexo I, punto 4.2](#)). Por consiguiente, el mero hecho de que un ingrediente sea necesario para la preparación de un alimento no bastará, por sí solo, para determinar la similitud de los productos, incluso si estos están comprendidos en la categoría general de alimentos (26/10/2011, [T-72/10](#), Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

Cuando el ingrediente puede considerarse como ingrediente principal de un plato preparado, la similitud solo existirá si los productos comparten algún otro criterio o criterios pertinente(s), en particular su origen habitual, naturaleza, destino o utilización. Por ejemplo, en la sentencia *Apetito* (04/05/2011, [T-129/09](#), *Apetito*, EU:T:2011:193), el Tribunal confirma la similitud entre un determinado alimento y los platos preparados **principalmente** compuestos por el mismo alimento.

Sin embargo, no existe complementariedad simplemente porque un ingrediente es necesario para producir o preparar otro alimento. La complementariedad solo es aplicable al uso de productos y no a su proceso de producción (véase [el punto 3.2.4](#) y 11/05/2011, [T-74/10](#), *Flaco*, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, [R 2571/2011-2](#)).

### 5.4.3 Bebidas no alcohólicas (clase 32) frente a bebidas alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33)

En la causa [T-150/17](#) del 04/10/2018, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL *et al.*, EU:T:2018:641, § 77-84, el Tribunal constató: «por regla general, multitud de bebidas alcohólicas y no alcohólicas se mezclan, se consumen o se comercializan juntas, bien en los establecimientos mismos, bien como bebidas alcohólicas mezcladas con anterioridad. «por regla general, multitud de bebidas alcohólicas y no alcohólicas se mezclan, se consumen o se comercializan juntas, bien en los establecimientos mismos, bien como bebidas alcohólicas mezcladas [con anterioridad](#).

En consecuencia, no puede considerarse que una bebida alcohólica y una bebida energética sean similares por el mero hecho de que puedan mezclarse, consumirse o comercializarse conjuntamente, dado que la naturaleza, el destino y la utilización de esos productos difiere en cuanto a la presencia o ausencia de alcohol en su composición. Además, es preciso señalar que las empresas que comercializan bebidas alcohólicas "premezcladas" con un ingrediente sin alcohol no venden dicho ingrediente separadamente ni bajo la misma marca que la bebida alcohólica "premezclada" o una marca similar».

Por lo tanto, la mayoría de las bebidas no alcohólicas de la clase 32 se consideran distintas de la mayoría de las bebidas alcohólicas de la clase 33 (véase, además, la resolución [R 1720/2017-G](#) de la Sala Ampliada, de 21/01/2019, en la que se consideró, por ejemplo, que el agua mineral, los refrescos y los zumos de frutas eran distintos al vodka).

Sin embargo, algunas bebidas no alcohólicas específicas pueden ser similares a algunas bebidas alcohólicas específicas. Por ejemplo, el *vino sin alcohol* y el *vino desalcoholizado* de la clase 32 y el *vino* de la clase 33. Existe una tendencia creciente, por parte de las empresas vitivinícolas del sector del mercado de bebidas, de elaborar y ofrecer también vinos sin alcohol como una alternativa al vino alcohólico. De hecho, el vino sin alcohol pasa, a menudo, por el mismo proceso de fermentación y envejecimiento que el vino alcohólico, y el alcohol no se elimina hasta las últimas fases (ya sea mediante destilación o filtración). Además, el vino sin alcohol está destinado a ser consumido en las mismas circunstancias que el vino alcohólico por consumidores que no pueden consumir alcohol o deciden no hacerlo. Dado que los consumidores los percibirán como productos alternativos, también deben considerarse competidores. Asimismo, no es inusual que el vino sin alcohol se venda en las tiendas de vinos o en las secciones especializadas de los supermercados. De ello se deduce que el *vino sin alcohol* es similar al *vino*. Por consiguiente, también debe encontrarse similitud entre las categorías más amplias de *bebidas no alcohólicas* de la clase 32 y las *bebidas alcohólicas (excepto cervezas)* de la clase 33, que incluyen esos productos específicos, respectivamente. También otras bebidas no alcohólicas específicas podrán considerarse similares a bebidas alcohólicas específicas si se aplican las mismas circunstancias o similares a esos productos específicos; esto debe evaluarse caso por caso.

#### 5.4.4 Suministro de comida y bebidas frente a comida y bebidas

Los servicios de suministro de comida y bebida de la clase 43 abarcan principalmente los servicios de un restaurante o servicios similares, tales como servicios de catering, cafeterías y bares de comida rápida. Estos servicios se destinan a servir alimentos y bebidas destinados directamente al consumo.

El mero hecho de que la comida y las bebidas se consuman en un restaurante no bastará para determinar la similitud entre ellas (09/03/2005, [T-33/03](#), Hai, EU:T:2005:89, § 45; 20/10/2011, [R 1976/2010-4](#), THAI SPA / SPA et al., § 24-26).

No obstante, en ciertas situaciones estos productos y servicios pueden ser complementarios ([T-562/14](#), YOO/ YO, EU:T:2015:363, § 25, 27; 17/03/2015, [T-611/11](#), Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, [T-213/09](#), Yorma's, EU:T:2011:37, § 46). Tal como se muestra en el [punto 3.2.4](#), se considera que los productos y servicios son complementarios si uno es indispensable o importante para la utilización del otro, de modo que los consumidores puedan pensar que la responsabilidad de la fabricación de dichos productos o el suministro de dichos servicios recae en la misma empresa.

El mero hecho de que la comida o las bebidas sean esenciales para los servicios de los restaurantes, bares, cafeterías, etc., no lleva por sí solo a los consumidores a pensar que el proveedor de servicios también se ocupa de la fabricación de esos productos (por ejemplo, de la sal en los restaurantes).

No obstante, los consumidores podrían pensar que la responsabilidad recae en la misma empresa si la realidad del mercado muestra que el suministro de comida y bebidas y la fabricación de dichos productos suele centrarse en la misma empresa y con la misma marca comercial (por ejemplo, el café en sus cafeterías, los helados en sus heladerías, las cervezas en pubs). En tales casos, existe un grado de similitud.

### 5.5 Servicios de apoyo a otras empresas

Los servicios de apoyo a otras empresas contenidos en la clase 35 comprenden una variedad de servicios diferentes. Para determinar si existen puntos comunes pertinentes entre ellos, es importante establecer una interpretación común de lo que son esos servicios y de la finalidad a la que sirven.

Todos los servicios incluidos en la lista del título de clase de la clase 35 están destinados a dar apoyo y ayudar a otras empresas o a mejorar su negocio. Por lo tanto, en principio están destinados al público profesional.

Los **servicios de publicidad** consisten en proporcionar asistencia a otras empresas en la venta de sus productos y servicios, haciendo promoción de su lanzamiento o venta, o reforzando la posición del cliente en el mercado, y adquiriendo una ventaja competitiva a través de la publicidad. Para conseguir este objetivo, pueden utilizarse muchos medios y productos distintos. Estos servicios son ofrecidos por agencias publicitarias que estudian las necesidades de sus clientes y proporcionan toda la información y consejos necesarios para la comercialización de sus productos y

servicios, creando una estrategia personalizada relativa a la publicidad de sus productos y servicios a través de publicaciones periódicas, sitios web, vídeos, Internet, etc.

Algunos ejemplos de servicios de publicidad son el *alquiler de espacios publicitarios en medios de comunicación*, los *servicios de telemarketing*, el *marketing*, las *relaciones públicas* y las *demostraciones de productos*, dado que todos ellos tienen por objeto promocionar los productos o servicios de otras empresas, aunque sea por diferentes medios.

La naturaleza y el destino de los servicios de publicidad son esencialmente distintos de la fabricación de productos o de la prestación de muchos otros servicios. Por lo tanto, la publicidad es, en general, distinta a los productos y servicios publicitados. Lo mismo es aplicable a la comparación de los servicios de publicidad frente a los productos que puedan utilizarse como medio de difusión de la publicidad, como los DVD, programas informáticos, artículos de imprenta, folletos y catálogos.

Los **servicios de gestión** se incluyen en la clase 35 cuando están relacionados con los aspectos empresariales de una entidad. Dado que existen servicios de gestión en otras clases, se considera que un servicio de gestión de la clase 35 tiene fines empresariales.

Los **servicios de gestión de empresas** tienen por objeto ayudar a las empresas a gestionar sus negocios estableciendo la estrategia o el rumbo de la empresa. Incluyen actividades relacionadas con la dirección de la empresa, por ejemplo, de control, orientación, supervisión, organización y planificación. Son servicios que normalmente prestan empresas especializadas en este ámbito específico, como los consultores empresariales. Obtienen información y proporcionan instrumentos y conocimientos especializados que permiten que sus clientes lleven a cabo su actividad o proporcionan el apoyo necesario a las empresas para adquirir, desarrollar y ampliar su cuota de mercado.

Algunos ejemplos de actividades de gestión de empresas son la investigación y valoración de empresas, el análisis de costes y el asesoramiento de organizaciones, dado que todos tienen por fin contribuir a la estrategia de una empresa comercial. Estos servicios también incluyen cualquier actividad de «consultoría», «asesoramiento» y «asistencia» que pueda ser útil en la gestión de una empresa, como la asignación eficiente de los recursos humanos y financieros, la forma de mejorar la productividad, aumentar la cuota de mercado, tratar a los competidores, reducir los pagos de impuestos, desarrollar nuevos productos, comunicarse con el público, llevar a cabo la comercialización, investigar las tendencias de los consumidores, lanzar nuevos productos, crear una identidad corporativa, etc.

#### Ejemplos

La *búsqueda de negocios* es el análisis e interpretación de información económica, por ejemplo sobre ingresos, empleo, impuestos y estadísticas demográficas. Los emprendedores utilizan los resultados del estudio para tomar decisiones empresariales, por ejemplo, al establecer sus estrategias de marketing.

Las *evaluaciones comerciales* consisten en una investigación del carácter y potencial de un negocio, así como en una valoración de su rendimiento en comparación con sus competidores.

La *elaboración de análisis de costes* consiste en una combinación de una evaluación del precio total propuesto de un proyecto y el costo de los elementos independientes de ese proyecto (por ejemplo, la mano de obra, los materiales, etc.) para determinar si son razonables y admisibles teniendo en cuenta los requisitos del proyecto. Sirve para determinar si el hecho de avanzar con un proyecto constituye una decisión empresarial adecuada. Por consiguiente, se considera un servicio que contribuye a la gestión de los negocios comerciales o a otras funciones comerciales de una empresa comercial o industrial. Mediante la información obtenida a través de un análisis del precio de costo, una empresa puede tomar las decisiones financieras relacionadas con la participación en el proyecto en cuestión.

Cuando se compara la *gestión de empresas* con la *publicidad* debe señalarse que la publicidad es un instrumento esencial de la gestión de empresas, porque da a conocer a la propia empresa en el mercado. Tal como se ha indicado anteriormente, la finalidad de los servicios de publicidad es «reforzar la posición (de la empresa) en el mercado» y la finalidad de los servicios de gestión de empresas es ayudar a las empresas a «adquirir, desarrollar y expandir su cuota de mercado». No existe una diferencia clara entre «reforzar la posición en el mercado de una empresa» y «ayudar a una empresa a desarrollar y ampliar su cuota de mercado». El profesional que ofrece asesoramiento sobre el modo eficiente de gestionar una empresa puede incluir razonablemente en dicho asesoramiento las estrategias de publicidad, porque no cabe duda de que la publicidad desempeña un papel esencial en la gestión de negocios comerciales. Asimismo, los consultores empresariales podrán ofrecer asesoramiento sobre publicidad (y marketing), como parte de sus servicios y, por lo tanto, el público destinatario puede creer que los dos servicios tienen el mismo origen profesional. Por lo tanto, existe un cierto grado de similitud entre ellos.

Los **servicios de administración de negocios** tienen por objeto ayudar a las empresas a mejorar el rendimiento de las operaciones empresariales y, para ello, se basan en la interpretación y aplicación de la política fijada por la junta de administración de la empresa. Estos servicios consisten en organizar a las personas y a los recursos de manera eficaz para dirigir las actividades hacia metas y objetivos comunes. Estos servicios incluyen actividades como la selección de personal, la elaboración de nóminas, la redacción de estados contables y la preparación de impuestos, actividades que permiten a la empresa desarrollar sus funciones comerciales y que suele realizar una entidad independiente de la empresa en cuestión. Estas actividades las realizan, entre otros, agencias de empleo, auditores o empresas de subcontratación.

#### Ejemplo

La *auditoría empresarial* consiste en la evaluación de una serie de actividades empresariales. Abarca una revisión de las estructuras de organización, la gestión, los procesos, etc.

Cuando se compara la *administración de negocios* con la *publicidad*, debemos destacar que estos servicios suelen diferir, dado que un profesional que contribuye a la ejecución de las decisiones empresariales o a mejorar el rendimiento de las operaciones empresariales no ofrecerá estrategias publicitarias.

La línea que separa la *gestión de empresas* y la *administración de negocios* es borrosa y, en ocasiones, es muy difícil distinguir dichos servicios entre sí. Ambos están comprendidos en una categoría de servicios empresariales más amplia. Como regla general, puede decirse que los servicios de administración de negocios se realizan para organizar y gestionar una empresa, mientras que la gestión de empresas sigue un enfoque superior que tiene por objeto establecer las metas comunes y el plan estratégico de una empresa comercial.

Los **trabajos de oficina** son las operaciones diarias internas de una organización, incluyendo los servicios de soporte y administración en el departamento administrativo. Estos servicios comprenden principalmente las actividades que ayudan al funcionamiento de una empresa comercial, así como las actividades típicas de los servicios de secretaría, como la taquigrafía y la mecanografía, la recopilación de información en bases de datos informáticas, la facturación y el procesamiento administrativo de pedidos de compra, al igual que los servicios de apoyo, como el arrendamiento de máquinas y equipos de oficina.

Ejemplo

La *contabilidad* es el acto de registrar las transacciones financieras.

## 5.6 Servicios de venta al por menor

Se define la expresión «al por menor» como la acción o la actividad de vender productos o materias primas en cantidades relativamente pequeñas para su uso o consumo en lugar de su reventa (en contraposición a «al por mayor» que consiste en la venta de materias primas en cantidades, normalmente para su reventa).

No obstante, debe señalarse que la venta de productos no es un servicio, en el sentido de la Clasificación de Niza. Por lo tanto, la actividad de vender productos al por menor como servicio, para la que puede obtenerse protección a través de una MUE, no consiste en el mero acto de vender los productos, sino en los servicios prestados en relación con la venta real de productos. Estos servicios se definen en la nota explicativa de la clase 35 de la Clasificación de Niza como «el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad».

Asimismo, el Tribunal ha dictaminado que el objetivo del comercio al por menor es la venta de productos a los consumidores; además de la transacción jurídica de la compraventa, este tipo de comercio comprende toda la actividad desarrollada por el operador para incitar a la conclusión de dicho negocio. Esta actividad consiste, en particular, en la selección de un surtido de productos que se ponen a la venta y en la prestación de diversos servicios con los que se pretende convencer al consumidor

para que concluya la venta con el comerciante de que se trate y no con un competidor (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

Los servicios de venta al por menor permiten que los consumidores satisfagan sus distintas necesidades de compra en un solo lugar y, generalmente, están destinados al consumidor en general. Pueden realizarse en un lugar determinado, como un gran almacén, supermercado, tienda o quiosco, o por medio del comercio al por menor sin tienda, es decir, a través de Internet, por catálogo o de venta por correo.

En lo concerniente a la similitud entre los productos y servicios en cuestión se aplican los siguientes principios.

#### 5.6.1 Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto

Los servicios de venta al por menor en general<sup>48</sup> (es decir, la especificación no limitada a la venta de productos especiales) constituyen un término poco claro o impreciso, como se describe en el [punto 1.5.2.2](#), y deben ser tratados como tal.

#### 5.6.2 Servicios de venta al por menor de productos frente a productos

En relación con los servicios de venta al por menor de productos específicos, la similitud (o la falta de esta) entre los productos a que se refieren los servicios de venta al por menor y los productos en sí constituye un factor esencial que se debe tener en cuenta. Los servicios de venta al por menor de productos específicos pueden ser similares en distinta medida, o diferentes de productos específicos en función del grado de similitud entre los productos en sí, pero también teniendo en cuenta otros factores pertinentes.

##### 5.6.2.1 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los mismos productos específicos

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos específicos son similares en un grado medio a estos productos específicos (20/03/2018, [T-390/16](#), DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, [T-365/14](#), TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Aunque la naturaleza, el destino y la utilización de dichos productos y servicios no sean los mismos, cabe señalar que presentan similitudes, visto el hecho de que son complementarios y que estos servicios generalmente se ofrecen en los mismos lugares donde se ofrecen para la venta los productos. Asimismo, se dirigen al mismo público.

Los productos comprendidos en los servicios de venta al por menor y los productos específicos comprendidos en la otra marca deben ser idénticos para determinar un grado medio de similitud entre los servicios de venta al por menor y tales productos y

<sup>48</sup> La Oficina no admite los «servicios de venta al por menor» como tales a efectos de clasificación, salvo ulterior especificación (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#)).

los productos en sí, es decir, deben ser exactamente los mismos productos o entrar dentro del significado natural y habitual de la categoría.

#### 5.6.2.2 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a productos específicos similares

Existe un bajo grado de similitud entre los servicios de venta al por menor relativos a productos específicos y otros productos específicos similares o muy similares, dada la estrecha relación entre ellos en el mercado desde el punto de vista del consumidor. Los consumidores están acostumbrados a la práctica de que numerosos productos similares o muy similares se presenten juntos o se ofrezcan a la venta en las mismas tiendas especializadas o en las mismas secciones de grandes almacenes o supermercados. Además, son de interés para el mismo tipo de consumidor.

Un bajo grado de similitud entre los productos vendidos al por menor y los propios productos también puede ser suficiente para llegar a la conclusión de que existe un bajo grado de similitud con los servicios de venta al por menor si los productos implicados suelen ofrecerse a la venta en las mismas tiendas especializadas o en las mismas secciones de grandes almacenes o supermercados, pertenecen al mismo sector de mercado y, por tanto, son de interés para el mismo tipo de consumidor.

Dichos productos y servicios son diferentes cuando los productos en cuestión no se ofrecen en los mismos lugares, no pertenecen al mismo sector de mercado y están destinados a un tipo de consumidor diferente.

#### 5.6.2.3 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los productos específicos diferentes

Cuando los productos vendidos al por menor son diferentes de los productos en sí reales, no se puede determinar ninguna similitud entre ellos.

#### 5.6.3 Servicios de venta al por menor frente a los servicios de venta al por menor de productos específicos

Los servicios de venta al por menor en general (es decir, la especificación no se limita a la venta de productos particulares) son un término poco claro o impreciso, como se describe en el [punto 1.5.2](#), y deben tratarse como tal.

#### 5.6.4 Servicios de venta al por menor de productos específicos frente a los servicios de venta al por menor de otros productos específicos

Los servicios de venta al por menor de productos específicos y los servicios de venta al por menor de otros productos específicos poseen la misma naturaleza por ser servicios de venta al por menor; tienen el mismo destino, que permite a los consumidores satisfacer de forma conveniente sus distintas necesidades de compra, así como la misma utilización.

La similitud se determina entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cuando los productos suelen venderse al por menor en los mismos comercios y están destinados al mismo público. No obstante, el grado de similitud entre, por una parte, la venta al por menor de productos específicos y, por otra parte, la venta al por menor de otros productos específicos puede variar en función de la proximidad de los productos vendidos al por menor y las particularidades de los respectivos sectores de mercado.

La similitud queda, en principio, excluida cuando los productos en cuestión no suelen venderse al por menor juntos y están destinados a públicos distintos, o son diferentes. No obstante, todavía se puede determinar un grado de similitud si, debido a las particularidades del mercado, dichos productos diferentes se venden al por menor juntos en los mismos comercios y se destinan al mismo público.

#### 5.6.5 Servicios a los que se aplican los mismos principios

Se aplicarán los citados principios en relación con los servicios de venta al por menor a los distintos servicios prestados relacionados exclusivamente con la venta de productos, como los **servicios de venta al por menor**, los **servicios de venta al por mayor**, los **servicios de venta por Internet**, o los **servicios de venta por catálogo o por correo**, etc. (en la medida en que estos estén incluidos en la clase 35).

#### 5.6.6 Servicios a los que no se aplican los mismos principios

Por el contrario, no se aplicarán los citados principios en relación con los servicios de venta al por menor a otros servicios que no estén relacionados exclusivamente con la venta de productos, o que no estén comprendidos en la clase 35, como la **prestación de servicios de subasta** (clase 35), los **servicios de importación y exportación** (clase 35), los **servicios de distribución y transporte** (clase 39), o **reparación** (clase 37), etc.

Ejemplo

#### **Servicios de importación y exportación**

Los servicios de importación y exportación no se consideran un servicio de ventas y, por tanto, no se pueden aportar los mismos argumentos que respecto de la comparación de productos con servicios de venta al por menor o al por mayor.

Los servicios de importación y exportación se refieren al movimiento de productos y, por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país de importación como del país de exportación. Estos servicios con frecuencia están sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio. Mientras que estos servicios tienen la finalidad de apoyar o ayudar a otras empresas a hacer negocios y son preparatorios o auxiliares a la comercialización de productos, no están relacionados con la venta efectiva al por menor y al por mayor. Por estos motivos, los productos deberán considerarse distintos a los servicios de importación y exportación de dichos productos. El hecho de que el objeto de los servicios de importación o

exportación y los productos en juego sea el mismo no es un factor pertinente para determinar la similitud.

## 5.7 Transporte, embalaje y almacenamiento

Los *servicios de transporte* no se consideran similares a los productos. Estos servicios son prestados por empresas de transporte especialistas cuya actividad no es la fabricación y la venta de dichos productos. Respecto de la naturaleza de los productos y servicios, los *servicios de transporte* hacen referencia a la flota de camiones o naves utilizadas para desplazar mercancías de un punto «A» a un punto «B».

De igual modo, los *servicios de embalaje y almacenamiento* solo hacen referencia al servicio por el que los productos de una empresa, o cualquier persona, son embalados y conservados en un lugar determinado a cambio de una tarifa. Estos servicios no son similares a ningún tipo de producto, incluido cualquiera de los productos que puedan embalsarse y almacenarse (07/02/2006, [T-202/03](#) Comp USA, EU:T:2006:44; 22/06/2011, [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, [R 1006/2012-G](#), Pionono (fig.), § 38).

## 5.8 Tecnología de la información

### 5.8.1 *Software* frente a aparatos/servicios que usan *software*

En la sociedad actual, de un elevado nivel tecnológico, prácticamente todos los *aparatos electrónicos o digitales* funcionan con el *software* que llevan integrado. Asimismo, la prestación de muchos servicios en los sectores financiero o comercial, en las industrias de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones depende claramente del *software* o el *software* asistido por ordenador. No obstante, no cabe deducir de lo anterior que el *software* sea similar a los productos/servicios que utilicen *software* para poder funcionar correctamente.

Cuando el *software* no forma parte integrante de un aparato o servicio, se puede adquirir independientemente del mismo y sirve, por ejemplo, para aportar funcionalidades más o diferentes, se puede establecer un grado de similitud si se aplican otros factores pertinentes.

### 5.8.2 *Software* específico frente a *software* específico

Hay muchos tipos de *software*, y aunque el *software* por naturaleza (un conjunto de instrucciones que permite a un ordenador realizar una tarea) es el mismo, esto no significa que la finalidad específica de un tipo de *software* sea la misma que la de otro. Esto implica que un *software* muy específico podría no ser similar a otro tipo de *software*, dependiendo, por ejemplo, del ámbito concreto de su aplicación, de los conocimientos especializados necesarios para desarrollar los tipos de *software*, de si

se dirigen a los mismos usuarios y de si se comercializan a través de los mismos canales de distribución.

### 5.8.3 Equipos de comunicaciones, ordenadores y *software* (clase 9) frente a servicios de telecomunicaciones (clase 38)

Los equipos de comunicaciones comprenden medios tales como equipos de redes informáticas, de radiodifusión, de comunicación de datos y de comunicación de punto a punto y antenas para permitir una comunicación remota.

Debido a los rápidos avances en el campo de la tecnología de la información, en especial la creciente importancia de Internet, se ha producido una clara interrelación entre los mercados de, por una parte, los equipos de comunicaciones y el *hardware* y *software* de las tecnologías de la información y, por otra parte, los servicios de telecomunicaciones.

Los productos tales como los módems, teléfonos, teléfonos inteligentes, ordenadores, *routers* o servidores se usan en estrecha relación con los servicios de telecomunicaciones porque son, o pueden ser, absolutamente necesarios para la prestación de dichos servicios y, desde el punto de vista del consumidor, son indispensables para acceder a ellos. Asimismo, suelen comercializarse juntos.

Actualmente, los ordenadores suelen conectarse en redes y su uso autónomo es en realidad la excepción a la regla; lo normal es que los equipos de comunicaciones, los ordenadores y los programas de *software*, en la medida en que permiten el acceso a dichos servicios u ofrecen la posibilidad de prestarlos, los convierten en complementarios. Véase la resolución de 25/04/2017, [R 1569/2016-1](#), § 22-23; 15/10/2018, [T-444/17](#), *life coins / LIFE et al.*, EU:T:2018:681, § 37

Por tanto, tales productos y servicios son similares, habida cuenta de su carácter complementario, y aunque su naturaleza es diferente, su destino, sus consumidores y sus canales de distribución son los mismos.

Por analogía, los periféricos adaptados para su uso con ordenadores y otros dispositivos inteligentes deben considerarse similares a los servicios de telecomunicaciones en la medida en que cumplen la norma arriba descrita de que permiten acceder a servicios de telecomunicaciones, tal como lo harían las pantallas de visualización, pero no, por ejemplo, las alfombrillas para ratón de ordenador.

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 2 Doble identidad y**

**riesgo de confusión**

**Capítulo 3 Público destinatario y**

**grado de atención**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>992</b>
1.1 Comparación de los productos o servicios.....	992
1.2 Comparación de los signos.....	993
1.3 Elementos distintivos de los signos/carácter distintivo de la marca anterior.....	993
<b>2 Definición del público destinatario.....</b>	<b>994</b>
<b>3 Definición del grado de atención.....</b>	<b>998</b>
3.1 Mayor grado de atención.....	999
3.1.1 Compras onerosas.....	999
3.1.2 Compras potencialmente peligrosas.....	1000
3.1.3 Fidelidad de marca.....	1000
3.1.4 Productos farmacéuticos.....	1000
3.2 Menor grado de atención.....	1001

Obsoleto

## 1 Introducción

A propósito del público destinatario, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que hay riesgo de confusión (que incluye un riesgo de asociación) si existe riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 29). El Tribunal ha dictaminado, asimismo, que es la **percepción que el público destinatario tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trate** la que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Por tanto, la primera tarea consiste en definir los círculos de consumidores que son relevantes a los efectos del asunto en cuestión. El método para identificar el público destinatario se expone en el [punto 2](#) infra. Posteriormente, ha de determinarse el grado de atención y complejidad del público. La repercusión de la atención y la complejidad del público en la apreciación del riesgo de confusión se exponen en el [punto 3](#).

Además, el público destinatario desempeña un papel importante a la hora de determinar otros factores que son relevantes para la apreciación del riesgo de confusión.

### 1.1 Comparación de los productos o servicios

Los clientes reales y potenciales de los productos o servicios en litigio constituyen uno de los factores que deben tenerse en cuenta en el análisis de la similitud de los productos o servicios. Mientras que una coincidencia de público destinatario no es, necesariamente, una indicación de similitud de los productos o servicios, un público muy diverso sí constituye un argumento de peso en contra de dicha similitud. Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos o servicios](#).

#### Ejemplo

El *cuero* y las *pieles de animales* son materias primas destinadas a la industria para su posterior transformación, mientras que los *productos de cuero* finales están destinados al público general. El público destinatario es distinto, lo que es un factor fundamental en la apreciación de la similitud y que lleva a la conclusión de que los productos no son similares. Se aplica el mismo razonamiento a los *metales preciosos* frente a la *joyería*.

## 1.2 Comparación de los signos

La cuestión del público destinatario también desempeña un papel en la comparación de los signos. El mismo término puede tener una pronunciación distinta en función del público destinatario. Conceptualmente, el público de una parte de la Unión Europea puede entender el significado del signo, mientras que los consumidores de otras partes pueden no entenderlo (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos](#)).

### Ejemplo

El Tribunal ya ha confirmado que el público general de los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia posee un entendimiento básico del inglés (26/09/2008, [T-435/07](#), New Look, EU:T:2008:534, § 23).

## 1.3 Elementos distintivos de los signos/carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo inherente de un signo o de uno de sus elementos también depende del público destinatario de los productos o servicios. Por ejemplo, en función de los conocimientos, nivel y lengua del público destinatario, un elemento incluido en la marca puede no ser distintivo o tener un carácter distintivo bajo, o puede ser, entre otros, distintivo porque es percibido como un término de fantasía sin reivindicar significado alguno. Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#).

### Ejemplo

El término francés «Cuisine» no se entenderá como una indicación descriptiva para los productos de las clases 29 y 30 en algunos Estados miembros (23/06/2010, [R 1201/2009-1](#), GREEN CUISINE, § 29-33).

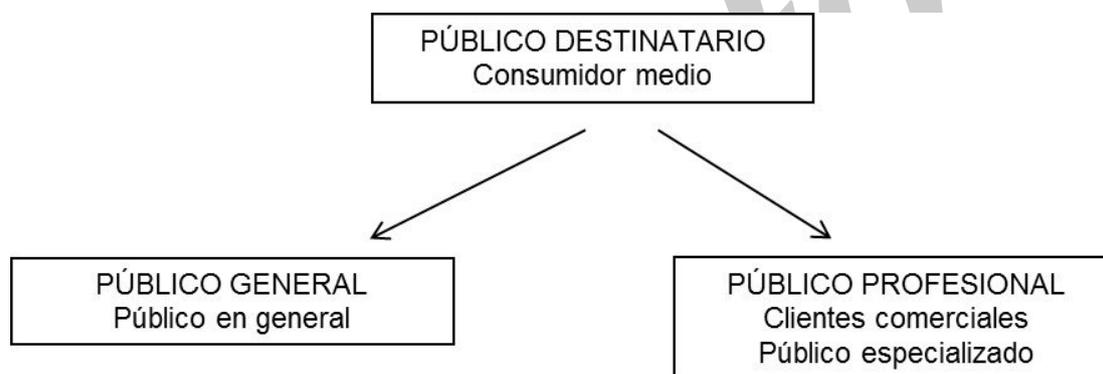
### Ejemplo

Los profesionales del ámbito de las tecnologías de la información y científico están más familiarizados, en general, con el uso de palabras técnicas y básicas en inglés que el público general. En el asunto *Gateway* contra *Activy Media Gateway*, el Tribunal resolvió que la palabra común en lengua inglesa «gateway» evoca directamente, en la mente del público pertinente, el concepto de «puerta de enlace», que se emplea comúnmente en el sector informático (27/11/2007, [T-434/05](#), *Activy Media Gateway*, EU:T:2007:359, § 38, 48; confirmed 11/12/2008, [C-57/08 P](#), *Activy Media Gateway*, EU:C:2008:718).

## 2 Definición del público destinatario

De acuerdo con el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), debe determinarse si existe confusión «por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior».

El término «**consumidor medio**» es un concepto jurídico que se emplea en el sentido de «**consumidor destinatario**» o «**público destinatario**». No debe confundirse con el «público general» o el «público en general», aunque, en ocasiones, los tribunales lo utilicen en dicho sentido. Sin embargo, en el contexto de los motivos de denegación relativos, el término «consumidor medio» no debe emplearse como sinónimo del «público general», ya que puede referirse tanto a un **público profesional** como al **público general**. Al respecto, en asuntos que atañen al riesgo de confusión, el Tribunal suele distinguir entre **público general**(o **público en general**), y **público profesional o especializado**(o **clientes comerciales**), sobre la base de los productos o servicios de que se trate.



Con el fin de definir adecuadamente el público destinatario en el contexto de los motivos de denegación relativos, han de tenerse en cuenta dos factores:

- **El territorio definido por la marca anterior:** el público destinatario es siempre el del territorio o los territorios en los que se protege el derecho anterior o los derechos anteriores. Consiguientemente, en el caso de un derecho nacional anterior, el público destinatario en cuestión es el del Estado miembro concreto (o el de los Estados miembros, en el caso de las marcas del Benelux). Para una marca de la Unión Europea anterior, debe tenerse en cuenta el público de toda la Unión Europea. En lo que atañe a un registro internacional, se tratará del público de todos los Estados miembros en los que esté protegida la marca.
- **Los productos o servicios que se han considerado idénticos o similares:** el riesgo de confusión siempre se evalúa sobre la base de la percepción de los consumidores de los productos o servicios que se hayan considerado idénticos o similares. Dependiendo de los productos o servicios de que se trate, el público destinatario será el público general o un público profesional/especializado.

El público destinatario siempre comprende tanto a los consumidores **reales** como a los **potenciales**, es decir, los consumidores que actualmente compran los productos o servicios o que pueden hacerlo en el futuro.

Si una **parte significativa del público destinatario** de los productos o servicios en cuestión puede confundirse respecto al origen de los productos, esto será suficiente para establecer un riesgo de confusión. No es necesario establecer que todos los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes puedan confundirse.

Tal como ha establecido el Tribunal, para evaluar el riesgo de confusión el público destinatario está compuesto por **usuarios que puedan utilizar tanto los productos o servicios designados por la marca anterior como el producto que se reivindica bajo la marca cuyo registro se solicita y que se hayan considerado idénticos o similares** (01/07/2008, [T-328/05](#), Quartz, EU:T:2008:238, § 23; recurso desestimado el 10/07/2009, [C-416/08 P](#), Quartz, EU:C:2009:450).

Al determinar la parte del público **con respecto a la que se evalúa un riesgo de confusión**, se aplicará lo siguiente:

- Si los productos o servicios de ambas marcas se destinan al público general, el público destinatario con respecto al que se evaluará el riesgo de confusión es el público general.

#### Ejemplo

En un caso en que la marca anterior y la marca impugnada se referían a prendas de vestir, el Tribunal dictaminó que: «Las prendas de vestir de hombres y mujeres son artículos de consumo corriente, y la marca en que se basa la oposición está registrada como marca de la Unión Europea. En consecuencia, el público con respecto al cual debe examinarse el riesgo de confusión está constituido por el público general de la Unión Europea» (06/10/2004, [T-117/03](#) – [T-119/03](#) & [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Si los productos o servicios de **ambas marcas** están destinados al mismo **público profesional** o a un público similar, el riesgo de confusión se evaluará desde la perspectiva de dichos especialistas.

#### Ejemplo

Los productos de referencia tanto de la marca anterior como de la impugnada son materias primas plásticas, productos químicos, resinas y similares. Se trata de productos para uso industrial. Los consumidores a los que se dirigen son, por tanto, ingenieros o químicos, es decir, profesionales altamente cualificados que procesarán dichos productos y que los utilizarán en actividades manufactureras. Se consideró que el público destinatario era profesional (15/02/2012, [R 2077/2010-1](#), PEBAFLEX / PEBAX, § 18; 16/09/2010, [R 1370/2009-1](#), CALCIMATT / CALCIPLAST et al., § 20, confirmada mediante 29/03/2012, [T-547/10](#), EU:T:2012:178).

- Si los productos o servicios de **ambas marcas** se destinan **tanto al público general como a los especialistas**, el riesgo de confusión se apreciará con arreglo a la percepción de la parte del público que muestre un menor grado de atención, ya que aquel será más propenso a la confusión. Si no es probable que esta parte del público se confunda, será aún más improbable que lo haga la que muestre un mayor grado de atención.

### Ejemplo

En un caso en que la marca anterior y la impugnada se referían a productos de las clases 3 y 5 dirigidos tanto al público general como a los profesionales (a saber, médicos, en relación con productos farmacéuticos de la clase 5), el Tribunal evaluó el riesgo de confusión en relación únicamente con el público general, ya que es el que muestra un menor grado de atención (15/07/2011, [T-220/09](#), ERGO, EU:T:2011:392, § 21).

- Si los productos o servicios de la marca anterior se destinan al **público general y profesional** y los productos y servicios impugnados se destinan a **un público profesional** exclusivamente (o viceversa), el público destinatario para apreciar el riesgo de confusión será exclusivamente el público profesional.

### Ejemplo

Los productos de la marca anterior son productos para *pulir metales*, mientras que los productos de la solicitud son *preparations for cleaning waste pipes for the metal-working industry* preparados para la limpieza de desagües para la industria de transformación de metales. Tal como declaró el TG en la correspondiente sentencia: «aunque los "productos para pulir metales" pueden ser tanto productos de consumo corriente como productos destinados a una clientela profesional o especializada, no hay discusión en cuanto a que los productos contemplados en la solicitud de registro deben considerarse dirigidos únicamente a profesionales de la industria de transformación de metales. De ello se desprende que el único público que puede incurrir en una confusión entre las marcas en conflicto es el constituido por dichos profesionales» (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

### Ejemplo

Las *pinturas en general* se venden tanto a los pintores profesionales (es decir, para usos profesionales) como al público en general con fines de bricolaje. Por el contrario, las *pinturas destinadas a la industria* no se venden al público general. En consecuencia, cuando las especificaciones de los productos o servicios de ambas marcas designen las pinturas y las pinturas destinadas a la industria, respectivamente, el público destinatario estará constituido exclusivamente por los profesionales, ya que es probable que sean los únicos en entrar en contacto con ambas marcas.

### Ejemplo

Los servicios de la marca anterior son *telecomunicaciones*. Los servicios impugnados son *servicios de telecomunicación, en concreto, los servicios de colocación, de facilitación de viviendas a distancia y de interconexión* destinados únicamente a los profesionales. La definición de público destinatario debe ajustarse a una lista más específica, y el riesgo de confusión se evaluará únicamente en cuanto a los profesionales (24/05/2011, [T-408/09](#), ancotel, EU:T:2011:241, § 38-50).

- En el caso de los productos farmacéuticos, se aplica lo siguiente:  
El público destinatario de productos farmacéuticos **sin receta médica** (de venta libre) es el público general, por lo que el riesgo de confusión se apreciará en relación con aquel.

Según la jurisprudencia, el público general no puede dejar de considerarse público destinatario, incluso en el caso de los productos farmacéuticos que **requieran receta** antes de su venta a los usuarios finales en las farmacias. Así, el público destinatario estará constituido tanto por el público general como por los profesionales de la salud, como médicos o farmacéuticos. Por consiguiente, aunque la elección de estos productos esté influenciada o determinada por los intermediarios, tal riesgo de confusión existe igualmente para el público general, dado que este puede verse ante dichos productos, aunque sea al realizar compras que, para cada uno de los citados productos individualmente considerados, tengan lugar en momentos diferentes (09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 42-45; 26/04/2007, [C-412/05 P](#), Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63). En la práctica, esto significa que el riesgo de confusión se evaluará sobre la base de la percepción del público general, que es más propenso a la confusión.

En el caso de los productos farmacéuticos **destinados únicamente a especialistas** para uso profesional (por ejemplo, *soluciones estériles para cirugía oftálmica*), el riesgo de confusión debe evaluarse desde el punto de vista exclusivo de dicho público especializado (26/04/2007, [C-412/05 P](#), Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

En caso de que los productos farmacéuticos designados en la solicitud de marca de la Unión Europea **sean de libre prescripción** mientras que los productos farmacéuticos amparados por el registro anterior **solo puedan dispensarse con receta, o viceversa**, la Oficina presumirá que el público de referencia está constituido tanto por los profesionales cualificados como por el público general, que carece de conocimientos médicos o farmacéuticos específicos. El riesgo de confusión se evaluará en relación con el público general, que es más propenso a confusión.

#### Ejemplo

Los productos amparados por la marca anterior eran *preparados farmacéuticos que contienen digoxina destinados al uso en humanos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares*, mientras que los productos impugnados eran *preparados farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes metabólicos adaptados para una administración exclusiva a través de inyección intravenosa, intramuscular o subcutánea*.

Aunque los productos de la marca anterior y los de la marca impugnada se prescriben y administran bajo la supervisión de profesionales sanitarios, el Tribunal General dictaminó que el público destinatario se compone tanto de los profesionales sanitarios como del público general.

(23/09/2009, [T-493/07](#), [T-26/08](#) & [T-27/08](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 50-54; 09/07/2010, [C-461/09 P](#), Famoxin, EU:C:2010:421).

### 3 Definición del grado de atención

El Tribunal indicó que a los efectos de la apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor **normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz** y que el grado de atención del público destinatario puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El que el grado de atención sea **mayor o menor dependerá, entre otras circunstancias, de la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y del conocimiento, la experiencia y la implicación en la compra del público destinatario.**

El hecho de que el público destinatario se componga del **público general** no significa, necesariamente, que el grado de atención no pueda ser alto (por ejemplo, cuando se adquieran productos potencialmente peligrosos o técnicamente sofisticados). Asimismo, el que los productos de que se trate se destinen a **especialistas** no significa, necesariamente, que el grado de atención sea siempre alto. Es verdad que, en principio, el público profesional posee un elevado grado de atención al comprar un producto específico. Así sucede cuando se considera que los consumidores profesionales poseen unos conocimientos especiales o una experiencia práctica respecto de los productos o servicios específicos. Además, las compras realizadas por los consumidores profesionales, con frecuencia, son más sistemáticas que las compras que realiza el público general. Pero no siempre esto es así. En algunos casos, por ejemplo, cuando los productos o servicios de que se trate son utilizados a diario por un determinado profesional, el grado de atención que se presenta puede ser medio o incluso bajo, aun tratándose de consumidores profesionales.

**Es necesario contar con una definición adecuada del grado de atención del público destinatario, ya que se trata de un factor que puede influir a favor o en contra de la identificación de un riesgo de confusión.** Mientras que el consumidor destinatario rara vez tiene ocasión de comparar de manera directa los distintos signos y debe basarse en un recuerdo imperfecto de aquellos, un alto grado de atención del consumidor destinatario puede dar lugar a la conclusión de que no confundirá las marcas, pese a la ausencia de una comparación directa entre ellas (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 95). En consecuencia, el grado de atención se determinará en la resolución.

Sin embargo, **un elevado grado de atención no conlleva que se establezca automáticamente la ausencia de riesgo de confusión.** Deben tenerse en cuenta todos los demás factores (**principio de interdependencia**) Véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2: Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Evaluación global](#). Por ejemplo, habida cuenta del carácter especializado de los productos o servicios de que se trate y del elevado grado de atención del público destinatario, puede descartarse el riesgo de confusión (26/06/2008, [T-79/07](#), Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51). No obstante, puede existir riesgo de confusión pese a un elevado grado de atención. Por ejemplo, en caso de que exista un elevado riesgo de

confusión creado por otros factores, como la identidad o la gran similitud general de las marcas y la identidad de los productos, no es posible basarse exclusivamente en la atención del público destinatario para evitar la confusión (21/11/2013, [T-443/12](#), ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010, [R 1419/2009-4](#), Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN).

### 3.1 Mayor grado de atención

Suele darse un mayor grado de atención en los siguientes tipos de compras: las compras onerosas, las de productos potencialmente peligrosos o técnicamente sofisticados. El consumidor medio suele pedir asistencia o asesoramiento profesional a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos o servicios (por ejemplo, coches y productos farmacéuticos).

Asimismo, puede existir un mayor grado de atención en las compras en las que la fidelidad a la marca sea importante para el consumidor.

#### 3.1.1 Compras onerosas

Al comprar productos onerosos, el consumidor normalmente irá con mucho cuidado y solo comprará los productos tras una atenta consideración. Los consumidores no especializados o no profesionales suelen pedir asistencia o asesoramiento profesional a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos o servicios. La atención puede ser incluso mayor en casos de artículos de lujo y en aquellos casos en los que el producto específico se considere un reflejo del estatus social de su propietario.

##### Ejemplos

**Coches.** Teniendo en cuenta su precio, los consumidores pueden prestar un mayor grado de atención que para las compras menos onerosas. Cabe esperar que estos consumidores no compren un coche, sea nuevo o de segunda mano, de la misma forma en que comprarían artículos de uso cotidiano. El consumidor estará informado y tomará en consideración todos los factores relevantes, por ejemplo, el precio, el consumo, los gastos de seguro, las necesidades personales o incluso el prestigio (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, [T-63/09](#), Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).

**Diamantes, piedras preciosas y semipreciosas.** En su resolución de 09/12/2010, [R 900/2010-1](#), Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la Sala resolvió que, normalmente, la selección de dichos productos es objeto de cierta reflexión previa por parte del consumidor. En muchos casos, los productos serán artículos de lujo o se destinarán a regalos. Se puede presumir un grado de atención relativamente elevado por parte del consumidor.

**Servicios financieros.** Estos servicios se dirigen al público general, el cual está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, dado que dichos servicios son servicios especializados que pueden tener importantes consecuencias financieras para sus usuarios, el consumidor deberá tener un grado de

atención bastante elevado a la hora de su elección ([T-220/11](#), F@ir Credit, EU:T:2012:444; 14/11/2013, [C-524/12 P](#), F@ir Credit, EU:C:2013:874, appeal dismissed; 22/06/2010, [T-563/08](#), Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33).

**Servicios inmobiliarios.** Las compraventas de propiedades son transacciones comerciales que implican tanto un riesgo como la transferencia de grandes sumas de dinero. Por ello, se considera que el consumidor pertinente posee un grado de atención mayor al promedio de los consumidores, ya que las consecuencias de una mala decisión, debido a una falta de atención, podría resultar muy perjudicial (17/02/2011, [R 817/2010-2](#), FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).

### 3.1.2 Compras potencialmente peligrosas

El impacto en la seguridad de los productos cubiertos por una marca (por ejemplo, luces para vehículos, sierras, acumuladores eléctricos, interruptores eléctricos, relés eléctricos, etc.) puede implicar un aumento del grado de atención del consumidor relevante (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 41).

### 3.1.3 Fidelidad de marca

Además, puede existir un mayor grado de atención como consecuencia de la fidelidad de marca.

#### Ejemplo

Si bien los productos a base de tabaco son productos de consumo masivo relativamente económicos, los fumadores son considerados especialmente cuidadosos y selectivos en lo que se refiere a la marca de cigarrillos que fuman, por lo tanto, se presume un mayor grado de fidelidad de marca y de atención cuando se trata de productos relacionados con el tabaco. En consecuencia, en lo tocante a los productos relacionados con el tabaco, puede requerirse un grado de similitud más elevado entre los signos para que se produzca un riesgo de confusión. Esto ha sido confirmado por varias resoluciones de las Salas: 26/02/2010, [R 1562/2008-2](#), victory slims (fig.) / VICTORIA et al., donde se indicaba que los consumidores de los productos de la clase 34 suelen estar muy atentos y ser fieles a la marca, y 25/04/2006, [R 61/2005-2](#), Granducato/DUCADOS et al.

### 3.1.4 Productos farmacéuticos

De la jurisprudencia se desprende, por lo que a los preparados farmacéuticos se refiere, que el grado de atención del público destinatario es relativamente elevado, independientemente de si se venden con o sin receta (15/12/2010, [T-331/09](#), Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, [T-288/08](#), Zydus, EU:T:2012:124, § 36 y la citada jurisprudencia).

En concreto, los profesionales de la medicina demuestran un elevado grado de atención cuando recetan medicamentos. Con respecto a los no profesionales, estos

también muestran un mayor grado de atención, independientemente de si el producto farmacéutico se venda con o sin receta, ya que tales productos afectan a su salud.

### 3.2 Menor grado de atención

Un **menor grado de atención** se puede asociar, en concreto, a una conducta de compra habitual. Las decisiones de compra en este ámbito se relacionan, por ejemplo, con productos de bajo precio adquiridos a diario (15/06/2010, [T-547/08](#), Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

El simple hecho de que el público destinatario realice una compra impulsiva de determinados artículos (por ejemplo, dulces) no implica que el grado de atención de ese público sea inferior al promedio (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

Obsoleto

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

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

***Parte C***

***Oposición***

***Sección 2 Doble identidad y***

***riesgo de confusión***

***Capítulo 4***

***Comparación de los signos***

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1005</b>
1.1 Principios generales de la comparación de las marcas.....	1005
1.2 Signos que deben compararse y elementos insignificantes.....	1006
1.3 Territorio de referencia y público destinatario.....	1008
<b>2 Identidad entre los signos.....</b>	<b>1009</b>
2.1 El concepto de identidad.....	1009
2.2 Umbral para la constatación de identidad.....	1010
2.3 Identidad entre marcas denominativas.....	1012
2.4 Marcas denominativas y marcas figurativas.....	1013
2.5 Identidad entre marcas figurativas.....	1014
2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color.....	1015
<b>3 Similitud entre los signos.....</b>	<b>1017</b>
3.1 Introducción.....	1017
3.2 Elementos distintivos de las marcas.....	1017
3.2.1 ¿Qué es un componente de un signo?.....	1018
3.2.2 Examen del carácter distintivo.....	1019
3.2.3 Casos específicos.....	1026
3.3 Elementos dominantes de las marcas.....	1030
3.4 Comparación de signos.....	1034
3.4.1 Comparación visual.....	1034
3.4.2 Comparación fonética.....	1053
3.4.3 El contenido semántico de las marcas.....	1082
3.4.4 Comparación conceptual.....	1103
3.4.5 Impacto del carácter distintivo y dominante de los componentes sobre la similitud entre los signos.....	1123
3.4.6 Otros principios que se deben tener en cuenta en la comparación entre signos.....	1131
3.5 Conclusión sobre la similitud.....	1143
<b>4 Diferenciación de los signos.....</b>	<b>1147</b>
4.1 Introducción.....	1147
4.2 Casos de diferenciación.....	1148
4.2.1 Ningún elemento en común.....	1148
4.2.2 Coincidencia en un elemento insignificante.....	1148
4.2.3 Coincidencia en un elemento denominativo imperceptible a causa de un elevado grado de estilización.....	1149

4.2.4 Coincidencias en otros aspectos irrelevantes.....	1150
4.2.5 Coincidencia en un elemento no distintivo.....	1152

Obsoleto

## 1 Introducción

La existencia de un riesgo de confusión depende de diversos factores interdependientes, entre los que se incluyen (i) la similitud entre los productos y servicios, (ii) el público destinatario, (iii) la **similitud entre los signos**, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes, y (iv) el carácter distintivo de la marca anterior.

El presente capítulo se ocupa de la comparación de los signos. La finalidad de la comparación de los signos es determinar si son idénticos (véase [el punto 2 infra](#)), similares (véase el [punto 3 infra](#)) o distintos (véase el [punto 4 infra](#)).

La **identidad** entre los signos constituye un requisito previo para la aplicación de las disposiciones del [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), si los productos o servicios también son idénticos («doble identidad»).

La **similitud** (o identidad) entre los signos será un requisito previo necesario para aplicar el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) («riesgo de confusión»).

La **diferenciación** entre los signos excluye el riesgo de confusión. Ya no es necesario proseguir con el examen de los otros requisitos previos del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

### 1.1 Principios generales de la comparación de las marcas

Si los signos no son idénticos, hay que determinar si son similares o no similares. Una apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trate debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

De ello se desprende que los signos se comparan **a nivel visual** (véase [el punto 3.4.1 infra](#)), **fonético** (véase el [punto 3.4.2 infra](#)) y **conceptual** (véanse [los puntos 3.4.3 y 3.4.4 infra](#)). Si no es posible realizar la comparación de las marcas en ninguno de estos aspectos, esto se indicará en la resolución.

Asimismo, cuando se comparan los signos, deberá valorarse el carácter distintivo y el carácter dominante de sus elementos, en su caso, y el impacto de esos elementos sobre la impresión general.

A la luz de lo anterior, cuando los signos no son idénticos, en principio se compararán valorando el carácter distintivo y dominante de los elementos que coincidan y que difieran, apreciando las características comunes y las diferencias de los signos, y llegando a una conclusión sobre la similitud o la diferencia.

El Tribunal ha declarado que si las marcas presentan **alguna similitud, incluso aunque sea escasa**, debe llevarse a cabo una evaluación global con el fin de determinar si, pese al escaso grado de similitud, existe, por la presencia de otros factores pertinentes tales como el renombre o el reconocimiento de que gozaba la

marca anterior, un riesgo de confusión entre las marcas (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

En principio, la comparación debe permitir obtener información sobre el **grado de similitud** en cada aspecto.

El grado de similitud entre los signos puede ser decisivo para el resultado de la resolución. Incluso en el caso de los productos y servicios idénticos, «cualquier posible similitud» puede no ser suficiente, en sí misma, para generar un riesgo de confusión (principio de interdependencia, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 2](#)). El grado de similitud deberá establecerse, especialmente, con respecto a los aspectos **visuales** y **fonéticos**, puesto que pueden ser decisivos para apreciar el riesgo de confusión, en función de las circunstancias en las que los productos o servicios en cuestión normalmente se comercialicen (véase las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 4](#)).

A la hora de determinar el grado de similitud, es importante especificar si es alto (superior a la media) o bajo (inferior a la media). No obstante, incluso si el grado de similitud es medio, la resolución debe mencionarlo para evitar malentendidos. El simple hecho de declarar que «los signos son similares» no resulta claro, puesto que se puede interpretar de dos maneras: son similares en un grado medio o simplemente en el sentido general de que hay (cierta) similitud que permite un examen en mayor profundidad.

Por consiguiente, el grado de similitud debe especificarse como bajo, medio o alto. Se pueden utilizar sinónimos en la medida en que sean claros (por ejemplo, en la media = medio). No obstante, cabe destacar que el término «elevado» no quiere decir exactamente que sea de «grado alto». Pueden especificarse otros grados de similitud, por ejemplo, expresiones como «solo muy bajo» o «casi idénticos», si esto queda respaldado por los hechos del asunto y da lugar al resultado. En tal caso, la redacción debe ser lo más clara posible. Esto no se aplica a expresiones como «no especialmente alto», que puede entenderse tanto como «medio» o simplemente «bajo».

Sin embargo, no siempre es necesario especificar el grado de similitud **conceptual**. En función de las circunstancias particulares, puede ser suficiente reconocer la similitud resultante de una coincidencia semántica o la similitud de un concepto. Si la similitud surge de conceptos de escaso carácter distintivo, esto debe indicarse claramente para que su pertinencia pueda considerarse en la apreciación global del riesgo de confusión.

## 1.2 Signos que deben compararse y elementos insignificantes

Los signos tienen que compararse en su forma protegida, es decir, en la forma en que figuran en el registro o la solicitud. La posibilidad de utilizar las marcas registradas en otras formas o su uso efectivo con dichas formas no resulta pertinente para la

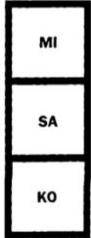
comparación de los signos (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, §38).

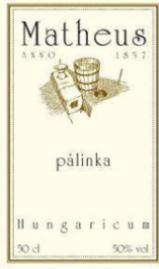
La comparación debería **abarcar los signos en su totalidad**. Por ello no es correcto descartar la comparación de elementos de los signos tan solo porque, por ejemplo, son más pequeños que otros elementos de los signos (a menos que sean insignificantes, como se explica más adelante) o porque carecen de carácter distintivo (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, [T-61/09](#), Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Excepcionalmente, si se trata de **elementos insignificantes**, la Oficina puede decidir no tomar en consideración estos elementos a efectos de la comparación misma, tras **haber motivado debidamente** por qué se consideran insignificantes (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Esto es especialmente importante cuando el elemento insignificante es el elemento común de los signos. La noción de elementos insignificantes debe interpretarse estrictamente y, en caso de duda, la resolución debe cubrir los signos en su totalidad.

La Oficina considera que un elemento insignificante se refiere a un elemento que, debido a su tamaño o posición, no puede percibirse a primera vista o que forma parte de un signo complejo con numerosos otros elementos (por ejemplo, etiquetas de bebidas, embalajes, etc.) y, por consiguiente, es muy probable que pase desapercibido para el público destinatario.

#### Ejemplos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	 (GREEN BY MISSAKO)	11/11/2009, <a href="#">T-162/08</a> , EU:T:2009:432  Las palabras «by misako» son casi ilegibles, ya que su tamaño y tipo de letra hacen que resulte difícil descifrarlas.
	LUNA	12/12/2011, <a href="#">R 2347/2010-2</a>  El elemento «Rótulos Luna S.A.» se consideró insignificante.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>09/09/2010, <a href="#">R 396/2010-1</a></p> <p>La Sala no examinó el aspecto fonético o conceptual de los elementos «50 cl», «50 % vol.», «ANNO» o «1857».</p>
<p>MAGNA</p>		<p>17/05/2006, <a href="#">R 1328/2005-2</a></p> <p>La Sala describió el signo impugnado en su totalidad, pero los elementos insignificantes como «70 cl» no se incluyeron en la comparación.</p>
		<p>03/09/2010, <a href="#">T-472/08</a>, EU:T:2010:347</p> <p>Los elementos distintos a «cachaça»/«pirassununga» y «51», este último escrito en color blanco dentro de un círculo situado parcialmente dentro de una amplia franja que transcurría de un lado a otro del signo, son insignificantes en la impresión de conjunto creada por estas marcas (véase el apartado 65).</p>

Hay que tener en cuenta además que las indicaciones informativas sobre el registro de la marca (como los símbolos «™» y «®») no se consideran parte de la marca (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)). Por consiguiente, estos símbolos no se tendrán en cuenta en la comparación de los signos.

### 1.3 Territorio de referencia y público destinatario

Debe examinarse la similitud en el territorio en que está protegida la marca anterior. El territorio de referencia debe indicarse. Por otra parte, la percepción del público destinatario desempeña un papel importante en la comparación de los signos (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 3, Público destinatario y grado de atención](#)).

Si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE (o Estados miembros en el caso de las marcas del Benelux). La percepción de similitud puede variar de un Estado miembro a otro debido a diferencias de pronunciación, significado o comprensión.

Si la marca anterior es una marca de la Unión Europea registrada, este análisis debe extenderse en principio a **toda la UE**. Sin embargo, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE **y** si así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis de la Oficina no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en **la parte o las partes** en que exista riesgo de confusión.

El carácter unitario de la MUE implica que una MUE anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una MUE que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (18/09/2008, [C-514/06 P](#), Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57 and subsequent case-law; 18/09/2012, [T-460/11](#), Bürger, EU:T:2012:432, § 52 y jurisprudencia citada).

Si la oposición está basada en un registro internacional no debe considerarse, como territorio de referencia, el territorio en el que está protegida la marca de base si el registro internacional anterior -o las designaciones posteriores- designan a otros territorios de referencia (excepto si el titular goza de protección en la totalidad de la UE, registro internacional que designa a la UE o en el que la UE se designó posteriormente, cubriendo de este modo el país del registro de base).

Cuando el público destinatario sea tanto los consumidores generales como los profesionales, la constatación de un riesgo de confusión solo en relación a una parte del público basta para mantener la oposición. Habitualmente, el público general es el más propenso a la confusión. Por consiguiente, si se confirma el riesgo de confusión por parte del público general, no hará falta examinar el caso basándose en la percepción de los profesionales (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 0, Introducción, punto 4](#)).

## 2 Identidad entre los signos

### 2.1 El concepto de identidad

Como ya se ha indicado, la existencia de identidad entre los signos da lugar al éxito de la oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), si los productos y servicios también son idénticos.

Las diferencias entre el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) y la protección en caso de riesgo de confusión con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)

deben tenerse en cuenta a la hora de comprender el concepto de identidad y los requisitos que conlleva.

La protección contemplada en el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) es absoluta, pues el registro de un signo posterior idéntico para productos y servicios idénticos comprometería la función de la marca anterior como medio para identificar el origen comercial. Si se han registrado signos o marcas idénticos para productos o servicios idénticos, resulta imposible concebir las circunstancias en que se puede excluir todo riesgo de confusión. No es necesario examinar otros factores, como el grado de atención del público o el carácter distintivo de la marca anterior.

No obstante, con arreglo al [artículo 8, artículo 1, letra b\), del RMUE](#), la marca anterior está protegida contra el riesgo de confusión, pues incluso si las marcas difieren en algunos elementos, su similitud —en combinación con otros elementos que deben apreciarse de forma global— puede llevar a suponer que los productos y servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de una empresa asociada económicamente.

Debido a la protección absoluta que concede el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), el concepto de identidad entre las marcas debe interpretarse de manera estricta. La protección absoluta en el caso de una solicitud de marca de la Unión Europea «que es idéntica a la marca [anterior] para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esta se registró [con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#)], no puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones que protege más específicamente el [[artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)]» (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 en relación con las disposiciones correspondientes de la Directiva sobre marcas).

## 2.2 Umbral para la constatación de identidad

La propia definición de identidad implica que los dos signos deben ser iguales en todos los aspectos. Por consiguiente, existe identidad entre los signos si la solicitud de marca de la Unión Europea reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca anterior.

Sin embargo, como la percepción de la identidad entre los dos signos no siempre es resultado de una comparación directa de todas las características de los elementos comparados, el consumidor medio puede pasar por alto diferencias insignificantes entre las marcas.

Por ello, **la solicitud de marca de la Unión Europea debe considerarse idéntica a la marca anterior «cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio»** (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Una diferencia insignificante entre dos marcas es una diferencia que un consumidor razonablemente observador solo percibirá tras examinar las marcas una al lado de la otra. «Insignificante» no es un término objetivo y su interpretación depende del nivel de complejidad de las marcas comparadas. Son diferencias insignificantes aquellas que, por referirse a elementos muy pequeños o que se pierden dentro de una marca compleja, el ojo humano no puede detectar con facilidad al observar la marca de que se trate, teniendo en cuenta que el consumidor medio no realiza un examen analítico de una marca, sino que la percibe en su conjunto.

La decisión de que un elemento es «insignificante» debe ir acompañada de un razonamiento suficiente acerca de su falta de impacto en la percepción general de la marca.

De la definición de identidad que figura más arriba se desprende que las siguientes condiciones deben cumplirse para que las marcas se consideren idénticas con arreglo al [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#):

- **Identidad total entre los signos.** La identidad parcial no es suficiente de acuerdo con el [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), pero puede dar lugar a una similitud entre los signos y debe tenerse en cuenta al realizar el examen contemplado en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

Cualquier elemento adicional es suficiente para concluir que las marcas no son idénticas, independientemente de que el elemento añadido sea una palabra, una forma figurativa o una combinación de ambas.

Por consiguiente, dos marcas denominativas no se considerarán idénticas si una está contenida en la otra, pero va acompañada de otros caracteres (véase el [punto 2.4](#) infra) o palabras, independientemente de su posible carácter distintivo o descriptivo.

Signo anterior	Signo impugnado y observaciones	Asunto
Millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED  Se dictaminó que «los signos obviamente no eran idénticos», a pesar de que los términos «Insurance company limited» describen en lengua inglesa los servicios correspondientes.	24/11/2011, <a href="#">R 696/2011-1</a>
INDIVIDUAL		18/12/2008, <a href="#">R 807/2008-4</a>

- **Identidad en todos los aspectos de la comparación.** Debe existir identidad entre los signos en todos los aspectos de comparación de la marca, es decir, a nivel

visual, fonético y conceptual. Si las marcas son idénticas en algunos aspectos pero no en otros, no son idénticas en su conjunto. En tal caso pueden ser similares y, por lo tanto, deberá examinarse el riesgo de confusión.

### 2.3 Identidad entre marcas denominativas

Las marcas denominativas son aquellas formadas por letras, números y otros caracteres tipográficos ordinarios (por ejemplo, «+», «@», «!») reproducidos en tipo de letra ordinario. Esto significa que no reivindican un elemento figurativo o apariencia particular. Si ambas marcas están registradas como marcas denominativas, el tipo de letra utilizado por la oficina de que se trate en la publicación oficial carece de importancia. En términos generales, las diferencias en el uso de minúsculas o mayúsculas tampoco tienen importancia. Las **marcas denominativas** son idénticas si ambas coinciden exactamente en la sucesión de letras, números u otros caracteres tipográficos.

Las siguientes marcas denominativas son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BLUE MOON	Blue Moon	27/01/2011, <a href="#">R 835/2010-1</a>
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	23/01/2009, <a href="#">R 719/2008-2</a>
DOMINO	Domino	18/03/2009, <a href="#">R 523/2008-2</a>
Apetito	APETITO	04/05/2011, <a href="#">T-129/09</a> , EU:T:2011:193

Por lo general debe comprobarse si el signo se ha registrado como marca denominativa. Por ejemplo, si se examina únicamente la representación gráfica de la marca (por ejemplo, en el sistema de Madrid), el resultado puede ser engañoso, pues una marca **reivindicada** como marca denominativa puede incluir elementos o tipos de letra figurativos o estilizados, dependiendo de la representación gráfica de los signos utilizada en los certificados, boletines, etc. En estos casos, la declaración prevalecerá sobre la reproducción exacta en los certificados, boletines, etc.

Las **marcas no escritas con caracteres latinos** deben considerarse marcas denominativas en las jurisdicciones designadas en las que se utilicen oficialmente estos caracteres (por ejemplo, caracteres cirílicos en el caso de una marca de la Unión Europea o un registro internacional que designe a Bulgaria o a la UE, de conformidad con la categoría n.º 28.05 «inscripciones de caracteres cirílicos» de la Clasificación de Viena de elementos figurativos). Las siguientes marcas denominativas cirílicas son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ВАСИЛЪКИ	Васильки	31/01/2012, <a href="#">B 1 827 537</a>

Basta que la diferencia consista en una sola letra para constatar que no existe identidad:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
NOVALLOY	NOVALOY	17/12/1999, <a href="#">B 29 290</a>
HERBO FARMA	HERBOFARM	14/07/2011, <a href="#">R 1752/2010-1</a>

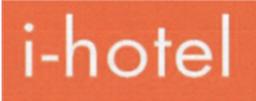
La cuestión de si un espacio, un signo de puntuación (por ejemplo, un guion, o un punto), una tilde, o el uso de una combinación de mayúsculas y minúsculas que se aleje de la escritura habitual, introducen una diferencia tan insignificante que pueda pasar inadvertida por parte del consumidor —de conformidad con la sentencia «Arthur et Félicie» (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54)— se evaluará caso por caso, teniendo en cuenta la lengua pertinente. En algunas lenguas, un término puede escribirse todo junto o separado por un espacio o un guion (p. ej., en el caso de fin de semana en inglés puede ser «weekend» o «week-end») de manera que el público no apreciará la diferencia. No obstante, el uso de un espacio, un guion o una tilde, o el uso de una combinación de mayúsculas y minúsculas que se aleje de la escritura habitual, puede alterar el sentido del elemento denominativo y, en consecuencia, influir sobre la percepción que se tiene del signo. Las marcas denominativas que se citan a continuación **no son** idénticas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
She, SHE	S-HE	23/09/2009, <a href="#">T-391/06</a> , EU:T:2009:348

## 2.4 Marcas denominativas y marcas figurativas

Una **marca denominativa** y una **marca figurativa**, incluso si ambas consisten en la misma palabra, no serán idénticas a menos que las diferencias sean tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas para el público destinatario.

En los siguientes ejemplos resulta evidente que los signos **no son idénticos**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	IHotel	13/06/2012, <a href="#">T-277/11</a> , EU:T:2012:295
	ELCO	13/03/2009, <a href="#">R 803/2008-1</a>
eClear		09/02/2012, <a href="#">R 1807/2010-1</a>
BIG BROTHER		10/05/2011, <a href="#">R 932/2010-4</a>

Sin embargo, declarar que las marcas no son idénticas puede resultar más difícil si la marca figurativa está escrita con un tipo de letra normal. No obstante, en los ejemplos siguientes se consideró que las marcas **no** eran **idénticas**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	THOMSON	22/04/2009, <a href="#">R 252/2008-1</a>
	Klepper	24/02/2010, <a href="#">R 964/2009-1</a>

## 2.5 Identidad entre marcas figurativas

Dos marcas figurativas son idénticas cuando ambos signos coinciden en todos sus elementos (forma, colores, contraste, sombreado, etc.).

No hace falta decir que el uso de la misma palabra no basta para que exista identidad cuando el elemento figurativo no es el mismo. Las siguientes marcas **no son** idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">09/02/2012, R 558/2011-1</a>
		<a href="#">31/03/2011, R 1440/2010-1</a>
		<a href="#">12/04/2013, 7078 C</a>

Sin embargo, como en el siguiente caso la diferencia en la presentación de las letras «TEP» en cursiva pasa desapercibida para el público, las marcas se consideraron **idénticas**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">28/02/2013, B 2 031 741</a>

## 2.6 Identidad de una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises con una solicitud de marca en color

En un esfuerzo por converger las prácticas en materia de marcas, la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ahora Red Europea de Propiedad Intelectual) publicó el 15 de abril de 2014 una Comunicación común acerca de la Práctica común sobre el alcance de la protección de las marcas en blanco y negro («B&W») ([PC4](#)) <sup>(49)</sup>.

Según la [PC4](#), el consumidor medio **normalmente** notará las **diferencias** entre una marca anterior en blanco y negro o en escala de grises y una versión en color del mismo signo. Por consiguiente, las marcas no se consideran idénticas. Los signos se considerarán idénticos solo en **circunstancias excepcionales**, a saber, cuando las diferencias en los colores o en el contraste de tonalidades sean tan **insignificantes** que un consumidor razonablemente atento solo las notará al examinar las marcas poniéndolas una junto a la otra. En otras palabras, para determinar la identidad, las

<sup>49</sup> disponible en <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

diferencias en el color de los signos en cuestión deberán ser apenas apreciables por un consumidor medio.

Ejemplos inventados de diferencias **significativas** que permiten concluir que las marcas no son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado
	
	

Ejemplos inventados de diferencias **insignificantes** que permiten concluir que las marcas son idénticas:

Signo anterior	Signo impugnado
	
	

El argumento de que el ámbito de la protección de una marca en blanco y negro o en escala de grises se extendería a todos los colores posibles que conducen a la identidad con una marca en conflicto a color no puede sostenerse. No puede considerarse que una marca que no reivindica un color específico cubra todas las

combinaciones de colores (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		09/04/2014, <a href="#">T-623/11</a> , EU:T:2014:199
<p>El registro de una marca que no designe ningún color específico no puede cubrir todas las combinaciones de colores. El color amarillo del fondo en la marca impugnada es una de las diferencias entre las marcas (puntos 39 y 40).</p>		

### 3 Similitud entre los signos

#### 3.1 Introducción

La similitud entre los signos depende del carácter distintivo (véase el [punto 3.2 infra](#)) y del carácter dominante (véase [el punto 3.3 infra](#)) de los componentes y de otros posibles factores pertinentes definidos en la decisión de oposición. A la hora de comparar signos, su similitud visual, fonética y conceptual debe evaluarse valorando los elementos que coinciden y que difieren, teniendo en cuenta su carácter distintivo y su carácter dominante (véase [el punto 3.4 infra](#)), así como si estos elementos determinan la impresión general transmitida por las marcas y en qué medida lo hacen.

#### 3.2 Elementos distintivos de las marcas

En su sentencia *Sabèl* ([11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23](#)), el Tribunal concluyó que «... (la) apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trate debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes». Por consiguiente, el grado del carácter distintivo de los diversos componentes de las marcas compuestas constituye un criterio importante que debe tenerse en cuenta en la comparación de las marcas.

Al evaluar la similitud de los signos, debería establecerse el grado de carácter distintivo de sus elementos coincidentes o diferenciados porque el carácter distintivo es uno de los factores que determina la importancia de dichos elementos en cada signo y, en consecuencia, su impacto en la impresión general de los signos. Una coincidencia en un elemento distintivo o una diferencia en un elemento con poco o ningún carácter distintivo tiende a incrementar el grado de similitud. Una diferencia en

un elemento distintivo tiende a disminuir el grado de similitud. Esto mismo es válido cuando la coincidencia constatada atañe a un elemento que carece de carácter distintivo o este es muy limitado.

Por consiguiente, aunque los titulares de una marca utilicen normalmente elementos no distintivos o débiles como parte de la marca para informar a los consumidores de determinadas características de los productos o servicios pertinentes, puede resultar más difícil determinar que el público puede confundir la procedencia como consecuencia de similitudes que únicamente corresponden a los elementos no distintivos o débiles.

En consecuencia, en principio, se debería examinar el carácter distintivo de todos los componentes de la marca anterior y de la marca impugnada.

Resulta importante distinguir entre el análisis del carácter distintivo del (i) componente de una marca y (ii) de la marca anterior en su conjunto. El análisis de los componentes determina si los signos en conflicto coinciden en un componente considerado distintivo (y, en consecuencia, importante) no distintivo o débil (y, en consecuencia, de menor importancia para la comparación de las marcas). El análisis de la marca anterior en su conjunto determina el alcance de la protección concedida a la marca, una consideración independiente dentro del riesgo de confusión y que está separada de la comparación de las marcas (véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#)).

Sin embargo, si alguna de las marcas consiste en un único elemento, la resolución de la parte centrada en la comparación entre los signos determinará si el carácter distintivo de dicho elemento es normal o menor de lo normal. En este caso no se podrá determinar una falta de carácter distintivo del elemento. Respecto a la marca anterior, esto equivaldría a negar su carácter distintivo (para más información, véase el [punto 3.2.3.4](#) infra). En lo que respecta al signo impugnado, esto significaría que tendría que realizarse un nuevo examen de los motivos absolutos.

### 3.2.1 ¿Qué es un componente de un signo?

El Tribunal no ha definido lo que se debe considerar como «componente» o «elemento» de un signo. Es fácil identificar componentes cuando un signo está visualmente dividido en diversas partes (p. ej., elementos figurativos y denominativos separados). No obstante, el término «componente» incluye más que tales distinciones visuales. Por último, la percepción del signo por el público destinatario es decisiva y un elemento existe siempre que el público destinatario lo perciba. Por ejemplo, el público destinatario con frecuencia considerará que los signos compuestos de un vocablo están integrados por distintos componentes, en particular, cuando una parte tiene un significado claro y evidente mientras el resto carece de significado o tiene un significado distinto (p. ej., en la marca EUROFIRT, se entenderá que «Euro» hace referencia a Europa, mientras que «Firt» carece de significado, dotando a esta palabra de dos componentes: «Euro» y «Firt»). En tales casos, los elementos contenidos en

signos formados por un vocablo podrían considerarse como «componentes» en la terminología del Tribunal.

No obstante, las **palabras no deberían diseccionarse artificialmente**. La disección no es adecuada a menos que el público destinatario perciba claramente los componentes como elementos separados. Es precisa una apreciación caso por caso acerca de si la división de un signo en componentes es artificial (p. ej., si dividir la palabra «LIMEON» para fruta en los elementos «LIME» y «ON» podría ser artificial o no; véase también los [puntos 3.4.3.2 y 3.4.5.1](#) infra)

### 3.2.2 Examen del carácter distintivo

#### 3.2.2.1 ¿Qué es el carácter distintivo?

El Tribunal ha definido el carácter distintivo de la manera siguiente:

Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente **la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, diferenciándolos de los productos de otras empresas** (énfasis añadido).

([22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22](#)).

Es importante destacar que el carácter distintivo es una cuestión de grado y, al analizarlo, se aplica una escala gradual por la que un componente de un signo puede carecer completamente de carácter distintivo, ser totalmente distintivo (hasta un grado normal) o estar en un punto intermedio.

En este punto, cabe mencionar que, en principio, no es habitual que la Oficina reconozca un grado superior a la media de carácter distintivo intrínseco para los componentes individuales de los signos. Cualquier grado superior de carácter distintivo (elevado carácter distintivo, renombre) está relacionado con el reconocimiento efectivo de la marca por el público destinatario y se examina finalmente solo en relación con la marca anterior (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de Confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de una marca anterior](#)). Una marca o, por analogía, sus componentes no tendrán un grado superior de carácter distintivo simplemente porque no existe un vínculo conceptual con los productos y servicios correspondientes ([16/05/2013, C-379/12 P, H / Eich, EU:C:2013:317, § 71](#)).

Un elemento de un signo **carece de carácter distintivo** si tiene un carácter exclusivamente descriptivo de los propios productos o servicios o de las características de tales productos o servicios (tales como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.) o si su uso en el comercio es común para tales productos o servicios. Del mismo modo, un elemento de un signo que sea genérico (como la forma común de un envase o un color común) también carecerá de carácter distintivo.

Un elemento de un signo puede tener un **bajo carácter distintivo (débil) si hace referencia a** las características de los productos y servicios (pero no tiene un carácter

exclusivamente descriptivo de estas). Si la evocación de los productos y servicios es suficientemente imaginativa o hábil, el simple hecho de que haya una evocación de las características de los productos puede no afectar sustancialmente al carácter distintivo. Por ejemplo:

- «Billionaire», en inglés, en relación con *servicios de juegos*, es un término evocador de un modo que puede afectar al carácter distintivo, porque implica, por ejemplo, la posibilidad de convertirse en millonario.
- «Billy O’Naire», que en inglés suena igual que «billionaire», puede ser evocador de *servicios de juegos* como un hábil juego de palabras sobre nombres irlandeses de un modo que no afecta sustancialmente al carácter distintivo; puede considerarse que posee un grado «normal» de carácter distintivo.

Un elemento de un signo que no carece de carácter distintivo ni tampoco posee un carácter distintivo débil, tiene un **«grado normal de carácter distintivo intrínseco»**. Esto significa que el elemento de un signo en cuestión posee un carácter totalmente distintivo, en el sentido de que su aptitud para identificar los productos o servicios asociados con la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, no se ha visto disminuida o perjudicada.

Una de las alegaciones que los solicitantes aducen con más frecuencia es que la marca anterior, o uno de sus componentes, tiene un escaso carácter distintivo, porque existen muchas marcas que contienen o incluyen el elemento en cuestión. Cuando el solicitante respalda esta afirmación únicamente con referencia a los registros de marca, la Oficina considera que la existencia de varios registros de marca no es por sí misma particularmente concluyente, dado que no tiene por qué reflejar la situación del mercado. En otras palabras, únicamente sobre la base de los datos del registro no se puede suponer que todas las marcas se hayan utilizado de manera efectiva.

De ello se desprende que la prueba presentada debe demostrar que los consumidores han estado expuestos a un uso generalizado y que se han acostumbrado a marcas que incluyen el elemento en cuestión, a fin de demostrar que este tiene un bajo grado de carácter distintivo ([13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79](#)).

### 3.2.2.2 Fecha relevante

Se debe analizar el carácter distintivo intrínseco de los componentes en la fecha de adopción de la resolución.

Es importante establecer el momento preciso en el tiempo para apreciar el carácter distintivo, porque el grado de carácter distintivo de la marca no es constante sino variable, en función de la percepción que el público tenga de la misma. La percepción del público puede cambiar no solo a causa del tipo de uso de la marca concreta, sino también a causa de otros factores (estos elementos solo pueden analizarse a partir de las pruebas presentadas por las partes). Este puede ser el caso, en particular, cuando la marca o alguno de sus componentes hayan sido utilizados entretanto de un modo similar por diversas empresas en el sector del mercado de que se trate. Dicho uso común de un signo puede erosionar la singularidad de un signo y, por consiguiente, su

facultad para indicar la procedencia de los productos y servicios. En este contexto, importa también analizar detenidamente si las situaciones mencionadas se dan en todas las zonas geográficas pertinentes y en relación con todos los productos y servicios correspondientes.

Por ejemplo, debido a los cambios tecnológicos en el campo de la informática, se ha producido un aumento de solicitudes en las que elementos tales como «I» (Internet), «E» (electrónico) y «M» (móvil) se utilizan junto a una palabra dotada de significado. En el contexto de las comunicaciones electrónicas, actualmente se consideran descriptivos ([19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11](#)) aunque antes se consideraban distintivos.

### 3.2.2.3 Productos y servicios pertinentes

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del **carácter distintivo intrínseco** de los componentes con respecto a los productos o servicios que se han considerado idénticos o similares, esto es:

- Se evalúa la marca anterior en relación con los productos o servicios registrados que son idénticos o similares a los productos y servicios impugnados;
- Se evalúa la marca impugnada en relación con los productos o servicios impugnados que son idénticos o similares a los de la marca anterior.

### 3.2.2.4 Principios generales del examen del carácter distintivo

El examen del carácter distintivo intrínseco se lleva a cabo en dos fases: en primer lugar, se debe determinar si el público destinatario reconoce el contenido semántico del elemento en cuestión y, en segundo lugar, si el contenido semántico percibido está o no relacionado con y/o se utiliza comúnmente en el comercio respecto a productos y servicios idénticos o similares.

Respecto a la **primera fase**, esto es, si el público destinatario reconoce un contenido semántico, el carácter distintivo intrínseco de los componentes de las marcas se debe evaluar teniendo en consideración (cada una) de las zonas geográficas pertinentes y sus distintos contextos lingüísticos y culturales. Como tal, el público en algunas partes del territorio pertinente podrá no entender el contenido descriptivo que una marca puede tener en otras partes. En tales casos, el carácter distintivo de la marca en una zona no queda afectado por el hecho de que pueda ser percibida de forma diferente en otras zonas.

A continuación ofrecemos un ejemplo de un caso en el que las consideraciones lingüísticas fueron esenciales con respecto al carácter distintivo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
FRUTISOL	Solfrutta	<a href="#">27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 y 32</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación de los componentes «frut» y «sol»:</i> «es preciso distinguir entre la percepción del público en aquellos Estados miembros, tales como Italia y España, en los que los elementos "sol" y "frut" se reconocen con carácter general y se puede entender que aluden a "sol" y a "fruta", respectivamente, y la percepción del público en aquellos Estados miembros, tales como Hungría, Finlandia y Lituania, en los que dichos elementos no tienen un equivalente tan próximo en sus lenguas nacionales». En la primera categoría de Estados Miembros, los consumidores son capaces de asociar ambas marcas con las nociones de «fruta» y «sol». Habrá, consecuentemente, un cierto grado de similitud conceptual entre ellas. En los Estados Miembros de la segunda categoría, los consumidores no percibirán similitud conceptual alguna entre los signos, puesto que las partes constitutivas de cada uno de los signos no se asociarán a ningún significado. (apartados 21-24)</p>		

La **segunda fase** consiste en correlacionar cualquier significado que el público perciba en los componentes con los productos o servicios idénticos o similares en conflicto. Si el público destinatario percibe tal significado como descriptivo, laudatorio o evocador (de una manera que afecte sustancialmente al carácter distintivo), etc., para dichos productos y servicios, se reducirá su carácter distintivo en consecuencia. Puede ser necesario distinguir entre los distintos productos y servicios en cuestión, porque la conclusión de que carezcan o cuenten con un carácter distintivo limitado podría afectar únicamente a parte de esos productos o servicios. En el caso de que no pueda atribuirse ningún significado a un elemento verbal, no podrá ser descriptivo, laudatorio o alusivo de ninguna forma y como tal se considerará distintivo.

Los criterios aplicados durante el examen del carácter distintivo intrínseco de un componente de un signo son los mismos que los principios pertinentes que se aplican al examinar las marcas en relación con motivos absolutos (véanse las Directrices, [Parte B, Examen](#)) <sup>(50)</sup>. Sin embargo, en las disputas por motivos relativos, la cuestión no se limita a determinar si un componente es o no distintivo (es decir, si alcanza el umbral mínimo de carácter distintivo para su registro), sino también establecer el grado de carácter distintivo en la escala gradual anteriormente mencionada. Por tanto, como ejemplo, un término que no sea descriptivo sino meramente evocador para los productos o servicios considerados podría ser lo suficientemente distintivo para superar la prueba de los motivos absolutos, pero seguiría teniendo un carácter distintivo inferior al normal a los efectos de los motivos relativos.

El resultado del examen del carácter distintivo intrínseco será uno de los siguientes.

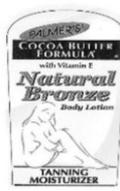
- El componente no tiene un carácter distintivo **o tiene un carácter distintivo por debajo del normal**. A continuación se muestran algunos ejemplos.

<sup>50</sup> Véase también el objetivo 2 de la Práctica Común sobre el impacto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en la evaluación del riesgo de confusión acordada por la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos.

- El componente tiene un carácter distintivo normal porque no es distintivo ni débil para productos o servicios idénticos o similares.

Como se indicaba en el [punto 2.1](#) supra, las marcas denominativas que consisten en un único vocablo pueden contener varios componentes, algunos de los cuales pueden ser más distintivos que otros ([27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23](#)).

### 3.2.2.5 Ejemplos de componentes descriptivos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BYLY		<a href="#">14/04/2010, T 514/08, EU:T:2010:143</a>
<p>Productos y servicios: clase 3</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación del elemento «productos»: «el término "products", no tiene carácter distintivo suficiente para que el consumidor lo tenga en cuenta» (apartado 39).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">22/06/2010, T 490/08, EU:T:2010:250</a>
<p>Productos y servicios: clase 36</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación de «CAPITAL MARKETS»: «el público relevante, compuesto por consumidores muy atentos, bien informados y familiarizados con la terminología financiera inglesa básica, concederá muy poca importancia al significado de los términos "capital" y "markets", que son descriptivos de los referidos servicios y no le permiten identificar la procedencia empresarial de las marcas en litigio» (apartado 59).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">11/01/2010, R 834/2009-1</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3 y 5</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación de la marca anterior:</i> Aun cuando los signos tienen algunas similitudes, la expresión «NATURAL BRONZE» es descriptiva respecto a los productos (bronceadores) en relación con los productos de la clase 3 (apartado 31).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><b>cineday</b>_</p> <p>(CINEDAY <i>et al.</i>)</p>	CINETAIN	<p>16/11/2010,</p> <p><a href="#">R 1306/2009-4</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 38 y 41</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación del elemento «CINE»:</i> la palabra «cine» tiene un significado descriptivo en el sentido de «cine (película)». Por tanto, este elemento solo tiene una relevancia limitada en la percepción de los signos (apartado 36).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
 <p><b>Natural Beauty</b></p>	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	<p>19/11/2010,</p> <p><a href="#">R 991/2010-2</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3 y 5</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación del elemento «NATURAL BEAUTY»:</i> el elemento «NATURAL BEAUTY» es una indicación clara y esencial del tipo y calidad de los productos. El público alemán entiende el significado de estas dos palabras básicas así como la combinación de las mismas (apartados 31-35).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
FORCE-X	FSA K-FORCE	<p>04/03/2015,</p> <p><a href="#">T 558/13, EU:T:2015:135</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9 y 12</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> la palabra «force», que significa fuerza o potencia, puede describir una de las características de los productos en cuestión. Además, para algunos productos de la clase 12, se puede concluir que esa palabra también define una de sus finalidades. Asimismo, tal como se observa en las pruebas presentadas por el solicitante, la palabra «force» es de uso común en el mercado europeo en marcas del ámbito del ciclismo, por lo cual se ha vuelto banal (apartados 38-39).</p>		

## 3.2.2.6 Ejemplos de elementos laudatorios

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	MAGIC SEAT	<a href="#">09/09/2008, T 363/06, EU:T:2008:319</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 12</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación del elemento «MAGIC»:</i> El público destinatario percibirá el término «magic» como mero calificativo de la palabra «seat» debido a su parecido con el término español «mágico», que es meramente laudatorio (apartado 39).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
STAR SNACKS		<a href="#">11/05/2010, T 492/08, EU:T:2010:186</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30 y 32</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación del elemento «STAR»:</i> el elemento denominativo «STAR» es laudatorio, porque constituye únicamente (junto con el resto de elementos de los signos) una referencia a productos alimentarios de gran calidad (apartado 52)</p>		

## 3.2.2.7 Ejemplos de elementos evocadores

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	WORLDLINK	<a href="#">27/02/2008, T 325/04, EU:T:2008:51</a>

*Productos y servicios:* clase 36

*Territorio:* UE

*Apreciación del elemento «LINK»:* el elemento «LiNK» de la marca anterior no es inmediatamente descriptivo de, entre otros, *servicios bancarios de entrega de cantidades en metálico, transferencias y servicios de pago, servicios de información financiera* (clase 36) designados por la marca anterior, sino que es meramente evocador respecto a ellos (apartado 68 y ss.)

### 3.2.3 Casos específicos

#### 3.2.3.1 Elementos cotidianos y triviales

Hay casos en los que los signos están formados por uno o varios elementos verbales distintivos y uno o varios elementos figurativos que el público destinatario percibe como cotidianos o triviales. Dichos elementos figurativos suelen consistir en una forma geométrica simple (p. ej., marcos, etiquetas) o colores normalmente utilizados en los sectores de mercado (p. ej., rojo para los extintores, amarillo, rojo o naranja para el sector postal, en función del Estado miembro de que se trate). Por este motivo, se considera que tales elementos cotidianos y triviales no tienen carácter distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ARCO		<a href="#">05/10/2011, R 1929/2010-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 9</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación de los elementos figurativos:</i> los elementos verbales de los dos signos coinciden. Aun cuando no es desdeñable en cuanto a su tamaño, los consumidores pueden percibir el elemento figurativo de la marca de la Unión Europea impugnada como un mero elemento decorativo, en esencia, y no como un elemento indicativo de la procedencia empresarial de los productos (apartado 43).</p> <p>Las marcas presentan un alto grado de similitud desde un punto de vista visual y son fonética y conceptualmente idénticas (apartados 45-48)</p>		

#### 3.2.3.2 Elementos verbales idénticos acompañados de elementos figurativos no distintivos

Al comparar una marca denominativa con una marca figurativa cuyo único elemento denominativo sea idéntico, no será necesario evaluar el carácter distintivo del vocablo si los elementos figurativos carecen de carácter distintivo (color, fondo, tipografía)

ordinarios) y no son dominantes. En tales casos, será irrelevante que el vocablo solo tenga un escaso carácter distintivo en relación con ciertos productos y servicios en algunas lenguas, ya que esto se aplica igualmente a ambas marcas, mientras que los elementos figurativos, claramente, no bastarán para distinguir las marcas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	iHotel	<a href="#">13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295</a>
<p>Productos y servicios: servicios relacionados con los viajes, el alojamiento y los congresos en las clases 35, 39, 41, 42 y 43.</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación: el Tribunal no entró a evaluar el carácter distintivo intrínseco a los elementos de los signos y coincidió con la Sala en que los signos eran visualmente muy similares y fonética y conceptualmente idénticos (apartados 83 a 92). La Sala dictaminó por tanto, acertadamente, que los signos eran «casi idénticos» (apartado 93). Los elementos distintivos (el fondo naranja y la escritura particular) se consideraron insignificantes.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LEMON GOLD		<a href="#">21/11/2018, B 2 943 036</a>
<p>Productos y servicios: Clase 31</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: La marca anterior se reproduce íntegramente en la marca impugnada, de la que es el único componente verbal. Es irrelevante si el público español destinatario comprende o no los componentes verbales idénticos ya que, dadas las circunstancias actuales, están en igualdad de condiciones en lo que respecta a su carácter distintivo. Las únicas diferencias entre los signos radican en los elementos figurativos del signo impugnado, más concretamente un limón sobre un fondo negro con forma de etiqueta. Sin embargo, ninguno de estos elementos tiene carácter distintivo dado que los limones son los productos en cuestión y la etiqueta es un elemento cotidiano y de forma trivial. Por consiguiente, los signos son idénticos a nivel fonético y conceptual, y muy similares a nivel visual.</p>		

### 3.2.3.3 Componentes de una única letra, números y componentes breves

El Tribunal, en su resolución del [09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508](#), sostuvo que el carácter distintivo de las marcas de una única letra ha de valorarse realizando un examen basado en los hechos, referido a los productos o servicios de que se trate y siguiendo **los mismos criterios que se aplican a otras marcas denominativas** (apartados 33-39). Aunque esta sentencia se ocupa de los motivos absolutos, la

Oficina considera que el principio establecido por el Tribunal (es decir, que la aplicación del criterio del carácter distintivo debe ser igual para todas las marcas) se aplica también en casos *inter partes*, cuando se trata de determinar el carácter distintivo de las marcas formadas por una única letra.

El Tribunal, si bien reconoció que puede resultar más difícil establecer el carácter distintivo de las marcas formadas por una única letra que el de otras marcas denominativas, sostuvo que estas circunstancias no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia.

En el contexto del análisis del carácter distintivo de los componentes de signos, la Oficina considera que esta sentencia significa que, al establecer el carácter distintivo de una única letra, como componente de un signo, no es correcto apoyarse en presunciones, como la afirmación a priori de que los consumidores no tienen el hábito de percibir letras aisladas como marcas comerciales, o sobre argumentos genéricos, como el relativo a la disponibilidad de los signos, dado el número limitado de letras existente.

El Tribunal General, desde entonces, ha sentenciado en diversos asuntos que una marca que contiene **una única letra** o un único número puede de hecho ser distintiva intrínsecamente ([08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50](#); [06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36](#); [05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51](#)).

En su sentencia del [10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202](#), el Tribunal General no aceptó el argumento del solicitante en el sentido de que las letras únicas están generalmente desprovistas de carácter distintivo per se y que, por consiguiente, solo puede protegerse su representación gráfica (véanse los apartados 38-49).

Las anteriores consideraciones se aplican tanto a las marcas formadas por una única letra o un único número representadas en caracteres estándar (por ejemplo, marcas denominativas) como a las marcas formadas por una única letra o un único número representadas en caracteres estilizados.

Además, de conformidad con la sentencia «α», en relación con estos componentes, salvo que la combinación de letras en sí sea descriptiva o esté relacionada de otro modo con los productos y servicios (p. ej., «S», «M», «XL» para productos de la clase 25), estos componentes no están necesariamente limitados en su carácter distintivo. Las mismas reglas se aplican a los numerales.

#### 3.2.3.4 Renuncias a reivindicar derechos exclusivos

Antes de que entrase en vigor, el 23 de marzo de 2016, el [Reglamento modificador \(UE\) 2015/2424](#), era posible inscribir en el Registro una **renuncia** respecto de un elemento de una MUE carente de carácter distintivo en alguna lengua de la Unión Europea. Los registros internacionales que tienen efecto en la Unión Europea o en un Estado miembro también pueden incluir una renuncia. Algunos sistemas de marcas

nacionales también reconocen renunciaciones o lo hicieron en el pasado. Por consiguiente, podrá presentarse una oposición basándose en una marca que incluya una renunciación.

Cuando se comparen los signos o se lleve a cabo una apreciación global del riesgo de confusión, las renunciaciones no pueden tener el efecto de excluir o asignar una menor importancia a un componente de la marca; prevalecen tanto el principio de la **impresión de conjunto** producida por los signos como la **percepción efectiva** del público pertinente (12/06/2019, [C-705/17](#), ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 46-58, 62). Por consiguiente, no puede hacerse caso omiso del elemento objeto de la renunciación cuando se comparan los signos. En general, si un elemento objeto de renunciación carece, efectivamente, de carácter distintivo, tenerlo en cuenta no producirá un resultado distinto (12/06/2019, [C-705/17](#), ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53, 55). No obstante, cuando el elemento objeto de la renunciación carezca de carácter distintivo en una lengua, pero sí lo tenga en otra que sea relevante para la comparación (como ocurre frecuentemente en el caso de MUE anteriores y registros internacionales que designan a la UE que contienen renunciaciones), tener en cuenta el elemento objeto de la renunciación en la comparación podrá producir un resultado distinto.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
SOCK IT TO ME		26/08/2019, <a href="#">R 1880/2018-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 25 y 35</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> el registro internacional anterior que designa a la UE está registrado para <i>calcetines y medias</i> y contiene una renunciación para la palabra «SOCK». Vista la sentencia de 12 de junio de 2019, <a href="#">C-705/17</a>, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:175, el elemento objeto de renunciación también debe tenerse en cuenta en la evaluación del riesgo de confusión. Para la parte del público que no hable inglés, la palabra «SOCK» carece de significado y es, por lo tanto, distintiva para los productos y servicios de que se trate. Existe riesgo de confusión (apartados 32, 33, 42, 56, 60-62).</p>		

### 3.2.3.5 Marcas anteriores cuyo carácter distintivo se cuestiona

Si el carácter distintivo de la marca anterior está siendo cuestionado, la Oficina aplicará la práctica aclarada en la sentencia *F1-Live* ([24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314](#)); esta indica, en particular, que cuando se inicie un proceso de oposición al registro de una MUE, no se cuestionará la validez de las marcas anteriores.

Por consiguiente, los elementos que corresponden a la marca anterior no podrán considerarse desprovistos de carácter distintivo en la comparación de las marcas, sino que deberán considerarse dotadas de cierto grado (bajo/mínimo) de carácter distintivo.

### 3.3 Elementos dominantes de las marcas

La Oficina suele limitar la noción de elemento dominante al impacto visual de los elementos de un signo, es decir, usa el término en el sentido de «**destacado visualmente**».

Para determinar que existe un elemento dominante en un signo, el signo debe poseer al menos dos componentes identificables<sup>(51)</sup>. Se aplican las normas explicadas en este capítulo en el [punto 3.2.1](#) supra.

La resolución debe determinar si hay un elemento dominante o varios elementos que comparten el carácter dominante e identificarlos.

Aunque, de acuerdo con la jurisprudencia anterior del Tribunal, ciertos aspectos distintos del visual (como un posible significado semántico de una parte de un signo de un vocablo) pueden tener relevancia para definir la noción del elemento dominante de un signo, la Oficina suele limitar la noción de elemento dominante al impacto visual de los elementos de un signo, es decir, la utiliza únicamente con el significado de «destacado visualmente» y deja otras consideraciones para la valoración general. En consecuencia, la Oficina suele considerar que el carácter dominante de un componente de un signo **está determinado principalmente por su posición, tamaño, dimensiones y/o uso de los colores**, siempre que afecten al impacto visual. Tal como declaró el Tribunal:

Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de esos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.

([23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord \(fig.\), EU:T:2002:261, § 35](#); confirmado [28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord \(fig.\), EU:C:2004:233](#)).

Además, el Tribunal ha declarado que:

... el débil carácter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica necesariamente que ese elemento no pueda constituir un elemento dominante dado que, especialmente por su posición en el signo o su tamaño, puede causar una impresión en los consumidores y estos pueden recordarlo.

([13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32](#)).

<sup>51</sup> En este texto, los términos «componente» y «elemento» se utilizan indistintamente.

Por consiguiente, el hecho de que un componente de una marca se considere o no distintivo (o que posee un carácter distintivo bajo) no influye en la valoración del carácter dominante.

Por norma general, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- La valoración del carácter dominante se aplicará a ambos signos que se están comparando.
- Para determinar que existe un elemento dominante, el signo deberá poseer al menos dos componentes identificables.
- Las marcas denominativas no tendrán elementos dominantes porque, por definición, se escriben en un tipo de letra estándar. La longitud de las palabras o el número de letras no influirá en el análisis del carácter dominante, sino en la impresión general (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global](#)).
- Los elementos figurativos podrán ser dominantes en signos que también contienen elementos denominativos.
- Si un elemento destaca o no visualmente podrá determinarse en la comparación visual de los signos, en cuyo caso deberá ser coherente con la evaluación del carácter dominante.
- Por último, si resulta difícil decidir cuál de los (como mínimo) dos componentes es dominante, esto podría indicar que no existe ningún elemento dominante o que no hay ningún elemento más dominante que otro (lo que incluye casos en los que se considere que dos elementos son dominantes en la misma medida). La determinación del carácter dominante implica que uno de los componentes destaca visualmente en relación con el otro componente de la marca. Si esto se aplica a dos o más componentes, estos comparten el carácter dominante. Si tal valoración resulta difícil, se debe a que no hay elementos dominantes o que comparten el carácter dominante.

#### Ejemplos de asuntos

Signo	Componente dominante y justificación	Asunto
	<p>RPT: «el elemento dominante de las marcas anteriores es la sigla RPT, en las que predomina la letra “p”» (apartado 33).</p>	<p>04/03/2009,  <a href="#">T 168/07, EU:T:2009:51</a></p>

Signo	Componente dominante y justificación	Asunto
	<p>Free: «la palabra “free” domina la impresión visual provocada por la marca a la que pertenece, puesto que tiene un tamaño considerablemente mayor que los otros componentes y, además, resulta mucho más fácil de recordar y de pronunciar que el lema en cuestión» (apartado 39).</p>	<p>27/10/2010,  <a href="#">T 365/09, EU:T:2010:455</a></p>
	<p><b>Xtreme:</b> «Visualmente, cabe concluir que en la marca objeto de la solicitud el término “XTREME” ocupa una posición central. De hecho, el tamaño de sus letras es mayor que el de los restantes elementos verbales y la palabra está destacada con un contorno blanco [...] Los otros componentes verbales, “RIGHT GUARD” y “SPORT”, están escritos en una letra mucho más pequeña y desplazados hacia el borde derecho del signo» (apartado 55).</p>	<p>13/04/2005,  <a href="#">T 286/03, EU:T:2005:126</a></p>

Signo	Componente dominante y justificación	Asunto
 <p>(by misako)</p>	<p><b>GREEN by misako:</b> «Cabe señalar, en primer lugar, que la representación del sol ocupa una posición importante en la marca objeto de la solicitud, dado que se encuentra en el centro y cubre prácticamente dos tercios del espacio. A continuación, la posición del elemento denominativo “green” también es importante en la marca, dado que aparece en letras de tamaño grande, mayúsculas y estilizadas, de color negro, y ocupa alrededor de un tercio del espacio. Tal como señala la Sala de Recursos en el apartado 28 de la resolución impugnada, esos dos elementos ocupan la mayor parte de la marca objeto de la solicitud y son, por consiguiente, predominantes en la impresión general que provoca la marca. Por último, en relación con el elemento denominativo “by misako”, la Sala de Recursos sostuvo, acertadamente, en el apartado 28 de la resolución impugnada, que dichas palabras resultaban prácticamente ilegibles a causa de su tamaño y que el hecho de que figuren manuscritas dificultaba su comprensión. De esto se deriva, en primer lugar, que el carácter dominante de la palabra “green” y de la representación del sol se refuerzan aún más de ese modo y, en segundo lugar, que el elemento denominativo “by misako” es de carácter insignificante» (apartados 37 y 39).</p>	<p><a href="#">11/11/2009,</a> <a href="#">T-162/08,</a> <a href="#">EU:T:2009:432</a></p>

Signo	Componente dominante y justificación	Asunto
	<p><b>BÜRGER:</b> El elemento dominante de la marca objeto de la solicitud es, innegablemente, el elemento denominativo en mayúsculas que destaca, simplemente por su posición y por el gran tamaño de sus letras, sobre todos los restantes elementos que componen la etiqueta (apartado 38).</p>	<p><a href="#">18/09/2012</a>, <a href="#">T-460/11</a>, <a href="#">EU:T:2012:432</a></p>

### 3.4 Comparación de signos

En los siguientes puntos se explicará la aplicación de los principios expuestos anteriormente en relación con la comparación visual (véase el [punto 3.4.1](#)), fonética (véase el [punto 3.4.2](#)) y conceptual (véanse los puntos [3.4.3](#) y [3.4.4](#)). Posteriormente, se presentarán el impacto del carácter distintivo y del carácter dominante de los elementos comunes y diferentes (véase el [punto 3.4.5](#) infra) y otros principios que se deben tener en cuenta en la comparación entre los signos (véase el [punto 3.4.6](#) infra).

La comparación de tipos de marcas no convencionales (como las marcas sonoras, de movimiento o multimedia) plantea ciertas particularidades debido a su naturaleza particular. En un esfuerzo por hacer converger las prácticas en materia de marcas, la Red Europea de Propiedad Intelectual publicó, el 14 de abril de 2021, la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación» ([PC11](#)) <sup>(52)</sup>. La Parte C de dicha comunicación se titula «Examen de los motivos de denegación relativos o de nulidad». Es especialmente importante para la práctica de los motivos relativos (páginas 43-65 [PC11](#)). Se abordan estas particularidades en las secciones pertinentes de las Directrices sobre la comparación visual ([punto 3.4.1](#)), fonética ([punto 3.4.2](#)) y conceptual ([punto 3.4.4](#)).

#### 3.4.1 Comparación visual

En la comparación visual es importante observar, en primer lugar, que el público percibe los elementos denominativos de un modo diferente a los otros tipos de elementos. Los elementos denominativos se pueden leer o se pueden asociar con una secuencia de letras. Otros elementos simplemente se valoran por sus características

<sup>52</sup> Disponible en: <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

gráficas o figurativas. A continuación, se presentarán los principios de la comparación visual en función del tipo de marca en cuestión.

### 3.4.1.1 Comparación entre marcas denominativas

Una marca denominativa es una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos ordinarios, o por una combinación de estos, representados en escritura y disposición normales, sin ninguna característica gráfica ni de color [[artículo 3, apartado 3, letra a\), del REMUE](#)].

La protección de una marca denominativa concierne a la palabra como tal. Por consiguiente, a efectos de comparación de marcas denominativas, el hecho de que una de ellas esté escrita en minúsculas y la otra en mayúsculas resulta irrelevante.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
BABIDU	babilu	31/01/2013, <a href="#">T-66/11</a> , EU:T:2013:48, § 57, 58 (alto)
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, <a href="#">T-331/08</a> , EU:T:2010:23, § 16, 17, 24 (bajo)
metabiarex	METABIOMAX	11/06/2014, <a href="#">T-281/13</a> , EU:T:2014:440, § 41, 52-54 (bajo)

No obstante, cuando una marca denominativa combina mayúsculas y minúsculas de un modo que se aleja de la forma de escritura habitual («uso irregular de mayúsculas»), debe tenerse en cuenta. De conformidad con el [artículo 3, apartado 2, del REMUE](#), la representación de la marca define el objeto del registro. La percepción del público destinatario, que no pasará por alto el uso irregular de las mayúsculas, tampoco puede obviarse.

El uso irregular de las mayúsculas puede afectar al modo en que el público percibe el signo y, por consiguiente, a la apreciación de la similitud. El impacto del uso irregular de mayúsculas en la comparación de signos se evalúa caso por caso. Por ejemplo, puede alterar el significado del elemento denominativo en la lengua pertinente y, en consecuencia, influir en la percepción que se tiene del signo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AIDAmia	Damia	31/03/2016, <a href="#">R 3290/2014-4</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 12, 18, 25, 29, 30, 32, 35</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p>Apreciación: Debido a su ortografía específica, el consumidor dividirá el signo anterior en las palabras «aida» y «mia». El consumidor percibirá ante todo el componente «AIDA» de la marca anterior, que no tiene equivalente fonético o visual en el signo impugnado (apartados 36, 38, 45).</p>		

Por tanto, el uso irregular de mayúsculas puede justificar la separación de una palabra en componentes, lo que puede dar lugar a una coincidencia pertinente con la marca en conflicto (véanse los puntos [3.4.3.2](#) y [3.4.5.1](#) infra).

En el caso de las marcas denominativas, la comparación visual se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos están separados o unidos mediante guiones).

No obstante, el consumidor medio normalmente percibe un signo en su conjunto y no procede a analizar sus diversos detalles. Por ello, las pequeñas diferencias en (el número de) las letras a menudo no bastan para excluir la existencia de una similitud visual, sobre todo cuando los signos tienen una estructura común.

En los siguientes casos, las marcas se consideraron similares visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
MEDINETTE	MESILETTE	13/06/2012, <a href="#">T-342/10</a> , EU:T:2012:290 (medio)
FORTIS	FORIS	17/03/2003, <a href="#">R 49/2002-4</a> (alto)
ARTEX	ALREX	17/11/2005, <a href="#">T-154/03</a> , EU:T:2005:401 (muy alto)
MARILA	MARILAN	27/01/2011, <a href="#">R 799/2010-1</a> (alto)
EPILEX	E-PLEX	24/05/2011, <a href="#">T-161/10</a> , EU:T:2011:244 (medio)
CHALOU	CHABOU	16/11/2011, <a href="#">T-323/10</a> , EU:T:2011:678 (alto)

Las siguientes marcas denominativas son diferentes visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
CAPOL	ARCOL	25/03/2009, <a href="#">T-402/07</a> , EU:T:2009:85; 04/03/2010, <a href="#">C-193/09 P</a> , EU:C:2010:121
<p>La Sala determinó que, aunque las marcas comparten la letra «a» y la terminación en «ol», claramente difieren visualmente. El Tribunal General convino con esta determinación. Estableció que <b>el mismo número de letras en las dos marcas no posee, per se, relevancia particular alguna para el público destinatario</b>, ni tan siquiera para un público especializado. Puesto que el alfabeto se compone de un número limitado de letras que, además, no se utilizan todas con la misma frecuencia, es inevitable que muchas palabras posean el mismo número de letras, y que, incluso, compartan algunas de ellas, pero no pueden considerarse, solo por esa razón, visualmente similares. Por otra parte, el público, en general, no es consciente de la cifra exacta de letras de una marca denominativa y, en consecuencia, no se dará cuenta, en la mayoría de los casos, de que las dos marcas en conflicto poseen el mismo número de letras (apartados 81-82). El Tribunal determinó asimismo <b>que lo que importa en la apreciación de la similitud visual de dos marcas denominativas es la presencia, en cada una de ellas, de varias letras en el mismo orden</b> (apartado 83). La terminación en «ol» de las marcas en cuestión constituye un elemento común de las mismas, pero se sitúa en su parte posterior y viene precedida de grupos de letras completamente diferentes («arc» y «cap», respectivamente), por lo que la Sala de Recursos concluyó correctamente que tal elemento común no dota a las marcas de similitud visual (apartado 83). El Tribunal de Justicia respaldó tal apreciación desde una perspectiva visual (apartado 74).</p>		

#### 3.4.1.2 Comparación entre marcas denominativas y marcas figurativas con elementos denominativos

Si se comparan visualmente marcas figurativas con elementos denominativos y marcas denominativas, lo importante es si los signos comparten un número significativo de letras en la misma posición y si el elemento denominativo de la marca figurativa se encuentra sumamente estilizado. Puede existir similitud a pesar de que las letras se representen gráficamente con diferentes tipos de letra, en cursiva o en negrita, en mayúsculas o minúsculas, o en colores.

En principio, si las mismas letras se describen en el mismo orden, cualquier variación de estilo debe ser muy marcada para que exista diferencia visual.

Las siguientes marcas se consideraron **similares** visualmente porque no presentaban una gran variación de estilo en los elementos denominativos de las marcas figurativas y porque el elemento denominativo se podía reconocer y leer fácilmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
VITAFIT		<a href="#">25/10/2012, T-552/10, EU:T:2012:576</a> (medio)
COTO DE IMAZ		<a href="#">04/02/2010, R 409/2009-1</a> (alto)
vendus sales & communication group		<a href="#">15/07/2010, R 994/2009-4</a> (alto)

Sin embargo, en los casos en que la palabra de la marca figurativa está sumamente estilizada, las marcas deben considerarse visualmente **diferentes**, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
NEFF		<a href="#">20/09/2010, R 1242/2009-2</a>
	NODUS	<a href="#">27/07/2007, R 1108/2006-4</a>

La protección resultante del registro de una marca denominativa concierne a la palabra mencionada en la solicitud de registro, y no a ningún elemento gráfico o estilístico que pueda adoptar la marca en el futuro. Por ello, el argumento de que una marca denominativa puede utilizarse con una estilización similar a la de la marca figurativa en conflicto, de modo que los signos parecerían más similares, no puede prosperar (véase en este sentido [20/04/2005, T-211/03, Faber \(fig.\) / NABER, EU:T:2005:135, § 37, 38](#); [13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74](#)).

### 3.4.1.3 Comparación entre marcas figurativas con elementos denominativos

Al comparar los signos por sus **elementos denominativos**, la Oficina considerará que los signos son similares en la medida en que compartan un número significativo de letras en la misma posición, no estén muy estilizados o presenten el mismo estilo o uno similar. Puede determinarse que existe similitud a pesar de que las letras

aparezcan en tipos de fuente diferentes, en cursiva o negrita, en mayúsculas o minúsculas, o en diferentes colores ([18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208](#); [15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663](#); [29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765](#), recurso de apelación desestimado). En los ejemplos siguientes, las marcas se consideraron visualmente **similares** porque compartían algunas palabras o secuencias de letras y el tipo de letra no se consideró demasiado estilizado.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		<a href="#">03/09/2007, R 1454/2005-4</a> ; confirmado <a href="#">18/06/2009, T-418/07, EU:T:2009:208</a> (medio)
		<a href="#">19/04/2016, T-198/14, EU:T:2016:222</a> (alto); confirmado <a href="#">10/11/2016, C-351/16 P, EU:C:2016:866</a>
		<a href="#">16/01/2014, T-383/12, EU:T:2014:12</a> (alto)

Sin embargo, en los siguientes ejemplos, las marcas se consideraron **diferentes** visualmente, a pesar de que compartían algunas palabras, letras o elementos figurativos, debido a que las letras comunes estaban sumamente estilizadas, o estaban colocadas en un lugar diferente, o aparecían elementos figurativos adicionales.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">11/05/2005, T-390/03, EU:T:2005:170</a>
		<a href="#">23/01/2008, T-106/06, EU:T:2008:14</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		05/03/2009, <a href="#">R 1109/2008-1</a>
	<b>HANNIBAL LAGUNA C O U T U R E</b>	02/08/2010, <a href="#">R 111/2010-4</a>

Al comparar visualmente signos figurativos con elementos denominativos es posible encontrar similitud visual incluso si los elementos figurativos son diferentes (es decir, ni coinciden ni tienen el mismo contorno o uno similar) y los elementos denominativos son diferentes. Existirá similitud cuando el estilo, la estructura y la combinación de colores en su conjunto hagan que los signos resulten similares visualmente en su conjunto.

El siguiente ejemplo ilustra hasta qué punto una estructura, estilo y combinación de colores similares pueden hacer que dos signos sean visualmente similares.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		29/09/2008, <a href="#">B 1 220 724</a> (alto)
		26/03/2018, <a href="#">R 1563/2017-2</a> (alto)

#### 3.4.1.4 Comparación entre marcas exclusivamente figurativas

Al comparar los signos en conflicto por sus **elementos exclusivamente figurativos**, la Oficina considerará estos últimos como imágenes: de modo que si coinciden en un elemento reconocible por separado o tienen el mismo contorno o uno similar, es probable que se encuentre cierta similitud visual.

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron **similares** visualmente.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		<a href="#">15/03/2012, T-379/08, EU:T:2012:125</a> (medio)
		<a href="#">11/03/2009, B 1 157 769</a> (medio)

Los siguientes signos exclusivamente figurativos se consideraron **diferentes** visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">11/10/2010, B 1 572 059</a>

### 3.4.1.5 Comparación entre marcas figurativas con elementos denominativos y marcas exclusivamente figurativas

Una coincidencia en un elemento figurativo que se perciba visualmente de forma idéntica o similar puede dar lugar a una similitud visual.

En los siguientes ejemplos existían similitudes visuales debido a la coincidencia entre elementos figurativos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		14/12/2006, <a href="#">T-81/03</a> , <a href="#">T-82/03</a> y <a href="#">T-103/03</a> , EU:T:2006:397 (significativo)
(i)   (ii) 		17/11/2010, <a href="#">R 144/2010-2</a> (bajo)

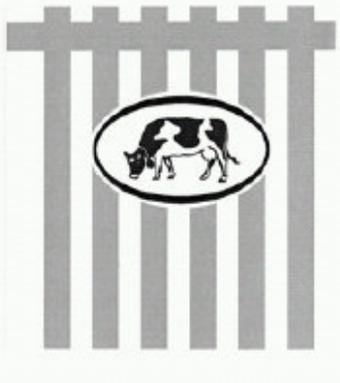
En el ejemplo a continuación, los elementos figurativos son diferentes y los signos se consideraron **diferentes** visualmente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">30/05/2002, B 134 900</a>  Las marcas se consideraron diferentes visualmente

### 3.4.1.6 Marca figurativa en blanco y negro frente a marca figurativa en color

El argumento de que el ámbito de protección de una marca en blanco y negro o en escala de grises se extendería a todos los colores posibles, lo que daría lugar a un mayor grado de similitud visual con una marca en conflicto en color, no puede

mantenerse. No puede considerarse que una marca que no reivindica un color específico cubra todas las combinaciones de colores (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Signo anterior	Signo controvertido	Asunto n.º
		09/04/2014, <a href="#">T-623/11</a> , EU:T:2014:199
El registro de una marca que no designe ningún color específico no puede cubrir todas las combinaciones de colores. El color amarillo del fondo en la marca impugnada es una de las diferencias entre las marcas (apartados 39 y 40).		

### 3.4.1.7 Signos formados por una única letra

Cuando los signos en conflicto consisten en la misma letra única, la comparación visual es decisiva.

El hecho de que los signos en cuestión incluyan la misma letra única puede llevar a la conclusión de que existe similitud visual entre ellos, dependiendo de cómo se muestren las letras.

En los ejemplos siguientes, se determinó que los signos eran visualmente similares en **un grado alto o medio**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		13/07/2004, <a href="#">T-115/02</a> , EU:T:2004:234

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 16, 25, 35, 41</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> en lo que respecta a la similitud visual de los signos en cuestión, la Sala de Recursos consideró acertadamente que ambas marcas incluyen como elemento dominante la letra «a» minúscula en blanco, en una fuente común, sobre un fondo negro. Ese elemento dominante produce una impresión inmediata y permanece en la memoria. Por otro lado, las diferencias gráficas entre las marcas en cuestión –en particular la forma del fondo (ovalada en la marca objeto de la solicitud y cuadrada en la marca anterior), la posición de la letra sobre el fondo (centrada en la marca objeto de la solicitud y situada en la esquina inferior derecha en la marca anterior), el grosor de la línea utilizada para representar la letra (en la marca objeto de la solicitud se utiliza una línea más gruesa que en la marca anterior) y los detalles de caligrafía de las letras de las correspondientes marcas– son de poca importancia y no constituyen elementos que permanecerán en la memoria del público destinatario como características distintivas efectivas. En consecuencia, los signos en cuestión son muy similares desde el punto de vista visual.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
A		20/05/2011, <a href="#">R 1508/2010-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 18, 24, 25, 28</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> la Sala determinó que los signos eran visualmente similares en grado medio.</p>		

En los casos siguientes, se concluyó que los signos eran visualmente similares **en bajo grado** (lo que provocaba, en función de cada caso específico, un riesgo de confusión o la ausencia de riesgo de confusión).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		14/03/2017, <a href="#">T-276/15</a> , EU:T:2017:163

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* UE

*Apreciación:* aunque es posible que ambos signos se perciban como representativos de la letra «e», difieren visualmente en sus colores respectivos, tipografías y las impresiones generales que transmiten (apartado 25).

El resultado de este asunto: riesgo de confusión para productos y servicios idénticos (esta parte de la resolución de la Sala no fue impugnada ante el Tribunal General). Ninguna probabilidad de confusión para los productos y servicios similares y no similares (entre otros, *energía eléctrica que emana de turbinas; plantas para la producción de energía renovable; alquiler de instalaciones generadoras de energía eólica*) respecto a las cuales el público relevante tiene un alto grado de atención.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
A		22/09/2011, <a href="#">T-174/10</a> , EU:T:2011:519 desestimado 10/10/2012, <a href="#">C-611/11 P</a> , EU:C:2012:626

*Productos y servicios:* clases 18, 25

*Territorio:* Alemania

*Apreciación:* sobre la base del diseño gráfico específico de la marca impugnada, el Tribunal solo observó un bajo grado de similitud visual y conceptual (apartado 31). No se ha podido realizar una comparación fonética, dado que se determinó que el público probablemente no pronunciaría la marca impugnada dado el diseño gráfico específico de esta (apartado 32). Ha de tenerse en cuenta que el resultado, en este asunto, fue que no existía riesgo de confusión, aunque el Tribunal consideró que existía una bajo grado de similitud visual entre los signos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
F		12/06/2007, <a href="#">R 1418/2006-2</a>

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* UE

*Apreciación:* visualmente, la marca anterior consiste en una letra «F» mayúscula en un tipo de fuente normal, mientras que la marca impugnada es una letra «F» estilizada, en la que la línea central horizontal está decorada con un diseño distintivo que constituye una diferencia visual relevante. La conclusión en este asunto fue que no existía riesgo de confusión.

Por último, en los ejemplos recogidos a continuación, se consideró que los signos eran **visualmente diferentes** debido a diversas estilizaciones o elementos gráficos de los signos de una única letra. Las conclusiones finales en estos asuntos determinaron que no existía riesgo de confusión.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		12/12/2007, <a href="#">R 1655/2006-4</a>

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* España

*Apreciación:* aunque las marcas comparten la presencia de la letra «m», no se pueden considerar visualmente similares porque la impresión visual general que produce cada marca en el público destinatario es claramente diferente. La marca de la Unión Europea objeto de la solicitud es un diseño gráfico complejo que incluye una letra «m» minúscula en color negro, además de otros elementos figurativos distintivos, en particular una línea oscura curva en negrita situada encima de un círculo de fondo que prácticamente rodea la letra «m». Estos elementos adicionales son de especial importancia, dado que la línea en negrita recuerda la forma del círculo de fondo y la sombra oscura de la letra «m», que se encuentra sobre el fondo. En la marca anterior, la letra «m» se muestra en forma de contorno con una inclinación característica hacia la derecha y con una altura irregular, de modo que el lado derecho de la letra es más bajo. En consecuencia, estas diferencias entre los signos son suficientes para que no transmitan al consumidor la misma impresión visual (apartado 18).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		04/10/2010, <a href="#">R 576/2010-2</a> ; confirmado 24/01/2012, <a href="#">T-593/10</a> , EU:T:2012:25

*Productos y servicios:* clases 25, 41, 43

*Territorio:* Alemania

*Apreciación:* se consideró que las marcas eran visualmente diferentes debido a los diferentes colores, al elemento figurativo y a la estilización. Visualmente, la marca anterior se puede percibir como un bumerang, acompañado de la letra «B», que es la primera letra de la palabra «bumerang».

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto

		26/03/2021, <a href="#">R 551/2018-G</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Francia</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos tienen colores diferentes, las barras de la izquierda tienen tamaños diferentes y sus puntas son diferentes, y el signo impugnado contiene un triángulo que se solapa con la barra de la derecha, lo que no sucede en el signo anterior. Aun suponiendo que los signos se percibieran como la representación estilizada de la letra «A» mayúscula, siguen siendo visualmente diferentes debido a sus peculiares estilizaciones gráficas (apartados 54-56).</p>		

Las consideraciones anteriores se aplican también a los signos formados por un solo número.

Cuando los signos de «una letra/un dígito» se escriben en letras, no se consideran equivalentes a un signo en el que solo hay un único elemento (por ejemplo, «ONE» no es igual a «1» ni «EM» a «M»). Por consiguiente, los argumentos anteriores no se aplican directamente a tales casos.

#### 3.4.1.8 Marcas de movimiento

En la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» ([PC11](#)) se han acordado los siguientes principios.

Una marca de movimiento consiste en un movimiento o un cambio de posición (o color) del elemento verbal o figurativo de la marca.

Al comparar visualmente dos marcas de movimiento, debe considerarse la coincidencia o similitud entre los elementos de los signos (los elementos verbales o figurativos, y el movimiento o la transformación de dichos elementos).

Las marcas de movimiento también pueden compararse visualmente con otros tipos de marcas, con la excepción de las marcas sonoras.

Los elementos verbales o figurativos pueden aparecer únicamente durante cierto espacio de tiempo en la representación de la marca y desaparecer o transformarse en otro elemento. Los elementos que dan lugar a una similitud entre los signos deben aparecer durante un tiempo suficiente para que los consumidores puedan percibirlos/reconocerlos.

#### **Elementos verbales**

Una marca de movimiento que contenga un **elemento verbal** distintivo es probable que sea visualmente similar a otra marca de movimiento que contenga un elemento

verbal distintivo idéntico o similar. Un elemento verbal distintivo en una marca de movimiento puede tener un mayor impacto en el consumidor que otros elementos visuales (por ejemplo, elementos figurativos, movimiento o transiciones), aunque en la comparación se deben considerar los signos en su conjunto.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Las marcas de movimiento coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que es claramente reconocible en ambas marcas. Los signos son visualmente similares.</p>		

Cuando dos marcas de diferentes tipos (por ejemplo, denominativa, figurativa, de forma o multimedia) coincidan en elementos verbales distintivos idénticos o similares, en principio, los signos se considerarán visualmente similares, aunque también pueda incluirse un sonido (por ejemplo, en una marca multimedia).

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> la marca de movimiento anterior y la marca multimedia impugnada contienen un elemento visual que consiste en el elemento verbal «Gerivan», que sigue esta secuencia: GE-RI-VAN Gerivan, y colores idénticos. Aunque la velocidad de aparición de las letras es diferente, las marcas son visualmente similares.</p>		

### **Elementos figurativos**

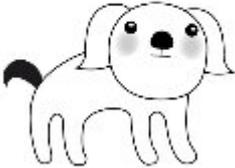
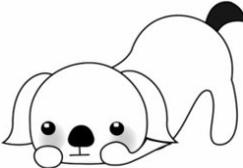
La coincidencia o similitud en un **elemento figurativo** distintivo también puede dar lugar a la constatación de un grado de similitud visual entre los signos. Esto será así

especialmente si el elemento figurativo coincidente o similar es reconocible por separado o tiene un contorno idéntico o similar.

En tal caso, es probable que exista similitud, en particular cuando, debido a su tamaño o posición en la marca o al color, los consumidores podrían percibir el elemento figurativo en una medida suficiente, teniendo en cuenta, en concreto, que se mueve/transforma.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>GERIVAN</p>  <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas contienen el mismo elemento figurativo con un movimiento similar. Por lo tanto, aunque la marca de movimiento impugnada contenga un elemento verbal distintivo, las marcas son visualmente similares.</p>		

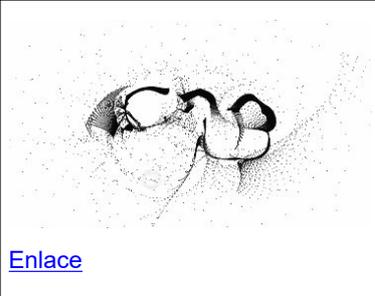
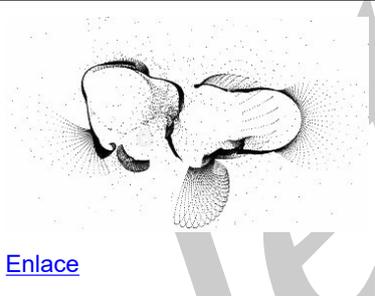
La coincidencia en el mismo elemento figurativo distintivo en marcas de movimiento y de otro tipo (por ejemplo, figurativas, de forma o multimedia) puede llevar a la conclusión de que existe una similitud visual entre los signos, dependiendo de si existen o no otros elementos en la marca que distraigan la atención del elemento figurativo distintivo.

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>

<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos comparten el mismo personaje de dibujo animado de un perro. Por lo tanto, son visualmente similares aunque la marca impugnada contenga movimiento.</p>
---

### **El movimiento o la transformación de elementos**

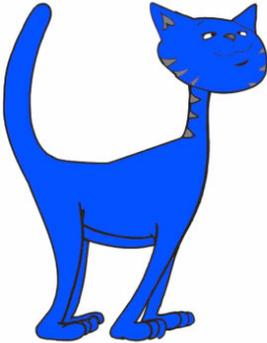
Un **movimiento** particular que sea **llamativo y distintivo** podría ser suficiente para que las marcas de movimiento sean visualmente similares en cierta medida, incluso cuando tengan otros elementos diferentes, como elementos verbales.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Aunque los elementos verbales son diferentes en cada marca, las marcas son visualmente similares por el movimiento llamativo coincidente y la impresión gráfica similar del grupo de píxeles.</p>		

Aparte del movimiento de elementos, las marcas de movimiento pueden consistir en cualquier otra **transformación de elementos**, como un cambio de color o una transformación de un elemento en otro. Estos cambios deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la similitud visual de las marcas.

La mera coincidencia en el cambio de posición o de color por sí sola suele tener un impacto menor en el resultado de la comparación de las marcas y, en principio, no dará lugar a una constatación de similitud visual.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º

 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La secuencia coincidente de cambio de color no supera el impacto de los diferentes elementos figurativos de las marcas. Por lo tanto, las marcas son visualmente distintas.</p>		

### 3.4.1.9 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación ([PC11](#)).

Las marcas multimedia consisten en la combinación de elementos visuales (elementos verbales representados gráficamente, elementos figurativos y de movimiento o transformación de los elementos verbales o figurativos) y elementos sonoros (elementos verbales cantados o hablados, elementos musicales, sonidos reales y otros sonidos).

La interacción entre los elementos visuales y sonoros y el posible impacto que uno tiene sobre el otro pueden influir en la comparación entre los signos.

Las marcas multimedia siempre se pueden comparar visualmente con otras marcas multimedia. Por lo general, son aplicables los principios para la comparación visual de las marcas de movimiento. Del mismo modo, las marcas multimedia pueden compararse visualmente con otros tipos de marcas, excepto las marcas sonoras.

#### **Elementos verbales representados gráficamente**

En principio, existe un cierto grado de similitud visual entre dos marcas multimedia o entre una marca multimedia y un tipo diferente de marca (por ejemplo, denominativa, figurativa, de forma o de holograma) cuando comparten los mismos o similares elementos verbales distintivos representados gráficamente (estáticos o en movimiento).

Signo anterior (marca denominativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
BANANA	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca denominativa anterior contiene solo un elemento verbal distintivo («BANANA»), mientras que la marca multimedia impugnada consta de un vídeo que muestra el elemento verbal «banana» en movimiento y un sonido. La coincidencia del elemento verbal distintivo «banana» lleva a la conclusión de que existe similitud visual.</p>		

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
	 <a href="#">Enlace</a>	21/09/2020, <a href="#">B 3 071 595</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 28,41</p> <p><i>Territorio:</i> Reino Unido</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca figurativa anterior coincide con la marca multimedia impugnada en los elementos distintivos «THUNDER BALL», claramente reconocibles en ambos signos. Los elementos figurativos adicionales, incluida la estilización de los elementos verbales, tienen un impacto visual reducido. Los signos son visualmente similares al menos en grado bajo.</p>		

### **Elementos figurativos**

En principio, existe un cierto grado de similitud visual entre dos marcas multimedia o entre una marca multimedia y un tipo diferente de marca (por ejemplo, figurativa, de forma o de holograma) cuando comparten elementos figurativos distintivos idénticos o similares (estáticos o en movimiento).

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p data-bbox="233 757 309 786"><a href="#">Enlace</a></p>	 <p data-bbox="612 757 689 786"><a href="#">Enlace</a></p>	<p data-bbox="995 517 1193 546">Ejemplo inventado</p> <p data-bbox="995 568 1072 598"><a href="#">(CP11)</a></p>
<p data-bbox="233 824 568 853"><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p data-bbox="233 875 376 904"><i>Territorio:</i> UE</p> <p data-bbox="233 927 1359 1039"><i>Apreciación:</i> Ambas marcas multimedia contienen una representación idéntica de la cara de una vaca con una boca abierta. Aunque tienen elementos verbales diferentes (representados gráficamente), son visualmente similares.</p>		

### 3.4.2 Comparación fonética

Si la oposición se basa en signos anteriores que gozan de protección en diferentes Estados miembros de la UE, deberán tenerse en cuenta, en principio, todas las formas en que el público destinatario pronuncia los signos en todas las lenguas oficiales de dichos Estados miembros. Los acentos locales no se tomarán en consideración. No obstante, como ya se ha mencionado, si la marca es una marca de la Unión Europea, este análisis debe extenderse en principio a **toda** la UE. Sin embargo, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE **y** si así lo justifica la economía de procedimiento (como evitar el examen de pronunciaci3nes o significados específicos de las marcas en varias lenguas), no es necesario que el análisis de la Oficina se extienda a toda la UE, sino que podrá concentrarse en **la parte o las partes** en las que exista riesgo de confusi3n.

El número y el orden de las sílabas de un signo ejercen una importante influencia en la impresi3n fonética general que produce. El ritmo y entonaci3n comú n de los signos desempeñan un importante papel en la forma en que los signos se perciben fonéticamente. El diccionario «Collins English Dictionary» define el término «ritmo» como «el arreglo de palabras en un orden más o menos regular de sílabas acentuadas y no acentuadas o largas y cortas». «Entonaci3n» se define como «la pauta sonora de frases y oraciones producida por una variaci3n del tono de la voz».

Por consiguiente, los elementos clave para determinar la impresión fonética general de una marca son las sílabas y su orden y acento particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una impresión fonética general similar estará determinada en la mayoría de los casos por dichas sílabas comunes y su combinación idéntica o similar.

Las siguientes marcas son **diferentes** fonéticamente:

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	28/03/2011, <a href="#">R 1669/2010-2</a>
GULAS	MARGULIÑAS	ES	12/04/2011, <a href="#">R 1462/2010-2</a>

Las siguientes marcas son similares o idénticas fonéticamente:

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto (grado de similitud)
CAMEA	BALEA	UE	14/01/2015, <a href="#">T-195/13, EU:T:2015:6</a> (bajo)

Signo anterior	Signo impugnado	Territorio de referencia	Asunto (grado de similitud)
		<p>PT: la parte del público destinatario que tiene algún conocimiento del idioma inglés podrá leer y pronunciar la marca anterior del mismo modo que la marca objeto de la solicitud, dado que esta última utiliza la palabra inglesa «forever» (apartado 70). Dado que las marcas en cuestión comparten la misma desinencia, «ever», la Sala de Recursos estuvo acertada al resolver que dichas marcas eran similares fonéticamente en un grado medio para el público destinatario sin conocimientos de inglés (apartado 72).</p>	<p>16/01/2014,  <a href="#">T 528/11, EU:T:2014:10</a>                      (identidad/medio)</p>
<p>FEMARA</p>		<p>UE</p>	<p>12/02/2010,  <a href="#">R 722/2008-4</a>                      (superior a la media)</p>
	<p>FOR US</p>	<p>BX</p>	<p>16/09/2010,  <a href="#">R 166/2010-1</a>                      (identidad)</p>
		<p>DE</p>	<p>09/06/2010,  <a href="#">R 1071/2009-1</a>                      (bajo)</p>

### 3.4.2.1 Signos y elementos en los signos que deben valorarse

La Oficina llevará a cabo una comparación fonética cuando ambas marcas puedan ser pronunciadas o tengan un sonido. Por consiguiente, una marca figurativa sin

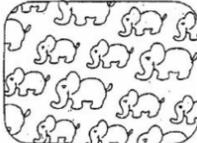
elementos denominativos no podrá pronunciarse. Como mucho, su contenido visual o conceptual podrán describirse oralmente. En otras palabras, las marcas exclusivamente figurativas (es decir, aquellas que no contienen elementos denominativos) no son objeto de un examen fonético. El «significado» que la imagen evoca o su «descripción» se examinarán desde una perspectiva visual y conceptual.

A este respecto, la Oficina sigue la jurisprudencia establecida por las sentencias de [07/02/2012, T-424/10, \*Éléphants dans un rectangle\*, EU:T:2012:58, § 46](#); [08/10/2014, T-342/12, \*Star\*, EU:T:2014:858, § 48](#); [30/09/2015, T-364/13, \*KAJMAN / Device of a crocodile et al.\*, EU:T:2015:738, § 46](#); [25/11/2015, T-320/14, \*Device of two wavy black lines \(fig.\) / Device of wavy black link \(fig.\)\*, EU:T:2015:882, § 45-46](#). La posición contraria adoptada por el Tribunal en la sentencia del [07/05/2015, T-599/13, \*GELENGGOLD / FORM EINES TIGERS et al.\*, EU:T:2015:262, § 65](#), no puede considerarse una tendencia predominante hasta que el Tribunal de Justicia no formule una aclaración.

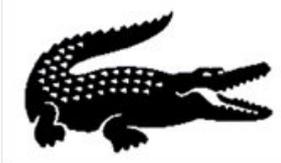
La Oficina no llevará a cabo una comparación fonética indirecta, basada en la descripción o en el significado atribuido a la imagen por el público dado que, en muchos casos, será difícil definir qué descripción atribuirá el público a un elemento figurativo, y que la comparación basada en esta descripción daría lugar a un resultado subjetivo y arbitrario. Además, si la comparación fonética se basase en una descripción de un elemento figurativo o en su significado, solo repetiría el resultado de la comparación visual o conceptual respectivamente, cuando estos elementos ya hubieran sido evaluados.

En los ejemplos a continuación no pudo realizarse una comparación fonética debido a que las marcas son exclusivamente figurativas:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">25/11/2015, T-320/14, EU:T:2015:882</a>
		<a href="#">08/10/2014, T-342/12, EU:T:2014:858</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">07/02/2012, T-424/10, EU:T:2012:58</a>

Además, si uno de los signos tiene elementos que puedan leerse y el otro solo tiene elementos figurativos, ambos signos no pueden compararse fonéticamente de un manera directa. Por ejemplo:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">30/09/2015, T 364/13, EU:T:2015:738</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	 (KUNGFU)	<a href="#">17/11/2010, R 0144/2010-2</a>

En cuanto a la pronunciación de elementos figurativos que recuerdan una letra, cabe señalar que el público destinatario suele leer dichos elementos figurativos únicamente si están relacionados con una palabra conocida por dicho público o forman parte de ella, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
OLI SONE		<a href="#">16/04/2010, B 1 269 549</a>
ROCK		<a href="#">13/10/2009, T-146/08, EU:T:2009:398</a>

En el asunto siguiente, sin embargo, el elemento figurativo no se reconocerá y leerá como «X» y el signo impugnado se leerá como «be light»:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BECKs		<a href="#">30/05/2013, T-172/12, EU:T:2013:286</a>

Como norma general, todos los elementos denominativos (letras y números incluidos) están sujetos a comparación fonética. Puede darse el caso, no obstante, de que el público destinatario se refiera fonéticamente a un signo por determinados elementos y omita algunas palabras o letras.

Por ejemplo, el público destinatario puede omitir elementos verbales que sean claramente menos prominentes que los que destaquen visualmente, o sean secundarios por cualquier otro motivo en la impresión de conjunto que produzca la marca.

Asimismo, en la resolución del [03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342](#), el Tribunal constató que el público no pronunciará las palabras «american blend» debido a su **carácter descriptivo**. En la resolución del [03/06/2015, asuntos acumulados T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355](#) y [T-546/12, pensa, EU:T:2015:355](#), el Tribunal estableció que los consumidores no pronunciarán el término «pharma» en la medida en que esta palabra es superflua debido a la naturaleza de los productos y servicios en cuestión.

La economía del lenguaje podría ser otro motivo para asumir que algunos elementos se pronunciarán y otros se omitirán, en particular en el caso de marcas muy largas ([11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44](#)).

Finalmente, aunque palabras, letras y números deberían, en principio, evaluarse fonéticamente, algunos símbolos y abreviaturas dan lugar a incertidumbre.

Por ejemplo, el logograma «&» (código de signo) generalmente se lee y pronuncia y, por lo tanto, debe incluirse en la comparación fonética. Sin embargo, la pronunciación de determinados símbolos puede diferir entre distintas lenguas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	DNG	<p><a href="#">15/09/2010, R 160/2010-2</a></p> <p>El símbolo «&amp;» se pronunciará en la mayoría de las lenguas de la Unión Europea y se reconoce como la traducción correspondiente a la conjunción «y».</p>

Otro tanto ocurre con el carácter tipográfico «@», que en principio se pronuncia. Como es obvio, la pronunciación de determinados símbolos puede variar entre distintas lenguas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	VODAFONE AT HOME	<p><a href="#">R 138/2010-2</a></p> <p>«@» se pronuncia como «at» o «arrobas» en el Benelux (apartado 21).</p>

En el caso precedente, no puede negarse que una parte del público destinatario, en particular el de habla inglesa, lee el símbolo como «at» y, de este modo, pronuncian la marca como «at home». Por lo tanto, esta posibilidad debe tomarse en cuenta, junto con otras posibilidades, como «a home» o simplemente «home». Como es lógico, el símbolo puede leerse en otras lenguas de una manera distinta (por ejemplo, «arroba» en español y portugués).

Sin embargo, comparemos esto con los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p><a href="#">03/02/2011, R 719/2010-1;</a>  desestimado <a href="#">19/09/2012, T-220/11, EU:T:2012:444;</a>  desestimado <a href="#">14/11/2013, C-524/12 P, EU:C:2013:874</a></p> <p>El símbolo «@» será percibido como la letra «a» (al menos) por el público de habla inglesa (apartado 25).</p>

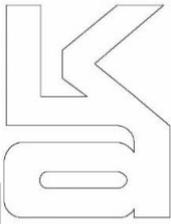
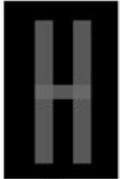
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p><a href="#">20/07/2016</a>, <a href="#">T-745/14</a>, <a href="#">EU:T:2016:423</a></p> <p>El símbolo «@» será fácilmente entendido por el consumidor como sustituto de la letra «a» (apartado 26)</p>

El público destinatario puede o no puede pronunciar los símbolos «más» (+) y «menos/guion» (-), dependiendo de las circunstancias. El símbolo «menos» puede pronunciarse si se usa en combinación con un número, por ejemplo «-1», pero no se pronuncia si se usa como guion (como en «G-Star»).

En los siguientes ejemplos, el símbolo «+» de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada se pronunciaría como «más».

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AirPlus International		<p><a href="#">03/03/2010</a>, <a href="#">T-321/07</a>, <a href="#">EU:T:2010:64</a>;</p> <p>desestimado <a href="#">25/11/2010</a>, <a href="#">C-216/10 P</a>, <a href="#">EU:C:2010:719</a></p>
		<p><a href="#">16/09/2009</a>, <a href="#">T-400/06</a>, <a href="#">EU:T:2009:331</a></p>

Sin embargo, en ocasiones, la forma en que se usan los símbolos, o letras, hace que resulte ilusorio suponer que se leerán y pronunciarán de una forma concreta, por ejemplo, cuando en una marca figurativa un símbolo se repite para crear una pauta, se encuentra muy distorsionado o las letras o los números no pueden leerse o identificarse con claridad. Este hecho se ilustra en los siguientes ejemplos:

Marca	Explicación
	<p><a href="#">24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25</a></p> <p>En esta marca figurativa se puede leer la letra «B». Por lo tanto, la marca debe evaluarse fonéticamente.</p>
	<p><a href="#">24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25</a></p> <p>En esta marca figurativa, la letra «B» está tan distorsionada que el Tribunal estableció que, para parte del público, resulta difícil determinar claramente si se trata de la letra «b» o del número «8».</p>
	<p><a href="#">22/06/2011, R 1779/2010-4</a></p> <p>Resulta muy difícil determinar la pronunciación del signo. Por ello, una comparación fonética podría arrojar resultados muy divergentes, desde la identidad hasta la diferencia.</p>
	<p><a href="#">28/01/2009, B 1 127 416</a></p> <p>En esta marca figurativa, la letra «H» puede leerse y, por lo tanto, debe valorarse fonéticamente.</p>
	<p><a href="#">28/01/2009, B 1 127 416</a></p> <p>En este signo, la pauta hace que sea poco probable que los consumidores lean una letra «H» (o mejor dicho, varias letras «H»). Esta marca no puede examinarse fonéticamente.</p>

Marca	Explicación
	<p><a href="#">16/10/2013, T-282/12, EU:T:2013:533</a></p> <p>El Tribunal determinó que, aunque resultan apenas legibles a primera vista, los términos «FREE» y «STYLE» en los dos signos se pronuncian de manera idéntica, con independencia de la lengua del público en cuestión.</p>
	<p><a href="#">30/11/2017, T-475/16, EU:T:2017:856</a></p> <p>El Tribunal General determinó que no era probable que el público detectase la letra «y» en el elemento figurativo de la marca. En primer lugar, existe una gran diferencia entre la letra «y» y el símbolo del corazón. En segundo lugar, el símbolo del corazón no suele utilizarse para sustituir a la letra «y».</p>

En resumen, el hecho de que un símbolo o letra pueda pronunciarse o no depende del tipo de carácter de que se trate, de la forma en que se representa y de la manera en que se combina con otros elementos del signo.

### 3.4.2.2 Sonidos idénticos/similares en distinto orden

Si las marcas en conflicto están formadas por sílabas o palabras que son idénticas o muy similares, pero que se presentan en un orden distinto, de modo que con tan solo cambiar de lugar una de las sílabas o palabras los signos serían idénticos o muy similares fonéticamente, la conclusión debe ser que los signos son similares fonéticamente.

#### Ejemplos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto (grado de similitud)
		<p>09/12/2009, <a href="#">T-484/08</a>, EU:T:2009:486; § 33</p> <p>desestimado 22/10/2010, <a href="#">C-84/10 P</a>, EU:C:2010:628</p>
		<p>11/06/2009, <a href="#">T-67/08</a>, EU:T:2009:198, § 39</p>

### 3.4.2.3 Signos formados por palabras en lenguas extranjeras o inventadas, o que las incluyen

Si un signo contiene palabras extranjeras, cabe suponer en principio que el público destinatario desconoce la forma en que sus hablantes nativos pronuncian su propia lengua. Por consiguiente, el público suele pronunciar una palabra en lengua extranjera de acuerdo con las reglas fonéticas de su propia lengua.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
LIDL	LIFEL	<p><a href="#">19/10/2010, R 410/2010-1</a></p> <p>Las primeras dos letras y la última son idénticas en ambas marcas. Fonéticamente, la similitud es aún más marcada debido a que «LIDL» se pronunciará con frecuencia como si se deletrease «LIDEL». Por razones fonológicas, las letras «D» y «L» son casi imposibles de pronunciar en la mayoría de las lenguas sin insertar una vocal entre ellas. En consecuencia, las marcas se pronunciarán como «LIFEL» y «LIDEL» en lenguas como el español, alemán, francés e italiano.</p>

<p>KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL</p>	<p>BAÑOFTAL</p>	<p><a href="#">12/07/2012, T 346/09, EU:T:2012:368</a></p> <p>El territorio de referencia es Alemania. El Tribunal dictaminó la existencia de similitud fonética. El consumidor alemán probablemente pronunciará las letras «N» y «Ñ» de la misma manera. Además, las letras «P» y «B» se pronuncian con ambos labios y su sonido puede confundirse si están acompañadas de la misma vocal, por lo que los signos PAN-OPHTAL y BAÑOFTAL son muy similares fonéticamente.</p>
<p>GLANZ</p>	<p>GLÄNSA</p>	<p><a href="#">13/07/2011, T-88/10, EU:T:2011:368</a></p> <p>El Tribunal General dictaminó que la diéresis no modifica la impresión fonética general para las personas de habla española, inglesa y francesa, ya que estas lenguas no tienen la letra «ä» (apartado 40).</p>

Sin embargo, no será este el caso si el público destinatario está familiarizado con una palabra, como en los siguientes casos:

- Si es un hecho demostrado que el público destinatario conoce una lengua extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el público general posee al menos un conocimiento básico de la lengua inglesa en los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia ([26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23](#)).
- Cuando el público destinatario conoce claramente cierta terminología para determinadas clases de productos o servicios. Por ejemplo, los profesionales y científicos de las tecnologías de la información generalmente conocen mejor el uso del vocabulario técnico y básico de la lengua inglesa que el consumidor medio, independientemente del territorio de que se trate ([27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48](#) para el sector de tecnologías de la información ([11/12/2008, C-57/08 P, EU:C:2008:718](#), desestimado); [09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22](#) para profesionales alemanes del ámbito médico).

- Cuando palabras básicas se entienden en todos los Estados miembros, como las palabras inglesas «baby», «love», «one», «surf» o la palabra italiana «pizza», que también se ha introducido en la lengua inglesa, etc.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
Babylove Baby Love		<a href="#">08/07/2011, R 883/2010-2</a>

- Por último, cuando una de las partes presenta pruebas convincentes de que una palabra es conocida por una parte significativa del público destinatario.

Si una parte significativa del público destinatario pronuncia la palabra en lengua extranjera correctamente, pero otra parte aplica las reglas de su lengua materna, el examen de la similitud fonética debe indicar ambas pronunciaci3nes y presentar un razonamiento.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
WRITE	RIGHT	(Se trata únicamente de un ejemplo.) Inglés: muy similar fonéticamente. Español: diferentes fonéticamente.
	ZIRH	<a href="#">03/03/2004, T-355/02, EU:T:2004:62;</a> desestimado <a href="#">23/03/2006, C-206/04 P, EU:C:2006:194</a> Similar en países de habla inglesa y en España.

En relación con las palabras **inventadas o de fantasía** (palabras que no corresponden a una palabra existente en la UE), el consumidor de referencia podría pronunciarlas no solo como sonarían de acuerdo con las reglas de pronunciaci3n de su lengua materna, sino también tal como están escritas.

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

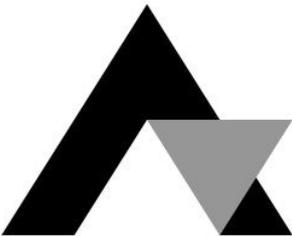
BAMIX	KMIX	<p><a href="#">21/02/2013</a>, <a href="#">T 444/10</a>, <a href="#">EU:T:2013:89</a></p> <p>El Tribunal General señaló que el elemento denominativo «kmix» no corresponde a una palabra que exista en la Unión Europea y que una parte del público destinatario puede pronunciarlo como se escribe, es decir, como una sola sílaba. Sin embargo, también consideró posible que la marca solicitada se pronunciara como una palabra de dos sílabas, a saber, «ka» y «mix». En algunas lenguas de la Unión Europea (en particular en francés y alemán), la letra «k» se pronuncia como «ka» y la pronunciación «km» no es habitual (apartado 32).</p>
-------	------	--

#### 3.4.2.4 Signos de una única letra

Las letras únicas no estilizadas o mínimamente estilizadas permitirán al público destinatario identificar la letra inmediatamente y referirse a ella sin ningún esfuerzo, lo que dará lugar a una **identidad fonética** para las mismas letras del alfabeto.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p>13/07/2004, <a href="#">T-115/02</a>, EU:T:2004:234, § 22</p>

Sin embargo, cuando la estilización gráfica de los signos percibidos como letras únicas es tal que hace poco realista creer que el público destinatario se referiría a ellos oralmente (por ejemplo, porque la estilización es demasiado compleja o transmite un significado distinto que es difícil de describir oralmente), los signos **no pueden compararse fonéticamente**. El mismo resultado se aplica si solo una de las marcas no se menciona fonéticamente.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p data-bbox="1027 439 1326 510">26/03/2021, <a href="#">R 551/2018-G</a>, § 60-61</p>

### 3.4.2.5 Marcas sonoras

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación ([PC11](#)).

Las marcas sonoras están constituidas exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos. Estos sonidos abarcan diferentes elementos que pueden clasificarse de la siguiente manera: **sonidos que consisten en elementos musicales** (como una melodía, una armonía o un ritmo); **sonidos reales** (como el sonido del ladrido de perro, un trueno, el tintineo de los cubitos de hielo); **elementos verbales cantados o hablados**; **otros sonidos** contenidos en una marca sonora que no se incluyen en ninguno de los anteriores. Además, las marcas sonoras pueden englobar combinaciones de cualquiera de los elementos anteriores.

La comparación fonética es determinante para las marcas sonoras. Las marcas sonoras siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas sonoras y con marcas multimedia. Las marcas sonoras pueden compararse fonéticamente con otros tipos de marcas, siempre que dichas marcas consistan en o contengan un elemento verbal (por ejemplo, marcas denominativas, figurativas o de forma).

#### **Elementos musicales**

La presencia de una melodía distintiva en una marca sonora tiene un impacto considerable en la forma en que el público destinatario percibe la marca y, por tanto, influye sustancialmente en la comparación fonética.

Por regla general, un instrumento, *tempo* o ritmo diferente no impedirá que dos marcas se consideren similares, siempre que la propia melodía, que es una sucesión rítmica de notas, sea idéntica o pueda identificarse como la misma melodía.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas consisten en la misma melodía distintiva. Por lo tanto, son fonéticamente similares, aunque se interpreten con dos instrumentos diferentes.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas sonoras consisten en la misma melodía distintiva. Por lo tanto, son fonéticamente similares, aunque se interpreten con dos <i>tempos</i> diferentes.</p>		

En relación con el ejemplo anterior, dos melodías son similares cuando contienen variaciones que no pueden modificar significativamente la impresión fonética general.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )

*Productos y servicios:* clase 25  
*Territorio:* UE  
*Apreciación:* A pesar de la variación de la melodía en la marca impugnada, ambas marcas son fonéticamente similares.

No obstante, dos marcas que contienen melodías diferentes interpretadas con el mismo instrumento no suelen ser fonéticamente similares.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25  <i>Territorio:</i> UE  <i>Apreciación:</i> Las melodías distintivas de las marcas son diferentes. El hecho de que se interpreten con el mismo instrumento no puede hacer que las marcas sean fonéticamente similares. Las marcas son fonéticamente diferentes.</p>		

La coincidencia o similitud en una melodía distintiva suele tener un impacto considerable en el resultado de la comparación fonética de las marcas, aunque uno de los signos también contenga un elemento verbal o aunque ambos contengan un elemento verbal diferente. Por lo tanto, es más probable que la coincidencia o similitud en la melodía dé lugar a una constatación de similitud fonética en cierta medida, dependiendo, entre otras cosas, del grado de carácter distintivo de la melodía y del elemento verbal.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )

*Productos y servicios:* clase 25  
*Territorio:* UE  
*Apreciación:* Aunque los elementos verbales y las voces de cada marca son diferentes, la coincidencia en la melodía distintiva hace que las marcas sean fonéticamente similares.

Debido a la naturaleza de los diferentes tipos de marcas, la posibilidad de coincidencia en la melodía solo existe para las marcas multimedia, ya que son el único otro tipo de marca que contiene sonidos.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado (CP11)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25  <i>Territorio:</i> UE  <i>Apreciación:</i> Ambas marcas contienen la misma melodía y voz distintivas. Por tanto, al no haber elementos sonoros adicionales, las marcas son fonéticamente idénticas.</p>		

### **Sonidos reales**

La similitud fonética de los sonidos reales se aprecia teniendo en cuenta los mismos elementos y aspectos analizados anteriormente (tono, ritmo u otros aspectos).

La coincidencia o similitud de sonidos distintivos reales en marcas sonoras o multimedia suele dar lugar a una constatación de similitud fonética. La similitud dependerá, entre otros aspectos, de si existen otros elementos distintivos en una de las marcas o en ambas.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º

 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas sonoras consisten exclusivamente en el sonido de un perro o perros ladrando. Por lo tanto, como el ladrido de los perros suena similar, las marcas son fonéticamente similares en cierta medida.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas sonoras consisten exclusivamente en el sonido de pájaros. Sin embargo, los sonidos emitidos por estos pájaros son tan diferentes que hacen que las marcas sean fonéticamente diferentes.</p>		

### Elementos verbales

En principio, tanto los elementos verbales como no verbales de las marcas sonoras pueden tener un efecto considerable en la percepción del signo por parte del público destinatario. En particular, la presencia de un elemento verbal distintivo en una marca sonora suele influir significativamente en la percepción del público destinatario. Según la jurisprudencia, cuando las marcas compuestas contienen elementos verbales y figurativos, suele ser el elemento verbal el que tiene un mayor efecto en la percepción fonética del consumidor. Este concepto también se aplica, en principio, a las marcas sonoras que contienen palabras cantadas o habladas. Por este motivo, la coincidencia o la similitud en un elemento verbal distintivo hace que sea más probable que se constate una similitud fonética en cierta medida.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> las marcas sonoras tienen diferentes voces y entonaciones. El signo anterior es una palabra cantada, mientras que el signo impugnado es una palabra hablada. Sin embargo, la coincidencia en el elemento verbal distintivo «Gerivan» hace que las marcas sean fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los elementos verbales al principio de ambas marcas sonoras y las voces son diferentes, y una de las marcas no presenta ninguna melodía. Sin embargo, las marcas coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que puede escucharse y reconocerse en ambas marcas. Por lo tanto, las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Sin embargo, dos marcas sonoras pueden seguir siendo similares si los elementos verbales son diferentes pero los signos coinciden en otro aspecto distintivo, especialmente en una melodía.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º

		Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<a href="#">Enlace</a>	<a href="#">Enlace</a>	
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque los elementos verbales y las voces de cada marca son diferentes, la coincidencia en la misma melodía distintiva hace que las marcas sean fonéticamente similares.</p>		

Además, si dos marcas sonoras comparten una palabra que una parte significativa del público destinatario puede identificar como la misma palabra distintiva o una palabra distintiva similar, aunque se pronuncie de acuerdo con las reglas de pronunciación de dos lenguas diferentes/en dos voces diferentes/en dos acentos diferentes, en principio pueden seguir siendo similares fonéticamente.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
		Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<a href="#">Enlace</a>	<a href="#">Enlace</a>	
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque las marcas se pronuncian en voces diferentes y de acuerdo con las reglas de pronunciación de dos lenguas distintas, sigue existiendo una similitud fonética porque una parte significativa del público identificará una palabra distintiva similar.</p>		

Al comparar marcas sonoras con elementos verbales con otros tipos de marcas con elementos verbales, la coincidencia o similitud entre elementos verbales distintivos, si son identificados como tales por una parte significativa del público destinatario, dará lugar, en principio, a la constatación de una similitud fonética. Debe tenerse en cuenta la forma en que se reproduce el elemento verbal. Esto significa que, aunque la pronunciación de una marca denominativa viene determinada por las reglas de pronunciación del público destinatario, no es así en el caso de una marca sonora, en el que la percepción fonética viene determinada por el sonido de la marca.

### **Otros aspectos**

La mera coincidencia en otros aspectos, como la entonación y la voz, suele afectar menos a la comparación fonética de las marcas, aunque estos aspectos contribuyan en cierta medida al carácter distintivo de la marca.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> las marcas están compuestas por dos palabras distintivas diferentes («Gerivan» y «Banana») pronunciadas con la misma voz y entonación. Este último factor no es suficiente para considerar las marcas fonéticamente similares.</p>		

### 3.4.2.6 Marcas de movimiento

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación ([PC11](#)).

Solo las marcas de movimiento que contengan elementos verbales perceptibles que puedan compararse fonéticamente con el mismo u otro tipo de marca, siempre que la otra marca también contenga elementos verbales perceptibles. Se aplican los criterios generales para comparar marcas denominativas o marcas compuestas (que contienen tanto elementos verbales como figurativos).

Una coincidencia o similitud en un elemento verbal distintivo normalmente dará lugar a una similitud en la comparación fonética entre marcas de movimiento o entre una marca de movimiento y otro tipo de marca.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca figurativa)	Asunto n.º

 <p><a href="#">Enlace</a></p>		<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan», que se pronunciará de forma idéntica en ambas marcas. Los signos son fonéticamente idénticos.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos coinciden en la secuencia «E-RI-VAN» y solo difieren en las primeras letras, «G» y «B». La pronunciación es similar para el público de habla inglesa. Por lo tanto, las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º, signo anterior (marca de movimiento)
--------------------------------------	------------------------------------	--

 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos contienen el elemento verbal distintivo «Gerivan». Además, el sonido de la marca multimedia impugnada consiste en el mismo elemento verbal, «Gerivan», que se pronuncia. Por tanto, las marcas son al menos muy similares en términos fonéticos.</p>		

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambas marcas de movimiento constan de diferentes elementos verbales distintivos, a saber, «FRED» y «Gerivan». Por lo tanto, las marcas son fonéticamente diferentes.</p>		

### 3.4.2.7 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación ([PC11](#)).

Las marcas multimedia siempre pueden compararse fonéticamente con otras marcas multimedia y con marcas sonoras. También puede realizarse una comparación fonética con otros tipos de marcas si contienen un elemento verbal.

En la comparación fonética deben tenerse en cuenta todos los diferentes tipos de **elementos sonoros** (elementos musicales, sonidos reales, elementos verbales cantados o hablados y otros sonidos) y los **elementos verbales representados gráficamente**.

### Elementos verbales representados gráficamente

En principio, existe un cierto grado de similitud fonética si una marca multimedia contiene un elemento verbal distintivo representado gráficamente (estático o en movimiento) igual o parecido al elemento verbal de otra marca (tanto cantado como hablado o representado gráficamente).

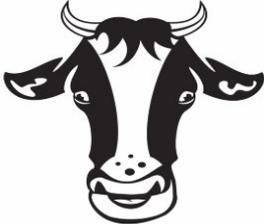
Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado <a href="#">(CP11)</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Ambos signos contienen el elemento verbal distintivo «Gerivan». Por lo tanto, aunque las melodías (y los instrumentos) son diferentes, son fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado <a href="#">(CP11)</a>

*Productos y servicios:* clase 25  
*Territorio:* UE  
*Apreciación:* El elemento verbal de la marca sonora anterior es hablado y en la marca multimedia impugnada se representa gráficamente. Puesto que el público destinatario de habla inglesa pronunciará el elemento representado gráficamente en la marca multimedia de forma similar a como suena la marca anterior, las marcas son fonéticamente similares.

**Elementos verbales cantados o hablados**

En principio, existe cierta similitud fonética si el elemento verbal cantado o hablado de la marca multimedia coincide o es similar a otro elemento verbal percibido en otra marca (cantado, hablado o representado gráficamente).

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado                      (<a href="#">CP11</a>)</p>

*Productos y servicios:* clase 25  
*Territorio:* UE  
*Apreciación:* Los signos coinciden en el elemento verbal distintivo «Gerivan». Por lo tanto, a pesar de la diferencia en la pronunciación, entonación y voz de dicho elemento verbal, que es hablado en la marca anterior y se canta en la marca impugnada, las marcas son fonéticamente similares.

Signo anterior (marca de movimiento)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
--------------------------------------	------------------------------------	------------

 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> En la marca de movimiento anterior, la palabra «Gerivan» se representa gráficamente y en la marca multimedia impugnada solo se canta. El sonido de los elementos verbales en ambos signos es similar según la pronunciación inglesa. Las marcas son fonéticamente similares.</p>		

### **Combinación de elementos verbales representados gráficamente, hablados o cantados**

Como se ha indicado anteriormente, las marcas multimedia pueden contener elementos verbales cantados, hablados o representados gráficamente. En tales casos, tanto los elementos verbales cantados o hablados como los representados gráficamente deben tenerse en cuenta en la comparación fonética.

Además, en el caso de que un elemento verbal gráficamente representado vaya acompañado por un elemento verbal cantado o hablado, este último podría afectar a la pronunciación del elemento verbal representado gráficamente. No obstante, dependiendo de cada caso, no puede excluirse que el elemento verbal representado gráficamente en una marca multimedia se pronuncie con arreglo a las normas de pronunciación del público destinatario.

Signo anterior (marca denominativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
GERIVAN	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* UE

*Apreciación:* los signos coinciden en el elemento verbal «Gerivan». Sin embargo, en la marca denominativa anterior se pronuncia según las normas inglesas, mientras que la marca multimedia impugnada se pronuncia en español. En este caso, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el público de habla inglesa pronuncie el elemento verbal de la marca impugnada según las reglas de pronunciación inglesa, aunque la marca impugnada contenga el sonido de «Gerivan» pronunciado en español. Las marcas son fonéticamente similares.

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado (CP11)

*Productos y servicios:* clases 9, 28,41

*Territorio:* Reino Unido

*Apreciación:* los signos coinciden en la pronunciación de los elementos verbales «THUNDER BALL» de la marca anterior y de los elementos verbales representados gráficamente «THUNDER BALL» combinados con la representación sonora de los mismos elementos en la marca multimedia impugnada. Los signos difieren en el sonido de una melodía en el fondo, los sonidos de silbido, zapeo y trueno y los sonidos adicionales del signo impugnado. Los signos son fonéticamente similares en un grado alto.

### **Elementos musicales y sonidos reales**

La posibilidad de coincidencia de los sonidos de una melodía o sonidos reales solo existe para las marcas multimedia y las sonoras, ya que son los únicos tipos de marcas comerciales que pueden contener estos sonidos.

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º

 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque ambas marcas multimedia contienen diferentes elementos figurativos, dichos elementos no afectan a la comparación fonética. Por tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque la marca multimedia impugnada también contiene un elemento verbal gráficamente representado y un elemento figurativo, las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca multimedia)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
-----------------------------------	------------------------------------	------------

 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas coinciden en la misma melodía distintiva. Aunque las marcas también contienen elementos verbales gráficamente representados cuya percepción fonética va a ser distinta, las marcas son fonéticamente similares.</p>		

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
 <p><a href="#">Enlace</a></p>	 <p><a href="#">Enlace</a></p>	<p>Ejemplo inventado (<a href="#">CP11</a>)</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas coinciden en el mismo sonido real. Por tanto, las marcas son fonéticamente idénticas.</p>		

### 3.4.3 El contenido semántico de las marcas

Dos signos son idénticos o conceptualmente similares cuando se percibe que representan la misma idea o una análoga (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). El «contenido semántico» de una marca es lo que significa, lo

que evoca o, cuando se trata de una imagen o una forma, lo que representa. En este texto, las expresiones «contenido semántico» y «concepto» se utilizan indistintamente.

Un «concepto» puede definirse como «un principio o una idea», «una idea, teoría, etc., sobre un tema concreto» o «una idea o un principio que está relacionado con algo abstracto» (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 75).

Si una marca está formada por varios elementos (por ejemplo, una palabra y un elemento figurativo) será necesario definir el significado conceptual de cada uno de ellos. No obstante, si la marca es una expresión significativa (formada por dos o más palabras), lo que importará es el significado de la expresión en su conjunto y no el de cada una de las palabras por separado.

No es necesario definir todos los conceptos: solo importan aquellos que pueda conocer el público destinatario definido por el territorio de referencia. Por ejemplo, si el territorio de referencia es España, el hecho de que la palabra tenga un significado en polaco normalmente es irrelevante.

Los productos y servicios pueden influir en la comparación conceptual. Por ejemplo, si un término tuviera muchos significados y uno de ellos revistiese una importancia especial para los productos y servicios de que se trate, la comparación conceptual podría concentrarse en este significado. En todo caso, lo que importará es la forma en que el público destinatario perciba el término. No debe imponerse o construirse artificialmente un vínculo entre los productos y servicios, por una parte, y lo que el signo significa, evoca o representa, por otra parte. Por ejemplo, si los productos se refieren a *alumbrado* y el signo está formado por el elemento «LED» o lo contiene, entonces «diodo luminiscente» es uno de los distintos significados de «LED». Por lo tanto, la comparación conceptual puede centrarse en este significado.

#### 3.4.3.1 El contenido semántico de las palabras

Cuando la marca está formada por una palabra o la contiene, el primer paso que debe dar el examinador es buscar la acepción de esa palabra en diccionarios o enciclopedias en la lengua o las lenguas del territorio de referencia. Si la palabra se encuentra en el diccionario o enciclopedia, el significado descrito será la idea representada.

Cabe señalar, como punto de partida, que se considera que el público destinatario de los distintos Estados miembros de la UE habla principalmente las lenguas predominantes en sus respectivos territorios ([23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord \(fig.\), EU:T:2002:261, § 27](#)). Normalmente se trata de las lenguas oficiales de dicho territorio.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
HALLOUMI	HELLIM	<a href="#">13/06/2012, T-534/10, EU:T:2012:292</a>

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p>«Hellim» es la traducción al turco del término griego «halloumi» (un tipo de queso). El territorio de referencia era Chipre. El Tribunal dictaminó que, aunque el turco no es una lengua oficial de la UE, es una de las lenguas oficiales de la República de Chipre. Por consiguiente, una parte de la población chipriota comprende y habla la lengua turca (apartado 38).</p> <p>Por este motivo, el Tribunal consideró que el consumidor medio de Chipre, país en el que tanto el griego como el turco son lenguas oficiales, comprende que las palabras «HALLOUMI» o «HELLIM» se refieren al mismo queso especialidad de Chipre. Por consiguiente, existe cierta similitud conceptual entre estas palabras (apartado 41).</p>

Sin embargo, el Tribunal dejó claro igualmente que esta norma se refiere únicamente al significado lingüístico primario del público de dichos territorios. No es una norma inflexible. No debe suponerse automáticamente que la lengua materna del público destinatario será la lengua predominante en el Estado miembro de que se trate o que dicho público tendrá conocimientos particulares de otras lenguas ([03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51](#)).

Por ejemplo, en los siguientes casos deben tenerse en cuenta lenguas distintas a la predominante:

- Cuando la palabra en otra lengua sea muy parecida a la palabra equivalente en la lengua oficial del territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra inglesa «bicycle» se entiende en España porque es muy parecida a la palabra equivalente española, «bicicleta».
- Cuando la palabra en una lengua extranjera se utilice habitualmente en el territorio de referencia. Por ejemplo, la palabra española «bravo» se usa habitualmente como término elogioso, en el sentido de «bien hecho» en Alemania.
- Cuando se sepa que el público destinatario está familiarizado con una lengua extranjera. Por ejemplo, el Tribunal ha confirmado que el público en los países escandinavos, los Países Bajos y Finlandia comprende, al menos en general, la lengua inglesa ([26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23](#)).
- Cuando se sepa que el público destinatario está familiarizado con una lengua determinada en relación con algunas clases de productos o servicios. Por ejemplo, el público destinatario para productos y servicios informáticos comprende normalmente los términos informáticos en inglés, independientemente del territorio.
- Palabras básicas que se entiendan en todos los Estados miembros porque se han hecho de uso internacional, como las palabras inglesas «baby», «love», «one», «surf» o la palabra italiana «pizza», que también se ha introducido en la lengua inglesa, etc.
- Por último, cuando una de las partes presente pruebas de que dicha palabra es conocida por una parte importante del público destinatario.

Los siguientes son **ejemplos** de los significados conceptuales que encierran las palabras:

Marca	Territorio	Concepto	Asunto
Mirto	ES	[en inglés: «myrtle»] en español describe un arbusto de la familia de las <i>mirtáceas</i> , que alcanza una altura de 2-3 metros.	<a href="#">19/03/2010, T-427/07, Mirtillino, EU:T:2010:104</a>
Storm	EN	Bad weather	<a href="#">08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298</a>
 --- STAR SNACKS	UE	No solo las personas de habla inglesa, sino también la mayor parte del público destinatario entenderá que los términos «star snacks» y «star foods» hacen referencia a alimentos de calidad.	<a href="#">11/05/2010, T-492/08 (Star foods I), EU:T:2010:186</a> <a href="#">10/10/2012, T-333/11 (Star Foods II), EU:T:2012:536</a>
 	UE	Existe un cierto grado de similitud conceptual, basada en el prefijo «Mc» y las palabras «baby» y «kids», ambas referidas a niños (apartado 42).	<a href="#">05/07/2012, T-466/09, EU:T:2012:346</a>

Como se muestra en algunos de los ejemplos anteriores, no siempre es necesario presentar una definición completa de diccionario de lo que significa una palabra. Basta con usar un sinónimo.

Asimismo, cuando una parte del público perciba el concepto y otra no lo haga o perciba un significado diferente, deberá hacerse la distinción correspondiente.

Si la marca transmite una **expresión que tiene un significado propio**, será el significado de la expresión en su conjunto, y no el de cada palabra, el pertinente para la comparación conceptual, a condición de que el público destinatario lo entienda así (no obstante, véase más abajo la excepción relativa a las expresiones en lenguas extranjeras). Por tanto, debe evitarse la apreciación individual de cada elemento de la marca.

Ejemplo ficticio: «KING'S DOMAIN» frente a «KING SIZE».

**Apreciación incorrecta:** «KING» significa «soberano», «DOMAIN» significa «un territorio que se gobierna o controla» y «SIZE» significa «las dimensiones físicas,

proporciones, magnitud o alcance de un objeto». Las marcas son conceptualmente similares por compartir el concepto «king» (rey).

**Apreciación correcta:** «KING'S DOMAIN» significa «un territorio controlado por un rey», «KING SIZE» significa «más grande o largo que el tamaño habitual o normal». Las marcas son conceptualmente diferentes a pesar de compartir la palabra «KING».

Este hecho se ilustra en mayor detalle en el siguiente ejemplo de la jurisprudencia:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BLACK TRACK		<a href="#">06/03/2015, T 257/14, EU:T:2015:141</a>
<p><i>Productos y servicios:</i>clase28</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> el público de habla inglesa percibirá que la expresión «black jack» en su conjunto hace referencia a un juego de naipes y no percibirá la palabra «black» individualmente dentro de dicha expresión. La expresión que constituía la marca anterior, «black track», también se percibirá con su significado propio. Por tanto, no se puede afirmar que los signos sean conceptualmente similares porque ambos contengan la palabra «black». Los signos son conceptualmente diferentes (apartados 38 a 42).</p>		

Por otra parte, cuando la marca se compone de un sustantivo y un adjetivo calificativo, en términos generales será percibida como una unidad conceptual y no se dividirá en sus elementos constitutivos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
EAU PRECIEUSE	NUIT PRECIEUSE	<a href="#">12/09/2018, T-905/16, EU:T:2018:527 (02/05/2019, C-739/18 P, EU:C:2019:356, recurso desestimado)</a>
<p><i>Productos y servicios:</i>clase3</p> <p><i>Territorio:</i>Francia</p> <p><i>Apreciación:</i>el público destinatario percibirá claramente el significado de cada uno de los signos en cuestión como una frase completa que contiene un sustantivo, «nuit» y «eau» respectivamente, con un adjetivo calificativo idéntico, esto es, «précieuse». Mientras que el primer signo se refiere al concepto del agua como bien preciado por su escasez, el segundo hace referencia a la idea de una noche preciosa o estimada por representar un momento entrañable. Son conceptos diferentes y, habida cuenta de su evidente significado, el público destinatario no diseccionará estos signos para diferenciar cada uno de sus elementos (apartados 62 a 64).</p>		

La norma antes mencionada sobre la expresión significativa tiene la siguiente **excepción**: cuando los signos están en una lengua extranjera, una parte importante del

público destinatario puede tener un conocimiento limitado de dicha lengua y, por lo tanto, podría no poder distinguir la diferencia de significado entre ambas expresiones. En estos casos es posible que el significado de una expresión como tal no se perciba, comprendiéndose solamente los significados de sus distintos elementos. Por ello, puede existir similitud en la medida en que el público comprenda únicamente la parte común. En el ejemplo anterior, si se considera que el público (o una parte de este) comprende únicamente la palabra «KING», existirá similitud conceptual entre los signos.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
ICEBERG	ICEBREAKER	<a href="#">08/09/2010, T-112/09, EU:T:2010:361</a>
<p>El Tribunal General consideró que únicamente la parte del público italiano que domina la lengua inglesa comprendería la palabra «icebreaker». Sin embargo, la palabra «iceberg» es una palabra común que tiene un significado obvio inmediato para el público destinatario. Por ello, la marca anterior ICEBERG tiene un significado claro para el público italiano, en tanto que la marca solicitada ICEBREAKER carecería de un significado claro para dicho público.</p> <p>El Tribunal General también indicó que las marcas en cuestión tienen el prefijo «ice» en común. Consideró que se trata de una palabra inglesa básica, cuyo significado es conocido para la mayor parte del público destinatario. Concluyó que, puesto que el prefijo «ice» tenía un cierto poder de evocación, debe considerarse que limita la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto, al actuar como «puente semántico» (apartados 41-42).</p>		

Se aplicarán consideraciones similares a las expresiones que incluyan una combinación de términos técnicos que solo comprenda una parte del público destinatario (por ejemplo, palabras en latín, palabras pertenecientes a una jerga altamente especializada) y a las palabras usadas comúnmente. En tales casos es posible que solo se perciba el significado de las palabras usadas comúnmente y no el de la expresión como tal.

#### 3.4.3.2 El contenido semántico de partes de las palabras

A este respecto, el Tribunal observó que, si bien es cierto que el consumidor medio percibirá normalmente una marca como un todo y no se detendrá a examinar los diferentes detalles, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Por consiguiente, aunque la norma establece que las marcas se perciben como un todo, la excepción a esta norma dice que, en determinadas circunstancias, los consumidores pueden descomponerlas en partes más pequeñas. Puesto que se trata de una excepción, debe aplicarse de forma restrictiva.

Se aplicará en los siguientes casos:

- cuando una **separación visual** ayude a identificar las partes con un concepto (por ejemplo, mediante el uso de mayúsculas y minúsculas, la estilización de las letras o el uso de un carácter especial que separe los elementos, como un símbolo, un numeral, un guion u otros signos de puntuación);
- cuando, sin una separación visual, **todas** las partes de la palabra indiquen un significado concreto que conoce el público destinatario; o bien
- cuando, sin una separación visual, **una** parte de la palabra tenga un significado evidente.

i) Ejemplos de signos en los que una separación visual ayuda a identificar las partes.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	UE	El uso de mayúsculas permite separar inmediatamente el signo en dos palabras distintas, esto es, «invest» y «hedge».	11/06/2009, <a href="#">T-67/08</a> , EU:T:2009:198, § 35
VITS4KIDS	UE	La marca contiene «VITS» (que alude a «vitaminas») y «KIDS».	09/12/2009, <a href="#">T-484/08</a> , EU:T:2009:486
	UE	AGRO: referencia a agricultura HUN: referencia a Hungría UNI: referencia a universal o unión	24/03/2010, <a href="#">T-423/08</a> , EU:T:2010:116

ii) Ejemplos de signos en los que, pese a la ausencia de una separación visual, la propia palabra puede desglosarse en partes y **todas** indican un significado concreto conocido por el público destinatario:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
Ecoblue	UE	El elemento denominativo «eco» es un prefijo o abreviatura común en muchas lenguas habladas en la Unión Europea, mientras que la palabra «blue» significa en inglés el color azul y forma parte del vocabulario inglés básico que conoce el público destinatario.	12/11/2008, <a href="#">T-281/07</a> , EU:T:2008:489;  desestimado 22/01/2010, <a href="#">C-23/09 P</a> , EU:C:2010:35
Solfrutta / FRUTISOL	UE	Los elementos «sol» y «frut» pueden reconocerse en general y entenderse como una alusión a «sol» y «fruta» respectivamente.	27/01/2010, <a href="#">T-331/08</a> , EU:T:2010:23
RIOJAVINA	UE	El término «riojavina» que aparece en la marca solicitada se refiere directamente, en cuanto al público destinatario, a productos de la viña y, más concretamente, a vino de La Rioja.	09/06/2010, <a href="#">T-138/09</a> , EU:T:2010:226;  (24/03/2011, <a href="#">C-388/10 P</a> , EU:C:2011:185, desestimado)

iii) Ejemplos de signos en los que **una** parte de la propia palabra tiene un significado evidente. Generalmente son signos que incluyen un prefijo o sufijo común.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	DE	«DERMA» puede entenderse como una referencia a productos dermatológicos.	03/04/2009, <a href="#">B 1 249 467</a>

RNAiFect	UE	El público destinatario, sobre todo el especializado, percibirá las primeras letras como una referencia a la abreviatura inglesa de «ácido ribonucleico»	28/10/2009, <a href="#">T-80/08</a> , EU:T:2009:416
nfon	UE	El público destinatario aislará la sílaba «fon» en el signo «nfon» y percibirá este término como relacionado igualmente con los términos «telephone» o «phone» (apartado 60).	29/01/2013, <a href="#">T-283/11</a> , EU:T:2013:41; desestimado 16/01/2014, <a href="#">C-193/13 P</a> , EU:C:2014:35

Como ya se ha explicado, las tres excepciones deben aplicarse estrictamente; por ello, cuando no resulte obvio que una parte o partes indican un significado concreto conocido para el público destinatario, los signos no deberían diseccionarse artificialmente. En los ejemplos a continuación no se encontró significado conceptual alguno en los signos:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
ATOZ	DE, ES, FR, IT, AT	La marca no se percibirá como «de A a Z». Las letras «to» (que corresponden a una preposición inglesa) no destacan de modo alguno respecto a las letras «a» y «z».	26/11/2008, <a href="#">T-100/06</a> , EU:T:2008:527; desestimado 16/09/2010, <a href="#">C-559/08 P</a> , EU:C:2010:529
SpagO	BX	La palabra «SpagO» es una palabra inventada que no tiene significado en ninguna de las lenguas oficiales de los países del Benelux. No debe considerarse una combinación formada por «SPA» + «GO».	12/11/2009, <a href="#">T-438/07</a> , EU:T:2009:434

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Los elementos denominativos «cica» y «citra» carecen de un significado concreto, al igual que las terminaciones «tral» y «cal». Por ello, no es probable que el público divida los signos en conflicto en elementos denominativos que tengan un significado concreto o se parezcan a palabras conocidas y que, juntas, formen un conjunto coherente que dé un significado a cada uno de los signos o a uno de ellos.	11/11/2009, <a href="#">T-277/08</a> , EU:T:2009:433

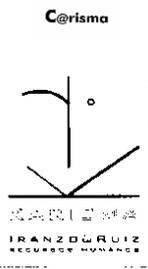
### 3.4.3.3 El contenido semántico de palabras mal escritas

No es necesario que una palabra esté escrita correctamente para que el público destinatario perciba la idea que representa. Por ejemplo, aunque la palabra escrita «XTRA» visualmente difiere de la palabra «correcta» «EXTRA», el concepto de la palabra «correcta» (extra) normalmente será transferido a la palabra mal escrita (xtra), debido a que son fonéticamente idénticas.

Los siguientes ejemplos ilustran este aspecto:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	UE	Una parte del público destinatario la considerará una referencia a la palabra inglesa «store», que significa «tienda, almacén».	<a href="#">21/01/2010</a> , <a href="#">T-309/08</a> , <a href="#">EU:T:2010:22</a>

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
CMORE	EN	En vista de la práctica común de enviar mensajes de textos, una parte importante del público en general de Dinamarca y Finlandia probablemente asociará la palabra «CMORE» con una abreviatura o una forma ortográficamente incorrecta del verbo «to see» (ver) en inglés, y el concepto se percibirá como «see more» (ver más).	<a href="#">23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527,</a>
	EN	El público destinatario puede asociar la palabra «ugli» de la marca anterior con la palabra inglesa «ugly».	15/04/2010, <a href="#">T-488/07, EU:T:2010:145</a>
	UE	El término incluido en la marca evocará en la mente de los consumidores la idea de «yogur», es decir, «un alimento semisólido, ligeramente agrio, elaborado a partir de leche fermentada mediante la adición de bacterias».	<a href="#">14/07/2009, B 1 142 688</a>

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	ES	Las palabras «KARISMA» y «C@RISMA» hacen referencia a «carisma», es decir, «una cualidad o competencia de una persona investida de la capacidad para influir o inspirar a un gran número de personas».	<a href="#">28/10/2008, B 1 012 857</a>

En cualquier caso, los examinadores deben proceder con cautela a la hora de atribuir un significado a una palabra mal escrita, pues es probable que el significado no sea transferido si las palabras no son idénticas (fonéticamente) o si el elemento mal escrito no puede percibirse por separado.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
Bebimil	UE	La marca solicitada no contiene la palabra «baby», sino una palabra de fantasía, que se aleja de esta y carece de un significado evidente y específico, a saber: «bebi».	<a href="#">16/09/2006, T-221/06, EU:T:2009:330</a>

#### 3.4.3.4 El contenido semántico de los nombres de personas

En consonancia con la definición amplia de un «concepto» ([punto 3.4.3](#)), un signo percibido como **un nombre de persona tiene el concepto** de una persona (hombre o mujer) que lleva ese nombre particular, aunque el nombre no designe ninguna personalidad conocida. Por lo tanto, es posible una comparación conceptual entre marcas que contienen nombres de personas que no designan a personalidades notorias. Sin embargo, esto solo es relevante para la comparación conceptual en una situación en la que ambos signos comparten el **mismo** nombre o apellido concreto (p. ej., John Smith o Smith / John Smith) o contienen meras **variaciones del mismo** nombre o apellido (p. ej., Ann / Anne Cooper, Mike / Michael Taylor o Schmidt / Hans Schmitt).

Signos	Territorio	Observación	Asunto n.º
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	La marca anterior se reconocerá como un nombre femenino, mientras que la marca impugnada será la combinación de un nombre femenino y un apellido. No es correcto considerar que el aspecto conceptual es «neutro» para la evaluación de la similitud de los signos (apartados 67 y 74).	08/02/2019, <a href="#">T-647/17</a> , EU:T:2019:73

El mero hecho de que un nombre o un apellido no se utilice en un país determinado no impide que se perciba como un nombre o un apellido extranjero, siempre que existan indicaciones suficientes que respalden esta conclusión. Este es el caso, en particular, de los nombres o apellidos reconocidos por personalidades internacionalmente conocidas o cuando existe un equivalente cercano en el país.

Signos	Territorio	Observación	Asunto n.º
Ana de Altun (fig.) / Anna (fig.)	ES	Las marcas evocan los nombres «Anna» y «Ana», el mismo nombre femenino, escritos de maneras diferentes (apartado 55).	18/09/2017, <a href="#">T-86/16</a> , EU:T:2017:627

Signos	Territorio	Observación	Asunto n.º
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	«Chiara» será percibido por el público destinatario como un nombre italiano común, ya que dicho nombre es conocido en las diversas versiones lingüísticas locales, como la versión francesa (Claire) o alemana (Klara) (apartado 70).	08/02/2019, <a href="#">T-647/17</a> , EU:T:2019:73

Además, si se percibe que el signo es el nombre de una personalidad conocida o tiene un significado distinto (actual), ese concepto específico también es pertinente y debe tenerse en cuenta.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
PICASSO	UE	El signo denominativo PICASSO representa una idea clara y específica para el público destinatario. El pintor Pablo Picasso goza de tal notoriedad que no resulta plausible considerar, a falta de pruebas específicas que indiquen lo contrario, que el signo PICASSO como marca para vehículos de motor sustituiría el nombre del pintor en la percepción del consumidor medio (punto 57).	22/06/2004, <a href="#">T-185/02</a> , EU:T:2004:189; desestimado 12/01/2006, <a href="#">C-361/04 P</a> , EU:C:2006:25

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
MESSI	UE	La fama de Lionel Andrés Messi Cuccittini es un factor pertinente que debe tenerse en cuenta en la comparación conceptual (apartados 47-48).	17/09/2020, <a href="#">C-449/18 P</a> & <a href="#">C-474/18 P</a> , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722

Sin embargo, el hecho de que los signos en cuestión se perciban, por ejemplo, como meros «nombres», «nombres de pila masculinos o femeninos» o «apellidos italianos», no confiere ningún concepto relevante a los signos a efectos de la comparación conceptual. Así pues, el hecho de que tanto «Thomas» como «Michael» sean «nombres masculinos» no aporta ningún concepto relevante a efectos comparativos.

Signos	Territorio	Concepto	Asunto
ANTONIO RUBINI / RUTINI (fig.)	UE	El hecho de que el público destinatario pueda advertir que las marcas tienen en común apellidos italianos no tiene relevancia a efectos de comparación conceptual (apartado 64).	11/07/2018, <a href="#">T-707/16</a> , EU:T:2018:424

#### 3.4.3.5 El contenido semántico de marcas figurativas, de forma y de color

Los conceptos de las marcas formadas por elementos figurativos o que los contengan, y las marcas consistentes en formas (marcas tridimensionales), serán los que representen dichos elementos figurativos o formas, como en los ejemplos que figuran a continuación:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La representación de un tazón rojo sobre un lecho de granos de café.	25/03/2010, <a href="#">T-5/08</a> y <a href="#">T-7/08</a> , EU:T:2010:123
	DE	Una parte del público destinatario puede reconocer a un pavo real.	21/04/2010, <a href="#">T-361/08</a> , EU:T:2010:152
	BX	La marca impugnada se describirá como un hombre de negocios jugando al fútbol.	02/12/2009, <a href="#">R 403/2009-2</a>

Por consiguiente, cuando una marca contenga tanto palabras como imágenes, deberán examinarse todos los conceptos.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	EN	El público destinatario puede asociar la palabra «ugli» de la marca anterior con la palabra inglesa «ugly».  Un perro bulldog con un cítrico frente a él.	15/04/2010, <a href="#">T-488/07</a> , EU:T:2010:145
	UE	El término «Rioja» de la marca anterior, que se refuerza conceptualmente con la representación de un racimo de uvas y una hoja de vid, hace referencia directamente a productos de la vid y, más concretamente, a vinos de la Rioja.	09/06/2010, <a href="#">T-138/09</a> , EU:T:2010:226;  desestimado 24/03/2011, <a href="#">C-388/10 P</a> , EU:C:2011:185

Signo	Territorio	Concepto	Asunto
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	<p>La marca describe un tipo de pez (un tiburón).</p> <p>La mayoría de los hablantes de la lengua de referencia entenderán que el término «SPAIN» que aparece en la marca impugnada se refiere a España.</p> <p>La palabra «Tiburón» está clara en español, pero no será comprendida así por el resto del público destinatario.</p> <p>El término «SHARK», probablemente será comprendido por los consumidores de habla inglesa de los territorios de referencia.</p>	29/09/2008, <a href="#">B 1 220 724</a>

Por último, el contenido semántico (concepto) de las marcas de color *per se* es la del color que reproducen.

#### 3.4.3.6 El contenido semántico de números y letras

El concepto de una palabra que representa un número es la cifra que identifica, como en el ejemplo que figura a continuación:

Signo	Territorio	Significado	Asunto n.º
	DE	La palabra cero evoca el número cardinal 0.	16/09/2009, <a href="#">T-400/06</a> , zerorh+, EU:T:2009:331

Signo	Territorio	Significado	Asunto n.º
TV2000 (fig.) / TV1000 et al.	LT	Los signos son conceptualmente similares en la medida en que ambos comparten la idea de «televisión» combinada con un número redondo de cuatro dígitos, que además se relacionan entre sí por tratarse de millares (apartado 47).	19/10/2012, <a href="#">R 2407/2011-2</a>
7 (fig.) / 7 (fig.)	UE	La Sala de Recursos dictaminó que «7» tenía un significado (apartado 25).	14/02/2012, <a href="#">R 782/2011-2</a>

El concepto de una cifra es el número que identifica, a menos que sugiera otro concepto, como un año determinado.

Los signos formados por una sola letra suelen expresarse de forma estilizada o incluso muy estilizada. Por lo tanto, como primer paso, debe apreciarse si, al menos una parte no desdeñable del público relevante (20/07/2017, [T-521/15](#), D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69) llegará a reconocer que los signos están compuestos por una sola letra (20/09/2019, [T-67/19](#), Dokkio / <IO (fig.), EU:T:2019:648, § 30).

La Sala de Recurso Ampliada aclaró que los signos formados por una sola letra tienen la capacidad de evocar y representar una idea concreta, en concreto, la de una letra específica. Se basa en el mismo proceso de evocación que los signos que representan cualquier otra idea, como el concepto de una determinada fruta o de un árbol. Por lo tanto, en principio, los signos percibidos como una letra del alfabeto solo son capaces de transmitir el «**concepto genérico**» de la letra específica (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 78, 85). El mero hecho de que exista un término genérico que incluya los términos utilizados para describir el contenido semántico de los signos en cuestión **no es un factor relevante** en el contexto de la comparación conceptual (31/01/2019, [T-215/17](#), PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69).

Si los signos coinciden **únicamente en el «concepto genérico» de la letra específica del alfabeto** y no hay otros conceptos (pertinentes) que deban tenerse en cuenta, el mero hecho de que la misma letra pueda servir para describir los signos comparados no es, por sí mismo, suficiente para establecer una identidad conceptual o incluso una similitud entre dichos signos (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 79, 85). En tal caso, el aspecto conceptual no influirá en la similitud de

los signos. De ello se deduce lógicamente que cuando los signos estén formados por letras distintas y únicas, ello por sí solo no afectará a la similitud de los signos.

No obstante, si puede establecerse que el público destinatario percibiría una determinada letra, representada en un signo, como evocadora o representativa de un **significado específico en relación con los productos y servicios** más allá de la representación de dicha letra (p. ej., las letras «S», «M» o «L» que indican el tamaño de las *prendas de vestir*), dicho concepto deberá tenerse en cuenta en la comparación conceptual entre los signos (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 80, 85).

Los **elementos gráficos** de los signos figurativos pueden repercutir en los conceptos que transmite cada signo. Dependiendo de los conceptos que dichos elementos gráficos puedan evocar, dicho efecto puede ser significativo e incluso decisivo para la comparación conceptual (26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 82) y puede dar lugar a similitud conceptual, identidad o, incluso, diferencia conceptual. De ello se desprende que cuando la **representación gráfica** de la única letra transmite un concepto, este debe tenerse en cuenta en la comparación conceptual. Sin embargo, una estilización similar de la misma letra no afecta a la evaluación conceptual a menos que la estilización particular transmita un concepto.

#### 3.4.3.7 El contenido semántico de nombres geográficos

Los nombres de ciudades, pueblos, regiones y otras zonas geográficas evocan un concepto que podría ser importante para la comparación conceptual si existiese la probabilidad de que el público destinatario los reconociese como tales. Normalmente, el público europeo en general conoce los nombres de capitales y ciudades importantes, así como de los destinos de vacaciones o viajes. Si la percepción del público en un Estado miembro determinado es pertinente, puede suponerse que también se conocen los nombres de las pequeñas ciudades y pueblos.

La falta de pruebas o indicios de que el público destinatario reconoce el nombre geográfico no influye en la comparación conceptual. Véase el ejemplo siguiente:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto n.º
 frente a 	DE	El resultado de la comparación conceptual es neutro. No es posible inferir de las alegaciones del recurrente de que el nombre «Chtoura» designa una zona agrícola del Líbano conocida por sus productos agrícolas que también vaya a ser conocida por el público especializado de Alemania.	<a href="#">08/05/2010,</a> <a href="#">R 1213/2008-4</a>

### 3.4.3.8 El contenido semántico de onomatopeyas y sonidos

El análisis de la idea representada por onomatopeyas sigue las normas generales de la comparación conceptual, es decir que su concepto será el representado por la onomatopeya de que se trate, a condición de que pueda demostrarse que el público destinatario la reconocerá como tal. Por ejemplo, «WOOF WOOF» representa el ladrido de un perro para las personas de habla inglesa y «MUUU» representa el mugido de una vaca para los hispanoparlantes.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto n.º
CLICK	DE	Desde un punto de vista conceptual, la marca impugnada «CLICK» es una onomatopeya inglesa que expresa un sonido breve y agudo. Esta palabra se entenderá fácilmente en Alemania, ya que en alemán existe un equivalente parecido, «Klick» (apartado 45).	<a href="#">28/01/2008,</a> <a href="#">R 1394/2006-2</a>

En algunos casos, el contexto en que se usa la onomatopeya puede ser decisivo para determinar si el público destinatario reconocerá su significado. Por ejemplo, en el caso

siguiente, la Sala consideró que el público destinatario no interpretaría el signo «PSS» como una onomatopeya en el contexto de los servicios de tecnologías de la información:

Signo	Territorio	Concepto	Asunto n.º
PSS	ES	La alegación del solicitante, según la cual la marca anterior también podría pronunciarse como una onomatopeya [para hacer que otra persona guarde silencio], carece de fundamento en vista de los servicios de tecnología de la información incluidos en la marca y del público destinatario, que está acostumbrado, como señala el propio solicitante, a los acrónimos en este ámbito (apartado 42).	15/09/2008, <a href="#">R 1433/2007-2</a>

El elemento sonoro de una marca sonora o multimedia puede transmitir un concepto. Este es el caso, en particular, de sonidos reales, como el sonido de un perro ladrando, un trueno, cubos de hielo tintinando.

Signo	Territorio	Concepto	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	UE	La marca transmite el concepto de un mugido de vaca.	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )

Es poco probable que una marca sonora que simplemente contiene una melodía tenga un concepto.

### 3.4.4 Comparación conceptual

En esencia, al hacer una comparación conceptual, hay que determinar en primer lugar si los signos presentan un concepto de acuerdo con los principios que se describen en el punto anterior.

- Si ambos signos tienen un concepto, la comparación conceptual puede dar lugar a tres resultados posibles:
  - Si los signos, cada uno en su conjunto, se refieren a un mismo concepto, son conceptualmente **idénticos**.
  - Si los signos se refieren a conceptos similares, son conceptualmente **similares**.
  - Si ambos signos tienen un significado y cada uno de ellos se refiere a conceptos diferentes, **serán no similares o diferentes** desde el punto de vista conceptual.
- Si solo uno de los signos evoca un concepto, los signos no son similares o son diferentes **conceptualmente**.

Sobre este particular, la Oficina sigue la sentencia de 12/01/2006, [C-361/04 P](#), Picaro, EU:C:2006:25. Aunque existe algo de jurisprudencia, como la sentencia de 22/10/2015, [T-309/13](#), ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, que llegó a la conclusión de que «no es posible efectuar una comparación conceptual», aun cuando solo uno de los signos evoque un concepto, estos casos no pueden considerarse la tendencia predominante.

- Si ningún signo tiene un concepto, no es posible **una comparación conceptual** (13/05/2015, [T-169/14](#), Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). El aspecto conceptual no influye en la estimación de la similitud de los signos.

Tal como explica el [punto 3.4.5.2](#), el hecho de que **los signos tengan en común un elemento descriptivo o, de otro modo, carente de carácter distintivo** no es suficiente para negar toda similitud conceptual entre ellos. Este hecho no altera el contenido conceptual de los signos (16/12/2015, [T-491/13](#), TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 y la jurisprudencia citada; 15/10/2018, [T-164/17](#), WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). Sin embargo, en función de las circunstancias del asunto en particular, por ejemplo, cuando el único elemento en común carente de carácter distintivo se acompaña de un elemento distintivo significativo, excepcionalmente, las marcas podrán considerarse no similares desde el punto de vista conceptual.

Los signos no pueden considerarse conceptualmente similares solo porque exista un término genérico que abarque ambos o bien cuando los dos signos formen parte de la misma categoría general de signos. Si los significados semánticos son demasiado diferentes, los signos pueden compartir un concepto general, pero tan amplio que la relación conceptual no resulte relevante, por ejemplo como en los siguientes casos:

- El mero hecho de que dos palabras o símbolos puedan **agruparse en un término genérico común** no significa que sean, de ninguna manera, conceptualmente similares. Por ejemplo, el Tribunal General sostuvo que, aunque una manzana y una pera tienen características en común, al ser ambas frutas que están estrechamente vinculadas en un sentido biológico y poseen un tamaño, un color y

una textura similares, esas características comunes tienen una influencia muy limitada en la impresión global. El Tribunal consideró que el público destinatario percibe dichas características únicamente después de un análisis detallado. Asimismo, las manzanas y las peras no son las únicas frutas que pueden ser rojas, amarillas o verdes, y lo mismo se aplica al tamaño y la textura comparables. Por consiguiente, el Tribunal consideró que estos elementos son insuficientes para contrarrestar las claras diferencias conceptuales entre las marcas, lo que las hace diferentes conceptualmente (31/01/2019, [T-215/17](#), PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 77-79).

- Lo mismo ocurre cuando los signos pertenecen **a la misma categoría general o tipo de marca**: el hecho de que «TDL» y «LNF» sean abreviaturas de tres letras carece de relevancia conceptual y, por tanto, no es posible su comparación conceptual.
- Otro ejemplo de signos «que pertenecen a la misma categoría» concierne a **nombres** y apellidos que tengan un contenido semántico similar (véase el [punto 3.4.3.4](#)). Si se comparan FRANK y MIKE, el hecho de que ambos sean nombres carece de relevancia conceptual (ya que se encuentran en niveles completamente diferentes).

En particular, las marcas serán conceptualmente idénticas o similares en los siguientes casos:

#### 3.4.4.1 Ambas marcas comparten una palabra y/o expresión

Cuando las dos marcas comparten la misma palabra o expresión, las marcas serán conceptualmente similares, como en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
 <b>Sol Hoteles</b>		<a href="#">17/06/2009, B 1 209 618</a> (ES)
Similares: Las marcas comparten el concepto de SOL («la estrella que es fuente de luz y calor para los planetas del sistema solar»).		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
BLUE	ECOBUE	<a href="#">12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489</a> ; desestimado <a href="#">22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35</a> (UE)
Las marcas en conflicto son similares conceptualmente porque ambas se refieren al color azul.		
Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición

Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
T-MUSIC		<a href="#">B 1 081 167</a> (UE)
Estas marcas son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de MÚSICA («el arte de distribuir sonidos en el tiempo para producir una composición continua, unificada y evocativa a través de melodía, armonía, ritmo y timbre»).		
Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
		<a href="#">29/09/2008, B 1 220 724</a> (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK e IT)
Las marcas precedentes son similares conceptualmente porque ambos signos presentan una imagen del mismo pez (un tiburón) y una referencia a la palabra «SHARK» (tiburón = «cualquiera de las numerosas especies de peces carnívoros de la clase <i>Chondrichthyes</i> [clasificación inferior <i>Elasmobranchii</i> ]... »).		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
EL CASTILLO	CASTILLO	<a href="#">04/11/2003, T 85/02, EU:T:2003:288</a> (ES)
El Tribunal dictaminó que los signos eran casi idénticos conceptualmente.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
Servus et al.	SERVO SUO	29/02/2012, <a href="#">T-525/10, EU:T:2012:96</a> (UE, IT en particular)
Los signos son conceptualmente similares desde la perspectiva del consumidor italiano medio en la medida en que ambos hacen referencia a «sirviente». El Tribunal confirmó la resolución de la Sala de Recursos que establecía que el público italiano probablemente percibiría el significado de la palabra latina «SERVUS», debido a su proximidad con la palabra italiana «SERVO».		

Como ya se ha indicado, las palabras mal escritas también pueden representar una idea y, en tales casos, pueden compararse, como en los siguientes ejemplos:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
		14/09/2011, <a href="#">T-485/07, EU:T:2011:467</a> (ES)
Para el público destinatario español ambos signos invocan el concepto de una aceituna. No existen pruebas que indiquen que el consumidor español medio entenderá la palabra inglesa «live».		
Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
		14/07/2009 <a href="#">B 1 142 688</a> (UE)
Ambas marcas se refieren a la palabra «yogur» y, por consiguiente, comparten el concepto de «un producto lácteo elaborado mediante fermentación bacteriana de la leche».		
Signo anterior	Signo impugnado	N.º de oposición
		28/10/2008, <a href="#">B 1 012 857</a> (ES)
Las marcas anteriores son similares conceptualmente porque ambas se refieren al concepto de «carisma» («la capacidad para desarrollar impulsar o inspirar en otras personas un compromiso ideológico respecto a un punto de vista determinado»).		

### 3.4.4.2 Dos palabras o términos con el mismo significado, pero en lenguas distintas

Es posible que el público destinatario asigne una similitud conceptual o incluso una identidad en casos de marcas con elementos en lenguas diferentes, siempre que el significado de los términos en dichas lenguas sea conocido por el público.

En el siguiente ejemplo se determinó que las marcas eran conceptualmente idénticas, porque una parte sustancial del público portugués comprende los términos que constituyen las marcas en cuestión, teniendo en cuenta i) la notable cercanía entre el término inglés «vitamin» y su equivalente portugués «vitamina»; ii) que «water» es un término inglés básico, que probablemente entiende esa parte del público portugués que posee un conocimiento suficiente de la lengua inglesa y; iii) que «aqua» es una

expresión generalizada en latín que se parece al término equivalente en portugués «água» (apartados 56-60).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VITAMINWATER (territorio de referencia, Portugal)		<a href="#">28/11/2013</a> , <a href="#">T-410/12</a> , <a href="#">EU:T:2013:615</a>

Como lo que importa es la interpretación efectiva del público destinatario, el simple hecho de que un término constituya objetivamente el equivalente en una lengua extranjera del otro puede no ser relevante en absoluto en la comparación conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	LE LANCIER	<a href="#">26/09/2012</a> , <a href="#">T-265/09</a> , <a href="#">EU:T:2012:472</a>
El territorio de referencia es España. «El lancero» (en español) significa «le lancier» en francés. Desde una perspectiva conceptual, el Tribunal General concluyó que el español medio solo tenía un conocimiento limitado del francés y que la expresión «le lancier» no pertenecía al vocabulario básico de esa lengua. Los signos no son similares conceptualmente.		

#### 3.4.4.3 Dos palabras que se refieren a la misma idea representada o variaciones de ella

Existe identidad conceptual cuando se trata de sinónimos, es decir, cuando existen dos palabras con el mismo significado semántico (ejemplos inventados en los que el inglés es la lengua de referencia: *bagaje/equipaje*, *bicicleta/bici*, *caballo/corcel*).

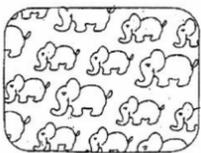
Se determinó la existencia de similitud conceptual en los casos siguientes:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	<a href="#">R 0616/1999-1</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	ORPHAN INTERNATIONAL	<a href="#">R 1142/2009-2</a>

3.4.4.4 Dos marcas exclusivamente figurativas representan el mismo concepto o uno similar

Cuando dos marcas exclusivamente figurativas representan el mismo concepto o uno similar, los signos serán conceptualmente idénticos o similares.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">07/02/2012, T-424/10, EU:T:2012:58, § 52</a> (similitud)
		<a href="#">12/04/2012, R 0703/2011-2</a> (identidad)
		<a href="#">17/06/2011, R 1107/2010-2</a> (identidad)

3.4.4.5 Cuando existe una palabra frente a una marca figurativa, de forma o de color que representa el concepto que encierra la palabra

También existe identidad conceptual entre una palabra y una imagen que muestra lo que representa la palabra (ejemplos ficticios: la marca denominativa «TIGER» comparada con una marca figurativa que representa un tigre, o la marca denominativa «naranja» y una marca de color *per se* de dicho color).

3.4.4.6 Cuando ambas marcas tienen elementos figurativos con el mismo concepto o uno análogo, una o ambas acompañadas de elementos verbales

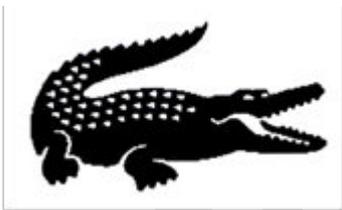
Si cada uno de los signos tiene un elemento figurativo no insignificante con un concepto identificable por sí mismo, y estos conceptos son iguales (idénticos) o análogos (similares), los signos en su conjunto son conceptualmente similares. El grado de similitud depende de varios factores, como el hecho de si los conceptos son idénticos o similares, si los elementos verbales refuerzan el concepto de los elementos figurativos o más bien introducen conceptos distintos, si los elementos verbales aparecen en ambos signos o solo en uno, y el carácter distintivo del concepto común.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">16/10/2018</a> , <a href="#">T-548/17</a> , <a href="#">EU:T:2018:686</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 14, 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> a pesar de que los elementos verbales no tienen significado, ambas marcas utilizan la representación de un mono, lo que genera una similitud conceptual en cuanto a los signos tomados en su conjunto (apartados 46 a 49).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">27/02/2002</a> , <a href="#">R 68/2001-4</a> y <a href="#">R 285/2001-4</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 24, 25, 28</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, España, Francia, Italia, Austria</p> <p><i>Apreciación:</i> las palabras «La Maison de la Fausse Fourrure» no son suficientes para reducir la impresión de similitud entre las marcas en conflicto. Además de su posible carácter descriptivo, la frase ocupa una posición secundaria en relación con la imagen de la huella (se encuentra debajo de la imagen), posee un tamaño relativamente reducido (cuatro veces más pequeña) y tiene un estilo de letra convencional (apartado 22).</p>		

Signos con elementos figurativos que corresponden al significado de los elementos verbales

El concepto intrínseco al elemento figurativo puede verse reforzado por la parte verbal al definir un **concepto** particular y puede, incluso, ayudar a que se comprendan palabras que, en principio, podrían no ser muy ampliamente conocidas por los consumidores. Esto refuerza la similitud conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p><a href="#">17/04/2008</a>, <a href="#">T-389/03</a>, <a href="#">EU:T:2008:114</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 1, 2, 17</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> en relación con las marcas anteriores, cabe señalar que los consumidores entenderán el elemento denominativo «Pelikan» como una referencia directa al elemento figurativo. Cada uno de esos dos elementos, que aparecen uno al lado del otro, se refuerzan mutuamente, de modo que los consumidores entienden mejor uno gracias al otro. En su conjunto, ambos elementos recuerdan claramente la idea de un pelícano. Los signos son conceptualmente idénticos (apartados 90 y 91).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p><a href="#">30/09/2015</a>, <a href="#">T-364/13</a>, <a href="#">EU:T:2015:738</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> el elemento verbal en la marca impugnada se entenderá como una referencia directa al elemento figurativo, al menos en los Estados miembros donde exista la palabra «kajman» o una versión lingüística similar. Dado que se percibe que las marcas en cuestión representan a un reptil del orden de los cocodrilos, tienen contenido semántico análogo y son, por ello, conceptualmente similares al menos en un grado medio (apartados 47, 48, 53).</p>		

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

		<p><a href="#">20/10/2011, T-238/10,</a> <a href="#">EU:T:2011:613</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 18</p> <p><i>Territorio:</i> Portugal</p> <p><i>Apreciación:</i> aun asumiendo que algunos consumidores podrían dudar, por un momento, si el elemento figurativo representa a un caballo en la marca impugnada, el elemento denominativo «horse» zanja cualquier posible confusión, y se entenderá como tal por la mayoría del público portugués. Los elementos denominativo y figurativo se refuerzan mutuamente, y, como resultado de ello, los consumidores podrán comprender más fácilmente el uno gracias al otro. Dado que ambas marcas evocan el mismo concepto, un caballo, son conceptualmente idénticas (apartados 30, 39).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p><a href="#">14/12/2006, T-81/03, T-82/03</a> y <a href="#">T-103/03, EU:T:2006:397</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 32, 33</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> el público español no percibirá el término «venado» de forma autónoma, sino como una referencia directa al elemento figurativo de las marcas impugnadas. Las marcas son conceptualmente similares (apartado 100).</p>		

#### 3.4.4.7 Cuando los signos tienen en común una palabra significativa que es distintiva, y uno de ellos contiene un término adicional o elemento figurativo sin significado alguno

Cuando los signos tienen en común un término significativo que es distintivo, y uno o ambos contiene un elemento verbal adicional sin significado alguno (un término de fantasía o que no se comprenderá en el ámbito lingüístico relevante), los signos se consideran conceptualmente muy similares, y no idénticos. En este caso, incluso si no se comprende, el público destinatario notará la presencia de un término adicional que

impide que los signos se perciban totalmente idénticos desde el punto de vista conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VIKING	VIKING PRUX	Ejemplo inventado
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Ejemplo inventado

El territorio de destino es la Unión Europea. Los productos en cuestión son *cosméticos* de la clase 3. El término «VIKING» se entiende en toda la Unión Europea y es distintivo para los productos en cuestión. Los términos «PRUX» y «DREMBL» carecen de significado. Los signos son conceptualmente muy similares.

Sin embargo, cuando el término que los signos tienen en común vaya acompañado de elementos figurativos adicionales que carezcan de un concepto particular (como un fondo, colores o un tipo de letra particular), los signos se considerarán conceptualmente idénticos. En este caso, los elementos figurativos adicionales no tendrán incidencia en la percepción conceptual de los signos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		Ejemplo inventado

El territorio de destino es la Unión Europea. Los productos en cuestión son *cosméticos* de la clase 3. El término «VIKING» se comprende en toda la Unión Europea y es distintivo para los productos en cuestión. Los elementos figurativos adicionales no introducen ningún concepto capaz de modificar la percepción conceptual de los signos. Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.

#### 3.4.4.8 Cuando los signos comparten un nombre de persona

En la medida en que los signos tienen elementos en común que se perciben como nombres de personas (véase el [punto 3.4.3.4](#)), es posible compararlos conceptualmente.

La premisa básica que debe seguirse es que generalmente se da menos peso al solapamiento en un nombre que al solapamiento en un apellido. Sin embargo, cabe destacar de entrada que la existencia o no de un riesgo de confusión es una cuestión que debe abordarse en la apreciación global. De hecho, aquí es donde deben evaluarse las cualidades intrínsecas de las denominaciones y sus particularidades, tales como lo raras o comunes que son (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 7.2.1](#))

A continuación se presentan algunos de los escenarios más habituales para la comparación conceptual de signos que contienen nombres de personas.

i) Nombre frente a nombre y apellido – coincidencia en nombre

Si los signos comparten el mismo nombre pero difieren en un apellido, presente únicamente en uno de ellos, **conceptualmente no son similares**. Esto se debe al hecho de que la combinación de un nombre y un apellido identifica a una persona en particular, lo que no es el caso cuando solo se da un nombre, ya que solo se refiere a alguien con este nombre, pero a nadie específico.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		18/09/2017, <a href="#">T-86/16</a> , ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2017:627
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque ambas marcas se refieren al nombre de una mujer, la marca impugnada identifica a una mujer concreta con el apellido «De Altun» o como un lugar, mientras que la marca anterior solo evoca un nombre pero no identifica a una persona específica. Los signos son conceptualmente diferentes (apartado 55).</p>		

ii) Nombre y apellido frente a nombre y apellido – coincidencia en el nombre

Si los signos comparten el mismo nombre pero difieren en los apellidos en cada uno de ellos, **conceptualmente no son similares**. Mientras que los signos pueden coincidir en un nombre, los distintos apellidos indican que los nombres pertenecen a diferentes personas específicas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ANNA DE CODORNÍU	ANNA FENNINGER	20/07/2016, <a href="#">R 115/2016-2</a> , ANNA FENNINGER / ANNA DE CODORNÍU et al.

*Productos y servicios:* clases 32 y 34

*Territorio:* la UE y España

*Apreciación:* la marca impugnada se refiere a una persona específica denominada «Anna», que pertenece a la familia «FENNINGER». Tanto el público español como la parte del público que no habla español percibirían la marca anterior como el nombre «Anna» seguido de un apellido compuesto. En la medida en que contienen apellidos diferentes, los signos presentan diferencias conceptuales dado que se refieren a dos personas específicas diferentes con un resultado de diferencia conceptual (apartados 55, 58 y 59).

### iii) Coincidencia en el apellido

Sin embargo, en los supuestos en que los signos comparten el mismo apellido pero uno de los signos contiene un nombre adicional o ambos contienen nombres diferentes, el hecho de que los signos coincidan en un apellido es relevante para encontrar **similitud conceptual** ya que es indicativo de formar parte de la misma familia.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
BASILE		28/06/2012, <a href="#">T-133/09</a> , B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327 recurso desestimado, 06/06/2013, <a href="#">C-381/12 P</a> , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* Italia

*Apreciación:* los signos son similares conceptualmente, pues comparten el mismo apellido (apartado 60).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MARSHALL		08/11/2017, <a href="#">T-271/16</a> , Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787

<p><i>Productos y servicios:</i> clase 9</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> el público destinatario entenderá que los signos compuestos por un elemento idéntico percibido como un apellido designan los nombres de personas que tienen el mismo apellido. Dado que la palabra «marshall» puede ser percibida por el público destinatario como un apellido, la adición de la palabra «thomas», que sería el nombre de un miembro de esa familia, no hace que los signos en cuestión sean conceptualmente diferentes (apartado 78).</p>
---

iv) Nombre frente a nombre

Los signos son **conceptualmente idénticos** si se entienden como variaciones del mismo nombre utilizado en el mismo país y **conceptualmente similares** si se entiende uno como equivalente extranjero del otro nombre.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ELISE		24/03/2010, <a href="#">T-130/09</a> , Eliza, EU:T:2010:120

<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 37 y 42</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> en los Estados miembros en los que los signos se consideran diminutivos del nombre femenino Elizabeth (como Irlanda, Alemania o Austria), los signos son conceptualmente idénticos. En otros lugares, cuando se consideran nombres femeninos muy similares derivados de la misma raíz, los signos son conceptualmente muy similares (apartados 36 y 40).</p>
---

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
José	Pepe	Ejemplo inventado

<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> el público español destinatario entenderá el signo impugnado «Pepe» como un diminutivo del nombre español «José». Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.</p>
--

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º

Miguel	Michael	Ejemplo inventado
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> el público español destinatario entenderá el signo impugnado «Michael» como un equivalente extranjero del nombre español «Miguel». Los signos son conceptualmente similares.</p>		

v) Apellido frente a apellido

Los signos son **conceptualmente idénticos** si se entienden como variaciones del mismo apellido en uso en el mismo país y **conceptualmente similares** si se entiende uno como equivalente extranjero del otro apellido.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Schmidt	Schmid	Ejemplo inventado
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> DE</p> <p><i>Apreciación:</i> el público alemán destinatario entenderá los signos como variaciones del mismo apellido en uso en el mismo país. Los signos son idénticos desde el punto de vista conceptual.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Schmidt	Smith	Ejemplo inventado
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> DE</p> <p><i>Apreciación:</i> el público alemán destinatario entenderá el signo impugnado «Smith» como un equivalente extranjero del apellido alemán «Schmidt». Los signos son conceptualmente similares.</p>		

vi) Apellido frente a nombre de una personalidad conocida: coincidencia en el apellido

Si uno de los signos contiene el nombre de una personalidad notoriamente conocida, el público destinatario puede asociar un apellido coincidente con esa persona famosa o, al menos, percibirlo como referido a la familia de esa persona famosa dando lugar a una **similitud conceptual**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º

MARSHALL		08/11/2017, <a href="#">T-271/16</a> , Thomas Marshall Garments of legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 9</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> incluso si el signo impugnado se percibiera como el nombre de una persona bien conocida (un político, un vicepresidente de los Estados Unidos), no puede excluirse que la parte pertinente del público perciba que la marca anterior consistente en el apellido «Marshall» se refiere a la misma persona bien conocida, o al menos a su familia, lo que daría lugar a una similitud conceptual (apartado 79).</p>		

vii) Apellido frente a apellido similar de una personalidad conocida - sin solapamiento

Cuando uno de los signos se reconoce como el apellido de una personalidad conocida, a falta de coincidencia en dicho apellido, los signos son **conceptualmente diferentes**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
PICASSO	PICARO	22/06/2004, <a href="#">T-185/02</a> , Picaro, EU:T:2004:189; recurso desestimado 12/01/2006, <a href="#">C-361/04</a> <a href="#">P</a> , Picaro, EU:C:2006:25
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 12</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> desde el punto de vista conceptual, la marca anterior «PICASSO» es particularmente conocida por el público destinatario como el nombre del famoso pintor Pablo Picasso. El signo impugnado «PICARO» puede ser entendido por personas de habla española como referido, entre otros, a un personaje de la literatura española, mientras que no tiene contenido semántico para la (mayoría) del público destinatario que no habla español. Los signos no son similares desde el punto de vista conceptual. El signo denominativo PICASSO representa una idea clara y específica para el público destinatario. El pintor Pablo Picasso goza de tal notoriedad que no resulta plausible considerar, a falta de pruebas específicas que indiquen lo contrario, que el signo PICASSO como marca para vehículos de motor sustituiría el nombre del pintor en la percepción del consumidor medio. (puntos 55, 57).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

MASSI	MESSI	26/04/2018, <a href="#">T-554/14</a> , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:T:2018:230; recurso desestimado, 17/09/2020, <a href="#">C-449/18 P</a> & <a href="#">C-474/18 P</a> , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 25 y 28</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> la fama de Lionel Andrés Messi Cuccittini introduce una diferencia conceptual relevante entre los signos. El público percibirá los signos como conceptualmente distintos (apartados 61 a 63).</p>		

### 3.4.4.9 Marcas sonoras

[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common\\_communication\\_cp11\\_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_es.pdf) En la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» ([PC11](#)) se han acordado los siguientes principios.

Puede realizarse una comparación conceptual entre dos marcas sonoras y entre marcas sonoras y otros tipos de marcas en las que pueda identificarse un concepto.

Si una marca contiene un sonido real, su significado tendrá que tenerse en cuenta a la hora de determinar el concepto de la marca sonora.

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> ambas marcas consisten exclusivamente en la reproducción del mugido de una vaca. Aunque el sonido es diferente, el concepto es idéntico.</p>		

Teniendo en cuenta el principio antes mencionado de que una marca sonora puede compararse conceptualmente con otro tipo de marca cuando puede identificarse un

concepto, en el ejemplo que figura a continuación los signos coinciden en el concepto de «bananas».

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca figurativa)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>		Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> la marca anterior consiste en la pronunciación del elemento verbal «bananas», mientras que la marca impugnada consiste en una imagen de bananas. Por consiguiente, las marcas son conceptualmente idénticas.</p>		

Si una marca sonora contiene elementos verbales, deberá tenerse en cuenta su significado a la hora de determinar el concepto de la marca. En el ejemplo siguiente, se realizará una comparación conceptual entre los conceptos (distintivos) de «banana» y «patata».

Signo anterior (marca sonora)	Signo impugnado (marca sonora)	Asunto n.º
 <a href="#">Enlace</a>	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> los elementos verbales de las marcas tienen diferentes significados, en concreto, «banana» y «patata». Por lo tanto, las marcas son distintas desde el punto de vista conceptual.</p>		

#### 3.4.4.10 Marcas de movimiento

En la «Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación» ([PC11](#)) se han acordado los siguientes principios.

Si una marca de movimiento contiene elementos verbales o figurativos que tienen un concepto, la comparación conceptual debe hacerse teniendo en cuenta dichos conceptos de la forma habitual.

Es poco probable que el movimiento o la transformación de los elementos de una marca de movimiento representen un concepto por sí solos. De lo anterior se desprende que si los elementos que componen la marca de movimiento carecen de concepto, no es probable que el movimiento o la transformación de los elementos por sí mismos transmitan un concepto para dicha marca.

Signo anterior (marca denominativa)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
BANANA	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> EU</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca anterior consiste en el elemento verbal «Banana». La marca de movimiento impugnada está compuesta por el elemento verbal «banana» en movimiento. El concepto de ambas marcas es una «banana». Por consiguiente, las marcas son conceptualmente idénticas.</p>		

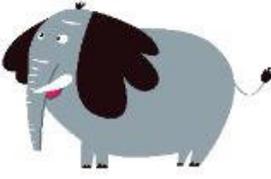
Sin embargo, el movimiento podría reforzar, añadir o, en algunos casos, modificar el concepto del elemento en movimiento.

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado ( <a href="#">CP11</a> )

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* EU

*Apreciación:* la marca figurativa consiste en una imagen fija que representa a un jugador de baloncesto lanzando un balón, mientras que la marca de movimiento consiste en el movimiento del mismo jugador de baloncesto lanzando el balón. La combinación del elemento con el movimiento refuerza el concepto inicial de «jugador de baloncesto que lanza un balón». Por consiguiente, las marcas son conceptualmente idénticas.

Signo anterior (signo figurativo)	Signo impugnado (marca de movimiento)	Asunto n.º
	 <a href="#">Enlace</a>	Ejemplo inventado (CP11)

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* EU

*Apreciación:* el concepto de la marca figurativa es «elefante» o «dibujo animado de un elefante». La combinación de este dibujo animado con el movimiento de baile añade un concepto al inicial: «dibujo animado de un elefante que baila». Por tanto, las marcas son conceptualmente similares.

### 3.4.4.11 Marcas multimedia

Los siguientes principios se han acordado en la Comunicación común sobre nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y los motivos de denegación (PC11).

Las marcas multimedia se pueden comparar conceptualmente siempre que se exprese un concepto. A la hora de evaluar la marca conceptualmente debe prestarse atención a la interacción entre los elementos de sonido y visuales, ya que puede influir en la impresión global o en el significado de la marca. Cuando se compara una marca multimedia, en determinadas circunstancias el impacto de un elemento fonético puede cambiar la percepción conceptual del signo.

Signo anterior (marca figurativa)	Signo impugnado (marca multimedia)	Asunto n.º
	 <p data-bbox="619 678 691 701"><a href="#">Enlace</a></p>	<p data-bbox="1042 555 1313 577">21/09/2020, <a href="#">B 3 071 595</a></p>
<p data-bbox="236 824 643 846"><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 28, 41</p> <p data-bbox="236 880 379 902"><i>Territorio:</i> UK</p> <p data-bbox="236 936 1356 1037"><i>Apreciación:</i> los signos se asociarán con el mismo concepto que transmiten los elementos distintivos «THUNDER BALL», en concreto «un fenómeno eléctrico llamado bola de fuego o iluminación del cielo». Los signos son conceptualmente similares en un alto grado.</p>		

### 3.4.4.12 Letras únicas

Como se ha indicado en el [punto 3.4.3.6](#), en el caso de las letras únicas, solo cuando la propia letra tenga un significado en relación con los productos y servicios en cuestión o cuando su representación gráfica transmita un concepto específico, dichos conceptos son pertinentes a efectos de la comparación conceptual.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p data-bbox="994 1597 1356 1664">14/03/2017, <a href="#">T-276/15</a>, EU:T:2017:163</p>

*Productos y servicios:* Clases 4, 11, 37, 39, 40 y 42

*Territorio:* EU

*Apreciación:* la letra «e», asociada a los productos y servicios relevantes, informa al público destinatario de que dichos productos y servicios están relacionados con la energía o la electricidad, dado que la letra «e» se utiliza a menudo para abreviar los términos «energía» o «electricidad». Por tanto, los signos son conceptualmente idénticos para el público destinatario, que percibirá las marcas en cuestión como referidas a «energía» o «electricidad» (apartado 27).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		26/03/2021, <a href="#">R 551/2018-G</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Francia</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque ambos signos pudieran describirse utilizando términos genéricos como una «A» o como una «letra A estilizada», el concepto evocado por los signos figurativos en cuestión no se limitaría en modo alguno a los términos genéricos relativos a la letra «A». Por el contrario, debido a sus elementos figurativos, el signo anterior se percibiría conceptualmente, en el mejor de los casos, como «una letra A mayúscula en forma de tienda abierta». El signo solicitado sería visto, en el mejor de los casos, como representativo de «la letra A mayúscula en forma de una casa de naipes». Por lo tanto, los signos no son conceptualmente similares aunque se refieran a la misma letra (apartado 83).</p>		

### 3.4.5 Impacto del carácter distintivo y dominante de los componentes sobre la similitud entre los signos

Al evaluar la similitud entre los signos, debe tenerse en cuenta (i) si el elemento que tienen en común resulta reconocible o pasa desapercibido en la impresión general que producen ambas marcas (véase el [punto 3.4.5.1 infra](#)), (ii) el carácter distintivo y dominante de los elementos comunes (véase el [punto 3.4.5.2 infra](#)) y (iii) el impacto de los elementos restantes en la impresión general que transmite cada una de las marcas (véase el [punto 3.4.5.3 infra](#)).

## 3.4.5.1 Elemento común identificable

Dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, al menos son parcialmente idénticas en uno o varios aspectos relevantes ([23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord \(fig.\), EU:T:2002:261, § 30](#)). Aunque el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo y no analiza sus diversos detalles, el hecho es que, cuando percibe una marca denominativa, la descompondrá en elementos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca ([13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57](#)). El elemento en común puede identificarse claramente cuando aparece de manera **independiente** en cada signo.

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Primera palabra en común	<a href="#">30/04/2014, T-170/12, EU:T:2014:238</a>
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marca anterior es idéntica a la segunda palabra de la marca de la Unión Europea objeto de la solicitud	<a href="#">08/03/2005, T-32/03, EU:T:2005:82</a>

El elemento en común también se puede identificar como **parte de** una única palabra cuando una separación **visual** permita percibirlo de forma independiente (p. ej., mediante el uso de letras minúsculas y mayúsculas, la estilización de letras o el uso de un carácter especial como un símbolo, un número, un guion u otro signo de puntuación).

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
ip_law@mbp	MBP	La marca anterior se compone de los elementos «ip-law» y «mbp» separados por el símbolo «@», por lo que las marcas tienen el elemento «mbp» en común (apartado 53).	<a href="#">16/09/2013, T-338/09, EU:T:2013:447</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
MAXX		<p>El uso de las letras mayúsculas y minúsculas y de diferentes tonalidades de color permite identificar inmediatamente por separado los elementos «Nara» y «Maxx», sin perjuicio de que ninguno de los dos tiene ningún significado para el público búlgaro destinatario.</p>	<p><a href="#">22/09/2017, T-586/15, EU:T:2017:643, § 37, 46</a></p>
		<p>Las letras «FLT» desempeñan una función independiente en la marca de la Unión Europea objeto de la solicitud debido al color rojo (apartado 48).</p>	<p><a href="#">14/05/2013, T-19/12, EU:T:2013:242</a></p>
TRONIC		<p>El elemento común «TRONIC» se separa visualmente en la marca impugnada por sus letras blancas (apartado 38)</p>	<p><a href="#">12/05/2016, T-775/14, EU:T:2016:293</a></p>

Además, el elemento en común también puede identificarse como **parte** de una misma palabra cuando un significado conceptual claro **permita percibirlo** de forma independiente (véase también el [punto 3.4.3.2](#) supra).

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
MARINE BLEU	BLUMARINE	La parte «marine» de la solicitud de marca de la Unión Europea se entenderá como una referencia al mar y «blu» como el nombre, mal escrito, del color azul en inglés.	<a href="#">14/05/2014, T-160/12, EU:T:2014:252</a>
CADENACOR	COR	El público de habla española podrá identificar el elemento «cor» por separado de la marca anterior porque el elemento inicial «cadena» sugiere un significado concreto (apartado 47) – riesgo de confusión.	<a href="#">20/10/2011, T-214/09, EU:T:2011:612</a>
BLUE	ECOBUE	El público destinatario dividirá la marca de la Unión Europea objeto de la solicitud en el prefijo de uso común «eco» y la palabra «blue» (apartado 30) – riesgo de confusión.	<a href="#">12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489</a> ; confirmado <a href="#">22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35</a>

Por el contrario, si pasa desapercibida, la mera coincidencia de una serie de letras no será suficiente para determinar que existe similitud. Lo habitual sigue siendo que el público compare las marcas en su conjunto y no las divida artificialmente en distintos elementos. En los casos siguientes **se negó la similitud entre las marcas** a pesar de que poseían ciertas letras en común (véase también el [punto 4](#) infra, en particular el [punto 4.2.4](#)).

Signo anterior	Signo impugnado	Motivo	Asunto
CS	CScreen	El signo impugnado probablemente se dividirá en los elementos «C» y «Screen», lo cual resulta muy pertinente para el ámbito de los ordenadores y sus periféricos. No se percibirá que contiene la entidad independiente «CS», correspondiente a la marca anterior.	<a href="#">18/08/2010</a> , <a href="#">R 545/2009-4</a>

### 3.4.5.2 Carácter distintivo y dominante de los elementos comunes

Para llegar a la conclusión de que existe similitud, debe tenerse **en cuenta el carácter distintivo del elemento o elementos comunes**. Cuanto más distintivo sea el elemento común, mayor será el grado de similitud. Si se determina que el elemento común posee un carácter distintivo limitado, se reducirá el grado de similitud; por lo tanto, en caso de que el único elemento común entre las marcas carezca carácter distintivo, el grado de similitud será bajo o las marcas serán incluso diferentes, dependiendo del impacto de los elementos que diferencian las marcas (véase el [punto 4.2.5](#) infra).

En los ejemplos siguientes, se consideró que el elemento común era descriptivo o, de otro modo, carente de carácter distintivo, por lo que se concluyó que el grado de similitud era bajo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
FSA K-FORCE	FORCE-X	<a href="#">04/03/2015</a> , <a href="#">T-558/13</a> , <a href="#">EU:T:2015:135</a>
El elemento «force» posee un carácter distintivo débil para los productos en cuestión. Baja similitud visual, fonética y conceptual – sin riesgo de confusión.		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
PINK LADY	WILD PINK	<a href="#">15/10/2018</a> , <a href="#">T-164/17</a> , <a href="#">EU:T:2018:678</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p>El elemento «pink» de ambos signos será entendido por el público destinatario de la UE como una indicación del color rosa. Este elemento tiene un grado bajo de carácter distintivo, ya que indica el color de los productos pertinentes (frutas). Se considera que los signos comparten, al menos, un bajo grado de similitud visual y fonética. Se considera que tienen un bajo grado de similitud conceptual debido a que comparten el concepto del color rosa (§ 79, 81, 88-89).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ACTU+	News+	<a href="#">12/12/2014,</a> <a href="#">T-591/13,</a> <a href="#">EU:T:2014:1074</a>
<p>La presencia del signo «+» en ambos signos no puede generar una similitud visual, dado que es un símbolo matemático que implica un concepto de aumento, por lo que posee un carácter distintivo débil (apartado 29). Los signos poseen una similitud débil en el aspecto fonético debido a la presencia del signo «+» (apartados 35-36) – sin riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
VISCOPLEX	VISCOTECH	<a href="#">19/11/2014,</a> <a href="#">T-138/13,</a> <a href="#">EU:T:2014:973</a>
<p>En relación con la parte inicial de las marcas, «visco», es descriptiva para el público alemán en relación con una de las características principales de los productos correspondientes (aceites, grasas y combustibles), en particular su viscosidad (apartado 57). Las marcas solo son vagamente similares visual y fonéticamente – sin riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<a href="#">22/05/2012,</a> <a href="#">T-60/11,</a> <a href="#">EU:T:2012:252</a>
<p>La palabra «premium» es laudatoria (apartado 44). La coincidencia tan solo conduce a un bajo grado de similitud visual y fonética, así como a un grado medio de similitud conceptual – sin riesgo de confusión.</p>		

El hecho de que el elemento coincidente sea un elemento sin carácter distintivo, no es suficiente, sin embargo, para negar cualquier similitud entre las marcas, excepto si existen otros factores que las diferencien (véase el [punto 4.2.5](#) infra). Si el público va a

percibir la coincidencia, deberá tenerse en cuenta en la comparación. El hecho de que un elemento sea descriptivo o, de otro modo, no distintivo, no es por sí solo suficiente para determinar que esa palabra es insignificante en la impresión general que provoca la marca ([08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30](#)).

(Para el impacto de los componentes comunes débiles o no distintivos sobre el riesgo de confusión, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, capítulo 7, Apreciación global](#)).

La conclusión sobre la similitud también deberá tener en cuenta si el **elemento común es dominante** (destaca visualmente) o, al menos, comparte el carácter dominante en la impresión de conjunto que producen las marcas. Tal como se explicó anteriormente (véase el [punto 3.3](#) supra), en la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes deberán compararse las cualidades intrínsecas (tamaño, representación gráfica llamativa, etc.) de cada uno de los componentes con las cualidades intrínsecas de los otros componentes. Además, de modo complementario, podrá tomarse en consideración la posición relativa de los diversos componentes en la disposición de la marca compuesta ([08/06/2017, T-341/13 RENV, So'bio etic \(fig.\) / SO...? et al., EU:T:2017:381, § 40 y 44-56](#); confirmado [28/02/2019, C-505/17 P, So'bio etic \(fig.\) / SO...? et al., § 39-53](#)).

El carácter distintivo y el carácter dominante del/de los elemento(s) común(es) son términos separados pero correlacionados. Según el Tribunal:

Cabe destacar asimismo que, cuando algunos elementos de la marca son descriptivos o no distintivos, normalmente el público no los considera dominantes en la impresión de conjunto que transmite la marca, salvo que, especialmente por su posición o tamaño produzcan una impresión en los consumidores y permanezcan en su memoria. ([31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24](#) y la jurisprudencia citada).

#### 3.4.5.3 Importancia de elementos adicionales (no comunes)

En la comparación de las marcas en conjunto, también deberá tenerse en cuenta el impacto que producen los elementos no comunes en la impresión de conjunto para llegar a una conclusión sobre la similitud. Cuantas más diferencias haya entre los elementos restantes de las marcas, menor será la similitud derivada del elemento común.

No se puede dar por hecho en general que los elementos que diferencian las marcas permanecerán menos en la memoria del consumidor a causa de los elementos similares. Según la jurisprudencia confirmada, el grado de similitud o de diferencia entre los signos en cuestión puede depender, en particular, de las cualidades inherentes de los signos ([13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84](#)).

Por consiguiente, deberán tenerse en cuenta el carácter distintivo y el carácter dominante de los elementos diferentes. Si estos elementos son los distintivos y dominan la impresión de conjunto producida por las marcas, el grado de similitud disminuirá.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p><a href="#">18/06/2013</a>, <a href="#">T-338/12</a>, <a href="#">EU:T:2013:327</a></p>

En relación con la comparación visual, el elemento figurativo que representa a un perro en la marca anterior constituye el elemento dominante. Teniendo en cuenta que los elementos gráficos correspondientes son diferentes, la coincidencia en el elemento denominativo «K9» produce solo una similitud visual de bajo grado. Las marcas son fonéticamente similares en un grado alto. En relación con la comparación conceptual, la marca impugnada no contiene ningún elemento figurativo que transmita el concepto de un perro, por lo que las marcas no son conceptualmente similares (apartados 27-34).

Por el contrario, si el elemento diferenciador de las marcas posee un carácter distintivo intrínseco menor que el elemento común, esto incrementará el grado de similitud.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
	 (NEGRA MODELO)	<p><a href="#">06/03/2002</a>, <a href="#">R 536/2001-3</a>; confirmado <a href="#">15/02/2005</a>, <a href="#">T-169/02</a>, <a href="#">EU:T:2005:46</a></p>

La marca anterior era un registro portugués. «Negra» es un elemento descriptivo para los productos correspondiente de la clase 33, dado que puede utilizarse en portugués para designar una cerveza tostada, es decir, el tipo de cerveza que se vende con la marca NEGRA MODELO. El público destinatario portugués medio centrará su atención en la palabra coincidente «modelo». Existe un bajo grado de similitud visual, un grado medio de similitud fonética y un alto grado de similitud conceptual – existe riesgo de confusión.

### 3.4.6 Otros principios que se deben tener en cuenta en la comparación entre signos

#### 3.4.6.1 El impacto del elemento verbal en el caso de las marcas compuestas

Cuando los signos estén compuestos tanto por componentes verbales como figurativos, en principio el componente verbal del signo producirá un mayor impacto en el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se referirá más fácilmente a los signos en cuestión por su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos [14/07/2005, [T-312/03](#), Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, [R 233/2011-4](#), BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, [R 53/2011-5](#), JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59].

Sin embargo, no se puede determinar que el elemento verbal de un signo producirá automáticamente un impacto fuerte (31/01/2013, [T-54/12](#), Sport, EU:T:2013:50, § 40) y, en ciertos casos, el elemento figurativo de una marca compuesta podrá estar en el mismo plano que el elemento verbal, debido a, entre otras cosas, su forma, tamaño, color o posición en el signo (23/11/2010, [T-35/08](#), Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). A continuación se muestran algunos ejemplos de dicho escenario.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
GIOVANNI	 <b>GIOVANNI GALLI</b>	03/06/2015, <a href="#">T-559/13</a> , EU:T:2015:353
<p><i>Productos y servicios:</i>Clase3</p> <p><i>Territorio:</i>UE</p> <p><i>Apreciación:</i> El elemento figurativo de la marca solicitada <b>es tan importante como los elementos verbales y tiene un impacto significativo en la impresión visual general</b> de la marca. Está situado encima de los elementos verbales y ocupa más espacio que ambos elementos combinados. Además, es distintivo para los productos en cuestión, pues un pato no está relacionado con los cosméticos o los preparados de limpieza. Además, el dibujo del pato es bastante elaborado. Incluso si el elemento «GIOVANNI» se pone antes que el elemento «GALLI», existe solo un <b>escaso grado de similitud visual</b> entre las marcas en cuestión, a la vista del impacto significativo del elemento figurativo de la marca solicitada en la impresión global de dicha marca (apartados 62-64, 72, 74).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		<p>12/11/2015, <a href="#">T-449/13</a>, EU:T:2015:839</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 32 y 33</p> <p><i>Territorio:</i> Polonia</p> <p><i>Apreciación:</i> El elemento figurativo de la marca solicitada, consistente en la representación estilizada de un animal bovino de perfil mirando hacia la izquierda y que puede percibirse como un bisonte europeo, es de tamaño similar al del elemento verbal «wisent» y ocupa un espacio comparable en esa marca. En razón de su forma, tamaño, color y posición, esa representación de un bisonte [...] contribuye claramente a establecer la imagen de la marca impugnada, que el público destinatario retendrá en la mente, con el resultado de que <b>no puede descontarse en la percepción de la marca</b> [...].</p> <p>Por lo que respecta a la marca anterior, se percibe claramente en la marca una representación naturalista de un bisonte de pie sobre cuatro patas en un círculo contra un fondo de árboles, de color verde, marrón y negro. Esa representación del bisonte ocupa un lugar central y es ligeramente mayor que el único elemento verbal visible, el término «żubrówka», representado en amarillo y negro y situado encima de dicha representación. Por ello, el <b>elemento figurativo</b> consistente en una representación naturalista de un bisonte <b>no puede descontarse de la impresión general creada por la marca anterior</b> [...]. A pesar de la presencia de diferentes elementos verbales, en conjunto, las marcas son <b>visualmente similares en grado bajo</b> dado el hecho de que ambas contienen un bisonte, cuya imagen los consumidores podrán retener fácilmente en la memoria a resultas de su posición en las marcas en cuestión y su tamaño (apartados 76-77, 82, 85-86, 111, 113).</p>		

### 3.4.6.2 Comienzo de los signos en la comparación visual y fonética

En los signos denominativos o en los signos que contengan un elemento verbal, la primera parte suele ser la que capta principalmente la atención del consumidor y, por consiguiente, la que permanece en su memoria más claramente que el resto del signo. Esto quiere decir que, en general, el comienzo de un signo influye considerablemente

en la impresión general que produce la marca ([15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40](#); [25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30](#)).

No obstante, el concepto de «comienzo del signo» es indeterminado, dado que no existe una indicación específica de qué constituye el comienzo, qué constituye el final o, incluso, si existe o no una parte central en el signo. Una vez más, esta percepción dependerá principalmente de las circunstancias de cada caso (longitud del signo, distribución silábica, uso de las fuentes de letras, etc.) y no existe una norma fija. Puede darse incluso que se perciba que un signo tiene un comienzo y fin cortos, y una parte central o intermedia proporcionalmente mucho más larga. En consecuencia, en función de las circunstancias, la norma de la relevancia del comienzo del signo tendrá más o menos repercusión, en beneficio de una parte central más relevante.

Dado que el comienzo de un signo es lo que suele captar la atención del consumidor, cuando los signos solo se diferencian en el final, esta diferencia no suele ser suficiente para excluir la similitud. No obstante, esto no constituye una norma fija y el resultado dependerá de las circunstancias de cada caso. Además, esta norma solo se aplicará cuando el signo contenga un elemento verbal (que explicaría la lectura de izquierda a derecha) y el mismo no sea muy corto (de lo contrario el signo se percibiría inmediatamente en su totalidad). La Oficina considera que los signos formados por tres o menos letras o números son signos muy cortos (véase más información en el [punto 3.4.6.3](#) infra).

En principio, las coincidencias en el comienzo de los signos incrementan su similitud más que las coincidencias en el medio o al final:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
ALENTIS	ALENSYS	10/02/2011, <a href="#">R 1243/2010-1</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 42</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> Aunque ninguna de las marcas tiene significado y, en consecuencia, no se puede realizar una comparación conceptual, las marcas son visual y fonéticamente muy similares, en particular porque coinciden en las primeras cuatro letras «ALEN». Suele entenderse que, por norma general, la gente presta más atención a la primera parte de una marca, al menos cuando la perciben visualmente (apartado 33).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
AZURIL	AZULIB	01/06/2011, <a href="#">R 1543/2010-1</a>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> Grecia</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos comparten cinco de sus seis letras y las primeras dos sílabas son idénticas. Existe cierto grado de similitud visual. Fonéticamente, los signos son muy similares, dado que la primera parte, que suele ser la más importante, es idéntica. Ninguno de los signos tiene un significado en griego (apartados 35-36).</p>		

No obstante, el grado de similitud normalmente será menor, a pesar del comienzo idéntico, si el comienzo es un elemento débil de los signos o si los elementos restantes poseen un significado claramente diferente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
CALSURA	CALSORIN	15/12/2010, <a href="#">R 484/2010-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Visualmente, las marcas presentan cierta similitud debido a la coincidencia de las letras «C», «A», «L», «S» y «R», colocadas en las mismas posiciones. Desde el punto de vista fonético, existe un bajo grado de similitud. Conceptualmente, las marcas son similares debido a que ambas contienen el componente «CAL». No obstante, dado que este elemento hace alusión claramente al tipo de productos (que contienen «calcio»), no puede otorgarse gran importancia a esta similitud conceptual (apartados 21-23) – sin riesgo de confusión.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
NOBLESSE	NOBLISSIMA	22/07/2011, <a href="#">R 1257/2010-4</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 30</p> <p><i>Territorio:</i> Dinamarca, Finlandia, Suecia</p> <p><i>Apreciación:</i> Los signos difieren en la quinta letra y en el final. Visualmente son similares en un grado medio. Teniendo en cuenta la longitud de la marca de la Unión Europea objeto de la solicitud, los signos difieren en cuanto al ritmo y la entonación y, por consiguiente, la similitud fonética es baja. El signo anterior «NOBLESSE» posee una entonación clara en Finlandia y Suecia. En estos territorios, la palabra «NOBLISSIMA» carece de significado. Por consiguiente, conceptualmente son diferentes. Las marcas anteriores son laudatorias por su carácter y, en cierta medida, descriptivas de las características del producto, «chocolate», en particular porque describen su naturaleza superior. El carácter distintivo es inferior a la media.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ALBUMAN	ALBUNORM	01/02/2011, <a href="#">R 0489/2010-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Visual, fonética y conceptualmente, los signos son similares por el hecho de que comparten el prefijo «ALBU» (abreviatura de «albúmina» o «albumen»). No obstante, esta similitud no posee gran importancia porque el prefijo es genérico y, por consiguiente, carente de carácter distintivo. El segundo elemento de la marca anterior, «MAN», es visual, fonética y conceptualmente diferente del segundo elemento, «NORM», de la marca impugnada.</p>		

### 3.4.6.3 Signos cortos

La comparación de los signos deberá basarse en la **impresión de conjunto** que producen las marcas.

La longitud de los signos puede influir sobre el efecto que tienen las diferencias entre ellos. En principio, cuanto más corto sea un signo, más fácilmente podrá el público percibir todos los elementos que lo componen. Por el contrario, el público suele ser menos consciente de las diferencias entre los signos más largos. **No obstante, cada caso debe valorarse por separado en función de sus propios atributos y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes.**

Los tribunales no han definido exactamente qué es un signo corto. No obstante, la Oficina suele considerar que los signos con tres letras o números, o menos, son signos cortos. Los apartados siguientes analizarán el impacto sobre la impresión de conjunto y, en consecuencia, sobre la similitud entre los signos correspondientes para los signos de una, dos y tres letras o números.

La comparación entre signos formados por una única letra, o una combinación de tres o menos letras no reconocible como una palabra, **sigue las mismas normas** que en el caso de los signos denominativos formados por una palabra, un nombre o un término inventado (06/10/2004, [T-117/03](#) - [T-119/03](#) y [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202, § 49).

#### Signos de una única letra o un único número

De la jurisprudencia del Tribunal se deriva que, en la apreciación del riesgo de confusión entre signos formados por la misma letra única, la **comparación visual** (véase el [punto 3.4.1.7](#)) es, en principio, decisiva. Incluso cuando existe la identidad fonética y conceptual puede verse superada en la apreciación del riesgo de confusión por unas diferencias visuales suficientes entre los signos (véase las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, Apreciación global, punto 7.1](#)).

Signos de dos letras o dos números

La norma mencionada anteriormente sobre la importancia de la comparación visual se aplica, asimismo, a las marcas de dos letras o dos números. La comparación de estos signos dependerá de su estilización y, especialmente, de si las letras se reconocen como tal en el signo. En consecuencia, la impresión visual de conjunto de los signos podrá ser diferente cuando los dos signos en cuestión, a pesar de contener o de estar formados por la misma combinación de dos letras, estén estilizados de un modo suficientemente diferente o contengan un elemento figurativo suficientemente diferente, de modo que su representación gráfica general difiera del elemento verbal común.

En los ejemplos siguientes se concluyó que **las marcas eran visualmente similares** debido a las representaciones gráficas y similitudes visuales de las combinaciones de las mismas letras:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
(i) 		31/03/2000, <a href="#">B 61 046</a>
(ii) 		
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 36</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> La impresión visual de conjunto de las marcas en cuestión es que están formadas por dos letras en un diseño figurativo arbitrario que transmite la misma impresión. Las marcas se consideran similares.</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
GE		28/02/2014, <a href="#">T-520/11</a> , EU:T:2014:100
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 6, 7, 9, 11, 17</p> <p><i>Territorio:</i> Reino Unido</p> <p><i>Apreciación:</i> No puede excluirse la posibilidad de que parte del público destinatario interpretará la marca impugnada como la combinación de las letras «GE» (apartados 33-35). Las marcas son fonéticamente idénticas y visualmente similares en grado medio.</p>		

En el ejemplo siguiente, **los signos se consideraron visual y fonéticamente diferentes** debido a la representación gráfica diferente y al hecho de que podrían no leerse como las mismas letras.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 		<p>18/11/2011,  <a href="#">R 82/2011-4</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Visualmente, la estilización gráfica de la marca anterior es muy diferente a la marca impugnada. El simple hecho de que una o ambas letras de las marcas sean idénticas no es motivo suficiente para considerar las marcas visualmente similares. No existe similitud fonética si la marca impugnada se pronuncia como «B» o «PB», dado que en los signos cortos las diferencias producen un mayor impacto sobre la impresión de conjunto que en las marcas más largas. Conceptualmente, la marca impugnada y las marcas anteriores no poseen elementos adicionales aparte de la combinación de letras «AB», por lo que no poseen un significado en ninguno de los idiomas correspondientes: la comparación, por consiguiente, es neutral (apartados 17-19).</p>		

En relación con la diferencia en una de las letras, véanse los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p>i)</p> <p>CX</p> <p>ii)</p> 	<p>KX</p>	<p>21/01/2011,  <a href="#">R 864/2010-2</a></p>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 7</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Visualmente, las letras iniciales «K» y «C» muestran claramente una forma diferente y solo se pueden considerar visualmente similares en bajo grado. Existe el mismo grado de similitud, bajo, en relación con la comparación fonética. Fonéticamente, los signos se pronunciarán como «K-X» y «C-X», respectivamente, y no como palabras. Ninguna de las marcas posee un significado conceptual (apartados 25-27).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
KA		22/03/2011, <a href="#">T-486/07</a> , EU:T:2011:104
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 11, 12</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Debe concluirse que, para cada posible percepción de la marca objeto de la solicitud por el público destinatario, dicho público percibirá unas diferencias visuales significativas para cada marca anterior (apartado 65). Debe reconocerse cierto grado de similitud fonética entre las marcas en cuestión, pero no es muy elevado. Sin cometer ningún error, por consiguiente, la Sala de Recursos podría determinar que la similitud fonética entre las marcas en cuestión no es «notable» (apartado 71). Dado que ninguna de las marcas tiene significado, no se puede realizar una comparación conceptual (apartado 72).</p>		

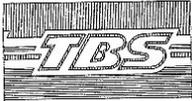
### Signos de tres letras o tres números

Cuando los signos en cuestión estén formados por tres letras o tres números, una diferencia en una letra no excluirá la similitud, especialmente si dicha letra es fonéticamente similar.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	ELS	23/10/2002, <a href="#">T-388/00</a> , EU:T:2002:260
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16, 35, 41</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> Dos de las tres letras son idénticas y figuran en el mismo orden; la diferencia en una única letra no constituye una diferencia visual y fonética significativa. Las letras «E» e «l» en Alemania se pronuncian de un modo similar (apartados 66-71).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Ran	R.U.N.	17/12/2009, <a href="#">T-490/07</a> , EU:T:2009:522
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 35, 38, 42</p> <p><i>Territorio:</i> UE, Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> El Tribunal concluyó que los signos, en la mente del consumidor destinatario que posea un buen nivel de inglés, son visual, fonética y conceptualmente similares (apartado 55).</p>		

Sin embargo, cuando las marcas estén compuestas únicamente por tres letras sin significado, la diferencia en una letra podrá ser suficiente para que no sean similares:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p>i)</p>  <p>ii)</p>  <p>iii)</p> 		<p>07/02/2001, <a href="#">R 393/1999-2</a></p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, España, Francia, Italia, Austria, Portugal</p> <p><i>Apreciación:</i> En este caso, la pronunciación de las primeras letras de las marcas en cuestión, es decir, «J» y «T», es diferente en todos los idiomas correspondientes. Además, las letras son visualmente diferentes. Por último, los elementos figurativos de las marcas comparadas no se parecen entre sí (apartados 17-18).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	COR	<p>23/05/2007, <a href="#">T-342/05</a>, EU:T:2007:152</p>

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> El Tribunal General concluyó que los signos solo eran fonéticamente similares en bajo grado (apartado 47 y 50). El público destinatario en Alemania sin duda notaría las diferencias en el comienzo de los signos.</p>		

#### 3.4.6.4 El impacto de la diferencia conceptual

Cuando al menos uno de los signos en cuestión tenga un significado claro y específico que el público pueda captar de inmediato, la diferencia conceptual puede compensar la similitud visual y fonética entre los signos ([12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20](#)). Este es el denominado principio de «neutralización». Dicho impacto de la diferencia conceptual se toma en cuenta al realizar la apreciación global de la similitud entre los signos ([05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44](#); [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA \(fig.\) / LABELL \(fig.\) et al., EU:C:2020:156, § 75](#)).

No puede llevar a la neutralización meramente cualquier diferencia conceptual. Esta únicamente puede aplicarse de forma excepcional, cuando al menos uno de los signos **en su conjunto** tenga un **significado claro y específico que el público destinatario pueda captar de inmediato**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	CHEMPIOIL	05/10/2017, <a href="#">C-437/16 P</a> , EU:C:2017:737
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 1, 3 y 4</p> <p><i>Territorio:</i> Unión Europea</p> <p><i>Apreciación:</i> la palabra «champion» tiene un significado claro y específico que el público destinatario comprenderá, puesto que se utiliza de forma amplia en varios ámbitos de la vida diaria, como las artes, la literatura, el cine, la música o el deporte. Aunque el término «chempioil» alude al petróleo o a los productos químicos, no transmite un significado claro para el signo en su conjunto. A pesar de las similitudes visuales y fonéticas entre los signos, el consumidor haría una distinción entre ellos debido al claro concepto que transmite el signo anterior. Por consiguiente, las similitudes visuales y fonéticas de los signos en cuestión se ven compensadas por la diferencia conceptual que transmite el significado del término «champion» (§ 31, 46-47 y 55).</p>		

Cuando ninguno de los signos en su conjunto tiene un significado claro y específico, cualquier diferencia conceptual entre los signos que pueda resultar de un concepto vago que el signo pueda evocar es insuficiente para compensar las similitudes visuales y fonéticas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MUNDICOLOR	MUNDICOR	17/03/2004, <a href="#">T-183/02</a> y <a href="#">T-184/02</a> , EU:T:2004:79
<p><i>Productos y servicios: clase 2</i></p> <p><i>Territorio: España</i></p> <p><i>Apreciación:</i> Mientras que «MUNDICOLOR» evoca, hasta cierto punto, ideas como «mundo de color» o «colores del mundo» para el público hispanoparlante, no cabe considerar que tenga un significado claro y específico. En la marca solicitada, el mismo prefijo «mundo» se acompaña del sufijo «cor», que no tiene significado en español. Por lo tanto, pese al carácter evocativo del prefijo «mundi» (mundo), el signo posterior no evoca concepto alguno para el público español. Ya que ninguno de los signos tiene un significado claro y específico que el público pueda captar de inmediato, cualquier diferencia conceptual entre ellos no basta para contrarrestar sus similitudes visuales y fonéticas (apartados 90-99). – existe riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		04/03/2020, <a href="#">C-328/18 P</a> , EU:C:2020:156

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3</p> <p><i>Territorio:</i> República Checa, Hungría, Polonia y Eslovenia</p> <p><i>Apreciación:</i> Conceptualmente, el público pertinente no está familiarizado con el significado de la palabra inglesa «label», por lo que la marca anterior se percibirá como una palabra de fantasía carente de significado. En cambio, entenderá el adjetivo «black» —palabra básica de la lengua inglesa— como descriptiva de un color y también llegará a entender las palabras «by equivalenza» como una indicación de que los productos en cuestión proceden de Equivalenza Manufactory. Además, los signos presentan una similitud de grado medio en los planos visual y fonético. En cambio, como ninguno de los dos signos (en su conjunto) tiene un significado claro, determinado y susceptible de ser captado inmediatamente por el público pertinente, las diferencias conceptuales entre los signos no pueden compensar las similitudes en los demás aspectos, por lo que debe realizarse una apreciación global (§ 76-77, 97 y 99) — existe riesgo de confusión.</p>		

Asimismo, para que se aplique la neutralización, el significado del signo debe ser claro y específico para **todo el público** para el que los signos sean similares visual y fonéticamente. Si ninguno de los signos tiene un significado claro y específico que pueda ser captado por una parte significativa del público, la neutralización no es adecuada, a pesar de que para otra parte del público al menos uno de los signos tenga tal significado.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
TAIGA	tigha	13/09/2018, <a href="#">T-94/17</a> , EU:T:2018:539 (confirmado <a href="#">16/07/2020</a> , <a href="#">C-714/18 P</a> , <a href="#">EU:C:2020:573</a> , § <a href="#">75-77</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> Unión Europea</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca impugnada «tigha» no tiene ningún significado para el público destinatario. En cuanto a la marca anterior, es probable que el público destinatario de las partes septentrional y oriental de la Unión Europea perciba de inmediato que la palabra «taiga» se refiere a un bosque boreal. Sin embargo, esto no pudo establecerse para el público destinatario en otras partes de la Unión Europea. Las supuestas «diferencias conceptuales evidentes» no se han establecido en toda la Unión Europea. Teniendo en cuenta la similitud visual y fonética de los signos en cuestión, su falta de significado claro y específico para una parte significativa del público destinatario, y la similitud o identidad de los productos en cuestión, existía un riesgo de confusión (§ 67-71, 77, 80) — existe riesgo de confusión.</p>		

Sin embargo, incluso en el caso de que, al menos, uno de los signos tenga un significado claro y específico que pueda ser captado de inmediato por todo el público destinatario, la similitud visual o fonética puede ser tan alta que las diferencias conceptuales resultantes no puedan ser compensadas a pesar de todo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
INTESA	INTEA	13/04/2005, <a href="#">T-353/02</a> , EU:T:2005:124
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 21</p> <p><i>Territorio:</i> Italia (entre otros Estados miembros de la UE)</p> <p>Apreciación: Aunque la palabra «intesa» significa contrato o acuerdo en italiano, esta palabra se refiere a un concepto abstracto que, en el contexto de los productos en cuestión, no es probable que cree asociaciones fuertes que puedan facilitar la memorización del signo a partir de dicho significado. Además, cabe la posibilidad de que, debido a las fuertes similitudes visuales y fonéticas entre ambos signos, dicha diferencia conceptual escape a la atención del público italiano destinatario. En el presente caso, el concepto intrínseco de la marca anterior no puede neutralizar las similitudes señaladas entre los signos (§ 34) — existe riesgo de confusión.</p>		

### 3.5 Conclusión sobre la similitud

La apreciación de la similitud entre dos marcas no se limita únicamente a tomar un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. La comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Sin embargo, esto no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. En general, cuantas más características en común tengan las marcas, mayor será el grado de similitud.

La conclusión alcanzada sobre la similitud entre los signos es el resultado de una evaluación de todos los factores pertinentes que se mencionan en detalle *supra*.

Hay que tener en cuenta, además, que al basarse la apreciación de la similitud en la impresión general de los signos, una vez los signos se hayan considerado similares, no sería congruente decidir después, en la apreciación global del riesgo de confusión, que la «impresión general de los signos es diferente» para avalar un resultado de ausencia de riesgo de confusión.

En general, debería aplicarse lo siguiente a la apreciación de la similitud y de los grados de similitud:

#### Impacto del carácter distintivo de los elementos

El mayor o menor grado de carácter distintivo de los elementos comunes de los signos es uno de los factores pertinentes al evaluar la similitud entre los signos.

Por ejemplo, si las coincidencias entre los signos en cada uno de los tres aspectos de la comparación se derivan de un elemento con carácter distintivo limitado, el grado determinado de similitud visual, fonética y/o conceptual, respectivamente, será inferior que cuando los elementos en común poseen un carácter distintivo normal.

En los ejemplos que siguen los signos tienen elementos descriptivos débiles con resultados diferentes.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	<b>iHotel</b>	<a href="#">13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295</a> (riesgo de confusión)
<p>G&amp;S: Clases 35, 39, 41, 42 and 43</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Estimación: el Tribunal consideró los signos visualmente muy similares e idénticos desde los puntos de vista fonético y conceptual (apartados 86, 88, 91 and 93).</p>		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	TRIDENT PURE	<a href="#">16/12/2015, T-491/13, EU:T:2015:979</a> (sin riesgo de confusión)
<p>G&amp;S: Clases 30</p> <p>Territorio: <i>Inter alia</i> UE</p> <p>Apreciación: El Tribunal estableció un bajo nivel de similitud visual dado que el elemento coincidente «PURE», a pesar de ser descriptivo para parte del público, no es en sí suficiente para concluir que el término es insignificante en la impresión general producida por la marca (apartados 69 a 71). Fonéticamente, las marcas se consideraron similares en escasa medida para aquellos que entienden el significado no distintivo de «PURE», pero similares en general para el resto del público (apartado 87). Conceptualmente, son similares para quienes comprenden «PURE» como un término descriptivo que hace referencia a la pureza de los productos en cuestión y la pureza del aliento. El hecho de que el término «PURE» sea descriptivo de las características de los productos y servicios en cuestión no modifica el contenido conceptual de las marcas (apartado 93).</p>		

### Impacto de los elementos dominantes

La conclusión sobre la similitud también deberá tenerse en cuenta si el elemento común es dominante (destaca visualmente) en la impresión general que producen las marcas o, al menos, comparte el carácter dominante con otro(s) elemento(s).

Cabe destacar asimismo que, cuando algunos elementos de la marca sean descriptivos o no distintivos, normalmente el público no los considerará dominantes en la impresión general que transmite la marca, salvo que, especialmente por su posición o tamaño, produzcan una impresión en los consumidores y permanezcan en su memoria.

Cabe destacar que los factores mencionados anteriormente podrían no aplicarse a todos los casos y la apreciación de la similitud siempre se llevará a cabo caso por caso; además, es posible que sea necesario considerar otros factores. Asimismo, hay que tener en cuenta que los factores y principios anteriores no pondrán en tela de juicio el principio de que el examen de la similitud de las marcas debe tener en cuenta la impresión de conjunto que esta produce en el público destinatario.

#### Impacto de los elementos denominativos frente a los figurativos

Cuando los signos están compuestos tanto por componentes verbales como figurativos, en principio el componente verbal del signo suele producir un mayor impacto en el consumidor que el componente figurativo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<a href="#">16/01/2014,</a> <a href="#">T-149/12,</a> <a href="#">EU:T:2014:11</a> (riesgo de confusión)
<p>G&amp;S: Clase 9</p> <p>Territorio: España</p> <p><i>Apreciación:</i> los signos se consideraron visualmente muy similares y fonéticamente idénticos, a pesar del carácter descriptivo del elemento «MICRO» (apartados 54, 55 y 60) y teniendo en cuenta que las diferencias se limitaban a elementos gráficos banales.</p>		

En general, la identidad o similitud del componente figurativo de los signos no es suficiente para determinar un grado considerable de similitud cuando al menos uno de los signos contiene otro componente verbal que no posee el otro signo.

No obstante, aunque los elementos denominativos de una marca puedan producir un mayor impacto, esto no siempre ocurre cuando el elemento figurativo domina visualmente la impresión general que produce la marca (véase el [punto 3.4.6.1](#) supra).

#### Comienzo de los signos

En principio, las coincidencias en el comienzo de los signos incrementan su similitud más que las coincidencias en el medio o al final.

En consecuencia, los consumidores concederán menos importancia al final de la marca y las coincidencias que se produzcan al final de los signos conducirán a un

grado de similitud visual inferior que los elementos comunes al comienzo de los signos (véase el primer ejemplo *infra*). Del mismo modo, la posición de las sílabas o fonemas coincidentes o similares al comienzo de los signos en cuestión aumentará el grado de similitud fonética.

No obstante, el grado de similitud normalmente será menor, a pesar del comienzo idéntico, si el comienzo es un elemento débil de los signos o si los elementos restantes poseen un significado claramente diferente (véase el segundo ejemplo *infra*).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
OXYGESIC	Maxigesic	<a href="#">16/10/2013</a> , <a href="#">T-328/12</a> , <a href="#">EU:T:2013:537</a>
<p>G&amp;S:clase 5</p> <p>Territorio:UE</p> <p>Apreciación: Se considera a los signos visualmente similares en bajo grado en razón del carácter descriptivo del sufijo «GESIC», dado que hace referencia a los analgésicos (apartados 35 y 47), así como de los diferentes comienzos (apartado 49). Fonéticamente, se consideraron similares en grado medio (apartado 51) y conceptualmente diferentes, esto una vez más en razón del contenido descriptivo de «GESIC» y las diferentes asociaciones que podían establecerse con los prefijos correspondientes de los signos [«OXY» hace referencia a oxígeno/oxicodona y «MAXI» a máximo (apartado 53)] con el resultado de quedar excluido el riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<a href="#">05/02/2015</a> , <a href="#">T-33/13</a> , <a href="#">EU:T:2015:77</a>
<p>G&amp;S:Clases 35, 36 y 42.</p> <p>Territorio:, Benelux, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia Finlandia, Suecia y el Reino Unido.</p> <p>Apreciación: visualmente, se consideró que los signos tienen cierta similitud visual, incluso si la coincidencia de «bonus» guarda relación con un elemento de carácter distintivo débil (apartados 32 y 41). Fonéticamente, se consideró a los signos similares en razón de la pronunciación idéntica de las dos primeras sílabas (apartado 34). Conceptualmente, existe al menos cierto grado de similitud para parte considerable del público para el cual el elemento común «bonus» tiene un significado idéntico (apartado 42).</p>		

### Signos cortos

La longitud de los signos puede influir sobre la impresión de conjunto y, por consiguiente, el efecto que tienen las diferencias entre ellos. En principio, cuanto más corto sea un signo, más fácilmente podrá el público percibir todos los elementos que lo componen. Por el contrario, el público suele ser menos consciente de las diferencias entre los signos más largos.

La aplicación de los factores y principios mencionados anteriormente no debería ser automática. En la resolución se debe explicar su importancia para el caso específico y se deben valorar debidamente.

Sin embargo, las normas explicadas en este capítulo poseen carácter general y las particularidades de cada caso específico pueden justificar unas conclusiones diferentes. No obstante, en tales casos resulta aún más importante presentar una justificación clara y exhaustiva de la resolución.

## 4 Diferenciación de los signos

### 4.1 Introducción

La similitud entre los signos es una condición necesaria para determinar que existe riesgo de confusión según el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). Una apreciación de la similitud entre dos marcas deberá basarse en la **impresión de conjunto** que producen, en particular mediante sus componentes distintivos y dominantes (23/10/2002, [T-6/01](#), Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 32 y la jurisprudencia citada). Cuando la impresión de conjunto transmitida sea que los signos son diferentes, quedará excluido el riesgo de confusión.

Para determinar si los signos son similares o diferentes en general, deberá realizarse una evaluación combinada de i) las coincidencias y diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, y ii) la importancia de las coincidencias y las diferencias en la percepción del público destinatario.

Determinar que los signos en cuestión son diferentes tiene las siguientes consecuencias:

- Los productos o servicios no se compararán.
- No se examinará ninguna reivindicación del elevado carácter distintivo. Si los signos son diferentes, la oposición al amparo del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) se denegará independientemente de cualquier elevado carácter distintivo de la marca anterior. Cuando las marcas en cuestión no sean similares, no será necesario tener en cuenta el renombre de la marca anterior, dado que no entrará en el ámbito de aplicación de la prueba de similitud y no podrá utilizarse para incrementar el grado de similitud entre dichas marcas (14/03/2011, [C-370/10 P](#), EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 y la jurisprudencia citada).
- No se realizará una apreciación global de los factores. La resolución concluye que, si no se cumple una de las condiciones, deberá rechazarse la oposición al amparo del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

- Los signos se considerarán diferentes también a los efectos de los otros motivos de oposición. En particular, se denegarán todas las reivindicaciones con arreglo al [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \[artículo 8, apartado 5, del RMUE\], punto 3.2](#)).

## 4.2 Casos de diferenciación

### 4.2.1 Ningún elemento en común

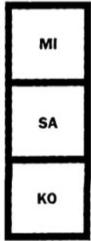
Los signos son evidentemente diferentes si no poseen ningún elemento en común en ninguno de los tres aspectos de comparación. Esto es más bien una situación hipotética, dado que los signos en cuestión en una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) normalmente tienen algo en común. Las partes más bien discuten la importancia de la coincidencia en un elemento.

### 4.2.2 Coincidencia en un elemento insignificante

Los signos son diferentes si el único elemento que tienen en común es **insignificante** en una o ambas marcas, en el sentido de que, a causa de su tamaño o posición, probablemente el público destinatario **no lo perciba** o **lo pase por alto**. No se compararán los elementos insignificantes, tras incluir un **razonamiento detallado de los motivos** por los que se consideran insignificantes (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La noción de elementos insignificantes deberá interpretarse estrictamente y, en caso de duda, la apreciación deberá cubrir todos los elementos del signo (véase el [punto 1.2](#) supra).

En relación con la apreciación del carácter insignificante de un elemento, la cuestión no es si la Oficina podrá, mediante un examen meticuloso de los signos colocados uno al lado del otro, descifrar el elemento correspondiente. La cuestión es, más bien, si en la impresión de conjunto producida por el signo, el público destinatario percibirá el elemento, puesto que el público por lo general percibirá un signo como una unidad y no analizará sus diversos detalles individuales.

#### Ejemplos

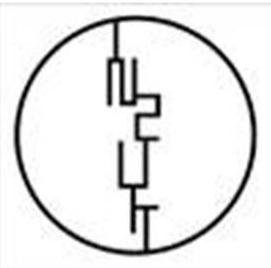
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	 (GREEN BY MISAKO)	11/11/2009, <a href="#">T-162/08</a> , EU:T:2009:432 Las palabras «by misako» son casi ilegibles, ya que su tamaño y tipo de letra hacen que resulte difícil descifrarlas
 (RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	12/12/2011, <a href="#">R 2347/2010-2</a> El elemento «Rótulos Luna S.A.» se consideró insignificante.

#### 4.2.3 Coincidencia en un elemento denominativo imperceptible a causa de un elevado grado de estilización

Los signos son diferentes si el elemento denominativo que daría lugar a la similitud no se percibiese a causa de una elevada estilización. En ocasiones, la forma en que se usan los símbolos o letras hace que resulte ilusorio suponer que se leerán y pronunciarán, por ejemplo, cuando en una marca figurativa un símbolo se repite para crear una pauta, se encuentra muy distorsionado o no puede leerse con claridad. Si el elemento denominativo no se percibe en la impresión de conjunto que produce el signo y, por consiguiente, no es legible ni pronunciable, no se tendrá en cuenta en la comparación.

Una vez más, la cuestión no es si la Oficina podrá, mediante un examen meticuloso de los signos colocados uno junto al otro, identificar el elemento denominativo correspondiente. Resulta irrelevante si el elemento denominativo únicamente se reconoce con ayuda de la otra marca, dado que el consumidor normalmente no tendrá la oportunidad de comparar los signos uno junto a otro. Además, no tiene importancia el hecho de que la parte haga referencia a su marca en la solicitud mediante un determinado elemento denominativo o si las características específicas de la marca indican un elemento denominativo, puesto que el consumidor no tendrá la ayuda de dicha información cuando observe el signo registrado ni el signo objeto de la solicitud.

#### Ejemplos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
KA		<a href="#">22/06/2011, R 1779/2010-4</a>
<b>intuit</b>		<a href="#">17/09/2015, R 164/2015-2</a>

La cuestión de si el elemento denominativo se «pierde» en la estilización deberá evaluarse detenidamente. El consumidor buscará instintivamente en los signos figurativos elementos que pueda pronunciar y que pueda usar para hacer referencia al signo. El alto grado de estilización de una o varias letras de una palabra podría no impedir que el consumidor identifique el elemento denominativo como un conjunto, especialmente si sugiere un significado concreto. Cabe destacar que, si la estilización compleja del elemento denominativo de un signo no lo convierte en plenamente ilegible, sino que simplemente permite diversas interpretaciones, la comparación deberá tener en cuenta diferentes interpretaciones realistas. Por consiguiente, se obviará el elemento denominativo en la comparación únicamente en el (poco frecuente) caso de que la legibilidad del signo sea verdaderamente irrealista, sin la ayuda de una descripción de la marca o de la otra marca.

#### 4.2.4 Coincidencias en otros aspectos irrelevantes

El hecho de que se den coincidencias entre los signos no indica necesariamente que exista entre ellos similitud alguna. Este es particularmente el caso de aquellas marcas en las que las coincidencias no se perciben de manera independiente dentro de la impresión de conjunto de las mismas. El Tribunal consideró que los siguientes signos son diferentes a pesar de las coincidencias en sus secuencias de letras.

##### Ejemplos

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
StoCretec	CRETEO	28/01/2016, <a href="#">T-640/13</a> , EU:T:2016:38

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
<p>Los signos en conflicto son diferentes (apartado 87). En la impresión visual creada por las marcas, los comienzos «sto» y «cre» y los finales «tec» y «o» desempeñan un papel más importante que las sílabas «cre» y «te», ubicadas en medio de los signos y menos percibidas por el público destinatario. Por ello, se concluye que no existe similitud visual entre los signos (apartado 71). Las marcas no son fonéticamente similares, en particular en razón de sus diferentes comienzos y finales (apartado 72). La comparación conceptual sigue siendo neutra, pues «StoCretec» y «CRETEO» son términos acuñados sin ningún significado en alemán (apartado 73).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ALDI		16/07/2014, <a href="#">T-36/13</a> , EU:T:2014:673
<p>Los elementos figurativos y la palabra adicional «foods» han de tenerse en cuenta a la hora de comparar estos signos (apartados 54-55). La impresión visual de conjunto de los signos en cuestión es claramente diferente (apartados 59-61). Los signos no son fonéticamente similares, teniendo en cuenta, en particular, el elemento adicional de la palabra «foods» presente en la marca impugnada (apartados 65-66). Por último, las marcas tampoco son conceptualmente similares (apartado 73).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		16/07/2014, <a href="#">T-36/13</a> , EU:T:2014:673
<p>Los elementos figurativos de las marcas figurativas anteriores refuerzan las diferencias con respecto a la marca solicitada (apartado 36). El ritmo de pronunciación de los signos en cuestión también es diferente (apartados 43- 44). Puesto que las palabras no tienen significado alguno, no es posible llevar a cabo una comparación conceptual (apartado 54).</p>		

Lo mismo se aplicará a las similitudes en los elementos figurativos menos relevantes.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		16/07/2014, <a href="#">T-36/13</a> , EU:T:2014:673
Los elementos figurativos de estos signos tienen el mismo contorno, pero el público destinatario los percibirá como diferentes (apartados 45-47). Los elementos denominativos son también diferentes puesto que solo tienen dos letras en común, que se encuentran, además, en diferentes posiciones.		
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		22/03/2012, <a href="#">B 1 837 106</a>
Las marcas coinciden solo en que los elementos denominativos están escritos en blanco sobre un fondo gris y en el marco blanco que separa los elementos verbales y el paisaje en partes iguales. Se trata de elementos figurativos comunes y omnipresentes en marcas de prácticamente todos los ámbitos comerciales. No son estos detalles los que captan la atención del consumidor, sino el original término «tukaş» en la marca previa y la palabra «Ekonomik» en la marca impugnada. Puesto que los signos coinciden solo en aspectos irrelevantes y no tienen nada en común fonética ni conceptualmente, se consideran diferentes en general.		

La resolución ha de contener un riguroso razonamiento relativo a la comparación de los signos y al motivo por el que la coincidencia de ciertos aspectos se considera irrelevante.

#### 4.2.5 Coincidencia en un elemento no distintivo

Si los signos coinciden exclusivamente en un elemento **descriptivo** o **no distintivo** de los productos y servicios correspondientes en todas las partes del territorio en cuestión, y ambos **contienen otro elemento o elementos distintivos capaces de diferenciar** dichos signos, estos se pueden considerar diferentes.

Consecuentemente, han de cumplirse dos condiciones para constatar la diferenciación en este contexto:

- El elemento coincidente deberá ser no distintivo (si el elemento coincidente tiene algún carácter distintivo, por escaso que sea, los signos no podrán considerarse diferentes);
- Ambos signos deberán contener otros elementos que sean distintivos y susceptibles de diferenciar las marcas.

Por ello, dos signos pueden ser diferentes para algunos de los productos y servicios, pero no para otros. En tales casos, la estrategia podría justificar la comparación de algunos de los productos y servicios para ver si son diferentes y a continuación proseguir con la apreciación de la similitud de los signos solo para los restantes productos y servicios.

Asimismo, si en una parte del territorio en cuestión el elemento de coincidencia no se considera descriptivo o no distintivo, por ejemplo en los casos en los que no se entiende un término, los signos no se podrán considerar diferentes.

Los siguientes ejemplos inventados ilustran casos en los que la coincidencia de un elemento no podrá dar lugar a similitud porque ese elemento es no distintivo y los otros elementos, claramente diferentes, permiten al público diferenciar suficientemente entre las marcas.

Signo anterior	Signo impugnado
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
<i>Productos y servicios:</i> suministro de alojamiento <i>Territorio:</i> UE	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
<i>Productos y servicios:</i> suministro de servicios de restauración <i>Territorio:</i> España (donde «casa» significa también «bar» o «restaurante»)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
<i>Productos y servicios:</i> servicios de telecomunicaciones <i>Territorio:</i> UE	

#### Ejemplos de la jurisprudencia

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	CARBON CAPITAL MARKETS	22/06/2010, <a href="#">T-563/08</a> , EU:T:2010:251 (apartados 39-61)

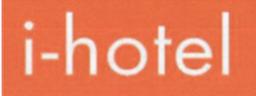
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 36</p> <p><i>Territorio:</i> UE (se considera que el público destinatario está familiarizado con la terminología financiera básica en inglés)</p> <p><i>Apreciación:</i> el elemento común «capital markets» describe directamente los servicios.</p>		

Según las reglas establecidas más arriba, a pesar de la falta de carácter distintivo de los elementos comunes, **no resultaría apropiado** determinar una falta de similitud cuando:

- la combinación específica de los elementos confiera a estos signos cierto carácter distintivo (es decir, la combinación estaría protegida);

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		22/05/2012, EU:T:2012:252 <a href="#">T-60/11</a> ,
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 30, 31, 42</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Existe cierta similitud entre las marcas. La marca anterior consta de dos elementos no distintivos para los productos en cuestión –la imagen de una espiga trigo (descriptiva para productos de panadería) y el elemento verbal laudatorio «PREMIUM». La combinación de estos elementos es arbitraria (a diferencia de la frase «mercados de capitales» en el ejemplo anterior, que es una expresión consagrada). La coincidencia entre las marcas no se limita por tanto a los elementos no distintivos sino que se extiende a su combinación particular.</p>		

- el otro elemento que debe diferenciar los signos sea percibido como un detalle figurativo insignificante, o no sea distintivo (véase el [punto 3.2.3.1](#) supra);

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	iHotel	13/06/2012, EU:T:2012:295 <a href="#">T-277/11</a> ,

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p><i>Productos y servicios:</i> relacionados con los viajes, el alojamiento y los congresos en las clases 35, 39, 41, 42, 43</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> la diferencia visual entre las marcas (el fondo naranja y escritura particular) no desvían la atención del elemento común. Las marcas son visualmente muy similares, e idénticas fonética y conceptualmente (apartados 83 a 92).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, <a href="#">T-123/14</a> , EU:T:2015:52
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 7</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> mientras que el elemento «Perfect» tiene un carácter distintivo débil, subsiste el hecho de que ninguno de los demás elementos puede considerarse de gran valor distintivo. Los elementos «aqua» y «water» también tienen un carácter distintivo débil ya que el público destinatario los percibirá en el sentido de «agua» y los productos cubiertos consisten, de uno u otro modo, en agua (apartado 42). Se encontró que los signos eran visual, fonética y conceptualmente similares en un grado medio.</p>		

- la totalidad de los elementos no distintivos que constituyen (conforman en exclusiva) el signo estén incluidos en el otro signo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
POST	TPG POST	13/05/2015, <a href="#">T-102/14</a> , EU:T:2015:279
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 39 y otras relacionadas con productos postales</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania, UE</p> <p><i>Apreciación:</i> aunque el elemento «post» como tal no es distintivo para los servicios postales, corresponde a la marca anterior, que debió atribuirse con un mínimo grado de carácter distintivo (apartado 43)</p>		

En resumen, constatar una «diferenciación en general» por una coincidencia exclusivamente de elementos no distintivos deberá limitarse a casos evidentes en los que el otro elemento sirva para distinguir dichos signos.

En los casos menos evidentes deberá atribuirse un bajo carácter distintivo a las marcas. Entonces comenzará el examen y los casos se resolverán en la fase de la

apreciación global (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 7, apreciación global, punto 6.2](#)).

Obsoleto

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

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

***Parte C***

***Oposición***

***Sección 2 Doble identidad y***

***riesgo de confusión***

***Capítulo 5***

***Carácter distintivo de la marca anterior***

## Índice

<b>1 Observaciones generales.....</b>	<b>1159</b>
<b>2 Apreciación del carácter distintivo de la marca anterior.....</b>	<b>1160</b>
2.1 Aspectos generales.....	1160
2.1.1 Carácter distintivo.....	1160
2.1.2 Carácter distintivo intrínseco y elevado.....	1162
2.1.3 Fecha relevante.....	1163
2.1.4 Productos y servicios pertinentes.....	1163
2.2 Examen del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior.....	1163
2.2.1 Principios generales.....	1163
2.2.2 Efecto del escaso carácter distintivo de la marca anterior.....	1165
2.2.3 Temas específicos.....	1167
2.3 Examen del carácter distintivo elevado.....	1169

## 1 Observaciones generales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Tribunal») sostiene, en su sentencia de 29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 18, 24:

«[...]aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor»;

«[...]el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión».

La evaluación del carácter distintivo de una marca anterior es **especialmente** importante en los casos en los que únicamente se da un bajo grado de similitud entre los signos, ya que debe evaluarse si este bajo grado puede compensarse con el elevado grado de similitud entre los productos (11/06/2014, [T-281/13](#), Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57; 13/05/2015, [T-102/14](#), TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 67) y viceversa.

**Con arreglo a la jurisprudencia, hay que distinguir entre el factor basado en el carácter distintivo de la marca anterior, que determina la protección concedida a tal marca, y el carácter distintivo que posee el elemento de una marca compleja, que determina su capacidad de dominar la impresión de conjunto producida por dicha marca** (27/04/2006, [C-235/05 P](#), Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). Si bien es cierto que debe examinarse el **carácter distintivo de un elemento de una marca compleja desde la fase de la apreciación de la similitud de los signos (...), el grado de carácter distintivo de la marca anterior es uno de los elementos que debe tomarse en consideración para la apreciación global del riesgo de confusión**. Por tanto, no procede tomar en consideración la eventual escasa fuerza del carácter distintivo de las marcas anteriores en la fase de la apreciación de la similitud entre los signos (23/01/2014, [C-558/12 P](#), WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 & [T-7/08](#), Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, [T-243/08](#), EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

Por consiguiente, la Oficina distingue entre (i) el análisis del carácter distintivo de la marca anterior en su conjunto, lo que determina el ámbito de protección conferido a la marca y es uno de los factores de la apreciación global del riesgo de confusión y (ii) el análisis del carácter distintivo que posee un elemento de las marcas cuando se comparan.<sup>(53)</sup>

Aunque se debe apreciar el carácter distintivo de los elementos tanto de la marca anterior como de la marca impugnada, el carácter distintivo de la marca en su conjunto se aprecia únicamente respecto a la marca anterior.<sup>(54)</sup> El carácter distintivo de la marca impugnada en su conjunto carece de relevancia, como tal, respecto a la

<sup>53</sup> Véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos](#).

apreciación de riesgo de confusión, según se explicará más detalladamente en el [punto 2.1.2](#) infra. Por ello, cualquier referencia que se haga más adelante al carácter distintivo de la marca **en su conjunto** se referirá, exclusivamente, a la marca anterior.

## 2      **Apreciación del carácter distintivo de la marca anterior**

La sentencia en el asunto *Canon* deja claro que (i) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior y que (ii) las marcas anteriores que tienen un elevado carácter distintivo gracias al renombre que tienen en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Por consiguiente, el carácter distintivo de la marca anterior, en su conjunto, determina la fortaleza y amplitud de su protección y se debe tener en consideración a los efectos de apreciar el riesgo de confusión.

### 2.1      **Aspectos generales**

#### 2.1.1      Carácter distintivo

El Tribunal ha definido el carácter distintivo de la manera siguiente:

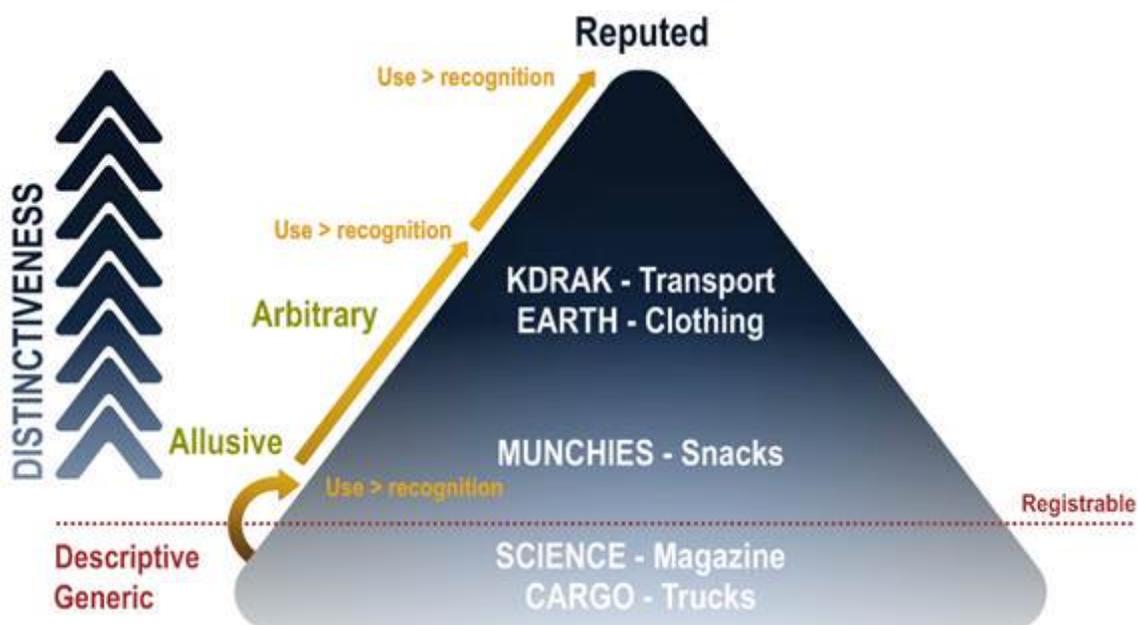
«Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente **la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada**» (énfasis añadido).

(22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Es importante destacar que el carácter distintivo es una cuestión de grado; al analizarlo se aplica una escala gradual por la que un signo puede carecer completamente de carácter distintivo, tener un elevado carácter distintivo o estar en un punto intermedio.

---

<sup>54</sup> Véase, asimismo, el Objetivo 1 de la Práctica común sobre el efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en el riesgo de confusión, acordada en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ETMDN).



Un signo **carece** de carácter **distintivo** si tiene un carácter descriptivo de los propios productos o servicios, o de las características de tales productos o servicios (tales como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.), si es laudatorio o si su uso en el comercio es común para tales productos o servicios. Del mismo modo, un signo que sea genérico (como la forma común de un envase o un color común) también carecerá de carácter distintivo. Las normas para la apreciación del carácter distintivo se atienen a las establecidas por el examen de los motivos de denegación absolutos.

Un signo puede tener un **escaso carácter distintivo** si evoca las características de los productos y servicios (sin que sea exclusivamente descriptivo de estas). Si la evocación de los productos o servicios es suficientemente imaginativa o hábil, el simple hecho de que haya una evocación de las características de los productos puede no afectar sustancialmente al carácter distintivo. Por ejemplo:

- «Billionaire», en inglés, en relación con *servicios de juegos*, es un término evocador de un modo que puede afectar al carácter distintivo, porque implica, por ejemplo, la posibilidad de convertirse en millonario.
- «Billy O’Naire», que en inglés suena igual que «billionaire», puede ser evocador de servicios de juegos como un hábil juego de palabras sobre nombres irlandeses de un modo que no afecta sustancialmente al carácter distintivo; puede considerarse que posee un grado «normal» de carácter distintivo.

Se considera que un signo posee un **grado «normal» de carácter distintivo intrínseco** si no existe ninguna indicación de una limitación de aquel (debida, por ejemplo, a un carácter descriptivo, un significado laudatorio, etc.). Esto significa que el signo en cuestión posee un carácter totalmente distintivo, en el sentido de que su aptitud para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrado, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, no se ha visto disminuida o perjudicada.

El titular de la marca anterior deberá demostrar cualquier grado de **carácter distintivo superior** que esta haya adquirido, lo que a menudo reivindica la parte oponente al

objeto de lograr una ampliación de su ámbito de protección, presentando las pruebas pertinentes (véase el [punto 2.3](#) infra). Una marca no adquirirá automáticamente un elevado grado de carácter distintivo simplemente porque no haya un vínculo conceptual con los productos y servicios cubiertos (16/05/2013, [C-379/12 P](#), H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

No obstante, un solicitante de marca de la Unión Europea puede alegar que el signo anterior tiene un escaso carácter distintivo. Una de las alegaciones que los solicitantes aducen con más frecuencia es que la marca anterior, o uno de sus elementos, tienen un escaso carácter distintivo, al existir muchas marcas que contienen o incluyen el elemento en cuestión. Cuando el solicitante respalda esta afirmación únicamente con referencia a los registros de marca, la Oficina considera que la existencia de varios registros de marca no es por sí misma particularmente concluyente, dado que no tiene por qué reflejar la situación del mercado. En otras palabras, únicamente sobre la base de los datos del registro no se puede suponer que todas las marcas se hayan utilizado de manera efectiva (13/04/2011, [T-358/09](#), Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, [T-498/10](#), David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

De ello se desprende que la prueba presentada debe demostrar que los consumidores han estado expuestos a un uso generalizado y que se han acostumbrado a marcas que incluyen este elemento, a fin de demostrar que tiene un escaso carácter distintivo.

Cuando se analiza el carácter distintivo de la **marca anterior en su conjunto**, siempre se debe considerar que tiene, al menos, un **mínimo grado de carácter distintivo intrínseco**. Las marcas anteriores, ya sean de la Unión Europea o nacionales, gozan de una «presunción de validez». El Tribunal ha dejado claro en su sentencia de 24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales». El Tribunal añadió que «debe señalarse que la caracterización de un signo como descriptivo o genérico equivale a negar el carácter distintivo de éste».<sup>(55)</sup>

### 2.1.2 Carácter distintivo intrínseco y elevado

La Oficina debe considerar, en un primer paso, el **carácter distintivo intrínseco** general de la marca anterior (véase el [punto 2.2](#) infra) y, en un segundo paso, si se alega y es relevante para el resultado, si la marca anterior ha **adquirido un carácter distintivo** elevado como consecuencia del uso que el oponente ha hecho de la misma (véase el [punto 2.3](#) infra).

El grado de carácter distintivo del signo anterior es uno de los factores a tener en consideración en la apreciación global (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Se trata de una cuestión de derecho que la Oficina debe examinar aun cuando las partes no hagan ningún comentario al respecto. Por el contrario, el carácter elevado adquirido por el uso del signo anterior es una cuestión de derecho y de hecho

<sup>55</sup> Véase asimismo el Objetivo 1 de la Práctica común sobre el impacto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en el riesgo de confusión, acordada en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ETMDN).

que la Oficina no puede examinar, salvo que el oponente lo alegue y fundamente a su debido tiempo (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimientos de oposición, punto 4.2, Justificación](#)).

El carácter distintivo intrínseco de la marca **impugnada** en **su conjunto** no se examina en el marco del procedimiento de oposición, puesto que lo que es relevante a los efectos del riesgo de confusión es el ámbito de protección de la marca anterior. Análogamente, el carácter distintivo elevado del signo impugnado también carece de relevancia, porque el riesgo de confusión exige una consideración del ámbito de protección de la marca anterior y no de la marca que se solicita. Si se reconoce que una marca anterior tiene un ámbito más amplio de protección por su carácter distintivo elevado, el renombre adquirido por la **marca solicitada** carece de relevancia, por principio, a los efectos de apreciar el riesgo de confusión (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 84).

### 2.1.3 Fecha relevante

Se deberá analizar el carácter distintivo intrínseco de la(s) marca(s) anterior(es) en la fecha de adopción de la resolución. El carácter distintivo elevado de la marca anterior o las marcas anteriores (si es reivindicado) deberá existir (i) en el momento de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada (o en cualquier fecha de prioridad) **y** (ii) en la fecha de adopción de la resolución.

### 2.1.4 Productos y servicios pertinentes

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del **carácter distintivo intrínseco** de la marca anterior con respecto a los productos o servicios que se han considerado idénticos o similares a los productos y servicios impugnados.

Únicamente se lleva a cabo la apreciación del **carácter distintivo elevado** de la marca anterior respecto a los productos o servicios protegidos por el signo para el que se reivindica un carácter distintivo elevado y que se han considerado idénticos o similares a los productos y servicios impugnados.

Asimismo, lo relevante es la percepción del público destinatario en lo que concierne estos productos y servicios (p. ej., si se trata o no un público especializado).

## 2.2 Examen del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior

### 2.2.1 Principios generales

El primer paso al examinar el carácter distintivo de la marca anterior es examinar su carácter distintivo intrínseco. Rigen las mismas reglas y principios que se aplican al examen del carácter distintivo intrínseco de los componentes, en relación con el público destinatario y su contexto lingüístico y cultural, el territorio pertinente, los

productos y servicios pertinentes, etc. (véase las Directrices, [Parte C, Sección 2, Doble Identidad y Riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de signos, punto 3.2](#)).

En la fase de determinar el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior en su conjunto, el carácter distintivo de sus distintos componentes (o del componente único) ya se ha establecido en la sección de comparación de los signos. En principio, si una marca anterior incluye un elemento distintivo normal, el carácter distintivo de dicha marca anterior en su conjunto también es normal, con independencia de la posible presencia de otros componentes no distintivos o débiles. Si el elemento más distintivo de la marca anterior es distintivo solo de forma escasa, en principio el carácter distintivo intrínseco general de dicha marca será de grado bajo.

Tal como se ha mencionado anteriormente, se presume que las marcas registradas anteriores tienen **al menos un grado mínimo** de carácter distintivo intrínseco (24/05/2012, [C-196/11](#), F1-Live, EU:C:2012:314), incluso cuando se presenten pruebas convincentes para rebatir esta suposición. Si el solicitante de marca de la Unión Europea demuestra que ha iniciado una acción de anulación contra la marca registrada anterior, podrá ser necesario suspender el procedimiento de oposición en espera del resultado de dicha acción.

El resultado del examen del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior en su conjunto puede ser uno de los siguientes:

- La marca anterior tiene un **carácter distintivo** inferior al normal porque, en su conjunto, el signo es evocador (de un modo que afecta sustancialmente al carácter distintivo) o laudatorio de las características de los productos o servicios idénticos o similares (o porque es débil a otro respecto). Como se indica anteriormente, la Oficina no podrá concluir que una marca anterior, en su conjunto, es descriptiva o no distintiva.
- La marca anterior tiene un **carácter distintivo normal** porque, en su conjunto, el signo no es descriptivo, ni evocador (de un modo que afecte sustancialmente al carácter distintivo) o laudatorio (ni débil de otro modo) respecto a los productos o servicios idénticos o similares.

La práctica de la Oficina es considerar, cuando una marca anterior no sea descriptiva (ni carente de carácter distintivo a otro respecto), que tiene un grado de carácter distintivo intrínseco no superior al normal. Como se indicó anteriormente, este grado de carácter distintivo puede ser mayor si se presentan las pruebas adecuadas que demuestren que la marca anterior hubiera adquirido un mayor grado de carácter distintivo por el uso o porque fuese muy original, inusual o única (26/03/2015, [T-581/13](#), Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, última alternativa). Cabe recordar, no obstante, que una marca no tendrá necesariamente un grado de carácter distintivo elevado únicamente porque no exista un vínculo conceptual con los productos o servicios pertinentes (16/05/2013, [C-379/12 P](#), H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

## 2.2.2 Efecto del escaso carácter distintivo de la marca anterior

Como se ha explicado anteriormente en el [punto 2.1.1](#), la Oficina, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, atribuye a la marca anterior, al menos, un grado mínimo de carácter distintivo.

La conclusión de que una marca tiene un grado escaso o incluso muy escaso (mínimo) de carácter distintivo puede tener un efecto diferente en el riesgo de confusión. En general, tal conclusión constituye un argumento en contra del riesgo de confusión. Debe, no obstante, equilibrarse con los demás factores, como el grado de similitud de los signos y de los productos y servicios, y con el grado de atención y complejidad del público destinatario.

El Tribunal ha hecho hincapié, en diversas ocasiones, en que la constatación de un escaso carácter distintivo de la marca anterior no impide que se determine la existencia de riesgo de confusión. Aunque el carácter distintivo de la marca anterior debe tomarse en consideración al apreciar el riesgo de confusión, se trata únicamente de uno de los diversos factores que interviene en dicha apreciación. Así pues, incluso en un caso que comprenda una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede darse un riesgo de confusión habida cuenta, en concreto, de un elevado grado de similitud entre los signos y entre los productos o servicios de que se trate (13/12/2007, [T-134/06](#), Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Se **ha afirmado la existencia de riesgo de confusión** para productos similares e idénticos cuando las marcas diferían únicamente en su estilización o en la existencia de elementos figurativos no distintivos y presentaban, pues, un elevado grado de similitud:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
	iHotel	13/06/2012, <a href="#">T-277/11</a> , EU:T:2012:295
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 43 y otros servicios relacionados con los viajes y la hostelería</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Las marcas son muy similares desde el punto de vista visual; existe identidad fonética y conceptual.</p>		

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto

SHE		15/10/2015, <a href="#">T-642/13</a> , EU:T:2015:781
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Apreciación:</i> Las marcas son visual y conceptualmente similares. Existe identidad fonética.</p> <p>No cabe poner en tela de juicio la conclusión referida al riesgo de confusión argumentando que la marca denominativa anterior es puramente descriptiva y posee, pues, un escaso carácter distintivo.</p> <p>El hecho de que la marca en cuestión se componga del mismo signo verbal que la marca denominativa anterior y se distinga de ella únicamente por un elemento figurativo sin un significado concreto podría, percibirse como una configuración particular de la marca denominativa anterior (apartados 73 y 77).</p>		

Por otra parte, **se ha descartado el riesgo de confusión** incluso en relación con productos idénticos, en casos en los que el grado de similitud entre las marcas era escaso debido a diferencias derivadas de un elemento adicional plenamente distintivo:

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
POST	TPG POST	13/05/2015, <a href="#">T-102/14</a> , EU:T:2015:279
<p>Productos y servicios de la clase 39 y otros relacionados con los servicios postales</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania, UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca anterior posee un carácter distintivo limitado. Las diferencias entre las marcas debidas a la adición del elemento distintivo «TPG» se percibirán tanto de forma visual, como fonética y conceptual (apartados 61 y 68).</p>		

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
F1	F1H2O	21/05/2005, <a href="#">T-55/13</a> , EU:T:2015:309

*Productos y servicios:* Clases 9, 25, 38, 41

*Territorio:* IT, RU y otros

*Apreciación:* La similitud visual y fonética es escasa, los signos son conceptualmente distintos. Es probable, en efecto, que el elemento «F1» genere un vínculo en la mente del público destinatario entre tales productos y servicios y las carreras automovilísticas. El carácter distintivo de las marcas verbales anteriores no contribuye a conferir a estas, o al elemento de la marca solicitada compuesta por la combinación alfanumérica «F1», un carácter dominante o un carácter distintivo independiente, en la medida en que la marca solicitada no será dividida en sus componentes por el público destinatario, sino que será percibida por dicho público en su totalidad (apartados 45 y 50).

## 2.2.3 Temas específicos

### 2.2.3.1 Signos compuestos por una sola letra, signos numéricos y signos cortos

El Tribunal, en su resolución de 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, sostuvo que el carácter distintivo de las marcas de una sola letra ha de valorarse realizando un examen basado en los hechos, referido a los productos y servicios de que se trate y siguiendo los **mismos criterios que se aplican a otras marcas denominativas** (apartados 33-39). Aunque esta sentencia se ocupa de los motivos absolutos, la Oficina considera que el principio establecido por el Tribunal (es decir, que la aplicación del criterio del carácter distintivo debe ser igual para todas las marcas) es de aplicación también en casos *inter partes*, cuando se trate de determinar el carácter distintivo de las marcas formadas por una sola letra.

El Tribunal, si bien reconoció que puede resultar más difícil establecer el carácter distintivo de las marcas formadas por una sola letra que el de otras marcas denominativas, sostuvo que estas circunstancias no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia.

La Oficina considera que esta sentencia significa que, al establecer el carácter distintivo de una marca anterior, no es correcto apoyarse en presunciones, como la afirmación *a priori* de que los consumidores no tienen el hábito de percibir letras aisladas como marcas comerciales, o sobre argumentos genéricos, como el relativo a la disponibilidad de los signos, dado el número limitado de letras existente.

El Tribunal General ha declarado desde entonces, en varios asuntos, que una marca constituida por una **sola letra** o número puede tener carácter distintivo intrínseco (08/05/2012, [T-101/11](#), G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, [T-176/10](#), Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, [T-378/12](#), X, EU:T:2013:574, § 37-51).

En su sentencia de 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202, el Tribunal General no aceptó el argumento del solicitante de que las letras únicas están, generalmente,

desprovistas de carácter distintivo per se y que, por consiguiente, solo puede protegerse su representación gráfica (véanse los apartados 38 y 49).

En consecuencia, mientras que las **marcas anteriores registradas consistentes en una sola letra (o número)** representados en **caracteres estándar** disfrutan de una presunción de validez, su grado de carácter distintivo intrínseco habrá de ser valorado con referencia a los productos o servicios en cuestión.

De presentarse la correspondiente alegación, deberán tenerse en cuenta las pruebas presentadas por la parte oponente que demuestren que la marca anterior, consistente en una sola letra, hubiere adquirido un **carácter distintivo elevado**. Esta circunstancia podría dotar a la marca anterior de un mayor ámbito de protección.

Las anteriores consideraciones se aplican tanto a las marcas consistentes en una única letra o un único número en caracteres estándar (es decir, denominativas) como a las marcas que consistan en una única letra o un único número estilizado.

Cuando el oponente demuestre con éxito que su marca consistente en una sola letra ha adquirido un grado elevado de carácter distintivo como resultado de un uso intensivo, deberá valorarse cuidadosamente la repercusión del mismo en el resultado final. En primer lugar, el carácter distintivo elevado respecto de la marca consistente en una sola letra anterior no puede justificar una declaración de riesgo de confusión, si la impresión visual global de los signos es lo suficientemente distinta como para distinguir los signos con seguridad. En segundo lugar, si las pruebas demuestran el uso de una marca consistente en una sola letra estilizada o que viene acompañada por elementos figurativos adicionales, el beneficio del ámbito de protección más amplio se acumula a la forma en la cual hubiera sido utilizada, y no a la letra sola como tal, o a cualquier otra variación estilizada de la misma.

Por otra parte, de conformidad con la sentencia «α» relativa a **los signos cortos** —y salvo que la combinación de letras por sí sea, intrínsecamente, carente de carácter distintivo para los productos y servicios (por ejemplo, «S» o «XL» para los productos de la clase 25)— estos signos no son necesariamente distintivos tan solo en grado bajo. Las mismas reglas se aplican a los numerales.

#### 2.2.3.2 Marcas colectivas

Cuando la marca en que se base la oposición sea una marca colectiva, su carácter distintivo intrínseco se evaluará de la forma habitual. La marca puede tener un carácter distintivo bajo o muy bajo en lo respecta a la naturaleza o a otras características de los productos en cuestión. El hecho de que la marca sea colectiva no implica que su ámbito de protección sea más amplio (13/06/2012, [T-534/10](#), Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52; 05/12/2012, [T-143/11](#), F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

Incluso cuando la marca anterior sea una marca colectiva que contenga un elemento descriptivo de la procedencia geográfica y esté registrada con arreglo al [artículo 74, apartado 2, del RMUE](#), su carácter descriptivo se evaluará de la forma habitual. Se considerará que los elementos descriptivos de la procedencia geográfica en tales marcas colectivas carecen de carácter distintivo. Ello se debe a que el carácter

distintivo de tales marcas resultará de la incorporación de otros elementos que permiten al consumidor distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de los de otras empresas (05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73). Si la marca anterior consiste únicamente en un elemento descriptivo de la procedencia geográfica, se considerará que su carácter distintivo es bajo (24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, § 44).

## 2.3 Examen del carácter distintivo elevado

**Tras** examinar con carácter obligatorio **el carácter distintivo intrínseco**, el segundo paso consiste en comprobar, siempre que la parte oponente haya realizado la correspondiente alegación<sup>(56)</sup>, si la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo elevado en el momento de la presentación (o fecha de prioridad) de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada como consecuencia del uso que la parte oponente hubiera hecho de la misma.

Siempre se ha de tener en consideración el carácter distintivo de la marca anterior al decidir sobre el riesgo de confusión. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Por tanto, las marcas que tienen un carácter distintivo elevado disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 18).

En la práctica, esto significa que el hecho de que una marca anterior disfrute de un carácter distintivo elevado o renombre es una razón a favor de determinar el riesgo de confusión.

Un grado elevado de carácter distintivo de una marca individual implica que el público destinatario reconoce que la marca tiene la capacidad elevada o una gran capacidad para identificar los productos o servicios para los que está registrada como procedentes de una determinada empresa. No basta el simple conocimiento o el reconocimiento de la marca por parte del público destinatario como, por ejemplo, una marca de certificación. El reconocimiento elevado de una marca debe guardar relación con su función esencial, la cual, en el caso de las marcas individuales, es la de indicar el origen comercial. El carácter distintivo elevado de una marca es el resultado de su uso según su función esencial (07/06/2018, [T-807/16](#), N & NF TRADING / NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337).

El uso conforme a la función esencial de la marca puede conferir un carácter distintivo elevado a marcas con poco o ningún carácter distintivo intrínseco o a aquellas que son intrínsecamente distintivas.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
----------------	-----------------	--------

<sup>56</sup> Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales](#).

<p>CRISTAL</p>		<p>17/11/2003, <a href="#">R 0037/2000-2</a></p>
<p>Productos y servicios: clase 33. Territorio: Francia. Apreciación de la marca anterior «CRISTAL»: «En cuanto a la consideración de que «Cristal» es una indicación descriptiva de los productos en cuestión (vinos espumosos con carácter cristalino), la Sala no puede aceptarla. Por otro lado, se trata de una indicación evocativa que sugiere el carácter cristalino de los vinos, pero de ningún modo describe el producto. Asimismo, [la Sala] considera que ha quedado probado el elevado carácter distintivo de la marca CRISTAL en el mercado francés» (apartado 31).</p>		

El Tribunal ha formulado algunas orientaciones en lo concerniente a la apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso de la marca anterior, ofreciendo una lista no exhaustiva de factores:

«Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales».

(22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23)

La prueba del carácter distintivo elevado adquirido a través del uso debe hacer referencia tanto a (i) la zona geográfica pertinente como a (ii) los productos y servicios pertinentes. La parte oponente puede reivindicar el carácter distintivo elevado de la marca anterior solo respecto a una parte de los productos y servicios registrados. De conformidad con la prueba presentada, la Oficina deberá establecer, con precisión, para qué productos y servicios ha sido adquirido el carácter distintivo. La naturaleza, factores, prueba y la apreciación del carácter distintivo elevado son los mismos que para el renombre. Para más información sobre las pruebas que son necesarias y su apreciación, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

No obstante, una declaración de renombre exige que se alcance un determinado umbral de reconocimiento mientras que, como se ha indicado anteriormente, el umbral para una declaración de carácter distintivo elevado puede ser inferior.

El carácter distintivo elevado corresponde a cualquier nivel por encima del carácter distintivo intrínseco.

Marca anterior	Signo impugnado	Asunto
EL COTO	<p style="text-align: center;">Coto D'Arcis</p> 	<p>12/03/2008,  <a href="#">T-332/04</a>, EU:T:2008:69</p>
<p>Productos y servicios: clases 33, 35 y 39.  Territorio: UE.  Apreciación del grado elevado de carácter distintivo de la marca «EL COTO»: «La Sala de Recurso tuvo en cuenta el conocimiento en el mercado de la marca anterior “EL COTO” e hizo una aplicación correcta de la jurisprudencia [...] al dejar constancia del elevado carácter distintivo de la marca anterior “EL COTO” debido a su conocimiento en el mercado español, habida cuenta de los siguientes elementos: el certificado expedido por el Secretario General del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada “Rioja”, que certifica que la interviniente comercializa sus vinos, entre otras, bajo las marcas “EL COTO” y “COTO DE IMAZ” desde 1977 y que las marcas mencionadas “gozan de una significativa notoriedad” en España; diversas resoluciones de la OEPM en las que se reconoce que la marca “EL COTO” de la interviniente goza de notoriedad en España; el documento relativo a la evolución de las ventas de la interviniente, que indica que se habían vendido con la marca “EL COTO” 339.852, 379.847, 435.857 y 464.080 cajas de doce botellas de vino en 1995, 1996, 1997 y 1998, respectivamente» (apartado 50).</p>		

Es importante señalar que la adquisición del carácter distintivo elevado de una marca puede ser asimismo resultado del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de esta (07/07/2005, [C-353/03](#), Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32; 07/09/2006, [T-168/04](#), Aire limpio, EU:T:2006:245, § 74).

El resultado del examen del carácter distintivo elevado puede ser uno de los siguientes:

- Cuando no haya pruebas del carácter distintivo elevado con respecto a los productos y servicios pertinentes o al territorio, o la prueba sea insuficiente, el grado de carácter distintivo de la marca anterior será su carácter distintivo intrínseco (inferior al normal o normal).
- Cuando haya pruebas del carácter distintivo elevado con respecto a todos o algunos de los productos y servicios pertinentes y al territorio, y la prueba sea suficiente:
  - si la marca anterior tiene un carácter distintivo inferior al carácter distintivo intrínseco normal, la marca o el elemento podrá haber adquirido un carácter distintivo normal o incluso elevado, en función de la prueba presentada <sup>57</sup>; o

<sup>57</sup> Para más información sobre las pruebas que son necesarias y su apreciación, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

- si la marca anterior tiene un carácter distintivo intrínseco normal, podrá haber adquirido un carácter distintivo elevado.

Hay que recordar que, si bien una marca en su conjunto puede haber adquirido mayor carácter distintivo, puede haber elementos descriptivos que tendrán un carácter distintivo inferior al normal o que carezcan de él. Por ejemplo, el carácter distintivo elevado de la marca «Coca Cola» en su conjunto no cambia el hecho de que el elemento «Cola» siga siendo totalmente descriptivo para determinados productos.

Obsoleto

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 2 Doble identidad y  
riesgo de confusión**

**Capítulo 6**

**Otros factores**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1175</b>
<b>2 Familia/serie de marcas.....</b>	<b>1175</b>
<b>3 Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio.....</b>	<b>1179</b>
3.1 Coexistencia entre las marcas objeto del procedimiento de oposición.....	1180
<b>4 Supuestos de confusión real.....</b>	<b>1182</b>
<b>5 Resoluciones anteriores dictadas por autoridades de la Unión Europea o nacionales en litigios entre marcas idénticas (o similares).....</b>	<b>1183</b>
5.1 Resoluciones anteriores de la Oficina.....	1183
5.2 Resoluciones y sentencias nacionales anteriores.....	1184
<b>6 Alegaciones irrelevantes para determinar el riesgo de confusión.....</b>	<b>1185</b>
6.1 Estrategias de <i>marketing</i> específicas.....	1185
6.2 Renombre de la marca de la Unión Europea solicitada.....	1186

## 1 Introducción

La Oficina examina normalmente los factores más destacados y que suelen ser relevantes en relación con el riesgo de confusión bajo epígrafes distintos, antes del capítulo sobre la apreciación global. Estos factores se abordan en los capítulos anteriores de estas Directrices.

Sin embargo, la apreciación global también tiene en cuenta **otros factores, basados en alegaciones y pruebas presentadas por las partes**, que son relevantes para la decisión sobre el riesgo de confusión. Este capítulo se ocupa de los argumentos o alegaciones frecuentes de las partes.

## 2 Familia/serie de marcas

Cuando una oposición a una solicitud de marca de la Unión Europea se basa en varias marcas anteriores y dichas marcas poseen características que permitan considerarlas parte de una misma «serie» o «familia» de marcas, la posibilidad de asociar la marca impugnada con las marcas anteriores que forman parte de la serie puede dar lugar a un riesgo de confusión. Los tribunales han indicado claramente las dos condiciones acumulativas que deben cumplirse (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confirmada mediante 13/09/2007, [C-234/06 P](#), Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- En primer lugar, el titular de una serie de marcas anteriores debe presentar la **prueba de uso** de todas las marcas pertenecientes a la serie o, por lo menos, de varias marcas que puedan constituir una «serie» (es decir, al menos tres).
- En segundo lugar, la marca solicitada **no solo debe ser similar** a las marcas pertenecientes a la serie, sino también debe poseer características que permitan **asociarla** a esta. Esta asociación debe inducir al público a creer que la marca impugnada también forma parte de la serie, es decir, que los productos y servicios podrían proceder de las mismas empresas o de empresas relacionadas entre sí. Esto podría no ser el caso, por ejemplo, cuando el elemento común de la serie de marcas anteriores se utiliza en la marca impugnada, bien en una posición diferente de la que aparece habitualmente en las marcas pertenecientes a la serie, bien con un contenido semántico diferente.

El argumento según el cual existe una «familia de marcas» deberá reivindicarse antes de que expire **el plazo fijado para motivar la oposición**. La parte oponente debe aportar la prueba en el mismo plazo en que ha utilizado las marcas que forman la presunta familia en el mercado, hasta el punto de que el público destinatario se ha familiarizado con esta serie de marcas que designan los productos o servicios de una empresa particular.

Para afirmar que la parte oponente posee una familia de marcas es necesario **el uso de al menos tres marcas**, el umbral mínimo para que tal argumento sea tomado

debidamente en consideración. La prueba de uso de únicamente dos marcas no puede justificar la existencia de una serie de marcas.

Normalmente, las marcas que constituyen una «familia» y se utilizan en este sentido son todas marcas registradas. No obstante, no debe excluirse que la doctrina relativa a la «familia de marcas» incluya igualmente las **marcas no registradas**.

Si la parte oponente ha demostrado la existencia de una familia de marcas, no sería correcto comparar individualmente la marca solicitada impugnada con cada una de las marcas anteriores que forman la familia. La evaluación de la similitud deberá efectuarse, más bien, **comparando la marca impugnada con la familia en su conjunto**, a fin de determinar si el signo impugnado presenta las características que pueden provocar en la mente de los consumidores una asociación con la familia de marcas de la parte oponente. De hecho, una comparación individual entre los signos en conflicto podría incluso determinar que los signos no son lo suficientemente similares para dar lugar a un riesgo de confusión, mientras que la asociación del signo impugnado con la familia de marcas anteriores podría ser el factor decisivo que incline la balanza a favor de la existencia de un riesgo de confusión.

Para que el público pueda suponer la existencia de una familia de marcas es necesario que **el denominador común de la solicitud impugnada y la familia de marcas anteriores tenga carácter distintivo**, o bien *per se*, o bien adquirido a través del uso para permitir una asociación directa entre todos estos signos. De forma similar, no cabe suponer la existencia de una familia de marcas cuando los demás componentes de los signos anteriores tengan un mayor impacto sobre la impresión global de tales signos.

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	06/06/2002, <a href="#">R 838/2001-1</a>

<p>Productos y servicios: Clase 5</p> <p>Territorio: Alemania</p> <p>Apreciación: La Sala estimó que las diferencias entre los signos excluían la posibilidad de que la marca impugnada se considerara parte de la familia de marcas de la parte oponente (suponiendo que se hubiera determinado su existencia). En particular, la Sala consideró que, mientras la presunta «serie» dependía de la presencia en todos los casos del sufijo «-ophtal» (y no «oftal») precedido de un guion, el signo impugnado no incluía exactamente el mismo sufijo ni reflejaba exactamente los mismos principios de construcción. Cuando se combina «ophtal» con «Pan-», «Crom-» y «Visc-», estos prefijos parcialmente inconexos adquieren un mayor valor distintivo que determina de forma muy significativa la impresión global de cada una de las marcas en su conjunto, y que en cada caso presentan elementos iniciales claramente diferenciados de la primera parte - «Alerg» - de la marca solicitada. Al ver la marca «Alergoftal», el consumidor alemán no pensaría en dividirla en dos elementos, por oposición a cuando se le invita a hacerlo ante marcas formadas por dos elementos separados por un guion (apartados 14, 18).</p>		
<b>Signos anteriores</b>	<b>Signo impugnado</b>	<b>Asunto</b>
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL, etc.	OFTAL CUSI	14/07/2011, <a href="#">T-160/09</a>
<p>Productos y servicios: Clase 5</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación: El elemento «Ophtal», que indica preparaciones oftalmológicas, es un elemento débil en la familia de marcas. Los elementos «TIM», «SIC» y «LAC» son los elementos distintivos (apartados 92-93).</p>		

La conclusión de que una marca determinada forma parte de una familia de marcas debe basarse en que el **componente común de los signos es idéntico o muy similar**. Los signos deben incluir el mismo elemento distintivo y este elemento debe desempeñar un papel independiente en el signo en su conjunto. Las diferencias gráficas de menor importancia en el componente común no pueden excluir la posibilidad de que exista una serie de marcas, cuando el público pueda interpretar que estas diferencias son una presentación moderna de la misma línea de productos. En cambio, las letras que son diferentes de las del componente común o añadidas a este no permiten por lo general suponer que existe una familia de marcas.

Normalmente, **el elemento común característico de la familia aparece en el mismo lugar dentro de las marcas**. Por consiguiente, la presencia del mismo elemento (o de uno muy similar) en el mismo lugar en el signo impugnado será un firme indicio de que la marca posterior puede asociarse a la familia de marcas de la parte oponente. No obstante, el hecho de que el elemento común aparezca en un lugar distinto en el signo impugnado se opone firmemente a que en la mente de los consumidores se produzca dicha asociación. Por ejemplo, es poco probable que se asocie el signo impugnado

ISENBECK con la familia de marcas BECK en la que el elemento BECK se encuentra al principio de los signos que constituyen esta familia.

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UNIZINS, UNIFONDS y UNIRAK	UNIWEB	16/06/2011, <a href="#">C-317/10 P</a>
<p>Productos y servicios: Clase 36 (servicios financieros)</p> <p>Territorio: Alemania</p> <p>Apreciación: En virtud de esta sentencia, el Tribunal anuló una resolución del TG, dado que no se había evaluado adecuadamente la estructura de las marcas objeto de comparación, <b>ni la influencia de la posición de su elemento común</b> sobre la percepción del público destinatario (apartado 57).</p>		

A continuación, se presentan algunos ejemplos en los que las Salas han considerado que se demuestra la existencia de una familia de marcas:

Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UniSECTOR  	uni-gateway	05/03/2009, <a href="#">R 31/2007-1</a>
<p>Productos y servicios: Clase 36 (servicios financieros)</p> <p>Territorio: Alemania</p> <p>Apreciación: La Sala estimó que la parte oponente había facilitado pruebas suficientes, al presentar, en particular, referencias procedentes de la prensa especializada correspondiente, como FINANZtest, y al mencionar su considerable cuota de mercado, del 17,6 %, en los fondos de inversión «Uni» entre las sociedades alemanas gestoras de fondos, para demostrar que utiliza el prefijo «UNI» para varios fondos de inversión bien conocidos. Existe riesgo de confusión desde el punto de vista de la familia de marcas, ya que el sector económico interesado incluiría la marca solicitada en la serie de marcas, pues esta última está diseñada de acuerdo con un principio similar (apartados 43-44).</p>		
Signos anteriores	Signo impugnado	Asunto
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	11/09/2008, <a href="#">R 1514/2007-1</a>

<p>Productos y servicios: Clases 1, 17 y 19 (<i>pegamentos</i>)</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: La Sala consideró que la parte oponente había demostrado la existencia de una familia de marcas. En primer lugar, la Sala desestimó el hecho de que el elemento común «FIX» no fuera distintivo, dado que no es una palabra española y que hasta su mismo significado en español «fijar» no evoca espontáneamente en la mente del consumidor medio español un vínculo con el contexto de las colas y adhesivos, ya que verbos como «pegar», «encolar» o «adherir» son los que se utilizan más asiduamente en este contexto. En segundo lugar, la parte oponente demostró el uso de todas las marcas que constituyen la familia. Una serie de facturas y textos promocionales demuestran debidamente que los productos que llevan estas marcas están a disposición de los consumidores en el mercado. Por consiguiente, los consumidores saben que existe una familia de marcas. En tercer lugar, ZENTRIFIX presenta características que reproducen las de las marcas de la familia. El elemento «FIX» se encuentra al final; el elemento que lo precede hace alusión a algo que tiene cierta relevancia para los pegamentos; los dos elementos se yuxtaponen sin signos de puntuación, guiones o separación física; el tipo de letra utilizado para ambos elementos es el mismo (apartados 43-44).</p>		
<b>Signos anteriores</b>	<b>Signo impugnado</b>	<b>Asunto</b>
CITIBANK, CITICORP, CITICARD, CITIEQUITY, etc.	CITIGOLD, CITIBOND, CITIGATE	30/04/2009, <a href="#">R 821/2005-1</a> (confirmado mediante <a href="#">T-301/09</a> , EU:T:2012:473)
<p>Productos y servicios: Clases 9, 16 (productos que pueden estar relacionados con las finanzas)</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación: La Sala estimó que las pruebas —que consistían en particular en extractos de los sitios web, memorias anuales, anuncios de prensa, etc., de la parte oponente— están llenas de referencias a sus marcas CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Las pruebas demuestran que CITIBANK tiene el carácter de «marca de la casa» o marca básica, y que las partes oponentes han desarrollado toda una serie de sub-marcas basadas en el concepto CITI. La marca impugnada CITIGATE es el tipo de marca que las partes oponentes podrían añadir a su cartera de marcas CITI, en particular si desearan ofrecer un nuevo servicio a los clientes y hacer hincapié en la idea de acceso (apartados 23-24).</p>		

### 3 Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio

El solicitante de la marca de la Unión Europea puede alegar que las marcas en conflicto coexisten en el territorio correspondiente. Por lo general, la alegación de coexistencia se presenta cuando el solicitante es titular de una marca nacional que

corresponde a la marca de la Unión Europea solicitada en el territorio en el que la marca oponente se encuentra protegida. El solicitante también puede alegar la coexistencia con una marca de la que es titular un tercero.

Por consiguiente, cabe distinguir entre dos situaciones distintas, ambas calificadas de «coexistencia» por las partes:

- la coexistencia entre las dos marcas objeto del procedimiento de oposición puede demostrar la inexistencia de un riesgo de confusión en la percepción del público destinatario (véase *infra*);
- cuando los competidores utilizan muchas marcas similares (distintas de las dos marcas objeto del procedimiento de oposición), la coexistencia puede influir en el ámbito de protección del derecho anterior. Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#).

### 3.1 Coexistencia entre las marcas objeto del procedimiento de oposición

En los procedimientos de oposición, el solicitante de la marca de la Unión Europea alega a menudo que las marcas en conflicto coexisten en un ámbito nacional y que la parte oponente tolera dicha coexistencia. En ocasiones se alega que las partes aceptan la coexistencia en el marco de un acuerdo de coexistencia.

No cabe excluir que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 82). En algunos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado podría reducir el riesgo de confusión que la Oficina observa entre dos marcas en conflicto (11/05/2005, [T-31/03](#), Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Sin embargo, el valor indicativo de la coexistencia debe tratarse con **cautela**. Podrían existir diferentes motivos para que los dos signos coexistan en un ámbito nacional, como por ejemplo una situación de hecho o de derecho diferente en el pasado o acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes implicadas.

Por ello, aunque el efecto de la coexistencia para declarar la existencia de riesgo de confusión se acepta en teoría, las condiciones para que esta coexistencia demuestre la inexistencia de un riesgo de confusión resultan muy difíciles de determinar en la práctica y pocas veces se imponen.

Para que el solicitante de la marca de la Unión Europea demuestre que la coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión por parte del público destinatario deben cumplirse determinadas condiciones:

- **Situación similar.** Las marcas anteriores («coexistentes») y las marcas en conflicto son **idénticas** a las marcas objeto del procedimiento de oposición ante la Oficina (11/05/2005, [T-31/03](#), Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, [T-460/11](#),

Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) y abarcan los mismos productos y servicios que las marcas en conflicto (30/03/2010, [R 1021/2009-1](#), ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14).

- La coexistencia se refiere a los **países** relevantes (por ejemplo, la coexistencia en Dinamarca es irrelevante si la oposición se basa en una marca española; 13/07/2005, [T-40/03](#), Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Si la marca anterior es una marca de la Unión Europea, el solicitante de esta debe demostrar la coexistencia en toda la UE.
- Únicamente se puede tener en cuenta la coexistencia en el **mercado**. El simple hecho de que ambas marcas existan en el registro nacional (coexistencia formal) no es suficiente. El solicitante de la marca de la Unión Europea tiene que demostrar que las marcas se **utilizaron realmente** (13/04/2010, [R 1094/2009-2](#), BUSINESS ROYALS (fig.) / ROYALS (fig.), § 34). La coexistencia debe interpretarse como el «uso conjunto» de marcas concurrentes y supuestamente en conflicto (08/01/2002, [R 360/2000-4](#), NO LIMITS / LIMMIT, § 13; 05/09/2002, [R 1/2002-3](#), CHEE.TOS / Chitos, § 22).
- Debe tenerse en cuenta el **período de coexistencia**: en la sentencia de 01/03/2005, [T-185/03](#), Enzo Fusco, la presunta coexistencia de tan solo cuatro meses se consideró, obviamente, demasiado corta. Asimismo, la coexistencia de las marcas tiene que hacer referencia a un período próximo a la fecha de depósito de la solicitud de marca de la Unión Europea (12/05/2010, [R 607/2009-1](#), ELSA ZANELLA (fig.) / ZANELLA et al., § 39).
- La ausencia de riesgo de confusión solo puede inferirse del carácter «**pacífico**» de la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado de que se trate (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 82; 08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, [T-346/04](#), Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Este carácter no existe cuando el conflicto se ha presentado ante los tribunales u órganos administrativos nacionales (casos de vulneración, oposiciones o solicitudes de declaración de nulidad de una marca).
- Además, la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado nacional de que se trate no impide la existencia de riesgo de confusión si se basa en acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes, incluidos los acuerdos para resolver litigios incoados ante tribunales nacionales, ya que estos acuerdos pueden tener razones exclusivamente económicas o estratégicas, incluso si se basan en la evaluación de la situación legal por las partes.

No obstante, pueden presentarse situaciones excepcionales. En su resolución prejudicial de 22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, el Tribunal de Justicia dictaminó que dos marcas idénticas que designan productos idénticos pueden coexistir en el mercado en la medida en que haya existido un largo período de **uso simultáneo y de buena fe** de dichas marcas, y que ese uso no haya tenido ni pueda tener efectos negativos en la función esencial de la marca, que consiste en garantizar a los consumidores el origen de los bienes y servicios.

Por lo que se refiere a los **acuerdos de coexistencia** entre las partes, la política de la Oficina al examinar el riesgo de confusión es que estos acuerdos pueden tenerse en cuenta como cualquier otro factor relevante, pero **no son vinculantes en absoluto**

**para la Oficina.** Esto es especialmente cierto cuando la aplicación de las disposiciones pertinentes del RMUE y la jurisprudencia establecida llevan a una conclusión que no está en consonancia con el contenido del acuerdo.

Si un acuerdo es objeto de litigio ante instancias nacionales o de un procedimiento judicial, y la Oficina estima que el resultado podría ser relevante para el caso, puede decidir la suspensión del procedimiento.

Además, por regla general, nada impide que la parte oponente presente una oposición contra una solicitud de marca de la Unión Europea, independientemente de que se haya opuesto o no anteriormente a otras marcas (nacionales) del solicitante. Este no puede considerarse un «comportamiento contradictorio» e interpretarse en contra de la parte oponente, sobre todo porque en el procedimiento de oposición, a diferencia de los procedimientos de nulidad, no existe la defensa basada en la «tolerancia» (las normas del procedimiento de oposición no recogen un equivalente del [artículo 61 del RMUE](#), con arreglo al cual el titular de una marca de la Unión Europea puede invocar en su defensa el hecho de que el solicitante de la nulidad haya tolerado el uso de la marca de la Unión Europea durante más de cinco años).

#### 4 Supuestos de confusión real

El riesgo de confusión implica una **probabilidad** de confusión por parte de los consumidores pertinentes y no requiere una confusión **real**. Como ha ratificado expresamente el Tribunal: «...no es necesario constatar la existencia de una efectiva confusión, sino que es suficiente que exista riesgo de confusión» (24/11/2005, [T-346/04](#), Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).

En la apreciación global del riesgo de confusión deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes. La prueba de confusión real es un factor que puede pesar a favor del riesgo de confusión; sin embargo, su valor indicativo no debe sobrestimarse por las siguientes razones:

- En la vida cotidiana real siempre hay algunas personas que confunden y malinterpretan todo y otras que son sumamente observadoras y conocen perfectamente todas las marcas. Por lo tanto, no tiene ningún valor legal destacar la existencia de estas personas, ya que conduciría a resultados subjetivos.
- La apreciación es normativa en la medida en que se refiere a la percepción de los consumidores pertinentes. Se supone que el consumidor medio está «normalmente bien informado y es razonablemente atento y perspicaz», a pesar de que en realidad algunos consumidores son sumamente observadores y están muy bien informados, mientras que otros son descuidados y crédulos (10/07/2007, [R 40/2006-4](#), SDZ DIRECT WORLD / SAZ, § 32).

Por ello, los supuestos de confusión real solo pueden influir en la declaración de riesgo de confusión si se demuestra que esos supuestos, generalmente, van acompañados de la existencia de marcas en conflicto en el mercado en la situación típica del comercio de los productos o servicios de que se trate.

Para ponderar correctamente las pruebas relativas al número de ocasiones en que ha surgido una confusión real, la apreciación debe realizarse teniendo en cuenta el número de oportunidades de confusión. Si las transacciones comerciales son voluminosas pero los casos de confusión son escasos, estas pruebas tendrán muy poco peso a la hora de apreciar el riesgo de confusión.

La falta de confusión real ya se ha abordado en el contexto de la coexistencia en el [punto 3](#) supra.

## 5 Resoluciones anteriores dictadas por autoridades de la Unión Europea o nacionales en litigios entre marcas idénticas (o similares)

### 5.1 Resoluciones anteriores de la Oficina

En lo que se refiere a las resoluciones anteriores de la Oficina en conflictos entre marcas idénticas o similares, el Tribunal General dictaminó que:

«... según reiterada jurisprudencia [...] la legalidad de las resoluciones [de la Oficina] se aprecia únicamente a la luz [del RMUE] y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina.»

(30/06/2004, [T-281/02](#), Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Por consiguiente, **las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes** para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus aspectos particulares.

A pesar de que las resoluciones anteriores de la Oficina no son vinculantes, su razonamiento y resultado deben **tenerse debidamente en cuenta** a la hora de resolver el caso de que se trate. Este aspecto se reitera en la sentencia del 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 73-75:

«[...]La Oficina está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del derecho de la Unión, como los principios de igualdad de trato y de buena administración.

Habida cuenta de estos dos [...] principios, la Oficina debe, cuando instruye una solicitud de registro de una marca de la UE, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido [...].

Por consiguiente, los principios de igualdad de trato y buena administración deben ser conciliarse con el respeto de la legalidad.»

En principio, el valor indicativo de las resoluciones anteriores se limitará a los asuntos que presenten un parecido suficiente con el asunto de que se trate. Sin embargo, con arreglo al [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), en los procedimientos de oposición, a la hora de examinar el asunto, la Oficina debe limitarse a los hechos, pruebas y

alegaciones presentadas por las partes. Por ello, incluso en los asuntos basados en hechos análogos y problemas jurídicos similares, el resultado puede variar debido a las diferencias en las alegaciones y pruebas presentadas por las partes.

## 5.2 Resoluciones y sentencias nacionales anteriores

Las resoluciones de los tribunales y Oficinas nacionales en los asuntos relativos a conflictos entre marcas idénticas o similares en un ámbito nacional **no tienen efectos vinculantes** para la Oficina. Según la jurisprudencia, el régimen de la marca de la UE es un sistema autónomo que tiene su propio conjunto de objetivos y normas peculiares, y se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la UE solo puede apreciarse sobre la base de la normativa pertinente (13/09/2010, [T-292/08](#), Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, [T-13/05](#), Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Por tanto, las resoluciones dictadas en un Estado miembro o en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea no son vinculantes para la Oficina (24/03/2010, [T-363/08](#), Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

No obstante, su razonamiento y resultado deben **tenerse debidamente en cuenta**, en particular cuando la resolución ha sido dictada en el Estado miembro pertinente para el procedimiento. Los tribunales nacionales tienen un amplio conocimiento de las características específicas de su Estado miembro, en particular en lo que se refiere a la realidad del mercado en que se comercializan los productos y servicios, y a la percepción de los signos que tienen los consumidores. En algunos casos, dichos conocimientos pueden ser relevantes para la apreciación de la Oficina.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MURUA		<a href="#">T-40/03</a>
<p>Productos y servicios: Clase 33</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: El Tribunal tomó en consideración el razonamiento de una sentencia de los tribunales nacionales en la medida en que explicaba la percepción de los apellidos por parte del público español: por lo que atañe a la cuestión de si en España el público destinatario prestará en general más atención al apellido «Murúa» que al apellido «Entrena» en la marca solicitada, el Tribunal considera que la jurisprudencia de dicho país, aunque <b>no sea vinculante</b> para las autoridades de la Unión Europea, puede proporcionar <b>indicaciones útiles</b> (apartado 69).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	OFTEN	<a href="#">T-292/08</a>
<p>Productos y servicios: Clase 14</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: El Tribunal no consideró relevante para la apreciación del asunto la jurisprudencia española que reconoce en el público español medio un cierto conocimiento del inglés:</p> <p>En el presente caso, la demandante no invoca ningún elemento fáctico o jurídico, basado en dicha jurisprudencia nacional, que pueda ser de utilidad para la resolución del litigio... La mera afirmación de que el consumidor español conoce ciertas palabras inglesas, en concreto «master», «easy» y «food», aun suponiendo que se deduzca de la jurisprudencia nacional de que se trata, no permite sacar la misma conclusión en lo que atañe a la palabra «often» (apartado 85).</p>		

Aunque en principio es admisible tener en cuenta las resoluciones de las autoridades y tribunales nacionales, dichas resoluciones deben examinarse **minuciosamente y diligentemente** (15/07/2011, [T-108/08](#), Good Life, EU:T:2011:391, § 23). Por lo general, para interpretar dicha resolución será necesario presentar información suficiente, en particular sobre los hechos en que se basa la resolución. Por ello, su valor indicativo se limitará a los contados casos en que todos los antecedentes de hecho y de derecho del asunto se hayan presentado en el procedimiento de oposición, sean concluyentes e inequívocos, y no los impugnen las partes.

Las directrices arriba referidas se aplican sin perjuicio de los efectos de las sentencias de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea en materia de demandas de reconversión por caducidad o por declaración de nulidad de marcas de la Unión Europea.

## 6 Alegaciones irrelevantes para determinar el riesgo de confusión

### 6.1 Estrategias de *marketing* específicas

El examen del riesgo de confusión que realiza la Oficina es un examen prospectivo. A diferencia de lo que sucede en los casos de vulneración de la marca, en los que los tribunales examinan las circunstancias concretas en las que los hechos y el carácter específico de la marca resultan cruciales, las deliberaciones de la Oficina acerca del riesgo de confusión se realizan de una forma más abstracta.

Por ello, las estrategias de *marketing* específicas no son relevantes. La Oficina debe tomar como referencia comparativa las circunstancias habituales en que se

comercializan los productos incluidos en las marcas, es decir, aquellas circunstancias que cabe esperar para la categoría de productos incluidos en las marcas. Las circunstancias particulares en las que se comercializan los productos incluidos en las marcas no inciden, en principio, en la apreciación del riesgo de confusión porque pueden variar en el tiempo en función de los deseos de los titulares de las marcas (15/03/2007, [C-171/06 P](#), Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, [C-354/11 P](#), G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, [T-276/09](#), Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Por ejemplo, el hecho de que una parte ofrezca sus bienes de consumo diario (vinos) a la venta a un precio superior al de sus competidores es un factor de marketing exclusivamente subjetivo que, como tal, resulta irrelevante para determinar el riesgo de confusión (14/11/2007, [T-101/06](#), Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

## **6.2 Renombre de la marca de la Unión Europea solicitada**

En ocasiones, los solicitantes alegan que no habrá riesgo de confusión con la marca anterior debido a que la marca de la Unión Europea solicitada tiene renombre. Esta alegación no puede prosperar debido a que el derecho a registrar una marca de la Unión Europea comienza en el momento en el que se presenta la solicitud de marca y no antes, y es a partir de esa fecha que debe examinarse la marca de la Unión Europea respecto al procedimiento de oposición. Por consiguiente, al examinar si la marca de la Unión Europea cumple o no alguno de los motivos de denegación relativos, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentación de la solicitud son irrelevantes, ya que los derechos de la parte oponente preceden a los del solicitante de la marca de la Unión Europea al ser anteriores a la solicitud.

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 2 Doble identidad y  
riesgo de confusión**

**Capítulo 7**

**Apreciación global**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1189</b>
<b>2 Principio de interdependencia.....</b>	<b>1189</b>
<b>3 Imagen imperfecta.....</b>	<b>1191</b>
<b>4 Impacto del método de adquisición de productos y servicios.....</b>	<b>1191</b>
4.1 Similitud visual.....	1192
4.2 Similitud fonética.....	1194
4.3 Conclusión.....	1195
<b>5 Impacto de la identidad o similitud conceptual en el riesgo de confusión.....</b>	<b>1195</b>
<b>6 Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil sobre el riesgo de confusión.....</b>	<b>1197</b>
6.1 Componentes comunes con un carácter distintivo débil.....	1197
6.2 Componentes comunes carentes de carácter distintivo.....	1202
6.3 El carácter distintivo de la marca anterior frente al carácter distintivo del componente común.....	1203
<b>7 Casos particulares.....</b>	<b>1205</b>
7.1 Signos cortos.....	1205
7.2 Nombres.....	1206
7.2.1 Nombres de personas.....	1206
7.2.2 Nombres de empresas en combinación con otros elementos.....	1212
7.3 Marcas de color <i>per se</i> .....	1214
7.4 Marcas colectivas y de certificación anteriores.....	1214

## 1 Introducción

Constituye un riesgo de confusión (incluido un riesgo de asociación) el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios, asumiendo que las marcas consideradas los designan, proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Basta con que una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios controvertidos pudiera confundirse respecto a la procedencia de los mismos. Por lo tanto, no es necesario establecer que todos los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios pertinentes puedan confundirse.

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión deberá apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La Oficina suele examinar los factores más destacados y habitualmente pertinentes en relación con el riesgo de confusión y establece sus grados:

1. similitud de productos y servicios;
2. el público destinatario y su grado de atención y sofisticación;
3. similitud de los signos teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes;
4. el carácter distintivo de la marca anterior.

En la última sección de una decisión que contiene la apreciación global, estos factores se sopesan. No obstante, la apreciación global podrá sopesar muchos otros factores que son pertinentes para decidir sobre el riesgo de confusión (véase las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 6, Otros factores](#)).

## 2 Principio de interdependencia

El Tribunal ha establecido el principio esencial de que el riesgo de confusión implica cierta **interdependencia entre los factores tomados en consideración**, y, en particular, entre las conclusiones establecidas previamente respecto al grado de similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados podrá ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 17). Este principio de interdependencia será esencial para el análisis del riesgo de confusión.

La interdependencia de esos factores se menciona expresamente en el considerando 11 del preámbulo del RMUE, conforme al cual procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende

de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (10/09/2008, [T-325/06](#), Capiro, EU:T:2008:338, § 72 y la jurisprudencia citada).

El requisito de una apreciación global y el principio de interdependencia significan que, cuando haya, al menos, cierta similitud entre los signos y los productos o servicios pertinentes, se realizará una apreciación del riesgo de confusión, que implica un proceso iterativo que sopesará todos los factores pertinentes. Este proceso se llevará a cabo en la sección de apreciación global.

En la práctica esto significa que **la Oficina sopesará**, entre otras cuestiones, la similitud entre los productos o servicios y el grado de atención que el público destinatario presta a tales productos o servicios, la similitud entre los signos y si la impresión que produce en cualesquiera de los aspectos de la comparación (visual, fonético y conceptual) es más importante, y el carácter distintivo de la marca anterior.

El resultado dependerá de las particularidades de cada caso, pero, por regla general, se puede decir que, cuando exista un grado medio de similitud entre los signos y entre los productos o servicios, cuando el grado de atención del público destinatario sea medio y la marca anterior tenga un carácter distintivo normal, existirá riesgo de confusión. No obstante, cuanto menor sea el grado de un factor, mayor deberá ser el grado de otros factores para determinar que existe un riesgo de confusión (teniendo en cuenta que el efecto sobre el riesgo de confusión es inverso al incremento del grado de atención del público destinatario). Por tanto, si el carácter distintivo de la marca anterior es de grado medio y la atención del público también, la determinación de un riesgo de confusión podrá estar justificada cuando los signos sean idénticos o muy parecidos, aunque el grado de similitud entre los productos o servicios sea bajo. Sin embargo, dicha determinación será más difícil si el carácter distintivo de la marca anterior es limitado o cuando el grado de atención del público sea superior a la media. Además, es cierto que, en virtud del principio de interdependencia, un menor grado de similitud entre los productos o servicios contemplados puede ser compensado por un mayor grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. No obstante, nada impide concluir, habida cuenta de las circunstancias de un caso en particular, la ausencia de riesgo de confusión, incluso aunque se trate de productos idénticos y exista cierto grado de similitud entre las marcas en cuestión (26/03/2020, [T-343/19](#), Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).

Asimismo, los factores que se deben tener en cuenta y su importancia en la apreciación global **variarán** en función de las circunstancias particulares. Por ejemplo, en algunos casos en los que los productos o servicios y los signos son muy similares o idénticos, la Oficina podrá detectar un riesgo de confusión sin apreciar todos los factores, tales como el mayor carácter distintivo, familia de marcas, etc.

Más importante aún, no es posible establecer de manera abstracta si un factor tiene más peso que otro porque estos factores tendrán distinta importancia relativa en función de las circunstancias. Por ejemplo, la similitud gráfica puede pesar más respecto a productos que se suelen examinar visualmente, mientras que la similitud

fonética puede ser más importante en productos que se suelen pedir verbalmente (véase el [punto 4](#) infra).

### **3 Imagen imperfecta**

Aunque se considere que el consumidor medio de la categoría de productos pertinente está normalmente informado y razonablemente atento y es perspicaz, se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios en cuestión (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores especialmente atentos tienen que basarse en su imagen imperfecta de las marcas (21/11/2013, [T-443/12](#), ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

### **4 Impacto del método de adquisición de productos y servicios**

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Dichos factores se han de tener en cuenta en la fase de apreciación global del riesgo de confusión y no en la fase de apreciación de la similitud entre los signos (04/03/2020, [C-328/18 P](#), Black Label by Equivalenza (fig.) / Labell (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70).

La categoría de productos o servicios en cuestión puede aumentar la importancia de uno de los distintos aspectos de similitud entre los signos (visual, fonético y conceptual) en función de la forma de solicitar o adquirir los productos o servicios. Una comparación fonética o conceptual entre signos puede ser menos importante en el caso de productos o servicios que suelen examinarse visualmente o que se pueden probar antes de adquirirlos. En tales casos, la impresión visual de los signos es más relevante en la apreciación de riesgo de confusión.

No obstante, es importante destacar que, al igual que con todos los factores pertinentes para el riesgo de confusión, los factores están interconectados y es necesario examinar el conjunto de circunstancias caso por caso. Esto significa que no se debería aplicar una regla general a amplias categorías de productos o servicios.

## 4.1 Similitud visual

Un buen ejemplo en el que la similitud visual puede desempeñar un mayor, aunque no exclusivo, papel en la apreciación global del riesgo de confusión es la ropa. Generalmente, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir las prendas que desean comprar o ser atendidos por un vendedor. Aunque no se excluye una comunicación verbal sobre el producto y sobre la marca, la elección de la prenda de vestir se efectúa, en general, de forma visual. En consecuencia, normalmente la percepción visual de las marcas en conflicto se producirá antes del acto de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (14/10/2003, [T-292/01](#), Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, [T-117/03-T-119/03](#) y [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, [T-502/07](#), McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, [T-593/10](#), B, EU:T:2012:25, § 47). Estas consideraciones influyeron para concluir que no existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes para, entre otras cosas, determinados productos de la clase 25.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<a href="#">T-502/07</a>
		<a href="#">T-593/10</a>

Las mismas consideraciones resultaron esenciales para concluir, en los asuntos siguientes, la existencia de riesgo de confusión también para determinados productos de la clase 25, entre otros.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		09/06/2009, <a href="#">R 1050/2008-4</a>
PETER STORM	PEERSTORM	08/07/2010, <a href="#">T-30/09</a> , EU:T:2010:298

		<p>18/05/2011,  <a href="#">T-376/09</a>,                  EU:T:2011:225</p>
---	---	--

No obstante, conceder una consideración preferente a la percepción visual no significa que los elementos denominativos idénticos se pasen por alto debido a la presencia de elementos figurativos especiales, como se puede observar en el siguiente asunto, en el que se apreció la existencia de riesgo de confusión para productos de la clase 25.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	<p>FISHBONE</p>	<p>29/09/2011  <a href="#">T-415/09</a>, EU:T:2011:550                  (recurso de 18/07/2013,  <a href="#">C-621/11 P</a>, EU:C:2013:484,                  desestimado)</p>

Del mismo modo, la impresión visual de las marcas que designan a videojuegos se ha considerado también especialmente importante, porque dichos productos suelen adquirirse tras un examen minucioso de sus correspondientes especificaciones y características técnicas, primero sobre la base de la información que aparece en catálogos especializados o en Internet, y posteriormente en el punto de venta. Por estos motivos las diferencias visuales fueron esenciales para concluir que no existía riesgo de confusión en el asunto siguiente (08/09/2011, [T-525/09](#), Metronia, EU:T:2011:437, § 38-47).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		<p><a href="#">T-525/09</a></p>

La similitud visual entre signos también puede adquirir mayor importancia cuando los productos son **productos de consumo normales** (p.ej., productos de las clases 29 y 30), que se suelen comprar en grandes superficies o establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en las estanterías y que el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca. Por consiguiente, para tales productos las diferencias visuales fueron esenciales a fin de concluir que no existía riesgo de confusión en el Reino Unido entre las marcas siguientes.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
	EGLÉFRUIT	15/04/2010, <a href="#">T-488/07</a> , EU:T:2010:145

Sin embargo, el principio general anterior no significa que la impresión fonética se pueda pasar por alto para los productos que se suelen comprar visualmente. Se señaló este último aspecto en un asunto relacionado con las marcas siguientes, en el que el Tribunal General, confirmando la conclusión de que existía riesgo de confusión, sostuvo que a pesar de que los *ordenadores y accesorios informáticos* se venden a los consumidores tal y como se ven expuestos en las estanterías de zonas de autoservicio, la identidad fonética de las marcas consideradas era, en este caso, al menos tan importante como su similitud visual, dado que también es probable que se mantenga una conversación verbal sobre las características de los productos y sus marcas al comprarlos. Asimismo, tales productos podrían publicitarse verbalmente por la radio u otros consumidores.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
CMORE		23/09/2011, <a href="#">T-501/08</a> , EU:T:2011:527

## 4.2 Similitud fonética

A diferencia de los asuntos anteriores, en los que la similitud visual desempeñaba un papel preponderante, la similitud fonética podrá tener mayor peso que la visual cuando los productos o servicios controvertidos a menudo se pidan o encarguen verbalmente.

Cuando se pidan los productos verbalmente, la percepción fonética del signo también podrá verse afectada por factores tales como la posible presencia de otros sonidos percibidos por el destinatario del pedido al mismo tiempo. Tales consideraciones son importantes cuando los productos en cuestión se suelen pedir en puntos de venta con un elevado nivel de ruido, tales como **bares o clubes nocturnos**. En tales casos, atribuir una importancia especial a la similitud fonética entre los signos controvertidos puede resultar conveniente. Estas consideraciones influyeron a la hora de concluir que

existía riesgo de confusión entre las marcas siguientes para determinados productos de la clase 33 (15/01/2003, [T-99/01](#), Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MIXERY		<a href="#">T-99/01</a>

Sin embargo, el principio general anterior no significa que se pueda pasar por alto la impresión visual en cuanto a los productos que se suelen comprar verbalmente. De hecho, el Tribunal General sostuvo que aunque en ocasiones se haya atribuido importancia preponderante a la percepción fonética de las marcas relativas a bebidas, las diferencias fonéticas de estas no merecen una importancia especial cuando las bebidas concretas son normalmente objeto de distribución generalizada y que de igual modo se venden no solo en establecimientos especializados, donde se pedirían verbalmente, sino también en grandes superficies comerciales, donde se adquirirían visualmente (03/09/2010, [T-472/08](#), 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

### 4.3 Conclusión

Las circunstancias establecidas anteriormente demuestran que, en determinadas situaciones, la Oficina otorgaría consideración preferente a la percepción visual o fonética de marcas en función de la manera en que se piden o adquieren los productos y servicios. No obstante, los elementos visuales o fonéticos idénticos o muy parecidos no se pueden pasar por alto, incluso en estas situaciones, dado que todos los factores pertinentes están interconectados y son interdependientes, siendo necesario examinar el conjunto de circunstancias caso por caso.

## 5 Impacto de la identidad o similitud conceptual en el riesgo de confusión

La existencia de una **similitud** conceptual entre signos con contenido semántico **análogo** podrá crear un riesgo de confusión si la marca anterior posee un carácter distintivo particular (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, en la que los signos compartían el concepto general de un «felino saltando», pero no evocaban el mismo animal, un puma en la marca anterior y un guepardo en la impugnada).

Sin embargo, excepcionalmente, en los casos en que los signos compartan el **mismo** concepto distintivo acompañado de similitudes visuales entre ellos, podría existir un riesgo de confusión incluso en ausencia de un carácter especialmente distintivo de la marca anterior, tal como ilustra el ejemplo siguiente:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		14/12/2006, <a href="#">T-81/03</a> , <a href="#">T-82/03</a> y <a href="#">T-103/03</a> , EU:T:2006:397
<p>Productos y servicios: clases 32, 33</p> <p>Territorio: España</p> <p>Apreciación: El Tribunal determinó que los signos comparten el mismo concepto y que existe una importante similitud visual entre ellos. A falta de un vínculo semántico claro entre un venado o la cabeza de un venado y una bebida, alcohólica o no, el Tribunal consideró que no puede negarse que el concepto de una cabeza de venado, vista de frente y enmarcada en un círculo, tenga carácter distintivo para designar bebidas (apartado 110). No se consideró el aspecto del carácter distintivo elevado-existencia de riesgo de confusión (para el público español)-.</p>		

Una similitud conceptual entre los signos puede no bastar para contrarrestar las diferencias visuales y fonéticas, en caso de que el concepto en común no sea distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
K2 SPORTS		31/01/2013, <a href="#">T-54/12</a> , EU:T:2013:50
<p>Productos y servicios: clases 18, 25, 28</p> <p>Territorio: Alemania y el Reino Unido</p> <p>Apreciación: Contrariamente a la resolución de la Sala que afirmó que no existía similitud conceptual, el término «sport», con independencia de su carácter descriptivo, hace referencia al mismo concepto y da lugar a la conclusión de que existe similitud conceptual. El Tribunal concluyó que esta similitud era débil en el contexto de la impresión de conjunto de los signos y, en particular, del carácter muy poco distintivo de este término. No obstante, la débil similitud conceptual no compensó las significativas diferencias gráficas y fonéticas entre los signos (apartado 49) - inexistencia de riesgo de confusión-.</p>		

## 6 Efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil sobre el riesgo de confusión

Al evaluar la similitud entre los signos se llevará a cabo un análisis acerca de si los elementos coincidentes tienen carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil, a fin de determinar en qué medida estos elementos coincidentes tendrán mayor o menor capacidad de indicar la procedencia empresarial. Puede que sea más difícil establecer que, en cuanto al origen, el público pueda confundirse debido a las similitudes que únicamente se refieren a elementos no distintivos (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior](#)).

En un esfuerzo por hacer converger las prácticas en materia de marcas, la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ahora Red Europea de Propiedad Intelectual) publicó, el 2 de octubre de 2014, una comunicación común sobre la práctica común de los motivos de denegación relativos: riesgo de confusión (efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil) ([PC5](#)) <sup>(58)</sup>.

### 6.1 Componentes comunes con un carácter distintivo débil

Según la [PC5](#), cuando las marcas compartan un componente con un **carácter distintivo débil**, la valoración del riesgo de confusión se centrará en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de las marcas, según se apreció anteriormente en la comparación de signos. Esta apreciación tiene en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.

Una coincidencia en un elemento con carácter distintivo débil **no dará lugar normalmente por sí misma a riesgo de confusión**. No obstante, podrá haber riesgo de confusión si hay otros componentes con un carácter distintivo menor (o igualmente débil) o con un impacto visual poco significativo y la impresión general del signo es similar. También podrá haber riesgo de confusión si la impresión global de las marcas es muy similar o idéntica.

En los siguientes ejemplos **no se observó riesgo de confusión**:

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

<sup>58</sup> disponible en <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

	<p>TORO XL</p>	<p>24/05/2012,  <a href="#">T-169/10</a>,                  EU:T:2012:261</p>
<p>Productos y servicios: Clase 33 <i>Bebidas alcohólicas</i></p> <p><i>Territorio:</i> UE.</p> <p><i>Apreciación:</i> Las letras coincidentes «XL» tienen un carácter distintivo débil para los productos en cuestión. «XL» es una abreviatura de tamaño extragrande que se utiliza en toda la UE. En relación con los productos en cuestión, concretamente <i>bebidas alcohólicas</i>, el público puede asociarlo a una cantidad extra de una bebida (apartados 34 y 35). El elemento denominativo «TORO» tiene carácter distintivo (apartado 42).</p> <p>Las marcas son visual y fonéticamente diferentes (apartados 46 y 48) y solo existe una débil similitud conceptual (apartado 52). Se excluye el riesgo de confusión (apartado 57).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
<p>ZITRO SPIN BINGO,</p>		<p>29/01/2015,  <a href="#">T-665/13</a>,                  SPIN BINGO,                  EU:T:2015:55</p>

*Productos y servicios:* Clases 9, 41 y 42 en relación con *juegos*

*Territorio:* UE

*Apreciación:* La palabra «bingo» describe el correspondiente juego de azar, la palabra inglesa «spin» alude a un objeto giratorio o a la acción de hacer girar algo (apartado 36).

El Tribunal confirmó la resolución de la Sala de que existía un grado bajo de similitud visual, fonética y conceptual entre los signos en cuestión, pese al hecho de que contengan la expresión «spin bingo». En el aspecto visual, el grado de similitud es bajo porque, con respecto al signo anterior, el público prestaría atención al elemento más distintivo «zitro», que está desprovisto de todo significado en las lenguas pertinentes y se encuentra al principio del signo. En relación con el signo impugnado, los consumidores prestarán la misma atención a los diferentes elementos de color del dispositivo que son los círculos y la ficha que lleva una representación de una cara sonriente. En el aspecto fonético, la similitud es igualmente débil en vista del significado descriptivo de la expresión «spin bingo» y del hecho de que el público prestará atención al elemento más distintivo «zitro». En el aspecto conceptual, la palabra «zitro» es predominante y no es similar al signo impugnado (apartados 11 y 44). No hay riesgo de confusión.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
 <p>CLUB DEL GOURMET, EN... El Corte Inglés</p>	<p>CLUB GOURMET</p>	<p>28/07/2011, <a href="#">R 1946/2010-1</a>, Confirmado mediante 20/03/2013, <a href="#">T-571/11</a>, recurrido, 06/02/2014, <a href="#">C-301/13 P</a></p>

Productos y servicios: Clases 16, 21, 29, 30, 32, 33

Territorio: España.

*Apreciación:* Los signos conflictivos solo comparten las dos palabras «CLUB» y «GOURMET». Sin embargo, difieren en todas las demás características. Primero, el elemento dominante y distintivo del signo anterior no se reproduce en el signo impugnado. Segundo, el elemento denominativo «CLUB GOURMET» es diferente del elemento verbal «CLUB DEL GOURMET»: el signo anterior tiene catorce letras (mientras que el signo impugnado tiene once) y está separado por la palabra «DEL» y seguido de una coma. Por último, son diferentes en los siguientes aspectos: el número de palabras (siete en el signo anterior, dos en el signo impugnado), el uso de marcas de puntuación («.,» y «...» en el signo anterior), el triángulo (que no se encuentra en el signo impugnado y no contiene ningún tipo de elemento figurativo) y la fuente de texto (que está parcialmente estilizada en el signo anterior). Los elementos comunes «CLUB» y «GOURMET» solo tienen un carácter distintivo débil en relación con los productos y servicios en cuestión. De hecho, para el cliente pertinente existe un fuerte vínculo conceptual entre el elemento denominativo «CLUB DEL GOURMET» y los productos suministrados por los servicios de la parte oponente, que consisten principalmente en alimentos y bebidas. En la mente del consumidor, «GOURMET» se refiere a la idea de un conocedor o amante de la buena comida o a una persona con un paladar fino, es decir, alguien que aprecia la buena comida y bebida. Aunque tiene sonoridad y origen francés, el significado será comprendido de forma inmediata por el consumidor español (apartados 39 y 40).

En el ejemplo siguiente había riesgo de confusión, porque otros componentes tienen un carácter distintivo de grado menor (o igualmente bajo) o un impacto visual insignificante y la impresión general de las marcas es similar.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		11/02/2015, Solidfloor The Professional's choice (fig.) / SOLID floor (fig.), <a href="#">T-395/12</a> , EU:T:2015:92

*Territorio:* Reino Unido

*Productos y servicios:* Clase 19.

*Apreciación:* El elemento verbal «solid floor» de la marca anterior tiene un carácter distintivo débil (apartado 32), pero el elemento diferenciador del signo impugnado, «The professional choice», será percibido por el público destinatario como un eslogan claramente laudatorio y banal, sin connotaciones de marca que permitan que se perciba como un distintivo de origen (apartado 34) y los elementos figurativos de los signos en cuestión son limitados (apartado 35).

Existe una similitud visual [media] y un alto grado de similitud fonética y conceptual (apartados 36, 38 y 40).

Existe riesgo de confusión con productos idénticos y similares, concretamente *materiales de construcción no metálicos, suelo de parqué de plástico y madera, suelo de madera, corcho y laminado; suelos base; suelos transportables no metálicos.*

También podrá haber riesgo de confusión si la impresión general de las marcas es muy parecida o idéntica.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, <a href="#">T-123/14</a> , EU:T:2015:52

*Productos y servicios:* Clase 7

*Territorio:* UE

*Apreciación:* Aunque el elemento «Perfect» tiene un carácter laudatorio, persiste el hecho de que no se puede considerar que ninguno de los elementos restantes de los signos tenga un mayor carácter distintivo o sea dominante. Los elementos «aqua» y «water» también tienen un carácter distintivo débil debido al hecho de que el público destinatario percibirá que significan «agua» y en los productos a los que se refiere interviene el agua de un modo u otro (apartado 42). En los aspectos visual y fonético, la similitud de los signos en cuestión no se limita a la presencia del término «perfect» en cada uno de ellos, ya que dichos signos tienen además la misma longitud y el mismo número de sílabas, que son resaltadas de manera idéntica, y la ordenación de las vocales es casi idéntica; en lo que respecta a la impresión general, los elementos similares entre los signos mencionados prevalecen en conjunto sobre los elementos diferentes (apartados 28 y 32). Se considera que los signos tienen una similitud de grado **medio** en el aspecto visual, fonético y conceptual (apartados 32, 33 y 40).

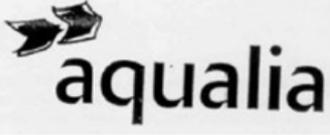
En el [PC5](#) se pueden encontrar otros ejemplos en los que el componente común tiene un carácter distintivo débil.

## 6.2 Componentes comunes carentes de carácter distintivo

Según la [PC5](#), cuando las marcas compartan un componente que **carece de carácter distintivo**, la valoración hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de los signos. La evaluación tendrá en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes.

Una coincidencia en componentes carentes de carácter distintivo **no dará lugar por sí misma a riesgo de confusión**. No obstante, cuando las marcas también contengan otros elementos figurativos o verbales que sean similares, habrá riesgo de confusión si la impresión general de los signos es muy similar o idéntica.

En el siguiente ejemplo, **no se observó riesgo de confusión**, ya que los signos coinciden únicamente en un elemento que carece de carácter distintivo.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		25/02/2016, <a href="#">T 4 402/14</a> , AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100
<p>Productos y servicios: Clases 35, 37, 39, 40, 42</p> <p>Territorio: UE</p> <p><i>Valoración:</i> El público especializado pertinente no prestará mucha atención al elemento descriptivo «AQUA», único elemento común de los signos en conflicto (apartados 84-85). Los elementos figurativos de los signos son totalmente diferentes. Son básicos pero no insignificantes, así que deben tenerse en cuenta en la impresión general de los signos (apartados 54 y 55). Existe un bajo grado de similitud visual. Existe un bajo grado de similitud fonética y conceptual, aunque los diferentes sufijos permitan al público especializado deducir un contenido conceptual diferente (apartados 71 a 73). Las diferencias entre los signos son suficientes para excluir el riesgo de confusión, incluso para servicios idénticos y teniendo en cuenta que la marca anterior, en conjunto, tiene un carácter distintivo elevado (apartado 86).</p>		

En los siguientes ejemplos se observó **riesgo de confusión**, porque las marcas también contienen otros elementos figurativos y verbales similares y la impresión general de las marcas es muy parecida o idéntica.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º

		20/07/2016, <a href="#">T-745/14</a> , easy Credit (fig.), EU:T:2016:423.
<p><i>Productos y servicios:</i> Clases 36 y 38</p> <p><i>Territorio:</i> Bulgaria</p> <p><i>Valoración:</i> Los signos objeto de litigio son visualmente muy similares y fonética y conceptualmente idénticos, dado que coinciden en sus elementos verbales. Las tipos de letra utilizados para los elementos denominativos son muy comunes y no permiten detectar ninguna diferencia concreta entre ellos (apartados 28-44).</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
BIOCERT	BIOCEF	10/12/2014, <a href="#">T-605/11</a> , EU:T:2014:1050
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> Austria</p> <p><i>Valoración:</i> Aunque el elemento «BIO» es descriptivo para los productos en cuestión, las marcas coinciden no solo en estas tres letras, sino también en sus letras cuarta y quinta, «c» y «e» (apartado 38). La diferencia en las últimas letras, «rt» frente a «f», no contrarresta la importante similitud que se deriva del hecho de que las cinco primeras letras en el centro de los dos signos, que son de longitud muy similar, son idénticas (apartado 39). Existe un grado medio de similitud visual y fonética (puntos 40 y 46), mientras que la comparación conceptual es neutra (punto 48).</p>		

En el [PC5](#) pueden encontrarse otros ejemplos en los que el componente común no es distintivo.

### 6.3 El carácter distintivo de la marca anterior frente al carácter distintivo del componente común

Los ejemplos anteriormente mencionados se refieren a la coincidencia en un elemento sin carácter distintivo o de carácter distintivo débil. El carácter distintivo de un elemento de la marca es una cuestión aparte de la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior en conjunto (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior, punto 2](#)). El carácter distintivo elevado de la marca anterior no acarrea automáticamente un carácter distintivo elevado del elemento común (véase el ejemplo 25/02/2016, [T-402/14](#), AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100, en el [punto 6.2](#) supra).

Sin embargo, cuando la marca anterior esté incluida por entero en la solicitud de MUE impugnada y sea reconocible como tal, el grado de carácter distintivo que tenga será naturalmente igual al del elemento coincidente, con las siguientes consecuencias.

El análisis de los casos en que la marca anterior está incluida por entero en la solicitud de MUE impugnada no podrá regirse por los principios establecidos en el [punto 6.2](#) supra (Componentes comunes carentes de carácter distintivo), sino por los establecidos en el [punto 6.1](#) (Componentes comunes con un carácter distintivo débil). Esto es debido a que la Oficina aplica la práctica clarificada en la sentencia de 24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, concretamente, que, en un procedimiento de oposición al registro de una solicitud de MUE, no puede ponerse en cuestión la validez de las marcas anteriores. Por consiguiente, los elementos correspondientes a la marca anterior no pueden considerarse carentes de carácter distintivo en la comparación de marcas, sino que deben considerarse dotados de un cierto grado (bajo/mínimo) de carácter distintivo (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de signos, punto 3.2.3.5](#)).

Si la marca anterior, que figura en la solicitud de MUE impugnada, goza de un mayor carácter distintivo por el uso a pesar de su escaso carácter distintivo intrínseco, el elemento común correspondiente a dicha marca no puede considerarse poco distintivo y no se aplican los principios de la [PC5](#) mencionados en los puntos [6.1](#) y [6.2](#).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MINI		23/01/2015, <a href="#">R 596/2014-4</a> , MINICARGO (fig.) / MINI.  Confirmado el 10/03/2016, <a href="#">T 160/15</a> , MINICARGO (fig.) / MINI, EU:T:2016:137.
<p><i>Productos y servicios:</i> Clase 12</p> <p><i>Territorio:</i> Reino Unido</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca anterior es conocida en relación con los <i>coches</i>, y en consecuencia, tiene un carácter distintivo elevado en el Reino Unido. Por tanto, el público destinatario en el Reino Unido relacionará el signo compuesto impugnado con la famosa marca «MINI», en combinación con la palabra descriptiva «CARGO». Esto es consecuencia directa de la fama de la marca anterior en el campo de los automóviles (apartados 19, 25 y 26).</p>		

## 7 Casos particulares

### 7.1 Signos cortos

Tal como se ha indicado anteriormente, los Tribunales no han definido exactamente qué es un signo breve. Sin embargo, la Oficina considerará cortos los signos con tres o menos letras o números.

El Tribunal General declaró que la apreciación global de riesgo de confusión entre los signos compuestos por una letra aislada (o una combinación de letras no reconocibles como una palabra) **sigue las mismas normas** que los signos denominativos que incluyen una palabra, un nombre o un término de fantasía (06/10/2004, [T-117/03](#) – [T-119/03](#) y [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202. § 49).

En la apreciación del riesgo de confusión resulta importante establecer el grado de **carácter distintivo intrínseco** de la marca anterior y, por lo tanto, su ámbito de protección. Véase en este sentido las Directrices [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y Riesgo de confusión, Capítulo 5, Carácter distintivo de la marca anterior, punto 2.2.3.1.](#)

En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal aclaró que el hecho de que dos marcas compuestas por la misma letra (o por la misma secuencia de letras) se consideren idénticas desde el punto de vista fonético y conceptual es pertinente para evaluar la existencia de un riesgo de confusión. En tales casos, solo si la marca posterior crea una **impresión visual lo suficientemente diferente**, el riesgo de confusión puede ser excluido, con seguridad, (10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:2012, § 60).

Por consiguiente, el riesgo de confusión puede excluirse con total seguridad cuando dos signos en conflicto, aunque contengan o estén compuestos de la misma letra aislada o una combinación de letras que no puedan reconocerse como una palabra, son lo suficientemente estilizados o contienen un elemento figurativo lo suficientemente distinto, de forma que su distinta representación gráfica global eclipsa el elemento denominativo común. Véanse los ejemplos incluidos en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos, punto 3.4.1.7.](#)

En caso de que la parte oponente haya demostrado, satisfactoriamente, que su marca anterior ha adquirido un carácter distintivo elevado a través de un uso intensivo o de la notoriedad, su repercusión en el resultado final tendrá que evaluarse atentamente. En primer lugar, el carácter distintivo elevado de una marca anterior que contenga o esté formada por una sola letra o una combinación de letras no podrá justificar la conclusión de la existencia de un riesgo de confusión si la impresión visual general de los signos es tan diversa que las distingue con certeza. En segundo lugar, si se demuestra el uso de una sola letra o combinación de letras estilizadas o acompañadas

por elementos figurativos adicionales, el beneficio de la ampliación del ámbito de protección resultante se aplicará a la forma en que se ha estado utilizando, no a la letra como tal o a cualquier variante estilizada de aquella.

## 7.2 Nombres

Al evaluar el riesgo de confusión entre signos que contienen nombres, existen determinadas especificaciones que deben tenerse en cuenta, como se explica en los puntos [7.2.1](#) y [7.2.2](#).

### 7.2.1 Nombres de personas

Las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales objetivas que resultan de la coincidencia de un nombre de pila o de un apellido, incluso cuando los productos y servicios objeto de litigio son idénticos y el público general los percibe con un grado normal de atención, no son decisivos para determinar el riesgo de confusión. Lo decisivo es más bien la importancia relativa que debe atribuirse a una coincidencia en un nombre de pila o apellido.

La percepción de los signos formados por nombres de personas puede variar de un país a otro dentro de la Unión Europea. Los apellidos tienen, en principio, un valor intrínseco superior como indicadores de la procedencia de los productos o servicios al de los nombres de pila. Ello se debe a que la experiencia demuestra que los mismos nombres de pila pueden pertenecer a muchas personas que no tienen nada en común, mientras que la presencia del mismo apellido podría implicar la existencia de algún vínculo entre ellos (identidad de las personas o un vínculo familiar).

Existen casos en los que los solicitantes alegan, como defensa, su derecho a utilizar su nombre. No obstante, tal alegación no es válida en los procedimientos de oposición, puesto que no influye en la cuestión de si existe riesgo de confusión en el público. Por otra parte, el registro de las marcas no impide el uso de nombres de las personas físicas, debido a la protección especial prevista en el [artículo 14, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) y en las correspondientes legislaciones nacionales en materia de marcas con arreglo al [artículo 14, apartado 1, letra a\), de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

#### 7.2.1.1 Nombre de pila frente a nombre de pila con el apellido – coincidencia con el nombre de pila

Como se indica en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de signos, punto 3.4.4.8](#), generalmente se da más peso a un apellido que a un nombre de pila, con independencia de lo raro que pueda ser el nombre de pila. Esto se debe a que el apellido permite identificar claramente a una familia concreta y, si va acompañado de un nombre, a una persona concreta. Sin embargo, un nombre de pila no identifica a una persona concreta.

Sin embargo, teniendo en cuenta el principio general antes mencionado, conviene considerar si el nombre o apellido es raro o común, ya que tiene una repercusión importante en la ponderación que debe darse a cada uno de ellos y en la valoración general (24/06/2010, [C-51/09 P](#), Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36; 22/05/2019, [T-197/16](#), ANDREA INCONTRI / ANDREIA et al., EU:T:2019:347, § 51).

El mero hecho de que un nombre o un apellido no se utilice en un país determinado no impide que se perciba como un nombre o apellido extranjero siempre que existan indicaciones suficientes que lo respalden (08/02/2019, [T-647/17](#), CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara, EU:T:2019:73, § 70). Este es el caso, en particular, de los nombres o apellidos reconocidos de personalidades conocidas internacionalmente o cuando existe un equivalente similar en el país.

Cuando dos signos comparten el mismo nombre de pila y uno de ellos contiene también un apellido, en general, no existirá **riesgo de confusión**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
CHIARA		08/02/2019, <a href="#">T647/17</a> , CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux</p> <p><i>Valoración:</i> Aunque fuera habitual en el sector vender los productos no solo con un nombre y un apellido, sino también solo con un nombre de pila, esto no significa que el público vaya a atribuir siempre el mismo origen comercial a todos los productos comercializados con marcas que contienen el mismo nombre de pila (apartado 71). El apellido Ferragni es menos común que el nombre de pila Chiara: no hay riesgo de confusión.</p>		

Sin embargo, cuando un nombre de pila es susceptible de percibirse como **raro** en el territorio relevante y va acompañado de un apellido que se percibe como muy común, la presencia de este elemento poco común puede centrar la atención del consumidor y puede inducirle a error a la hora de atribuir un origen común a tales productos y servicios.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
AMANDA	AMANDA SMITH	17/03/2009, <a href="#">R 1892/2007-2</a>

*Productos y servicios:* clases 29, 30

*Territorio:* España

*Apreciación:* El término adicional «SMITH» en la solicitud de marca será percibido como un apellido anglosajón común por lo que tendría menos peso que el nombre de pila «AMANDA» (que es menos común en España) (punto 31) — existencia de riesgo de confusión.

### 7.2.1.2 Nombre de pila y apellido frente a nombre de pila y apellido – coincidencia en el nombre

Cuando los signos comparten el mismo nombre de pila pero van acompañados de diferentes apellidos, en general, no existirá **riesgo de confusión**. Los consumidores observarán que distinguen productos y servicios de empresas diferentes y no relacionadas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
JAUME SERRA	JAUME CODORNÍU	08/05/2019, <a href="#">T358/18</a> , JAUME CODORNÍU / JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304

*Productos y servicios:* clase 33

*Territorio:* UE

*Valoración:* Aunque los signos comparten el mismo nombre de pila, tienen apellidos diferentes y por lo tanto se refieren a familias y personas diferentes. En un sector como el de los vinos o las bebidas alcohólicas, el uso combinado de un nombre y un apellido constituye una práctica común. El público destinatario identificará los signos en conflicto como compuestos por un nombre y un apellido. El nombre de pila tiene un carácter distintivo inferior al apellido. Por consiguiente, la protección conferida se extenderá al signo de la marca anterior en su conjunto y no a cada uno de sus elementos por separado. Por lo tanto, la coincidencia de las palabras «Jaume» en los signos en conflicto no genera una impresión general de similitud que implique un riesgo de confusión (apartado 87) – ausencia de riesgo de confusión.

### 7.2.1.3 Nombre y apellido frente a nombre y apellido – coincidencia en apellido

Cuando los signos controvertidos contienen el mismo apellido precedido de distintos nombres de pila, el resultado dependerá en gran medida de la percepción que se tenga del apellido en el territorio pertinente. Cuanto menos frecuente sea el apellido, más probable será que atraiga la atención de los consumidores (con independencia de si los nombres de pila son comunes o no).

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	01/03/2005, <a href="#">T-185/03</a> , EU:T:2005:73
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 3, 9, 18, 24, 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valoración:</i> Dado que el consumidor italiano suele atribuir mayor carácter distintivo al apellido que al nombre de pila, será el apellido (ni raro, ni común) «Fusco» el que se quede en la memoria, en lugar de los nombres de pila (comunes) «Antonio» o «Enzo». Por lo tanto, un consumidor que se encuentre ante productos de la marca solicitada, «ENZO FUSCO», podría confundirla con la marca anterior, «ANTONIO FUSCO» (apartados 53 y 67) – existencia de riesgo de confusión.</p>		

Por el contrario, cuando los signos comparten un apellido que se percibe como un apellido común en el territorio de referencia, normalmente no se inducirá a error a los consumidores para que atribuyan un origen común a los productos y servicios. Los consumidores están acostumbrados a marcas que contienen apellidos comunes y no creen ciegamente que todos los productos o servicios en cuestión provienen de la misma fuente cada vez que aparece un apellido común en dos signos controvertidos.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MISS ROSSI	SISSI ROSSI	01/03/2005, <a href="#">T-169/03</a> , EU:T:2005:72  Recurso desestimado, 18/07/2006, <a href="#">C 214/05 P</a> , EU:C:2006:494
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio:</i> FR, IT</p> <p><i>Valoración:</i> el apellido «Rossi» es muy común y un apellido típico italiano, no solo para los consumidores italianos, sino también para los consumidores franceses. En un sector como el de la confección y la moda, en el que es habitual utilizar marcas formadas por patronímicos, puede que se asuma, como norma general, que un nombre muy común aparecerá con más frecuencia que un nombre raro. Así, los consumidores no pensarán que existe un vínculo económico entre todos los titulares de marcas que contienen el apellido «Rossi». Por lo tanto, no pensarán que las empresas que venden bolsas con la marca SISSI ROSSI están económicamente vinculadas o son idénticas a las que venden zapatos con la marca MISS ROSSI (apartados 82-83) – sin riesgo de confusión.</p>		

7.2.1.4 Apellido frente a nombre de pila y apellido – coincidencia en apellido

Cuando dos signos contengan el mismo apellido pero solo uno de ellos contenga también un nombre de pila, en general, existirá un **riesgo de confusión**. Los consumidores pueden confundirse y atribuir a los productos y servicios considerados una procedencia común. El apellido por sí solo se percibirá como la versión reducida del nombre completo, identificando de este modo la misma procedencia.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
MURÚA		13/07/2005, <a href="#">T 4 40/03</a> , Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Apreciación:</i> Consta que el público español percibirá el elemento verbal que compone la marca solicitada como un nombre propio (nombre y apellidos) y la marca anterior como un apellido. Es muy probable que el público destinatario únicamente vea en el añadido del nombre «Julián» y del apellido «Entrena» en la marca solicitada una forma de distinguir una gama de vinos procedentes de la empresa titular de la marca anterior o, cuando menos, de una empresa vinculada económicamente a la parte interviniente (puntos 42 y 78) – existencia de riesgo de confusión.</p>		

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
i) MARSHALL  ii) 		08/11/2017, <a href="#">T 271/16</a> , Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787

*Productos y servicios:* clases 9, 16, 28, 41

*Territorio:* UE

*Valoración:* el apellido «Marshall» no es común. Existirá riesgo de confusión, al menos para la parte del público de habla inglesa, dada la identidad o alta similitud de los productos y la similitud visual, fonética y conceptual entre los signos (sobre la base del elemento común «Marshall») (apartados 91, 96 y 108) – riesgo de confusión.

### 7.2.1.5 Nombre de pila frente a nombre de pila

Si los signos se entienden como variantes del mismo nombre de pila en uso en el mismo país o si uno se entiende como equivalente extranjero del otro nombre de pila, esto supone un argumento a favor de **riesgo de confusión**. No obstante, también deben tenerse en cuenta las diferencias visuales y fonéticas entre las variantes de los nombres de pila.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
ELISE		24/03/2010, <a href="#">T-130/09</a> , Eliza, EU:T:2010:120

*Productos y servicios:* clases 9, 42

*Territorio:* UE

*Valoración:* Los signos objeto de litigio son similares visual y fonéticamente. Son conceptualmente idénticos en los Estados miembros en los que se perciben como diminutivos del nombre de pila femenino Elizabeth (como Irlanda, Alemania o Austria) y conceptualmente muy similares en otros lugares en los que se consideran nombres de pila femeninos muy similares derivados de la misma raíz. La marca anterior, al ser un nombre de pila personal femenino, tiene al menos un carácter distintivo medio para los productos y servicios que cubre. Dado que los productos y servicios objeto de litigio son idénticos o similares, a pesar del alto grado de atención que cabe esperar del público destinatario, existe riesgo de confusión (apartados 40-43): riesgo de confusión.

### 7.2.1.6 Apellido frente a apellido

Si los signos se entienden como variantes del mismo apellido en uso en el mismo país o si uno se entiende como el equivalente extranjero del otro apellido, existirá un **riesgo de confusión**.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
Schmidt	Smith	Ejemplo inventado
<p><i>Productos y servicios:</i> similares</p> <p>Territorio: Alemania</p> <p><i>Valoración:</i> El apellido «Smith» del signo impugnado se entenderá como una <b>variante extranjera</b> del apellido «Schmidt» en Alemania. Los signos son visualmente similares en un grado medio, fonéticamente similares en un grado bajo y conceptualmente similares – riesgo de confusión.</p>		

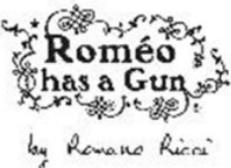
### 7.2.2 Nombres de empresas en combinación con otros elementos

La evaluación del riesgo de confusión podrá verse afectada por el hecho de que uno de los elementos verbales contenidos en un signo pueda considerarse un nombre de empresa, esto es, haciendo referencia a un origen comercial específico (suele ser un nombre de empresa precedido por la preposición «de/por»).

En este tipo de situaciones, cualquiera de los elementos (es decir, el nombre de empresa o el elemento que indique la marca que designa la línea de productos) puede cobrar más importancia en la impresión generalizada del signo, incluso si tiene un carácter distintivo inferior o es menos llamativo visualmente. Esto es así porque, en esta situación, los dos elementos del signo (es decir, el nombre de empresa y la marca que designa la línea de productos) desempeñan, en principio, un papel distintivo y autónomo incluso cuando el carácter distintivo de uno de ellos sea, *per se*, de un grado inferior. Dada esta configuración particular del signo, el consumidor percibirá los elementos de forma independiente, es decir, que cada uno de ellos indica un aspecto del origen comercial de los productos o servicios que designa (a saber, el nombre de una empresa junto a una marca que designa la línea de productos).

En consecuencia, si la marca anterior es idéntica (o muy similar) a cualquiera de los dos elementos —el nombre de empresa o la marca que designa la línea de productos—, incluso aunque se trate del elemento que, en otras circunstancias, sería menos relevante (por ejemplo, debido a su tamaño o a su carácter distintivo más bajo), en principio, existirá riesgo de confusión.

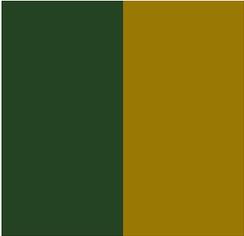
Signo anterior	Signo impugnado	Asunto
		09/04/2014, <a href="#">T-386/12</a> , EU:T:2014:198

<p>Productos y servicios: Clases 32, 38, 39</p> <p>Territorio: Reino Unido</p> <p><i>Evaluación:</i> En el caso actual, también debe tenerse en cuenta la estructura particular de la marca solicitada. Tal como ha señalado la División de Oposición, la presencia en la marca solicitada de la preposición <i>by</i> (de/por) llevará al consumidor, en la medida en que comprenda su significado, a pensar que la marca solicitada consiste dos marcas, la marca derivada «elite» y la marca principal «Mondariz». En consecuencia, el término «elite» no se percibirá como una simple denominación de una de las características de los productos y servicios que designa, sino como una parte independiente y distinta de la marca controvertida. Este elemento puede incrementar la similitud entre los signos en cuestión, independientemente del mayor o menor carácter distintivo intrínseco de la palabra «elite» (apartado 107) - riesgo de confusión.</p>		
<p>RICCI</p>		<p>15/09/2016, EU:T:2016:490</p> <p style="color: blue;"><a href="#">T-358/15</a>,</p>
<p>Productos y servicios: Clases 3, 25, 35</p> <p>Territorio: UE</p> <p><i>Evaluación:</i> También es necesario rechazar el argumento del solicitante que afirma que el elemento dominante de la marca solicitada es «Roméo has a Gun», debido a su posición inicial y a su mayor tamaño en relación con el elemento denominativo «by Romano Ricci». El público pertinente no solo prestará atención al primer elemento denominativo de la marca solicitada, sino que buscará complementarlo, en la medida en que dé la impresión de ser el título de una obra artística o una mención a la misma. Así pues, tal y como la Sala de Recurso afirmaba en el apartado 31 de la resolución impugnada, el elemento denominativo «by Romano Ricci» tiene el efecto de otorgar un mayor significado al primer elemento denominativo de la anterior marca RICCI, que le confiere una posición distintiva e independiente. Asimismo, la Oficina tiene razón al afirmar que, en el ámbito de la moda, es habitual que los artículos de cuidado personal y las prendas de alta costura mencionen el diseñador o el origen del producto utilizando el mismo formato que utiliza la marca solicitada. En este ámbito, es probable que el diseñador o el origen de un producto en concreto desempeñe un papel más importante para el público relevante que en otras categorías de productos. En consecuencia, el elemento denominativo «Romano Ricci» tiene la naturaleza adecuada para ser percibido como la marca de la casa, mientras que el elemento «Roméo has a Gun» será percibido como el signo que identifica una línea de productos o servicios concreta de entre una gama de productos y servicios más amplia ofrecida por el solicitante (apartado 46) - riesgo de confusión.</p>		

### 7.3 Marcas de color *per se*

Cuando se aprecia el riesgo de confusión de dos marcas de color *per se*, no se puede realizar una comparación fonética o conceptual de los signos y las similitudes gráficas dependerán del color de los signos.

En la apreciación global, la Oficina tiene en consideración el hecho de que existe un «[...]interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro [...]» (24/06/2004, [C-49/02](#), Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41; 06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). El carácter distintivo intrínseco de las marcas de color *per se* es limitado. El ámbito de protección debería limitarse a las combinaciones de colores idénticas o casi idénticas.

Signo anterior	Signo impugnado	Asunto n.º
		20/10/2010, <a href="#">R 755/2009-4</a>
<p>Productos y servicios: clase 8</p> <p>Territorio: UE</p> <p>Apreciación: En el presente caso, las combinaciones de colores, identificadas por distintos códigos de color, no están lo suficientemente próximas para dar lugar a un riesgo de confusión, teniendo en consideración que el carácter distintivo intrínseco es limitado (apartado 18). La Sala de Recurso hace referencia a las sentencias del TJUE y al interés general para garantizar que los colores estén disponibles para los competidores (apartado 19). El oponente no demostró un mayor carácter distintivo (apartado 25) — inexistencia de riesgo de confusión.</p>		

### 7.4 Marcas colectivas y de certificación anteriores

Como se establece en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 1, Principios generales](#), la «función esencial» de las marcas **individuales** es indicar la procedencia comercial, y el concepto de «riesgo de confusión» guarda relación con el perjuicio de esta función esencial (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59). La inmensa mayoría de los casos en los que existe un supuesto riesgo de confusión están relacionados con una confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios designados por marcas individuales en conflicto, esto es, la empresa específica de la que provienen.

Este no es el caso cuando la **marca anterior** es una marca **colectiva** o de **certificación**.

La apreciación del riesgo de confusión en estos últimos casos deberá efectuarse teniendo en cuenta las distintas funciones esenciales específicas de esas marcas y consistirá en evaluar si la marca impugnada (individual, colectiva o de certificación) ocasiona un perjuicio a esa función esencial, es decir:

- Por lo que respecta a marcas colectivas anteriores, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios designados por la marca anterior y los designados por la marca solicitada provienen todos ellos de miembros de la asociación titular de la marca anterior o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente a dichos miembros o a dicha asociación (05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 71);
- por lo que respecta a las marcas de certificación anteriores, el riesgo de que el público pueda creer que los productos y servicios designados por la marca impugnada poseen la certificación del titular de la marca de certificación anterior respecto a alguna característica que denote esa marca.

Sin embargo, cuando la marca **impugnada** sea una marca **colectiva** o de **certificación** y la oposición se base en una marca individual, se deberá efectuar la apreciación habitual del riesgo de confusión (esto es, si el público pudiera pensar que los productos o servicios designados por la marca impugnada y por la marca anterior tienen la misma procedencia comercial o provienen de empresas vinculadas económicamente).

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

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

***Parte C***

***Oposición***

***Sección 3***

***Solicitud presentada por el agente sin el  
consentimiento del titular de la marca  
(artículo 8, apartado 3, del RMUE)***

## Índice

<b>1 Observaciones preliminares.....</b>	<b>1218</b>
<b>1.1 Origen del artículo 8, apartado 3, del RMUE.....</b>	<b>1218</b>
<b>1.2 Finalidad del artículo 8, apartado 3, del RMUE.....</b>	<b>1219</b>
<b>2 Legitimación de la parte oponente.....</b>	<b>1220</b>
<b>3 Ámbito de aplicación.....</b>	<b>1221</b>
<b>3.1 Tipos de marcas contempladas.....</b>	<b>1221</b>
<b>3.2 Origen de la marca anterior.....</b>	<b>1223</b>
<b>4 Condiciones de aplicación.....</b>	<b>1225</b>
<b>4.1 Relación de agente o representante.....</b>	<b>1225</b>
4.1.1 Naturaleza de la relación.....	1225
4.1.2 Forma del acuerdo.....	1228
4.1.3 Alcance territorial del acuerdo.....	1230
4.1.4 Fechas relevantes.....	1231
<b>4.2 Solicitud a nombre del agente.....</b>	<b>1233</b>
<b>4.3 Presentación de la solicitud sin el consentimiento del titular.....</b>	<b>1235</b>
<b>4.4 Ausencia de justificación del solicitante.....</b>	<b>1239</b>
<b>4.5 Relación entre las marcas y entre los productos y servicios.....</b>	<b>1241</b>
4.5.1 Protección más allá de marcas idénticas y productos y servicios idénticos....	1242
4.5.2 Relación entre las marcas.....	1243
4.5.3 Relación entre los productos y servicios.....	1244
4.5.4 Evaluación combinada.....	1246

## 1 Observaciones preliminares

Según el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), mediante oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

cuando el agente o representante del titular de dicha marca lo solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

### 1.1 Origen del artículo 8, apartado 3, del RMUE

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) tiene su origen en el artículo 6*septies* del Convenio de París, el cual fue introducido en el citado convenio mediante la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958. La protección que confiere al titular de una marca consiste en el derecho a oponerse al registro solicitado o a reclamar la anulación o la transferencia a su favor del registro efectuado por su agente o representante sin su consentimiento, así como a prohibir el uso del mismo, cuando el agente o representante no pueda justificar su actuación. El artículo 6 *septies* del Convenio de París reza como sigue:

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el apartado 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), aplica esta disposición únicamente en la medida en que otorga al titular legítimo el derecho a oponerse a las solicitudes presentadas sin su consentimiento. Los demás elementos del artículo 6*septies* del Convenio de París son aplicados por los artículos [13](#), [21](#) y [60, apartado 1, letra b\), del RMUE](#). El [artículo 60, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), confiere al titular el derecho a anular las marcas registradas sin su consentimiento, mientras que los artículos [13](#) y [21](#) del RMUE le permiten prohibir el uso de las mismas o reivindicar la cesión de las mismas a su favor.

Habida cuenta de que el [artículo 46 del RMUE](#) establece que una oposición solo puede basarse en los motivos previstos en el [artículo 8 del RMUE](#), los derechos adicionales concedidos al titular por las disposiciones antes mencionadas no pueden

invocarse en el procedimiento de oposición. En consecuencia, cualquier pretensión del oponente de que se prohíba el uso de la marca del agente o de que se le ceda la solicitud misma, será declarada inadmisibile.

Habida cuenta del objeto específico de protección previsto en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), si bien el uso o la falta de uso de los derechos anteriores puede influir en los argumentos relativos a la justificación de la solicitud de la MUE, no puede obligarse a la parte oponente a aportar pruebas del uso conforme al [artículo 47, apartado 3, del RMUE](#), relativas a cualquier derecho anterior en el que se base la solicitud (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso, punto 1.2.1.2](#)). Esta práctica de la Oficina también se justifica por el hecho de que el [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#) se refiere a la «marca anterior» en el sentido del [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#), que no se aplica al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

## 1.2 Finalidad del artículo 8, apartado 3, del RMUE

La presentación de una solicitud por un agente o representante sin el consentimiento del titular de la marca es contraria al principio general de lealtad que subyace a los acuerdos de cooperación comercial de este tipo. Tal apropiación indebida de la marca del titular es especialmente perjudicial para sus intereses comerciales, ya que el solicitante podrá explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante su relación comercial con el titular y, por tanto, aprovecharse indebidamente del esfuerzo y la inversión del titular (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

Por consiguiente, el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) tiene por finalidad salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas frente a la apropiación arbitraria de las mismas, confiriéndoles el derecho de prohibir el registro de las solicitudes presentadas por agentes o representantes sin su autorización.

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) constituye una manifestación del principio de buena fe en las transacciones mercantiles. El [artículo 59, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), el cual permite declarar la nulidad de una marca de la Unión Europea cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe, es la expresión general de este principio.

Sin embargo, en algunos aspectos, la protección otorgada por el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) es más limitada que la que confiere el [artículo 59, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), porque la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones adicionales previstas en esta disposición. Por otra parte, la protección podría considerarse más amplia en otros sentidos, ya que el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), podría aplicarse cuando la conducta de un agente no se considerara de «mala fe»; por ejemplo, si el agente hubiera actuado sobre la base de la suposición incorrecta, pero de buena fe, de que tenía el consentimiento para solicitar la marca.

## 2 Legitimación de la parte oponente

A tenor del [artículo 46, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), el derecho a presentar una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) está reservado únicamente a los titulares de las marcas anteriores. Esto está en contradicción con el [artículo 46, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), que establece que las oposiciones basadas en el [artículo 8, apartados 1 y 5, del RMUE](#) podrán presentarlas también los licenciatarios autorizados, y con el [artículo 46, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), que dispone que en las oposiciones basadas en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el derecho a presentar una oposición se extiende también a las personas autorizadas a ejercer tales derechos por el derecho nacional aplicable.

De lo que antecede se deduce que, puesto que el derecho a presentar una oposición contra una solicitud de marca de la Unión Europea basada en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) lo ostentan, exclusivamente, los titulares de las marcas anteriores, las oposiciones presentadas en nombre de terceros, sean los licenciatarios o personas facultadas de cualquier otro modo por las legislaciones nacionales aplicables, no serán admitidas por falta de legitimación.

Asunto	Observaciones
30/09/2009, <a href="#">R 1547/2006-4</a> , POWERBALL / POWERBALL (confirmada el 16/11/2011 por <a href="#">T-484/09</a> , Powerball)	La Sala confirmó la resolución de la División de Oposición por la que se desestimaba la oposición basada en el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> , en la medida en que la parte oponente no era la titular del derecho anterior, y únicamente reivindicaba su condición de licenciataria de la empresa Nanosecond Technology Co. Ltd.
Asunto	Observaciones
14/06/2010, <a href="#">R 1795/2008-4</a> , ZAPPER-CLICK (en apelación el 03/10/2012, <a href="#">T-360/10</a> , ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	El demandado no satisfizo el requisito relativo a la titularidad de la marca; en concreto, de la marca registrada ZAPPER-CLICK. En la apelación, el Tribunal no trató este asunto.

Asimismo, en caso de que el oponente no acredite ser el titular legítimo de la marca en el momento de presentar la oposición, esta será desestimada sin examen sobre el fondo por falta de pruebas. Las pruebas exigidas en cada caso dependerán del tipo de derecho en que se base la oposición. El actual titular puede también invocar los derechos de su predecesor en el título, si el acuerdo de agencia/representación se celebró entre el titular anterior y el solicitante, pero este hecho deberá justificarse debidamente mediante la aportación de pruebas.

### 3 **Ámbito de aplicación**

#### 3.1 **Tipos de marcas contempladas**

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), se aplica a las «marcas» anteriores que hayan sido solicitadas como marcas de la Unión Europea sin el consentimiento de su titular. Sin embargo, el [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#) no se aplica a las oposiciones basadas en este motivo, dado que se limita a enumerar los tipos de derechos anteriores en virtud de los cuales puede presentarse una oposición con arreglo a los apartados 1 y 5 del mismo artículo. Por lo tanto, es necesario determinar, de forma más detallada, los tipos de derechos que pueden servir de base a una oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), tanto en lo que se refiere a su naturaleza como a su origen geográfico.

A falta de restricciones en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), y en vista de la necesidad de proteger de forma efectiva los intereses legítimos del verdadero titular, el término «marcas» habría de interpretarse en sentido amplio y deberá entenderse en el sentido de que comprende, asimismo, las **solicitudes pendientes** de registro, ya que no hay nada en esta disposición que limite su ámbito de aplicación exclusivamente a las marcas registradas.

Por estas mismas razones, las **marcas no registradas o las marcas notoriamente conocidas** a efectos del artículo 6 *bis* del Convenio de París también están comprendidas en el término «marcas» en el sentido del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#). Por consiguiente, tanto las marcas registradas como las no registradas están amparadas por esta disposición, siempre que la legislación del país de origen reconozca derechos de este último tipo.

En cambio, la referencia expresa a las «marcas» significa que el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) **no se aplica a meros signos utilizados en el tráfico económico, distintos** de las marcas no registradas. Del mismo modo, **otros tipos de derechos de propiedad intelectual** que podrían servir de fundamento a una acción de nulidad tampoco pueden invocarse en el contexto del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

Asunto	Observaciones
--------	---------------

08/06/2010 <a href="#">B 1 461 948</a> , Quick Effect Plaster Gu Tong Tie Gao (fig.)	Puesto que el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> se refiere únicamente a las marcas anteriores, las pruebas aportadas por el oponente respecto a los derechos relacionados con la legislación sobre derechos de autor en el territorio de China no se consideraron pertinentes. Este es otro tipo de derecho de propiedad intelectual que se excluye, como resultado de la referencia expresa en el artículo a las «marcas».
---	--

Se desprende claramente del texto del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) que la marca en la que se basa la oposición ha de ser **anterior** a la solicitud de marca de la Unión Europea. En consecuencia, la **fecha relevante** a tener en cuenta es la **fecha de presentación o la fecha de prioridad** de la solicitud impugnada. Las normas para la determinación de la prioridad dependen del tipo de marca que sirva de fundamento a la oposición. Si la marca anterior se ha adquirido mediante el registro, habrá de tenerse en cuenta su fecha de presentación o de prioridad a fin de examinar si precede a la solicitud de la MUE impugnada, mientras que si se trata de un derecho basado en el uso, deberán cumplirse las condiciones correspondientes para la protección mediante el uso antes de la fecha de presentación (o, si procede, de la fecha de prioridad) de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada. En el caso de marcas anteriores notoriamente conocidas, la marca deberá haber adquirido notoriedad antes de la fecha de prioridad o de la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada.

Asunto	Observaciones
21/12/2009, <a href="#">R 1621/2006-4</a> , D-Raintank	La Sala señaló que las solicitudes de marca presentadas por el solicitante de la anulación en 2003 fueron, en todos los casos, posteriores a la fecha de presentación de la MUE impugnada, e incluso a su fecha de registro, y no pudieron utilizarse para establecer que el solicitante de la anulación fuera titular de una «marca» en el sentido de una marca registrada, en ningún lugar del mundo, respecto al signo en cuestión cuando la MUE fue presentada. Afirmó, además, que «lógicamente, nadie puede basar una reclamación de denegación por motivos relativos o una declaración de nulidad en derechos que son anteriores a la MUE impugnada» (apartado 53).

Asunto	Observaciones
19/06/1999, <a href="#">B 3 436</a> , NORAXON	El plazo que debe tenerse en cuenta para determinar la aplicabilidad del <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> comienza en la fecha en la que la solicitud de MUE en cuestión entró en vigor, es decir, el 26/10/1995. Esta fue la <b>fecha de prioridad</b> en Alemania, reivindicada por el solicitante, otorgada por la Oficina y posteriormente publicada, y no la fecha de presentación de la solicitud de MUE en la Oficina.

### 3.2 Origen de la marca anterior

Si se tiene en cuenta que el [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#) no se aplica a las oposiciones basadas en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), no puede servir para definir el alcance territorial de la protección conferida por [este último artículo](#). En ausencia de cualquier otra mención del «territorio de referencia» en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) es **irrelevante que el titular ostente los derechos de marca anteriores en la Unión Europea o no**.

La importancia práctica de esta disposición reside, precisamente, en la capacidad jurídica que otorga a los titulares de marcas situados **fuera de la Unión Europea** para defender estos derechos contra solicitudes presentadas de forma fraudulenta, ya que los titulares de derechos de marca radicados en la Unión pueden invocar el resto de los motivos contemplados en el [artículo 8 del RMUE](#) para defender sus derechos anteriores de dichos actos. Ni que decir tiene que las marcas de la Unión o las marcas nacionales que sirven de base para una oposición, con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 8 del RMUE](#), también son marcas anteriores susceptibles de ser invocadas como fundamento de una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

Asunto n.º	Comentarios
<p>19/12/2006,  <a href="#">B 715 146</a>, Squirt</p>	<p>«A efectos del <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> es irrelevante el lugar del mundo en el que residan los derechos de titularidad. De hecho, si en el Convenio de París se requiere <b>la titularidad en un país miembro de la Unión de París</b>, en ausencia de toda referencia en el RMUE al territorio en que exista tal titularidad, deberá concluirse que bastará con el que oponente cumpla los requisitos del <a href="#">artículo 5 del RMUE</a> relativo a las “personas que podrán ser titulares de marcas de la Unión Europea”. En el asunto en cuestión, el oponente cumplía tal requisito, ya que se trataba de una empresa con domicilio social en los Estados Unidos de América».</p>
<p>10/01/2011,  <a href="#">3 253 C</a>, MUSASHI (fig.)</p>	<p>El hecho de que los registros anteriores fueran de países no pertenecientes a la UE no incide, en modo alguno, en el motivo de nulidad en cuestión, dado que el <a href="#">artículo 8, apartado 2, del RMUE</a>, que impone esta condición territorial, no se aplica a los procedimientos basados en el <a href="#">artículo 8, apartado 3 del mismo</a>, y no puede servir para definir el alcance territorial de la protección otorgada por dicho artículo. «En ausencia de toda mención a un “territorio de referencia” en el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a>, la División de Anulación debe suponer que las marcas anteriores registradas en países fuera de la UE pueden constituir el fundamento de una solicitud de nulidad con arreglo al <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a>» (apartado 33).</p>
<p>26/01/2012, <a href="#">R 1956/2010-1</a>, HEATSTRIP / HEATSTRIP          (confirmada por 09/07/2014, <a href="#">T-184/12</a>)</p>	<p>La oposición se basó en una marca no registrada protegida en Australia, entre otros países. La Sala consideró que las pruebas presentadas por el oponente acreditaban que este llevaba utilizando la marca en Australia durante un período significativo (apartados 3 y 34, respectivamente).</p>

Asunto n.º	Comentarios
19/05/2011, <a href="#">R_85/2010-4</a> , LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.)	La oposición se basó en una marca registrada protegida en Malasia. Al presentar el certificado de registro de Malasia, se demostró que el oponente es el titular de la marca malaya.

## 4 Condiciones de aplicación

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) permite a los titulares de marcas oponerse al registro de las mismas como marcas de la Unión Europea, siempre que se cumplan los siguientes requisitos sustantivos acumulativos (13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61):

1. el solicitante es o fue un agente o representante del titular de la marca;
2. la solicitud figura a nombre del agente o del representante;
3. la solicitud se presentó sin el consentimiento del titular;
4. el agente o representante no justificó su actuación;
5. los signos y los productos y servicios son idénticos o se encuentran estrechamente relacionados.

### 4.1 Relación de agente o representante

#### 4.1.1 Naturaleza de la relación

A la luz de la finalidad de esta disposición, que es salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas frente a la apropiación indebida de las mismas por sus socios comerciales, los términos «agente» y «representante» deben **interpretarse en sentido amplio** con objeto de cubrir todo tipo de relaciones basadas en un acuerdo empresarial (regido por un contrato escrito o verbal) en el que una parte representa los intereses de la otra, con independencia del *nomen juris* que se dé a la relación contractual entre el mandante-titular y el solicitante de la marca de la Unión Europea. A los efectos del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), basta con que exista un acuerdo de cooperación comercial entre las partes tal que genere una **relación de confianza** al imponer al solicitante, de forma expresa o tácita, una obligación general de **confianza y lealtad** con respecto a los intereses del titular de la marca (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 84-85).

Se deduce que el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) podrá aplicarse también, por ejemplo, a licenciarios del titular, o a distribuidores autorizados de los productos en relación con los cuales se usa la marca.

Asunto n.º	Observaciones
11/11/2020, <a href="#">C-809/18 P</a> , MINERAL MAGIC	El solicitante podría considerarse un «agente» del titular de la marca anterior a la luz del acuerdo de distribución entre las partes. Según el contrato, el titular suministraría los productos de la marca anterior al solicitante y este último se encargaría de distribuir los productos de la propietaria dentro de la UE y en todo el mundo. El acuerdo también indicaba al solicitante como distribuidor preferido de los productos del titular, e incluía una cláusula inhibitoria de la competencia y disposiciones relativas a los derechos de propiedad intelectual del propietario con respecto a dichos productos (apartados 86-87).
09/07/2014, <a href="#">T-184/12</a> , Heatstrip	Aunque no existe un acuerdo de cooperación entre las partes, su relación en la fecha de la solicitud de la MUE fue, a la luz de la correspondencia comercial entre ellos, más que la de un simple comprador y vendedor. Existía, más bien, un acuerdo de cooperación tácito que llevaba a una obligación fiduciaria por parte del solicitante de la MUE (apartado 67).
21/11/2014, <a href="#">R 1958/2013-1</a> , СЛОБОДА (fig.)	El contenido de la información intercambiada muestra que el titular de la marca registrada actuó, de hecho, como agente o distribuidor del solicitante de nulidad. Aunque la relación no estaba definida explícitamente como tal, según parece, las partes eran socios empresariales, lo cual requiere un cierto grado de confianza. El titular de la marca impugnada informaba y consultaba regularmente con el solicitante de nulidad sobre la estrategia de comercialización, lo que le permitía un cierto nivel de control (apartado 46).

Dada la variedad de formas que las relaciones comerciales pueden revestir en la práctica, se aplica un **planteamiento caso por caso** que se centra en la cuestión de saber si el vínculo contractual existente entre el titular-oponente y el solicitante se limita únicamente a una serie de transacciones ocasionales, o si, por el contrario, su duración y contenido son tales que podrían justificar la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) (para obtener más información sobre las fechas relevantes con respecto a la relación entre el titular-oponente y el solicitante, véase el [punto 4.1.4](#)). La cuestión esencial debería ser si fue la cooperación con el titular lo que permitió al

solicitante conocer y apreciar el valor de la marca y le incitó, posteriormente, a intentar registrarla en su propio nombre.

No obstante, ha de existir algún tipo de acuerdo de cooperación entre las partes. Si el solicitante actúa de forma totalmente **independiente**, sin mantener ningún tipo de relación de confianza con el titular, no puede considerarse un agente a efectos de lo dispuesto en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) (confirmado mediante 13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).

Asunto n.º	Observaciones
16/06/2011, 4 103 C, RETROFIT	Las partes gozaban de derechos paralelos e independientes a las marcas en los Estados Unidos y Japón en el momento de la presentación de la marca impugnada. No se demostró la existencia de una relación de agente o representante.

Asunto n.º	Observaciones
17/03/2000, <a href="#">B 26 759</a> , EAST SIDE MARIO'S	El mero deseo de establecer una relación comercial con el oponente no puede considerarse un acuerdo concertado entre las partes en cuanto al uso de la marca impugnada.

Así pues, **un mero comprador o un cliente** del titular no puede equipararse a un «agente o representante» con arreglo al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), puesto que dichas personas no tienen ninguna obligación especial de lealtad para con el titular de la marca.

Asunto n.º	Observaciones
13/04/2011, <a href="#">T-262/09</a> , First Defense Aerosol Pepper Projector	La prueba no demuestra que el solicitante actuara por cuenta de la demandante, sino que acredita meramente la existencia de una relación vendedor-cliente. Dicha relación no basta para que sea aplicable el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> (apartado 67).
26/06/2009, <a href="#">B 955 528</a> , Iber Fusion (fig.)	No pudo establecer si el solicitante era efectivamente un agente o representante o un mero comprador de los productos de la parte oponente.

Carece de relevancia, a efectos del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), el hecho de que exista o no un acuerdo de **exclusividad** entre las partes, o una mera relación comercial de carácter no exclusivo. De hecho, puede existir un acuerdo de cooperación comercial que suponga una obligación de lealtad incluso cuando no hay una cláusula de exclusividad (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 69).

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) también se aplica a las formas **análogas** de relaciones de negocios que dan lugar a una obligación de lealtad y confidencialidad entre el titular de la marca y el profesional, como es el caso de los abogados, consultores, agentes de marcas, etc. Sin embargo, el representante legal o el gerente de la empresa de la parte oponente no puede considerarse un agente o representante en el sentido del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), dado que dichas personas no son socios comerciales de la parte oponente. La finalidad de esta disposición no consiste en proteger al titular de actos de violación que tienen su origen en el seno de su propia empresa. Tales actos podrían sancionarse a través de las disposiciones generales sobre la mala fe con arreglo al [artículo 59, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

Asunto n.º	Observaciones
20/03/2000, <a href="#">B 126 633</a> , Harpoon (fig.)	El solicitante era un representante legal de la empresa de la parte oponente, lo que no fue suficiente para probar la relación exigida por el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> .

La **carga de la prueba** relativa a la existencia de una relación de cooperación recae en la parte oponente (13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64, 67).

#### 4.1.2 Forma del acuerdo

No es preciso que el acuerdo entre las partes revista la forma de un contrato escrito. Como es lógico, la existencia de un acuerdo formal entre las partes tendrá un gran valor a la hora de determinar exactamente el tipo de relación que vincula a las partes. Como ya se ha señalado, el título de dicho acuerdo y la terminología elegida por las partes no deben considerarse concluyentes. Lo importante es el tipo de cooperación comercial establecida en sus aspectos sustanciales y no su descripción formal.

Aun en aquellos casos en que no exista un contrato escrito, cabe inferir la existencia de un acuerdo comercial del tipo exigido por el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) a partir de indicios y pruebas indirectos, tales como la correspondencia comercial entre las partes, facturas y hojas de pedido correspondientes a los productos vendidos al agente, o notas de abono y otros instrumentos bancarios (teniendo siempre en cuenta que una mera relación de cliente es insuficiente en el sentido del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#)). Pueden ser importantes, incluso, los acuerdos sobre resolución de conflictos, por cuanto aportan suficiente información acerca de la relación existente entre las partes en el pasado.

Asunto n.º	Observaciones
07/07/2003, <a href="#">R 336/2001-2</a> , GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	La División de Oposición acertó al concluir que existía una relación de agencia entre el solicitante y los oponentes, basándose en la correspondencia que indicaba que las dos partes mantenían una relación comercial prolongada y estrecha. La empresa del solicitante ejercía como distribuidora de los productos de los oponentes (apartado 18).

Por lo demás, circunstancias como objetivos de ventas impuestos al solicitante, o el pago de cánones, o la fabricación de los productos amparados por la marca bajo licencia o la asistencia en la creación de una red de distribución local, constituyen indicios sólidos de una relación comercial del tipo contemplado en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

El Tribunal decidió, asimismo, que la cooperación activa entre un solicitante de MUE y un oponente en la promoción del producto, con el fin de optimizar su comercialización, podría dar lugar a la relación fiduciaria en virtud del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

Asunto n.º	Observaciones
------------	---------------

<p>26/01/2012, <a href="#">R 1956/2010-1</a>, HEATSTRIP / HEATSTRIP (confirmada el 09/07/2014, <a href="#">T-184/12</a>)</p>	<p>El Tribunal confirmó las conclusiones de la Sala, que consideró que podía establecerse la existencia de una relación contractual vinculante mediante las <b>cartas comerciales intercambiadas</b> por las partes, también por correo electrónico. La Sala examinó la correspondencia por correo electrónico entre las partes, con el fin de determinar lo que cada una de ellas le pedía a la otra (apartado 50). La Sala concluyó que los mensajes de correo electrónico ponían de relieve que las dos partes cooperaban activamente en la promoción del producto, mediante su publicidad en folletos y su exposición en una feria, al objeto de generar las mejores condiciones para su comercialización con éxito: el oponente suministraba el material para atender tales fines, y el solicitante lo adaptó al mercado alemán (apartado 54). La Sala concluyó así que la correspondencia por correo electrónico denotaba la existencia de un acuerdo de cooperación comercial entre las partes, de un tipo que da lugar a una relación de confianza (apartado 56). El Tribunal General no aceptó el argumento del solicitante según el cual no existía cooperación entre las partes (porque el solicitante no estaba integrado en la estructura de ventas del oponente, no estaba sujeto a una cláusula de no competencia y tenía que soportar los gastos de venta y promoción) y confirmó la resolución de la Sala (apartado 67 y siguientes).</p>
--	--

No obstante, el mero deseo del solicitante de establecer una relación comercial con el oponente no podrá considerarse como un acuerdo entre las partes. Los agentes o representantes potenciales no están comprendidos en el ámbito de aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) (véase B 26 759, citado anteriormente).

#### 4.1.3 Alcance territorial del acuerdo

Ni el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), ni el artículo 6<sup>septies</sup> del Convenio de París se refieren explícitamente al ámbito territorial del acuerdo entre el principal y su agente. Dado que la finalidad de la disposición es prevenir el abuso de confianza que el titular original ha depositado en su agente, parece que el ámbito territorial de su acuerdo no debería limitar la aplicación de dicha disposición. El deber general de confianza y lealtad del agente en relación con los intereses del titular legítimo de la marca no puede limitarse territorialmente. En el contexto de una economía globalizada e

integrada, el titular debería razonablemente esperar poder expandirse a nuevos mercados sin incurrir en registros realizados por sus agentes en sus mercados existentes (14/09/2004, [R 460/2003-2](#), CELLFOOD / CELLFOOD, § 17-18).

Por lo tanto, aunque el acuerdo entre el agente y el principal se refiera únicamente a un territorio fuera de la Unión Europea, el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) , puede seguir siendo de aplicación.

#### 4.1.4 Fechas relevantes

La relación de agente-representante debe haberse establecido **antes de la fecha de presentación** de la solicitud de marca de la Unión Europea. Por lo tanto, es irrelevante que con posterioridad a esa fecha el solicitante entrara en negociaciones con el oponente, o le hiciera propuestas unilaterales con objeto de convertirse en su representante o agente.

Asunto n.º	Observaciones
19/05/2011, <a href="#">R 85/2010-4</a> , LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.)	El oponente otorgó al solicitante un poder especial por el que consentía en que el solicitante presentara solicitudes de marca. Con posterioridad a tal poder, el solicitante presentó una solicitud de MUE. Tras la presentación, el oponente revocó el poder especial y presentó la oposición.  La Sala consideró que la fecha relevante es la de presentación de la solicitud. En tal fecha, la autorización del titular se encontraba vigente. La revocación tuvo efectos <i>ex nunc</i> (y no afecta a la validez de las acciones realizadas con arreglo al poder especial) y no <i>ex tunc</i> (como si el poder especial nunca hubiera existido) (apartado 24).
06/09/2006 <a href="#">T-6/05</a> , First Defense Aerosol Pepper Projector	La Sala de Recurso debería haber examinado si, en la fecha de la solicitud de registro de la marca, la parte interviniente se encontraba vinculada por la autorización o no (apartado 50).

No obstante, aunque el acuerdo entre las partes se haya celebrado formalmente **después de la fecha de presentación** de la solicitud, cabe todavía deducir de las pruebas presentadas que las partes mantenían ya cierta forma de cooperación comercial antes de la firma del contrato y que el solicitante ya actuaba como agente, representante, distribuidor o licenciataria del oponente.

Sin embargo, el acuerdo entre las partes **no tiene que estar todavía técnicamente en vigor** al presentar la solicitud. La referencia a una solicitud presentada por un «agente o representante» no debería interpretarse como un requisito formal que debe

satisfacerse al tiempo de la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea. El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), se aplica igualmente a **los acuerdos que vencieron antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea**, siempre que el tiempo transcurrido permita presumir, razonablemente, que la obligación de lealtad y confidencialidad persistía al tiempo de la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea (confirmado mediante 13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 65).

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) y el artículo 6 *septies* del Convenio de París no protegen al titular de una marca que actúa de manera descuidada y no se esfuerza en procurar la protección de la marca por sí mismo. Con arreglo a las obligaciones de confianza poscontractuales, ninguna de las partes podrá utilizar la extinción de un acuerdo como pretexto para librarse de sus obligaciones; por ejemplo, rescindiendo un acuerdo e, inmediatamente después, presentando una solicitud de marca. La lógica que subyace al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) y al artículo 6 *septies* del Convenio de París consiste en evitar situaciones en las que un representante en un país A de un mandante que sea titular de marcas en un país B, y al que se ha encargado que comercialice los productos protegidos por una marca y sirva los intereses del mandante en el país A, utilice la presentación de una solicitud de marca en el país A como arma contra el mandante; por ejemplo, con el fin de obligar a este a continuar con el representante e impedirle acceder al mercado en dicho país A. Tal lógica se aplica, igualmente, si existe un acuerdo pero el representante lo rescinde para aprovecharse y presentar una marca por los mismos motivos. No obstante, esto no genera derechos absolutos para que el mandante obtenga la protección de sus marcas en otros países. El mero hecho de que el mandante sea titular de una marca en el país B no le confiere el derecho absoluto a obtener marcas en todos los demás países; las marcas registradas en países diferentes son, en principio, independientes entre sí, y pueden tener titulares distintos, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Convenio de París. El artículo 6 *septies* del Convenio de París constituye una excepción a este principio, y únicamente en la medida en que las obligaciones contractuales o *de facto* de las partes en cuestión justifiquen tal excepción. Solo en dicha medida está justificado que la MUE resultante «pertenezca» al mandante con arreglo al artículo 21 del RMUE (19/11/2007, [R 73/2006-4](#), PORTER (fig.) / PORTER (fig.) et al., § 26).

Lo anterior debe apreciarse caso por caso, y el factor decisivo debería ser si el solicitante tiene, todavía, la posibilidad de sacar un beneficio comercial de su pasada relación con el titular de la marca sirviéndose de los conocimientos y contactos adquiridos gracias a su posición.

Asunto n.º	Observaciones
19/11/2007, <a href="#">R 73/2006-4</a> , PORTER (fig.) / PORTER (fig.) et al.	La solicitud impugnada no se presentó durante la vigencia de los acuerdos entre las partes, lo que permitió al solicitante presentar una solicitud de MUE, pero casi <b>un año</b> después de la extinción del último acuerdo (apartado 25). Las obligaciones de confianza tras la extinción del acuerdo no tienen que durar siempre, sino durante un cierto período transitorio tras la terminación del mismo, en el que las partes pueden redefinir sus estrategias comerciales. Toda relación poscontractual entre las partes se había concluido en la fecha de la presentación de la marca impugnada (apartado 27).
21/02/2002, <a href="#">B 167 926</a> , AZONIC	Menos de <b>tres meses</b> después de la extinción de una relación contractual, como la de un acuerdo de licencia, la relación de confianza entre las partes sigue existiendo, e impone al solicitante una obligación de lealtad y confianza.

## 4.2 Solicitud a nombre del agente

Según el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), la marca solicitada no se registrará cuando el agente o representante solicite su registro en su propio nombre. Normalmente, resultará fácil comprobar si se cumple este requisito comparando el nombre del solicitante con el de la persona que figura en la prueba como agente o representante del titular.

Sin embargo, pueden darse situaciones en las que el agente o representante trate de **eludir** esta disposición haciendo que la solicitud sea presentada por un tercero sobre el cual ejerce un control, o con quien ha llegado a algún tipo de acuerdo a tal fin. En tales casos está justificado adoptar un planteamiento más flexible. Así pues, si bien es evidente que, debido a la naturaleza de la relación existente entre la persona que presenta la solicitud y el agente, la situación es efectivamente la misma que si la solicitud la hubiera presentado el propio agente, es posible aplicar el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) pese a la aparente discrepancia entre el nombre del solicitante y el nombre del agente del titular.

Tal supuesto podría darse si la solicitud fuera presentada no en nombre de la sociedad del agente, sino en nombre de una persona física que **tenga los mismos intereses económicos** que el agente, como por ejemplo su presidente, vicepresidente o representante legal. Dado que, en este caso, el agente o representante podría todavía

beneficiarse de dicha solicitud, habría que considerar que la persona física está sujeta a las mismas limitaciones que la sociedad.

Asunto n.º	Observaciones
21/02/2002, <a href="#">B 167 926</a> , AZONIC	La División de Oposición consideró que, aun cuando la solicitud de MUE se presentó en nombre de una persona física (el Sr. Costahaude), en lugar de directamente en el nombre de la persona jurídica (STYLE'N USA, INC.), la situación era en la práctica la misma que si se hubiera presentado en el nombre de la persona jurídica.
28/05/2003, <a href="#">B 413 890</a> , CELLFOOD	Si bien es evidente que, debido a la naturaleza de la relación existente entre la persona que presenta la solicitud y el agente, la situación es, efectivamente, la misma que si la solicitud la hubiera presentado el propio agente, es posible aplicar el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> pese a la aparente discrepancia entre el nombre del solicitante y el nombre del agente del titular.

Además, en caso de que la persona que presentó la solicitud impugnada sea también quien **firmó el contrato de agencia** en nombre de la sociedad, este hecho deberá reputarse un argumento sólido en favor de la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), pues en tal supuesto el solicitante no podrá negar un conocimiento directo de las prohibiciones pertinentes. Del mismo modo, si un contrato de agencia incluye una **cláusula** por la cual se hace personalmente responsable al gerente de la sociedad de la observancia de las obligaciones contractuales asumidas por el agente, este hecho habrá de considerarse como un indicio de que la presentación de la solicitud está comprendida en la prohibición prevista en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

Asunto n.º	Observaciones
------------	---------------

<p>21/02/2002, <a href="#">B 167 926</a>, AZONIC</p>	<p>Teniendo en cuenta el puesto del representante autorizado de la empresa licenciataria, la Oficina consideró que, a pesar del hecho de que la solicitud de MUE se presentó en nombre de la persona física, la situación era, en la práctica, la misma que si la hubiera presentado la persona jurídica, es decir, la empresa licenciataria. La solicitud de MUE en nombre de la persona física podría haber tenido un efecto directo en la persona jurídica debido a su relación profesional y, además, el presidente o el vicepresidente de una empresa deberían considerarse obligados por las mismas limitaciones que su compañía o, al menos, temporalmente obligados en el caso de la extinción de su relación profesional.</p> <p>Esta posición se ve reforzada por el hecho de que, en el asunto de referencia, existe una cláusula en el acuerdo renovado que establece el derecho del licenciante a la rescisión inmediata en el caso de que «el control de STYLE'N (el licenciario) se transfiera y, por tanto, cambie la gerencia de la misma», lo que pone de relieve que la gerencia de la empresa licenciataria también se encontraba obligada por los términos del acuerdo.</p>
--	--

Nos hallamos ante un caso similar cuando el agente o representante y el solicitante son personas jurídicas distintas, pero las pruebas revelan que están **controladas, administradas o dirigidas** por la misma persona física. Por las razones antes aducidas, resulta oportuno «levantar el velo corporativo» y aplicar el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) también en estos casos.

#### 4.3 **Presentación de la solicitud sin el consentimiento del titular**

Si bien la ausencia del consentimiento del titular es una condición **sine qua non** para la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), la **parte oponente no está obligado a presentar la prueba de que el agente no estaba autorizado** a presentar la solicitud de marca de la Unión Europea. Una mera **declaración** de que la solicitud se presentó sin su consentimiento suele ser **suficiente**. Esto obedece a que no cabe esperar que el oponente acredite un hecho «negativo», como la **ausencia** de consentimiento. En estos casos **se invierte la carga de la prueba** e incumbe al

solicitante probar que estaba autorizado a presentar la solicitud o justificar su actuación de cualquier otro modo.

En vista de la necesidad de proporcionar al titular legítimo una protección efectiva frente a las actuaciones realizadas por sus agentes sin su autorización, la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) solo debería excluirse cuando el consentimiento del titular fuera suficientemente **claro, específico e incondicional** (06/09/2006, [T-6/05](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 40).

Así pues, aunque el titular haya consentido expresamente la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, su consentimiento no puede considerarse suficientemente claro si no ha especificado de forma explícita que la solicitud puede presentarse en nombre del agente.

Asunto n.º	Observaciones
07/07/2003, <a href="#">R 336/2001-2</a> , GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	«Habida cuenta de la importancia de su efecto de extinción de los derechos exclusivos de los titulares de las marcas en el procedimiento principal (derecho que les habilita para controlar la comercialización inicial en el EEE), el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tales derechos» (apartado 18).

De la misma forma, aunque el titular haya consentido expresamente la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, su consentimiento no puede considerarse suficientemente específico a efectos de lo dispuesto en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) si no se indican los signos específicos que el solicitante está autorizado a solicitar como marcas de la Unión Europea.

Por regla general, será más fácil examinar si el titular autorizó la presentación de la solicitud cuando las condiciones en las que un agente o representante puede presentar una solicitud de marca de la Unión Europea están adecuadamente reguladas en el **contrato**, o resultan de otras **pruebas directas** (cartas, representaciones escritas, etc.). En la mayoría de los casos, estas pruebas bastarán para poner de manifiesto si el titular ha dado su consentimiento expreso, o si el solicitante ha sobrepasado los límites de sus poderes.

En otros casos o no existe contrato, o es inadecuado a este respecto. Si bien el texto del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) es, en principio, lo bastante amplio para amparar también los casos de **consentimiento tácito o implícito**, este consentimiento solo debe inferirse cuando la prueba sea suficientemente clara respecto a las intenciones del titular. Si la **prueba no menciona en absoluto** la existencia de una autorización expresa o tácita, la **ausencia de consentimiento debería presumirse de forma general**.

Aun en el supuesto de que existan **indicios indirectos** y pruebas de los que se deduzca la existencia de un consentimiento implícito, cualquier **duda o ambigüedad** debería **interpretarse en favor del oponente**, ya que, por regla general, será bastante difícil examinar si dicho consentimiento es lo suficientemente claro e inequívoco.

Por ejemplo, el hecho de que el titular haya tolerado la presentación de solicitudes en nombre del agente sin su consentimiento en otras jurisdicciones no puede generar en el solicitante la confianza legítima de que el titular tampoco pondrá objeciones a la presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea.

Asunto n.º	Observaciones
31/01/2001, <a href="#">B 140 006</a> , GORDON SMITH (fig.); confirmada mediante 07/07/2003, <a href="#">R 336/2001-2</a> , GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	El mero hecho de que los oponentes no se opusieran de inmediato a la actuación del solicitante de registrar la marca después de que recibieran la notificación de tal actuación no constituye un consentimiento de la misma.

El hecho de que el titular tolere una conducta al margen de los límites de un contrato (como la utilización de un signo) no puede llevar a la conclusión de que la presentación de la MUE no infringió la obligación de confianza establecida si el consentimiento no es inequívoco, específico e incondicional.

Asunto n.º	Observaciones
------------	---------------

<p><a href="#">T-537/10</a> y <a href="#">T-538/10</a>, Fagumit, EU:T:2012:2952,</p>	<p>La solicitante (la titular de la MUE en los procedimientos de anulación) centró su línea de argumentación en el consentimiento presuntamente otorgado por el titular de la marca. El Tribunal mantuvo (al igual que la Sala de Recurso) que el consentimiento a efectos del registro de la marca en nombre del representante o el agente debe ser inequívoco, específico e incondicional (apartados 20-23).</p> <p>El documento en el que se basó la titular de la MUE no demostraba un consentimiento en el sentido recogido en el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> (apartado 28). La titular de la MUE no se mencionaba en el documento, y en este no se aludía a la posibilidad de registro del signo como marca. La titular de la MUE no puede basarse en el hecho de que el solicitante de la anulación no se opusiera al uso del signo por empresas ajenas a las referidas en el documento. La utilización de las marcas ocurrió en el transcurso de la comercialización de los artículos producidos por el solicitante de la anulación. No obstante, tal utilización es la consecuencia lógica de la cooperación entre el solicitante de la anulación y los distribuidores de sus productos, y no demuestra ningún abandono del signo que facultara a alguien para presentar una solicitud de registro de dicho signo (o de su elemento dominante) como una MUE (apartado 27).</p>
--	--

Aun cuando el consentimiento del titular se haya considerado inequívoco, específico e incondicional, constituirá una cuestión de hecho determinar si tal consentimiento sigue siendo válido tras un **cambio de titular** mediante una venta de activos.

Asunto n.º	Observaciones
------------	---------------

<p>06/09/2006, <a href="#">T-6/05</a>, First Defense Aerosol Pepper Projector</p>	<p>El Tribunal General devolvió un asunto de esta índole a las Salas de Recurso, con el fin de determinar si el consentimiento obtenido por el solicitante de la MUE había sobrevivido a la adquisición de los activos del antiguo titular de la marca y si, en la fecha de la solicitud de registro de la marca, el nuevo titular de la misma en los Estados Unidos (el oponente) <b>seguía estando obligado</b> por dicho consentimiento.</p> <p>El Tribunal General indicó que, si el oponente ya no estaba obligado por el consentimiento, la Sala debería determinar entonces si el solicitante disponía de una <b>justificación válida</b> que pudiera compensar la ausencia de tal consentimiento.</p>
---	---

#### 4.4 Ausencia de justificación del solicitante

Tal como se ha mencionado anteriormente, habida cuenta de que el oponente no está en condiciones de probar la falta de consentimiento, la carga de la prueba se invierte y corresponde al solicitante demostrar que la presentación de la solicitud fue autorizada por el titular. Si bien el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) trata la falta del consentimiento del titular y la ausencia de una justificación válida por parte del solicitante como dos condiciones distintas, estos requisitos se solapan en gran medida ya que, si el solicitante acredita que la presentación de la solicitud se basó en algún tipo de acuerdo, habrá aportado, asimismo, una justificación válida de su actuación.

Por añadidura, el solicitante puede invocar cualquier otra circunstancia que demuestre que tenía una justificación para presentar la solicitud de marca de la Unión Europea en su propio nombre. No obstante, a falta de pruebas de un consentimiento directo, solo se admitirán razones excepcionales como justificación válida, dada la necesidad de evitar una violación de los intereses legítimos del titular a falta de indicios suficientes de que su intención era autorizar la presentación de la solicitud por el agente en su propio nombre.

Por ejemplo, cabría inferir que el titular ha autorizado tácitamente la presentación de la solicitud si no actúa en un plazo razonable después de haberle informado el solicitante de su intención de presentar la solicitud de marca de la Unión Europea en su propio nombre. Con todo, ni siquiera en ese caso cabe presumir que la presentación de la solicitud ha sido autorizada por el titular, si el agente no le ha manifestado de forma suficientemente clara, por adelantado, a nombre de quién piensa presentar la solicitud.

Otro caso de justificación válida es aquél en que el titular hacer creer a su agente que ha abandonado la marca, o que no está interesado en obtener o en mantener ningún

derecho en el territorio considerado, por ejemplo, suspendiendo el uso de la marca durante un periodo de tiempo relativamente largo.

El hecho de que el titular no desee gastar dinero en el registro de su marca no da al agente el derecho de actuar por propia iniciativa, ya que el titular puede conservar todavía un interés en utilizar su marca en el territorio aunque no esté registrada. Dicha decisión empresarial no puede reputarse, en sí misma, como un signo de que el titular ha renunciado a los derechos sobre su marca.

Las justificaciones relacionadas exclusivamente con los intereses económicos del solicitante, como la necesidad de proteger su inversión en la creación de una red de distribución local y de promocionar la marca en el territorio de referencia, no podrán considerarse válidas a efectos de lo dispuesto en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

El solicitante tampoco podrá alegar en su defensa que tiene derecho a una retribución económica por el trabajo y los gastos realizados en el desarrollo del fondo de comercio de la marca. Aun suponiendo que dicha retribución fuera merecida o estuviera expresamente prevista en el contrato de agencia, el solicitante no podrá utilizar el registro de la marca en su propio nombre como forma de obtener dinero del oponente o en concepto de compensación económica, sino que deberá intentar resolver sus diferencias con el titular bien mediante un acuerdo o mediante una reclamación por daños y perjuicios.

Finalmente, si el solicitante no presenta ninguna justificación de sus actos, no incumbe a la Oficina realizar especulaciones en ese sentido (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 73-74).

Asunto	Observaciones
04/10/2011, <a href="#">4 443 C</a> , CELLO	Respecto al argumento justificativo de que la solicitud de MUE se presentó con el fin de proteger el fondo de comercio de la marca en la UE, que se había desarrollado únicamente como resultado de actividades comerciales, la División de Anulación consideró que el hecho de que un distribuidor, exclusivo o de otro tipo, desarrolle el fondo de comercio de la marca del titular en su territorio asignado forma parte de las obligaciones habituales de un distribuidor, y no puede constituir, por sí mismo y en ausencia de otras circunstancias, una justificación válida para la apropiación de la marca del titular por parte del distribuidor.

Asunto	Observaciones
<p>10/01/2011,  <a href="#">3 253 C</a>, MUSASHI (fig.)</p>	<p>Por lo que se refiere a la justificación relativa a las alegaciones económicas de la parte que presenta la MUE y sus argumentos de que le asiste el derecho a cierta remuneración financiera por permitir que el signo disfrute de protección en la UE, y que podría transferirse al solicitante de la anulación, se determinó que esta no puede constituir una justificación válida en el sentido de lo dispuesto en el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a>. «Aun suponiendo que la retribución fuera merecida, el titular de la MUE no puede utilizar el registro de una marca en su propio nombre como forma de obtener un pago» [del solicitante de la anulación] (apartado 47).</p>
<p>07/07/2003,  <a href="#">R 336/2001-2</a>, GORDON SMITH (fig.) / GORDON &amp; SMITH</p>	<p>Una acción que vulnera los intereses del titular de la marca, como la solicitud de registro de una marca en nombre del agente o representante sin el consentimiento del titular y con el único propósito de salvaguardar los intereses del propio agente o representante, no se considera una justificación a los efectos del <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a>. Lo anterior también es de aplicación para el segundo argumento del solicitante, que justifica sus acciones debido a que pagó los gastos de registro. Los intereses del titular de la marca no pueden subordinarse a los gastos de un agente o representante. El hecho de que un oponente sea reticente a incurrir en gastos financieros para registrar una marca, no le da automáticamente al agente o representante el derecho de proceder con el registro de la marca en su propio nombre. Lo anterior constituye una violación de la obligación de confianza y lealtad del agente o representante hacia el titular de la marca (apartado 24).</p>

#### 4.5 Relación entre las marcas y entre los productos y servicios

#### 4.5.1 Protección más allá de marcas idénticas y productos y servicios idénticos

El [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) prevé que se denegará el registro de **una marca** de la Unión Europea cuando «el agente o representante del titular de **dicha marca** la solicite en su propio nombre». Esta referencia expresa a la marca del mandante da la impresión prima facie de que la marca de la Unión Europea solicitada ha de ser la misma que la marca anterior.

Así pues, una interpretación literal del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), llevaría a la conclusión de que su aplicación solo es posible cuando el agente o representante tenga intención de registrar una marca **idéntica** a la del titular.

Además, el texto del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), no hace referencia a los productos y servicios para los que se ha presentado la solicitud y para los que está protegida la marca anterior. Por tanto, no ofrece ninguna orientación sobre cuál debería ser la relación exacta entre los respectivos productos y servicios para que la disposición sea aplicable.

Una **diferencia** de las marcas o de los productos y servicios excluye la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), ya que en esos casos la marca impugnada no podía atribuirse al titular original.

Sin embargo, la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) exclusivamente a marcas idénticas para productos o servicios idénticos privaría de eficacia a esta disposición, ya que permitiría al solicitante realizar variaciones en la marca anterior o en las especificaciones de productos y servicios que aún permitirían atribuir la marca impugnada al titular original.

Por lo tanto, el ámbito de aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), no debe limitarse a las marcas idénticas, sino que debe extenderse también a las **marcas similares** (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 74, 91 y 99). Asimismo, su aplicación no puede excluirse por el mero hecho de que los **productos o servicios sean similares** y no idénticos (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 99).

Sin embargo, la apreciación de la similitud a efectos del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) debe realizarse teniendo debidamente en cuenta el objetivo perseguido por dicha disposición, que es evitar la apropiación indebida de la marca anterior por el agente o representante del titular de dicha marca.

Además, no cualquier grado de similitud entre las marcas y los productos o servicios en cuestión puede implicar una apropiación indebida de la marca anterior. En particular, el **riesgo de confusión no es una condición** para la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 92). El **grado de similitud** entre las marcas y los productos o servicios debe ser tal que garantice el cumplimiento del objetivo del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), en concreto, evitar la apropiación indebida de la marca por parte del agente del titular (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

#### 4.5.2 Relación entre las marcas

Debe comprobarse que la marca impugnada está lo suficientemente cerca de la marca anterior como para que, a pesar de cualquier variación, siga siendo atribuida al titular original. Las variaciones de la marca anterior que no afectan a su carácter distintivo original no son suficientes para excluir la aplicación del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#). En cambio, cuando la marca impugnada contiene variaciones que alteran el carácter distintivo original de la marca anterior, en principio, sería más improbable que se constatará una apropiación indebida.

Los siguientes son ejemplos de **marcas no idénticas** que se consideran contempladas en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		03/05/2012, <a href="#">R 1642/2011-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 11, 19, 20, 37, 42</p> <p><i>Territorio de protección de la marca anterior:</i> Noruega</p> <p><i>Apreciación:</i> el elemento figurativo de la marca anterior está enteramente reproducido en la marca impugnada; las marcas son visual, fonética y conceptualmente muy similares. La presencia de la palabra «acopafi» en la marca impugnada no puede excluirla de la aplicación del <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> (apartado 18).</p>		

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
<p>i) BERIK</p> <p>ii)</p> 		03/08/2010, <a href="#">R 1367/2009-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio de protección de la marca anterior:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> en la medida en que la marca impugnada reproduce las marcas anteriores de forma combinada, las marcas son lo suficientemente parecidas como para justificar la aplicación del <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> (apartado 32).</p>		

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
i) BERIK ii) 		03/08/2010, <a href="#">R 1231/2009-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16, 25</p> <p><i>Territorio de protección de la marca anterior:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> en la medida en que la marca impugnada reproduce las marcas anteriores de forma combinada, las marcas son lo suficientemente parecidas como para justificar la aplicación del <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> (apartado 30).</p>		

#### 4.5.3 Relación entre los productos y servicios

Debe comprobarse si los productos y servicios presentan un vínculo en términos comerciales, de modo que el uso de la marca impugnada para dichos productos o servicios supondría un grave obstáculo para que el titular original entrara en el mercado de la UE o siguiera explotando su marca en dicho mercado.

Lo que cuenta es que el público pueda percibir que los productos o servicios impugnados se prestan como resultado de un acuerdo entre las partes y que sería razonable para el titular original proporcionara dichos productos o servicios a la vista del ámbito de protección de la marca anterior.

Los siguientes son ejemplos de **productos y servicios que no son idénticos** pero que, no obstante, se consideran comprendidos en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
SpectraLayers	SpectraLayers	03/08/2010, <a href="#">R 1367/2009-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9, 42</p> <p><i>Territorio de protección de la marca anterior:</i> Estados Unidos de América</p> <p><i>Apreciación:</i> los servicios impugnados de la clase 42 (<i>facilitación de actualizaciones de software a través de Internet; servicios de información, asesoramiento y consultoría en el ámbito de los programas informáticos; servicios de alojamiento y de software como servicio y alquiler de software</i>) comprenden una serie de servicios auxiliares a los programas informáticos que normalmente se prestan en relación con el <i>software de edición de audio</i> anterior de la clase 9. Existe un vínculo funcional entre los productos y servicios en cuestión, que debe considerarse muy similar (apartado 48).</p>		

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		03/08/2010, <a href="#">R 1367/2009-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 1, 2, 3, 7, 37</p> <p><i>Territorio de protección de la marca anterior:</i> Japón</p> <p><i>Apreciación:</i> el <a href="#">artículo 8, apartado 3, del RMUE</a> se aplica cuando los productos y servicios en conflicto están estrechamente relacionados (p. ej., son complementarios), son esencialmente los mismos o muy equivalentes en términos comerciales. Debe comprobarse si los productos o servicios impugnados pueden ser percibidos por el público como productos «autorizados», cuya calidad está de algún modo «garantizada» por la parte oponente, y que hubiera sido razonable que la oponente se comercializara a la vista de los productos y servicios protegidos por la marca anterior (apartado 52). Aunque los productos impugnados de la clase 2 no están incluidos en la marca anterior japonesa, son similares, están estrechamente relacionados o son comercialmente equivalentes a varios de los productos y servicios anteriores de las clases 3, 7 y 37 (apartado 75).</p>		

Los siguientes son ejemplos de variaciones en los productos y servicios, **no** contemplados en el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
studioline	STUDIOLINE	15/09/2015, <a href="#">R 2406/2014-5</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 35,41</p> <p><i>Territorio de protección de la marca anterior:</i> Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia y España</p> <p><i>Apreciación:</i> la conexión entre los <i>servicios fotográficos</i>, también en el sentido de «organización de fiestas con fotos», y las <i>actividades deportivas y culturales</i> es demasiado imprecisa y vaga para ser considerada «equivalente en términos comerciales». De ello puede concluirse que la resolución en cuestión desestimó correctamente la oposición en relación con las <i>actividades deportivas y culturales</i> (apartado 18).</p>		

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

i) BERIK ii) 		03/08/2010, <a href="#">R 1367/2009-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 18, 25</p> <p><i>Territorio de protección de la marca anterior:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> las <i>prendas de vestir</i> de la clase 25 de las marcas anteriores no pueden considerarse estrechamente relacionadas o equivalentes en términos comerciales a las <i>pieles o imitaciones de cuero; baúles; paraguas</i> impugnados de la clase 18 (apartados 28-31).</p>		

Marca anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
i) BERIK ii) 		03/08/2010, <a href="#">R 1231/2009-2</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16, 25</p> <p><i>Territorio de protección de la marca anterior:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> las <i>prendas de vestir</i> de la clase 25 de las marcas anteriores no pueden considerarse estrechamente relacionadas o equivalentes en términos comerciales a los <i>productos de imprenta</i> impugnados; <i>materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos)</i> de la clase 16 (apartados 26-29).</p>		

#### 4.5.4 Evaluación combinada

El grado de similitud requerido entre las marcas y entre los productos o servicios en cuestión no puede definirse de antemano ya que, de lo contrario, el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), se vería privado de la flexibilidad necesaria para adaptar su ámbito de aplicación a las diferentes maneras en que un agente puede intentar apropiarse indebidamente de la marca del titular original. La evaluación depende de una evaluación objetiva de las circunstancias pertinentes de cada caso.

Puede ocurrir que i) las marcas no sean idénticas pero los productos o servicios en cuestión lo sean, ii) los productos o servicios en cuestión no sean idénticos pero las

marcas lo sean, o iii) ni las marcas ni los productos y servicios en cuestión sean idénticos.

Del concepto de «carácter distintivo» se desprende que la evaluación del efecto de cualquier variación sobre el carácter distintivo original de la marca anterior implica necesariamente una evaluación **en relación con los productos y servicios**. Por lo tanto, la comparación de las marcas, a efectos del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), no puede realizarse de forma aislada de los productos y servicios.

Dado que la cuestión esencial es si la marca impugnada puede atribuirse al titular original, la evaluación del **efecto de las variaciones** en el carácter distintivo original de la marca anterior puede variar en función de los productos y servicios concretos de la marca impugnada. Por ejemplo, si todos los productos impugnados fueran similares en el mismo grado a los de la marca anterior, podría suceder que la marca impugnada se atribuyera al titular original solo en relación con algunos de ellos, pero no en relación con otros debido al diferente efecto de las variaciones en el carácter distintivo original de la marca anterior en relación con esos otros productos impugnados.

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

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

***Parte C***

***Oposición***

***Sección 4 Marcas no registradas y***

***otros signos utilizados en el tráfico  
económico en virtud del artículo 8, apartado  
4, del RMUE***

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>1250</b>
<b>2</b>	<b>Estructura del artículo 8, apartado 4, del RMUE.....</b>	<b>1250</b>
<b>3</b>	<b>Requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.....</b>	<b>1252</b>
<b>3.1</b>	<b>Legitimación: derecho directo que se confiere al oponente.....</b>	<b>1252</b>
<b>3.2</b>	<b>Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMUE.....</b>	<b>1253</b>
3.2.1	Introducción.....	1253
3.2.2	Marcas no registradas.....	1254
3.2.3	Otros signos utilizados en el tráfico económico.....	1254
3.2.3.1	Nombres comerciales.....	1256
3.2.3.2	Denominación social o razón social.....	1257
3.2.3.3	Nombres de dominio.....	1257
3.2.3.4	Títulos.....	1258
<b>3.3</b>	<b>Requisitos del uso.....</b>	<b>1258</b>
3.3.1	Criterio nacional.....	1259
3.3.2	Criterio europeo: el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local.....	1259
3.3.2.1	Uso en el tráfico económico.....	1260
3.3.2.2	Uso de alcance no únicamente local.....	1264
3.3.2.3	Naturaleza del uso.....	1268
<b>3.4</b>	<b>Derecho anterior.....</b>	<b>1270</b>
<b>3.5</b>	<b>Derecho a prohibir el uso de una marca posterior con arreglo a la legislación aplicable.....</b>	<b>1270</b>
3.5.1	El derecho de prohibición del uso.....	1270
3.5.2	Alcance de la protección.....	1271
<b>4</b>	<b>Prueba del derecho aplicable que regula el signo .....</b>	<b>1272</b>
<b>4.1</b>	<b>La carga de la prueba.....</b>	<b>1272</b>
<b>4.2</b>	<b>Medios de prueba y criterios aplicables.....</b>	<b>1274</b>
4.2.1	Legislación nacional.....	1274
4.2.2	Legislación de la Unión Europea.....	1276

## 1 Introducción

La relación entre el sistema de la marca de la Unión Europea y la legislación nacional se caracteriza por el **principio de coexistencia**. Esto significa que tanto el sistema de la marca de la Unión Europea como las legislaciones nacionales existen y funcionan simultáneamente. El mismo titular puede proteger un mismo signo tanto como marca de la Unión Europea (MUE) o como marca nacional en uno (o todos) los Estados miembros. El principio de coexistencia también implica que el sistema de la marca de la Unión Europea reconoce activamente la importancia de los derechos nacionales y su alcance de protección. Cuando se plantean conflictos entre las marcas de la Unión Europea y las marcas nacionales u otros derechos nacionales, no existe una jerarquía que determine que un sistema prevalezca sobre el otro, sino que, en su lugar, se aplica el principio de prioridad. Si se cumplen los correspondientes requisitos, las marcas nacionales y otros derechos nacionales anteriores pueden evitar el registro de una marca de la Unión Europea posterior o declarar la nulidad de la misma.

Aunque la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y las directivas que la precedieron han armonizado las legislaciones relativas a las **marcas registradas**, dicha armonización no se ha realizado a escala de la Unión respecto de las **marcas no registradas**, ni para la mayoría de **otros derechos anteriores** de carácter similar. Estos derechos no armonizados están regulados completamente por los derechos nacionales. Además, existen derechos distintos de las marcas cuya adquisición o alcance de protección se rige por el derecho de la Unión.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) constituye el motivo para procedimientos de oposición contra una solicitud de MUE basados en una marca no registrada u otros signos anteriores utilizados en el tráfico económico, y protegidos por el derecho de la Unión o por la legislación de los Estados miembros, sujetos a las condiciones de dicha disposición.

## 2 Estructura del artículo 8, apartado 4, del RMUE

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) indica:

Mediando oposición del **titular** de una **marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local**, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

1. se hubieren **adquirido** derechos a utilizar dicho signo **con anterioridad** a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión Europea;

2. dicho signo confiere a su titular **el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior**.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) implica que, además de las marcas anteriores que se contemplan en el [apartado 2 de dicho artículo](#), las marcas no registradas y otros signos protegidos a escala de la Unión Europea o de un Estado miembro utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local podrán invocarse en una oposición, siempre que dichos derechos confieran a sus titulares el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no enumera ni expresa exhaustivamente los derechos específicos que pueden ser invocados con arreglo a esta disposición, sino que destaca un espectro amplio de derechos en que puede basarse una oposición contra una solicitud de marca de la Unión Europea. Por lo tanto, puede considerarse que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) es una «cláusula residual» general para las oposiciones basadas en marcas no registradas o en otros signos utilizados en el tráfico económico.

No obstante, el amplio ámbito de aplicación de los derechos anteriores que pueden tomarse como base en los procedimientos de oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) está sometido a una serie de requisitos restrictivos: estos derechos deben conferir un derecho de ejercicio al titular, deben tener un alcance no únicamente local, deben quedar protegidos por el derecho aplicable que regule la utilización de una marca posterior y los derechos debieron haberse adquirido con anterioridad a la presentación de la solicitud de MUE con arreglo al derecho que regule dicho signo.

El requisito de «alcance no únicamente local» pretende restringir el número de posibles derechos opuestos no registrados, evitando, por lo tanto, el riesgo de colapso o de parálisis del sistema de marcas de la Unión Europea por sobrecarga con derechos opuestos que puedan ser relativamente insignificantes.

El requisito de «protección nacional» se considera necesario puesto que no es fácil identificar los derechos nacionales no registrados y su protección no está armonizada a escala de la UE. Por consiguiente, solo el derecho nacional que regula los signos anteriores podrá definir el alcance de su protección.

Mientras que los requisitos de «uso en el tráfico económico» y «utilización cuyo alcance no es únicamente local» deben interpretarse en el contexto del derecho de la Unión (criterio europeo), la legislación nacional es aplicable para determinar si un derecho particular está reconocido y protegido en la legislación nacional, si su titular tiene derecho a prohibir el uso de una marca posterior y qué condiciones deben cumplirse con arreglo al derecho nacional para ejercer un derecho de forma satisfactoria.

Como consecuencia de esta dualidad, la Oficina deberá aplicar tanto las disposiciones pertinentes del RMUE como el derecho nacional que regule el derecho opuesto anterior. A la vista del examen doble que debe realizarse con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), esta disposición, como vínculo entre el derecho de la Unión y el nacional, muestra una naturaleza algo «híbrida».

### 3 Requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMUE

Los requisitos para invocar adecuadamente el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) son:

1. el oponente deberá ser el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico o una persona autorizada por la legislación aplicable a ejercer tal derecho (véanse los puntos [3.1](#) y [3.2](#) infra);
2. la utilización en el tráfico económico cuyo alcance no sea únicamente local (véase el punto [3.3](#) infra);
3. la adquisición con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea con arreglo al derecho aplicable que regule dicho signo (véase el punto [3.4](#) infra);
4. el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior con arreglo al derecho aplicable que regule dicho signo (véase el punto [3.5](#) infra).

#### 3.1 Legitimación: derecho directo que se confiere al oponente

Los sistemas legales de los Estados miembros de la UE establecen diversas formas de evitar el uso de marcas posteriores basándose en signos anteriores utilizados en el tráfico económico. Sin embargo, para poder quedar incluido dentro de lo establecido en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el derecho anterior debe estar conferido a un **titular** en particular o a una clase determinada de usuario que **tenga un interés de cuasi titularidad** sobre el mismo, en el sentido de que pueda excluir o evitar que otras personas utilicen el signo de forma ilícita. Esto se debe a que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) es un motivo «relativo» de oposición y el [artículo 46, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) establece que solo podrán presentar oposición los titulares de las marcas o signos anteriores contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) y las personas autorizadas en virtud del correspondiente derecho nacional para ejercer dichos derechos. Dicho de otro modo, únicamente las personas que tienen un interés directo reconocido por la ley en iniciar un procedimiento tendrán derecho a presentar una oposición, con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

Por ejemplo, en algunos Estados miembros, puede prohibirse el uso de un signo si deriva de prácticas comerciales desleales y engañosas. En dichos casos, si el derecho anterior carece de «calidad de propiedad», no entrará dentro del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). No importa si estos signos están protegidos contra un uso desleal o engañoso con arreglo a la legislación de marcas, la legislación relativa a la competencia desleal o cualquier otro conjunto de disposiciones. Un ejemplo de esto es el Reglamento alemán del uso de la indicación geográfica «Solingen» para productos específicos (tijeras de cuchillería, cuchillos, etc.). Esta normativa no sería una base adecuada para una oposición contemplada en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), porque el signo en cuestión no tiene condición de propiedad y, como tal, posee un carácter más público.

Derecho anterior	Asunto
A.O. CUBA	23/10/2008 <a href="#">R 51/2007-4</a> , CUBAO / CUBA
Cuando el derecho nacional no confiere a una entidad jurídica (ya sea pública o privada) un derecho subjetivo que permita prohibir el uso de una marca posterior, no se cumple el «requisito de propiedad». La Sala de Recurso consideró que la normativa española que hizo efectivo entre España y Cuba el acuerdo bilateral de protección de la denominación de origen «Cuba» no era suficiente para conceder dicho derecho subjetivo (apartados 23 a 27).	

A la hora de valorar la cualidad de propiedad de un signo utilizado en el tráfico económico, la Oficina debe analizar precisamente si el oponente ha adquirido derechos sobre el signo «con arreglo a la legislación nacional» (18/01/2012, [T-304/09](#), BASmALI, EU:T:2012:13).

### 3.2 Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMUE

#### 3.2.1 Introducción

Al evaluar qué tipo de derechos de propiedad intelectual pueden ser o no invocados con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), resulta aplicable el criterio europeo. Esta distinción resulta del régimen del RMUE y, en particular, de la distinción que se hace de los tipos de signos anteriores en los que puede basarse la oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) y los tipos de otros derechos en que puede basarse la nulidad con arreglo al [artículo 60, apartado 2, del RMUE](#). Mientras que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) hace referencia a los **signos** («marcas no registradas u [...] otro signo»), el [artículo 60, apartado 2, del RMUE](#) hace referencia a un conjunto de derechos más amplio: (a) un derecho al nombre; (b) un derecho a la imagen; (c) un derecho de autor; y (d) un derecho de propiedad intelectual.

Por lo tanto, aunque los signos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) quedan comprendidos dentro de la categoría amplia de «derechos de propiedad industrial», no todos los derechos de propiedad industrial son «signos» a efectos de [dicho artículo](#). Dado que esta distinción se incluye en el RMUE, la clasificación de un derecho con arreglo al correspondiente derecho nacional no resulta decisiva, y es irrelevante si la legislación nacional que rige dicho signo o derechos de propiedad industrial trata a ambos tipos de derechos como uno y en la misma legislación.

Los tipos de derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) son:

- «marcas no registradas»; y
- «otros signos utilizados en el tráfico económico», tales como:

- nombres comerciales;
- denominaciones o razones sociales;
- títulos de publicaciones u obras análogas;
- nombres de dominio.

La categoría de «otros signos utilizados en el tráfico económico», con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), comprende sobre todo signos no registrados. Sin embargo, el hecho de que un signo esté también registrado de conformidad con los requisitos del correspondiente derecho nacional no impide que pueda ser invocado con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

### 3.2.2 Marcas no registradas

Las marcas no registradas basadas en el uso existen en una serie de Estados miembros<sup>59</sup> y son signos que indican el origen comercial de un producto o servicio. Por lo tanto, hay signos que funcionan como una marca. Las normas y los requisitos por los que se rige la adquisición de derechos, con arreglo al correspondiente derecho nacional, varían desde el mero uso hasta el uso que da lugar al renombre. El alcance de su protección no es uniforme, aunque, por lo general, es bastante parecido al alcance de protección de las marcas registradas en virtud de las disposiciones del RMUE.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) refleja la existencia de dichos derechos en los Estados miembros y concede a los titulares de marcas no registradas la posibilidad de evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea en los casos en que logren evitar el uso de dicha solicitud con arreglo a la correspondiente legislación nacional, si se demuestra que se cumplen las condiciones establecidas en el derecho nacional para prohibir el uso de la marca de la Unión Europea posterior, así como el resto de requisitos del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Dado que las marcas no registradas no están protegidas a escala de la Unión Europea, una «marca europea no registrada» no constituye un fundamento admisible para la oposición.

Ejemplo: 17/03/2011, [R 1529/2010-1](#), GLADIATOR / GLADIATOR, en la que se invocó una marca no registrada en la República Checa, y resolución de 05/11/2007, [R 1446/2006-4](#), RM2000T / RM2000T, en la que se invocó una marca no registrada en Bélgica que se desestimó en la oposición por falta de fundamento, ya que en Bélgica las marcas no registradas no están protegidas.

### 3.2.3 Otros signos utilizados en el tráfico económico

La categoría «otros signos utilizados en el tráfico económico» es una categoría amplia que no está contemplada en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Para que dichos signos queden comprendidos dentro del ámbito del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) deberán tener la función de identificar el origen comercial, es decir, deben permitir identificar la actividad económica ejercida por su propietario (29/03/2011, [C-96/09 P](#),

---

<sup>59</sup> Benelux, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Lituania, Polonia y Rumanía no ofrecen protección a las marcas no registradas (aunque, en algunas jurisdicciones, estas marcas se consideran notoriamente conocidas con arreglo al artículo 6 *bis* del Convenio de París).

Bud, EU:C:2011:189, § 149). El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no comprende otros tipos de derechos de propiedad intelectual que no sean «signos comerciales», tales como patentes, derechos de autor o derechos sobre un dibujo o modelo, que no tienen una función primordial de identificación, aunque protegen las realizaciones técnicas, las creaciones artísticas o la «apariencia» de algo.

A continuación, se indican algunos ejemplos de asuntos que tratan sobre si un derecho es un «signo», a efectos del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

Derecho anterior	Asunto
JOSE PADILLA (derechos de autor)	22/06/2010 <a href="#">T-255/08</a> , EU:T:2010:249
El Tribunal consideró que el derecho de autor no puede constituir un «signo utilizado en el tráfico económico», en el sentido del <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a> . En efecto, del sistema del artículo 52 del Reglamento n.º 40/94 [actualmente <a href="#">artículo 60 del RMUE</a> ] se desprende que un derecho de autor no es un signo de esta índole. El artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente <a href="#">artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE</a> ] establece que una marca de la Unión Europea se declarará nula cuando exista un derecho anterior contemplado en el <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a> y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. El artículo 52, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente <a href="#">artículo 60, apartado 2, letra c), del RMUE</a> ] dispone que una marca de la Unión Europea también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de «otro» derecho anterior y, en particular, de un derecho de autor. <b>De ello se sigue que el derecho de autor no forma parte de los derechos anteriores a que se refiere el <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a>.</b>	

Derecho anterior	Asunto
Dr. No (derechos de autor)	30/06/2009, <a href="#">T-435/05</a> , EU:T:2009:226
[...]a protección prevista por el <b>derecho de autor no puede invocarse en el marco de un procedimiento de oposición</b> , sino únicamente en el marco de un procedimiento de anulación de la marca de la Unión Europea de que se trate (apartado 41).	

Derechos anteriores	Asunto
---------------------	--------

 y  (dibujos y modelos comunitarios)	07/09/2010, <a href="#">B 1 530 875</a>
<p>Los dibujos y modelos son un tipo de propiedad intelectual que abordan los aspectos estéticos u ornamentales de la apariencia de un artículo. Los dibujos y modelos se consideran el resultado de una obra creativa que necesita protección contra su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros para asegurar un rendimiento justo de la inversión. <b>Están protegidos como propiedad intelectual aunque no son identificadores comerciales ni signos comerciales. Por lo tanto, los dibujos y modelos no están definidos como signos utilizados en el tráfico económico a efectos del <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a>.</b></p>	

### 3.2.3.1 Nombres comerciales

Los nombres comerciales son los nombres que utilizan las empresas para identificarse, a diferencia de las marcas, que designan los productos o servicios producidos o comercializados por una empresa en particular.

Un nombre comercial no necesariamente tiene que ser idéntico a la razón social o a la denominación social inscrita en un registro mercantil o registro similar, dado que los nombres comerciales comprenden otros nombres no registrados, tales como los signos que identifican y distinguen a un establecimiento concreto. Además, los nombres comerciales están protegidos, como derechos exclusivos, en todos los Estados miembros.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, los nombres comerciales están protegidos sin ninguna obligación de registro. En caso de que el derecho nacional exija el registro de los nombres comerciales nacionales, la disposición correspondiente queda sin aplicación en virtud del artículo 8 del Convenio de París en lo relativo a los nombres comerciales cuyos titulares sean nacionales de otra parte contratante del Convenio de París. Lo anterior se aplica, asimismo, a los nacionales de un Estado parte en el Acuerdo sobre la OMC.

En cuanto a la aplicación del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) a los nombres comerciales, si el nombre comercial se invoca sobre la base del derecho de un Estado miembro en el cual el registro es un requisito para el ejercicio de los derechos sobre un nombre comercial, la Oficina aplicará este requisito cuando el Estado miembro y la

nacionalidad del oponente coincidan, y no lo aplicará en los demás casos, ya que ello sería contrario al artículo 8 del Convenio de París.

Ejemplo: resolución de 16/08/2011, [R 1714/2010-4](#), en la que se invocó el nombre comercial español «JAMÓN DE HUELVA».

### 3.2.3.2 Denominación social o razón social

Una denominación social o una razón social es el nombre oficial de una empresa, en la mayoría de los casos inscrita en el registro mercantil nacional correspondiente.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) exige la prueba del uso real, incluso en el supuesto de que el derecho nacional confiera al titular de dicho nombre comercial el derecho a prohibir el uso de una marca posterior sobre la única base del registro. Sin embargo, si, con arreglo a la legislación nacional, el registro es un requisito previo para la protección, también debe demostrarse. De lo contrario, la parte oponente no podría invocar ningún derecho nacional.

14/09/2011, [T-485/07](#), O-live, EU:T:2011:467 en la que se invocó el nombre comercial español «OLIVE LINE» y 08/09/2011, [R 21/2011-1](#), en la que se invocó la denominación social «MARIONNAUD PARFUMERIES».

### 3.2.3.3 Nombres de dominio

Un nombre de dominio es una combinación de caracteres tipográficos que corresponden a una o varias direcciones IP numéricas utilizadas para identificar una página web particular o un conjunto de páginas web en Internet. Como tal, un nombre de dominio funciona como «dirección» para hacer referencia a una ubicación específica en Internet (euipo.europa.eu) o una dirección de correo electrónico (@euipo.europa.eu).

Los nombres de dominio se registran en organizaciones y entidades comerciales denominadas «registradores de nombres de dominio». Aunque un nombre de dominio es único y puede ser un activo comercial valioso, el registro de un nombre de dominio *per se* no constituye un derecho de propiedad intelectual. Estos registros no crean una situación de derecho de exclusividad. En su lugar, en este contexto, «registro» se refiere a un acuerdo contractual entre el titular del nombre de dominio y el registrador del nombre de dominio.

Sin embargo, el **uso** de un nombre de dominio puede dar lugar a derechos en que puede basarse la oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Esto puede ocurrir si, mediante su uso, el nombre de dominio adquiere protección como marca no registrada o signo que identifica el origen comercial en virtud del derecho nacional aplicable.

Ejemplos: 07/12/2001, [R 275/2011-1](#), en la que se invocaron derechos basados en el uso del nombre de dominio alemán «lucky-pet.de»; [B 1 719 379](#), en la cual se invocaron derechos basados en el uso de un nombre de dominio francés «Helloresto.fr»; 14/05/2013, [T-321/11](#) y [T-322/11](#), en los que se invocaron derechos

basados en el uso del nombre de dominio italiano «partidodellaliberta.it» y en los que el Tribunal consideró que las referencias a este sitio en la prensa italiana no justificaban, por sí mismas, su uso en el contexto de una actividad comercial.

#### 3.2.3.4 Títulos

Los títulos de revistas y otras publicaciones, o los títulos de categorías de obras similares tales como películas, series de televisión, etc., quedan comprendidos en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) únicamente si en virtud de la legislación nacional aplicable están protegidos como signo comercial que identifique el origen comercial.

El hecho de que el derecho de autor de un título de una obra pueda invocarse con respecto al derecho nacional correspondiente contra una marca posterior es irrelevante a efectos del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Tal como ha quedado establecido anteriormente, mientras que un derecho sobre un derecho de autor podrá utilizarse para invalidar una marca de la Unión Europea de conformidad con el [artículo 60, apartado 2, del RMUE](#), únicamente quedará comprendido en el ámbito de aplicación del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) cuando el título posea una función «identificadora» como signo comercial que identifique el origen comercial. Por lo tanto, para que dichos signos puedan ser invocados en virtud del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) en el marco de un procedimiento de oposición, el derecho nacional debe prever una protección independiente de la reconocida por el derecho de autor (30/06/2009, [T-435/05](#), Dr. N.º, EU:T:2009:226, § 41-43.)

Tal como ocurre con todos los derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el título debe haber sido utilizado en el tráfico económico. Lo anterior requerirá, por regla general, que la obra portadora del título haya sido comercializada. Si el título guarda relación con un servicio (como un programa de televisión) es preciso que el servicio se haya puesto a disposición del público. No obstante, habrá circunstancias en que la publicidad previa al uso será suficiente para generar derechos, y en que esa publicidad constituirá un «uso» a efectos del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). En todos los casos, es necesario que el título haya sido utilizado como indicador del origen comercial de los productos y servicios de que se trate. Cuando un título se utiliza únicamente para indicar el origen artístico de la obra, dicho uso se encuentra fuera de la esfera del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) (30/06/2009, [T-435/05](#), Dr. No, EU:T:2009:226, § 25-31).

Ejemplo: 12/01/2012, [R 0181/2011-1](#), en la que se invocó el título de revista «ART».

### 3.3 Requisitos del uso

Para poder invocar con éxito el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) en los procedimientos de oposición, es necesario que los derechos anteriores hayan sido utilizados. Existen dos criterios distintos de requisitos del uso que deben tenerse en cuenta:

- un criterio nacional
- un criterio europeo

Sin embargo, los dos criterios de requisitos del uso se solapan claramente. No deben contemplarse de forma aislada, sino que deben evaluarse de forma conjunta. Lo anterior es de aplicación, en particular, a la «intensidad del uso» con arreglo al criterio nacional y al «uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local» con arreglo al criterio europeo.

### 3.3.1 Criterio nacional

El criterio nacional es pertinente ya que define el ámbito de protección de los derechos anteriores, que no suelen ser fácilmente identificables, sobre todo porque su protección no está armonizada a escala de la UE (véase el [punto 3.5.2](#) infra sobre el alcance de la protección). Este criterio determina la existencia del derecho nacional y las condiciones de protección. Para las marcas no registradas y otros signos comerciales que identifiquen el origen comercial que no exigen registro, el uso constituye la única premisa fáctica que justifica la existencia del derecho, incluyendo la comprobación del principio de su existencia. El criterio nacional también especifica la intensidad del uso con arreglo al derecho nacional correspondiente, que puede variar desde un primer uso en el tráfico económico a un uso que exija su reconocimiento o renombre.

Por ejemplo, en Dinamarca se adquiere un derecho a una marca no registrada mediante **el simple inicio del uso de la marca** en territorio danés.

En Alemania, sin embargo, se adquiere el derecho a una marca no registrada a raíz del **uso que haya hecho que el público destinatario la reconozca como marca** («Verkehrsgeltung»). Con arreglo a la jurisprudencia, los signos distintivos exigen del 20 al 25 % de reconocimiento, mientras que los signos no distintivos deben demostrar un reconocimiento del 50 % del público destinatario.

### 3.3.2 Criterio europeo: el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local

De conformidad con el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), la existencia de una marca no registrada anterior o de otro signo proporciona motivos adecuados en que basar la oposición si el signo cumple, entre otros, las siguientes condiciones: debe ser un **uso en el tráfico económico** y el uso debe ser **de alcance no únicamente local**.

Los dos requisitos citados anteriormente resultan del propio tenor del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) (que se reitera en el [artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#)), y, por lo tanto, debe interpretarse a la luz del derecho de la Unión Europea. En efecto, el objeto común de los dos requisitos establecidos por el [8, apartado 4, del RMUE](#) es limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca de la Unión Europea. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y **realmente presentes** en el mercado pertinente (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 157).

### 3.3.2.1 Uso en el tráfico económico

El primer requisito con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) es que el signo debe utilizarse en el tráfico económico.

El concepto de «**uso en el tráfico económico**» de conformidad con el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no es el mismo que el «**uso efectivo**», con arreglo al [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#) (30/09/2010, [T-534/08](#), Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Los objetivos y los requisitos relacionados con la prueba del uso efectivo de marcas registradas nacionales o de la Unión Europea son distintos de aquellos relacionados con la prueba del uso en el tráfico económico de los signos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) (09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 143). Por lo tanto, el uso debe interpretarse con arreglo al tipo concreto de derecho de que se trate.

El Tribunal de Justicia ha declarado que el «uso del signo en el tráfico económico» en el sentido del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) se refiere al uso del signo «en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada» (12/11/2002, [C-206/01](#), Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, [C-48/05](#), Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 17).

Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha considerado que las entregas realizadas a título gratuito pueden tenerse en cuenta al verificar el requisito de uso en el tráfico económico del derecho anterior invocado, puesto que estas pudieron realizarse en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro como es la captación de nuevos mercados (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 152).

En lo que atañe al **periodo de utilización** del signo de que se trate, el oponente deberá demostrar que tuvo lugar antes de la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea o de la fecha de prioridad, si procede (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

Signo anterior	Asunto
BUD	29/03/2011, <a href="#">C-96/09 P</a> , EU:C:2011:189
El Tribunal analizó si el uso que se produjo exclusivamente, o en gran parte, entre la presentación de la solicitud de registro y su publicación era suficiente para cumplir con el requisito de uso. Una de las partes argumentó que solo la <i>adquisición</i> de derecho, pero no su <i>uso</i> , debía producirse antes de la presentación de solicitud de la marca de la Unión Europea. El Tribunal aplicó el mismo criterio de tiempo en cuanto a la adquisición de derecho y concluyó que el uso debía producirse <b>antes</b> de la presentación de la solicitud de registro. El Tribunal de Justicia consideró que «habida cuenta, en particular, del plazo significativo que puede transcurrir entre la presentación de la solicitud de registro y la publicación de esta, la aplicación de este mismo criterio puede ser una mejor garantía de que el uso invocado del signo controvertido es un uso real y no una práctica cuya única finalidad sea la de impedir el registro de una nueva marca» (apartados 166 a 168).	

Además, debe existir evidencia clara de que el uso continúa en la fecha de presentación de la oposición. En este contexto, el [artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#) establece de forma expresa que, en el caso de que la oposición se base en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el oponente deberá aportar prueba de su adquisición, **existencia continuada** (énfasis añadido) y ámbito de protección de dicho derecho.

A continuación, se incluye un ejemplo de un asunto *inter partes* relacionado con un procedimiento de anulación. El razonamiento y las conclusiones también resultan de aplicación a las oposiciones, dado que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) es un motivo que puede ser invocado tanto en la oposición como en la anulación:

Signo anterior	Asunto
BAMBOLINA (marca no registrada en varios Estados miembros)	30/07/2010, <a href="#">3 728 C</a> (confirmado 03/08/2011, <a href="#">R 1822/2010-2</a> ; 23/10/2013, <a href="#">T-581/11</a> , EU:T:2013:553)
Las pruebas demostraron el uso en el tráfico económico de una marca no registrada durante tres años, referido a los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad. La División de Anulación consideró que el signo no registrado anterior en que se basa una acción de nulidad debe estar en uso en el momento en que se presenta la solicitud. Dado que para estos signos el uso constituye una premisa fáctica que justifica la existencia del derecho, es necesario que esta misma premisa fáctica aún exista, y se demuestre, en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad (30/07/2010, <a href="#">3 728 C</a> , puntos 25-28). La Sala confirmó las conclusiones de la División de Anulación y añadió que la regla 19, apartados 1 y 2, letra d), del Reglamento n.º2868/95 [actualmente <a href="#">artículo 7, apartado 1 y apartado 2, letra d), del RDMUE</a> ] establece que en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a> , deberá aportarse prueba, entre otros, de su «existencia continuada» en el período señalado por la Oficina para presentar o completar los hechos, alegaciones y pruebas en los que se basa la oposición. Si, dentro de dicho plazo, no se demuestra la existencia, validez y ámbito de protección de la marca o derecho anterior, la oposición no se admitirá por considerarse infundada. En opinión de la Sala de Recurso, estas disposiciones se aplicaban, <i>mutatis mutandis</i> , al procedimiento de anulación (03/08/2011, <a href="#">R 1822/2010-2</a> , punto 155).	

El requisito relativo a la utilización del signo en el tráfico económico, tal como ha quedado establecido, deberá interpretarse a la luz del derecho de la Unión. Este requisito debe distinguirse de aquellos que establecen las legislaciones nacionales aplicables, las cuales pueden establecer requisitos específicos en cuanto a la **intensidad del uso**.

El requisito de la Unión Europea relativo al uso contemplado en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) debe aplicarse independientemente de que el derecho nacional permita o no prohibir una marca posterior en virtud del mero registro de un signo, es decir, sin ningún requisito relacionado con el uso. A continuación, se indica un ejemplo

en que el oponente invocó el registro, a escala nacional, de una marca comercial, pero no demostró que el signo estaba siendo utilizado en el tráfico económico.

Signo anterior	Asunto
NACIONAL (nombre de establecimiento portugués)	07/02/2010, <a href="#">R 0693/2011-2</a>
Con arreglo al <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a> el hecho de que un oponente pueda, de conformidad con el derecho portugués, haber adquirido derechos exclusivos obviamente aplicables contra marcas posteriores basándose en el registro de un «nombre de establecimiento» no le exime de la carga de demostrar que el signo de que se trate ha sido utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local. El simple hecho de que el signo esté registrado con arreglo a los requisitos del correspondiente derecho portugués no resulta suficiente, por sí mismo, para aplicar lo establecido en el <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a> (apartados 20 a 26).	

En función de la legislación nacional aplicable, la parte oponente podría tener que demostrar no solo que el signo invocado se utiliza en el tráfico económico (siendo este, como se ha indicado, un requisito del derecho de la UE), sino también que ha sido **registrado por las autoridades nacionales competentes**. No sería suficiente que se cumpliera el requisito de la Unión Europea de «utilización en el tráfico económico» si no se cumpliera el requisito de registro. Sin embargo, en determinados derechos nacionales, podrán invocarse los derechos sobre un nombre comercial, siempre que dicho nombre haya sido utilizado con anterioridad a la inscripción de la entidad en el registro de sociedades. A continuación, se incluye un ejemplo en el que el oponente invocó derechos anteriores sobre una denominación social utilizada en el tráfico económico de Alemania que no estaba registrada en el momento de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada:

Signo anterior	Asunto
Grain Millers GmbH & Co. KG (denominación social alemana)	09/07/2010, <a href="#">T-430/08</a> , EU:T:2010:304

La parte oponente invocó, con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) la denominación social «Grain Millers GmbH & Co. KG» utilizada en el tráfico económico de Alemania para «harina, en particular harina de trigo y harina de centeno». Por lo tanto, la parte oponente reivindicó la denominación de GmbH («Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «sociedad de responsabilidad limitada» en español). El solicitante argumentó que, con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Ley alemana de sociedades limitadas («GmbH Gesetz»), una «GmbH» no existe antes de que sea registrada, y que, por lo tanto, el oponente no tenía derecho a invocar, como base de su oposición, su nombre de empresa, porque la empresa fue registrada después de la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada. El Tribunal adoptó una opinión distinta y consideró que, de conformidad con la jurisprudencia de los tribunales alemanes, el derecho a un nombre de empresa existe de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la ley «Markengesetz» a partir del primer uso en el tráfico económico, sin que sea obligatorio su registro (apartado 36).

El signo se utiliza en el tráfico económico cuando dicho uso tenga lugar en el contexto de una **actividad comercial con ánimo de lucro** y no en la esfera privada.

Por lo tanto, a falta de un uso efectivo del signo invocado la Oficina denegará la oposición. A continuación, se indican ejemplos de casos en los que el oponente no cumplió este requisito básico.

Signo anterior	Asunto
Octopussy (título de una película, reivindicado como utilizado en el tráfico comercial en Alemania, entre otros)	20/04/2010, <a href="#">R 0526/2008-4</a>
El oponente solo presentó información general que explicaba el contenido de esta película, sus personajes, las cifras de negocio brutas, las ofertas de vídeo en Internet y los anuncios, sin indicar detalles sobre el mercado destinatario. La información relativa al volumen de negocios también es insuficiente ya que una referencia general a las actividades que lleva a cabo el oponente resulta demasiado amplia y no especifica ni el tipo de actividad ni los territorios de referencia. Por la misma razón, los datos de una revista relativos a los ingresos generados por la película carecen de relevancia respecto de la utilización del signo en Alemania. Los demás artículos de prensa facilitados por la parte oponente se refieren a temas que no permiten probar la utilización del signo en los Estados miembros indicados. Los contratos de licencia de comercialización no constituyen prueba alguna del uso del signo como título de una película. Por último, el simple hecho de que la película tuviera éxito a nivel mundial no sustituye la obligación del oponente de presentar pruebas concretas respecto de los Estados miembros para los que reivindica protección con arreglo al <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a> (apartado 26).	

Signo anterior	Asunto
----------------	--------

«lucky-pet.de» (nombre de dominio alemán)	07/12/2011, <a href="#">R 275/2011-1</a>
El oponente invocó el nombre de dominio «lucky-pet.de», de conformidad con el <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a> , que se utilizaba en el tráfico económico en Alemania para las «alfombrillas para animales, servicios de venta al por menor relacionados con accesorios para mascotas». No ha quedado demostrado que el dominio haya sido utilizado con un alcance no únicamente local para los productos y servicios reivindicados. Las facturas aportadas y el catálogo únicamente contienen la dirección de Internet <a href="http://www.lucky-pet.de">www.lucky-pet.de</a> . No obstante, no demuestran que dicho sitio web haya recibido visitas ni, en su caso, cuántas visitas ha recibido. Tampoco no ha quedado constatado ni demostrado, en ningún documento, cuántas personas visitaron el sitio web y realizaron pedidos mediante correo electrónico (apartado 31).	

### 3.3.2.2 Uso de alcance no únicamente local

Los derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) solo pueden invocarse cuando sean de alcance no únicamente local. Este requisito es aplicable a todos los derechos que se rigen por el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), es decir, tanto a las marcas no registradas como a otros signos comerciales que identifican el origen comercial. Los titulares de derechos cuyo uso tenga un alcance únicamente local conservarán sus derechos exclusivos con arreglo al derecho nacional aplicable, en virtud del [artículo 138 del RMUE](#).

Para determinar si un signo no registrado es de alcance no únicamente local se aplica un criterio europeo uniforme (18/04/2013, [T-506/11](#) y [T-507/11](#), Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

El Tribunal General consideró que el alcance de un signo utilizado para identificar determinadas actividades comerciales debe definirse en relación con la función de desempeña. Esta consideración implica que debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la **dimensión geográfica** del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular, según la interpretación del texto del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la **dimensión económica** del alcance del signo, que se valora en atención a la duración del periodo en que ha cumplido su función en el tráfico económico y la intensidad de su uso, en atención al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo – consumidores, competidores e incluso proveedores – o incluso a la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet (24/03/2009, [T-318/06](#) – [T-321/06](#), General Óptica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, [T-534/08](#), Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

El Tribunal de Justicia aclaró que el alcance de un signo no puede depender del mero alcance geográfico de su protección, ya que, de ser así, un signo cuyo ámbito de protección no fuese meramente local podría, por este mero hecho, impedir el registro de una marca de la Unión Europea, y ello aunque se utilizase en el tráfico económico

únicamente de manera marginal. El signo debe utilizarse de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo pueda considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una **parte considerable de dicho territorio** (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Sin embargo, no es posible determinar *a priori*, de manera abstracta, qué parte de un territorio debe tomarse en consideración para demostrar que el alcance de un signo excede de una dimensión local. Por consiguiente, la apreciación del alcance del signo debe efectuarse *in concreto*, según las circunstancias propias de cada caso.

Por lo tanto, el criterio de «**alcance no únicamente local**» implica algo más que un mero **examen geográfico**. También será necesario evaluar el **impacto económico** del uso del signo. Se tendrán en cuenta los siguientes factores, y la prueba deberá versar sobre los mismos:

1. la intensidad del uso (las ventas realizadas con el signo),
2. la duración del uso,
3. la diseminación geográfica de los productos (la ubicación de los clientes),
4. la publicidad realizada con el signo y los medios de comunicación en que ha aparecido dicha publicidad, incluida la distribución de dicha publicidad.

En el siguiente ejemplo se consideró que tanto la dimensión geográfica como económica del uso del signo cumplían los criterios:

Signo anterior	Asunto
GLADIATOR (marca no registrada en la República Checa)	17/03/2011, <a href="#">R 1529/2010-1</a>
Las aproximadamente 230 facturas son suficientes para concluir que el signo «GLADIATOR» ha sido utilizado en el tráfico económico para «vehículos todoterreno». Dichas facturas se emitieron a favor de clientes del oponente en ciudades checas como «Praha», «Kraslice», «Dolní Lánov», «Pelhrimov», «Opava», «Bozkov», «Plzeň», así como en muchas otras ciudades checas que comprenden distintas zonas de la República Checa. Asimismo, los catálogos y las revistas «4X4 Style», a partir de 2007 están redactados en checo y es muy probable que se distribuyan a distintos lugares de la República Checa. Documentos como las listas de distribuidores, catálogos y revistas apoyan la conclusión de que el signo ha sido utilizado en el tráfico económico (apartados 22 a 33).	

En cuanto a la **dimensión geográfica** del uso del signo, por lo general, el territorio de una ciudad por sí sola, aunque sea extenso, así como el de una región o una provincia es de alcance únicamente local. Dependerá de las circunstancias del caso (véanse los ejemplos a continuación). La principal sentencia, en este sentido, es la que dictó el Tribunal General en el asunto *General Óptica*, en que el uso del signo se limitaba a una localidad determinada y fue, por lo tanto, insuficiente para cumplir los requisitos establecidos:

Signo anterior	Asunto
Generalóptica (nombre de establecimiento portugués)	24/03/2009, <a href="#">T-318/06</a> – <a href="#">T-321/06</a> , EU:T:2009:77
<p>De las pruebas presentadas por la oponente no se desprende que el alcance del signo invocado en el presente caso no sea únicamente local en el sentido del <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a>. Como señala la Sala de Recurso en el apartado 33 de las resoluciones impugnadas, se deduce de los documentos presentados por la parte oponente que, en el momento en que se solicitó el registro de las dos primeras marcas de la Unión Europea, el signo en cuestión solo se había utilizado desde hacía unos diez años para designar un establecimiento abierto al público en la localidad portuguesa de Vila Nova de Famalicão, que cuenta con 120 000 habitantes. Pese a sus explicaciones durante la vista, la demandante no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que es conocida por los consumidores ni que desarrolla relaciones comerciales fuera de la mencionada localidad. Asimismo, la demandante no ha demostrado que haya desplegado actividad publicitaria alguna para promocionar su establecimiento más allá de dicha ciudad. Por tanto, debe estimarse que el nombre de establecimiento Generalóptica tiene un alcance estrictamente local en el sentido del <a href="#">artículo 8, apartado 4, del RMUE</a> (apartado 44).</p>	

Signo anterior	Asunto
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (marcas no registradas en el Reino Unido)	01/04/2011, <a href="#">R 354/2009-2</a> 08/03/2011, <a href="#">R 355/2009-2</a>
<p>El hecho de que el solicitante de la nulidad participara en la adquisición, arrendamiento financiero y gestión de carteras nacionales de propiedad de las principales instituciones y empresas del Reino Unido demuestra que el uso tenía un alcance no únicamente local. El hecho de que el uso quede limitado a Londres es pertinente, en el sentido de que esta ciudad es sede de casi todas las instituciones y organismos gubernamentales y del distrito financiero «City of London», uno de los centros financieros líderes en el mundo. La dimensión económica del alcance del signo fue importante porque, a mediados de la década de 2000, el solicitante de la nulidad contaba ya con capital administrado de más de mil millones de dólares norteamericanos. Asimismo, el círculo de destinatarios para los que el signo pasó a ser conocido es significativo, ya que incluía a los principales actores del ámbito financiero y de las instituciones públicas británicas. También fue significativa la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la cobertura de la prensa nacional y especializada. Por consiguiente, el uso en el tráfico económico tenía un alcance no únicamente local (apartados 49 a 51).</p>	

El concepto de que el uso en el tráfico económico debe quedar demostrado en el territorio del/de los Estado(s) miembro(s) en el(los) que se reclama la protección no es

incompatible con el uso del signo relacionado con las **transacciones comerciales transfronterizas**:

Signo anterior	Asunto
GRAIN MILLERS (nombre de empresa alemán)	09/07/2010, <a href="#">T-430/08</a> , EU:T:2010:304
El uso de un nombre de empresa en el marco de la importación de productos desde otro Estado (en este caso, documentos de la transacción celebrada por el oponente relativos a la importación de trigo desde Rumanía a Alemania) constituye un uso efectivo en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro, ya que la importación y exportación constituye una actividad diaria normal de una empresa, que implica necesariamente al menos a dos Estados (apartado 41).	

A continuación, se incluyen ejemplos en los que el oponente no consiguió demostrar que la **dimensión económica** del uso de los signos afectados era suficiente para cumplir los requisitos legales exigidos:

Signo anterior	Asunto
BRIGHTON (marcas no registradas en el Reino Unido, Irlanda, Alemania e Italia)	30/06/2010, <a href="#">R 0408/2009-4</a> (confirmado 27/09/2011, <a href="#">T-403/10</a> , EU:T:2011:538, § 38-40; desestimado 27/09/2012, <a href="#">C-624/11 P</a> , EU:C:2012:598, § 40-50)
El gráfico de ventas aportado por el oponente demuestra que las actividades de venta en los Estados miembros afectados no han sido coherentes a lo largo del tiempo, ya que en ciertos años no aparece ninguna venta y en otros, los ingresos por ventas eran realmente muy reducidos. Por lo tanto, las cifras de venta demuestran que el oponente no fue capaz de mantener una intensidad de uso de los signos durante tres años consecutivos. En dichos casos, es poco probable que el público pudiera memorizar la marca como indicación de origen. El oponente no presentó ninguna prueba relacionada con la publicidad y la promoción de las marcas realizada en los Estados miembros en cuestión, ni ningún otro material que demuestre que los respectivos signos se habían establecido, por sí mismos, en el mercado en una medida tal que justifique la adquisición de derechos exclusivos de marcas no registradas (apartados 12 a 21).	

Signo anterior	Asunto
----------------	--------

 (marca no registrada griega)	01/06/2011, <a href="#">R 242/2010-1</a>
A pesar de que los documentos confirman el alcance geográfico de la marca en Grecia, las pruebas relativas a la duración del presunto uso resultan claramente insuficientes. El documento de fecha posterior es de 1997, es decir, de siete años antes de que se presentara la solicitud impugnada. Además, los documentos más recientes en que aparece la marca «ESKIMO» son facturas con fechas entre 1991 a 1994, que solo reflejan ventas menores a 100 unidades a lo largo de estos cuatro años, las cuales no pueden considerarse suficientes para demostrar el uso de la marca como identificador comercial por parte del oponente (apartados 27 a 28).	

Signo anterior	Asunto
Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA (denominación social portuguesa)	25/01/2013, <a href="#">R 274/2012-5</a>
Tres facturas, destinadas a empresas de la región de Oporto, en Portugal, por un importe total de ventas de 16 314 EUR, no son suficientes para demostrar que el signo fue utilizado en el tráfico económico, considerando el nivel de precios de los materiales de construcción y de los servicios de construcción en general (apartados 20 a 23).	

### 3.3.2.3 Naturaleza del uso

El uso de un signo invocado, contemplado en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) debe efectuarse conforme con la **función** esencial de dicho signo. Esto significa que, si el oponente invoca una marca no registrada, no será suficiente la prueba del uso del signo como denominación social para acreditar el derecho anterior.

A continuación, se incluye un ejemplo en que la prueba demuestra el uso de un signo cuya función no se corresponde con la del signo invocado:

Signo anterior	Asunto
JAMÓN DE HUELVA (denominación social española)	16/08/2011, <a href="#">R 1714/2010-4</a>

La prueba aportada para acreditar el uso de «Jamón de Huelva» está relacionada casi exclusivamente con la denominación de origen «Jamón de Huelva». Las denominaciones de origen son conceptos jurídicos muy distintos de los nombres comerciales, ya que, en lugar de identificar un origen comercial específico, son indicaciones geográficas relacionadas con un producto agrícola o alimentario cuya calidad o características se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en que son elaborados, tratados o preparados. La oposición basada en el uso en España del nombre comercial «Jamón de Huelva» debe denegarse a la vista del hecho de que la prueba aportada no hace referencia a este concepto jurídico y no identifica una actividad comercial específica, sino actividades relacionadas con una denominación de origen y su Consejo Regulador (apartados 34 a 37).

El requisito de que el signo debe utilizarse en el tráfico económico para su propia función económica no excluye que el mismo signo pueda ser utilizado para varios fines.

Es una práctica habitual en el mercado utilizar las denominaciones sociales o nombres comerciales como marcas, ya sean solos o junto a otros identificadores de productos. Este es el caso del uso de la «marca de la casa», es decir, una indicación que, por lo general, coincide con la denominación social o el nombre comercial del fabricante y que no solo identifica al producto o servicio como tal, sino que también proporciona un vínculo directo entre una o más líneas de productos o servicios y una empresa específica.

Por lo tanto, en función de las circunstancias específicas del caso, en el supuesto de que el oponente invoque una marca no registrada, el uso del mismo signo como denominación social o nombre comercial también podrá tener la función de indicar el origen de los productos o servicios de que se trate (por lo tanto, una función de marca) siempre que el signo se utilice de tal modo que pueda establecerse un vínculo entre el signo que constituye la denominación social o el nombre comercial y los productos comercializados o los servicios prestados (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).

Dado que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) se sigue aplicando a las oposiciones basadas en las indicaciones geográficas presentadas antes de la entrada en vigor, el 23 de marzo de 2016, del [Reglamento \(UE\) 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento \(CE\) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria](#), la parte oponente aún tiene que **probar que la indicación geográfica se utiliza en el tráfico económico con un alcance no únicamente local**. El uso debe ser efectuado de acuerdo con la función esencial de ese signo, a saber, **garantizando a los consumidores en el tráfico económico el origen geográfico de los productos y sus cualidades inherentes especiales** (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147, 149). Por consiguiente, no bastan solo los documentos que hagan referencia a una indicación geográfica en un contexto no comercial para los fines del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

### 3.4 Derecho anterior

El derecho invocado con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) debe ser anterior al de la solicitud de marca de la Unión Europea. Para establecer cuál de los derechos en conflicto es anterior, deben compararse las fechas en las que se adquirieron.

- Para las **solicitudes de marcas de la Unión Europea**, esta será la fecha de presentación o cualquier fecha de prioridad válidamente invocada (en lo sucesivo, la «fecha de la MUE»). Las reivindicaciones de antigüedad no son pertinentes, aunque guarden relación con el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente existe el otro derecho anterior.
- En cuanto a los **derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#)**, resulta decisiva la fecha de adquisición de los derechos exclusivos con arreglo al derecho nacional (sentencia de 07/05/2013, [T-579/10](#), makro, EU:T:2013:232, en la que el Tribunal confirmó el rechazo de la Sala de las pruebas presentadas por el solicitante de la nulidad, las cuales se referían a periodos posteriores a la solicitud de la MUE por parte del titular [§ 70]).

Cuando, en virtud del derecho nacional, el mero uso se considere suficiente, es preciso que la marca haya empezado a utilizarse con anterioridad a la fecha de la MUE. Cuando se exija el reconocimiento de la marca en el comercio o el renombre, es preciso que cada una de estas cualidades se haya adquirido antes de la fecha de la MUE. Cuando estos requisitos se cumplan después de la fecha de la MUE, la oposición deberá desestimarse.

### 3.5 Derecho a prohibir el uso de una marca posterior con arreglo a la legislación aplicable

Los derechos anteriores contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) están protegidos si confieren a sus titulares, en virtud del derecho aplicable, el derecho a prohibir el uso de una marca posterior.

De lo anterior resulta, en primer lugar, que con arreglo al derecho aplicable, los derechos de que se trate deberán ser, en abstracto, derechos exclusivos exigibles a través de medidas cautelares dirigidas contra marcas posteriores y, en segundo lugar, que en el caso analizado deberán darse las condiciones para la obtención de dichas medidas cautelares, si la marca objeto de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada fuera utilizada en el territorio correspondiente (ámbito de protección) (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 190). Ambas cuestiones deben ser respondidas con arreglo al derecho aplicable.

#### 3.5.1 El derecho de prohibición del uso

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) impone un derecho que confiere a su titular el derecho a prohibir el **uso** de una marca posterior. Por consiguiente, la parte oponente

deberá invocar y presentar aquellas disposiciones de ley a las que se pueda remitir en el marco de una acción por infracción a fin de evitar un uso no autorizado.

No obstante, también se pueden aceptar las disposiciones de ley por las que se prohíbe o invalida el **registro** de un signo posterior. El derecho de oponerse al registro de un signo posterior, de forma implícita, comprende el derecho de oponerse al uso de ese signo. Al oponerse al registro de una marca posterior, el propietario del derecho anterior solicita protección eficaz contra cualquier uso futuro de esa marca. El concepto de «el derecho a prohibir el uso de una marca posterior» comprende el caso en el cual el titular de un signo tiene, con arreglo a la legislación aplicable, la facultad de impedir el uso mediante una acción de nulidad contra una marca posterior (21/10/2014, [T-453/11](#), Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, [T-435/12](#), 42 BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, [C-75/17P](#), PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 60).

### 3.5.2 Alcance de la protección

Para muchos, si no para la mayoría de los derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), los requisitos previos de los reglamentos nacionales son bastante similares a aquellos aplicados en los conflictos entre marcas con los que los examinadores de la Oficina están familiarizados, en concreto, con el riesgo de confusión, o de un perjuicio al renombre o al carácter distintivo.

Por ejemplo, las marcas no registradas están, por lo general, protegidas contra marcas posteriores, en caso de riesgo de confusión y, por lo tanto, con arreglo a criterios idénticos a los que se aplican en litigios entre marcas registradas como, por ejemplo, la identidad o similitud entre los signos, la identidad o similitud entre los productos o servicios, etc. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para aplicar el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#) también pueden utilizarse en la aplicación del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), a menos que la parte pueda aportar la correspondiente jurisprudencia de los tribunales nacionales que demuestre un enfoque distinto.

En el supuesto de que el derecho nacional aplicable prevea un ámbito de protección para las marcas no registradas que difiere de los contemplados en el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#), el ámbito de la protección del derecho anterior invocado se rige por el derecho nacional. Por ejemplo, cuando el derecho nacional aplicable también concede protección, bajo ciertas condiciones, a las marcas no registradas en lo que se refiere a productos y servicios disimilares, se concederá la misma protección en virtud del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

## 4 Prueba del derecho aplicable que regula el signo

### 4.1 La carga de la prueba

En virtud del [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), en todos los asuntos *inter partes*, corresponde a la parte que se base en una reivindicación o alegación particular exponer a la Oficina las alegaciones, los hechos y los argumentos necesarios en apoyo de sus pretensiones. A diferencia de lo que sucede con otros motivos expuestos en el [artículo 8 del RMUE](#), el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no especifica las condiciones que rigen la adquisición y el alcance de la protección del derecho anterior invocado. Se trata de una disposición marco en la que el oponente debe facilitar los datos relativos al derecho aplicable.

El [artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#) establece que en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), la parte oponente deberá aportar, entre otras cosas, una prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de dicho derecho, incluyendo, si se invocó un derecho anterior con arreglo a la legislación de un Estado miembro, una identificación clara del contenido de la legislación nacional invocada mediante la **aportación de publicaciones** de las disposiciones o jurisprudencia pertinentes.

Del derecho y de la interpretación que el Tribunal hace de este se desprende que el oponente debe aportar el contenido de la legislación nacional pertinente y demostrar que podría evitar el uso de una marca posterior en virtud de dicha legislación:

A este respecto, procede recordar que el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.º 40/94 [ahora el [artículo 8, apartado 4, letra b\), del RMUE](#)] establece el requisito de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo a dicha [disposición](#), el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Además, con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 [[actualmente el artículo 95, apartado 1, del RMUE](#)], la carga de la prueba ante la Oficina de que concurre dicho requisito incumbe a la parte oponente.

En este contexto, y en lo que respecta a los derechos anteriores invocados... debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate y que, sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior».

(29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 188-190).

El Tribunal dictaminó que, en las solicitudes de declaración de nulidad presentadas con arreglo al artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 [actualmente

[artículo 60, apartado 2, del RMUE](#)], corresponde a la parte que pretende invocar un derecho anterior protegido por el derecho nacional

«presentar a la Oficina no solo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibir el uso de una marca de la Unión Europea en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinen el contenido de dicha legislación».

(05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; 27/03/2014, [C-530/12 P](#), Mano, EU:C:2014:186, § 34).

Aunque estas sentencias se referían a procedimientos de nulidad con arreglo al artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 [actualmente el [artículo 60, apartado 2, del RMUE](#)], toda vez que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) también se refiere a la invocación de derechos anteriores protegidos en virtud de la legislación de la Unión Europea o del derecho del Estado miembro que regula el signo de que se trate, la jurisprudencia citada también se aplica a las oposiciones presentadas con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

La información sobre el derecho aplicable debe permitir que la Oficina comprenda y aplique el contenido de dicho derecho, las condiciones para obtener la protección y el alcance de esta, y ha de permitir al solicitante ejercer su derecho de defensa. También puede resultar particularmente útil aportar pruebas referidas a jurisprudencia pertinente o a jurisprudencia que interprete el derecho invocado.

La Oficina deberá evaluar eficazmente la aplicabilidad del motivo de denegación invocado. Con objeto de garantizar la correcta aplicación del derecho invocado, la Oficina tiene la facultad de comprobar, por todos los medios que estime apropiados, el contenido, las condiciones que rigen la aplicación y el alcance de las disposiciones del derecho aplicable invocado por el oponente (27/03/2014, [C-530/12 P](#), Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), al tiempo que respeta el derecho de las partes a ser oídas. Si, tras comprobar las pruebas presentadas, la Oficina considera que la interpretación o la aplicación de la ley invocada que proponen las partes es inexacta, puede introducir elementos nuevos o adicionales, o solicitar a la parte oponente aclaraciones o pruebas complementarias a tal efecto (25/11/2020, [T-57/20](#), GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) *et al.*, EU:T:2020:559, § 34). Al objeto de respetar el derecho de las partes a ser oídas, la Oficina les invitará a presentar observaciones sobre tales elementos, si procede.

Esta facultad de verificación se limita a garantizar la **aplicación exacta del derecho invocado por el oponente**. Por lo tanto, no exime a la parte oponente de la carga de la prueba ni puede ser sustituida esta parte en lo que concierne a su obligación de aportar el derecho aplicable a los efectos del asunto de que se trate (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, [T-284/20](#), HB Harley Benton (fig.) / HB *et al.*, EU:T:2021:218, § 139-144).

## 4.2 Medios de prueba y criterios aplicables

Con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el derecho aplicable puede ser el de un Estado miembro o la legislación de la Unión Europea.

### 4.2.1 Legislación nacional

Por lo que atañe al derecho nacional, el oponente deberá aportar:

1. Las disposiciones del derecho aplicable
  - sobre las **condiciones que rigen la adquisición de derechos** (si existe un requisito de uso y, en caso afirmativo, el nivel de uso exigido; si existe un requisito de registro, etc.), y
  - sobre el **alcance de la protección del derecho** (si confiere el derecho de prohibición del uso; los perjuicios frente a los que se ofrece protección, a saber, riesgo de confusión, representación falsa, aprovechamiento indebido, evocación).
2. Datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones
  - **de adquisición** (titularidad, adquisición anterior, si está en vigor o no, pruebas del uso si se basa en el uso, justificantes del registro si se basa en el registro, etc.) y
  - **del alcance de la protección** (hechos, pruebas o argumentos del cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho aplicable en cuanto a una prohibición del uso, por ejemplo, la naturaleza de los productos, los servicios o la actividad comercial que protege el derecho anterior y su relación con los productos o servicios impugnados; un argumento contundente sobre la existencia de un riesgo de perjuicio).

**En primer lugar, en lo que concierne a las disposiciones del derecho aplicable** [véase el [punto 4.2.1, letra a\)](#)], la parte oponente deberá aportar una identificación clara del contenido de la legislación nacional invocada mediante la presentación de publicaciones de las disposiciones o jurisprudencia de que se trate [[artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#)]. La parte oponente deberá aportar la **referencia** a la disposición jurídica pertinente (número de artículo y número y título de la legislación) y el **contenido** (texto) de la disposición jurídica, presentando publicaciones de las disposiciones o jurisprudencia de que se trate (por ejemplo, extractos de un boletín oficial, enciclopedias jurídicas o resoluciones judiciales). Si la disposición pertinente se refiere a otra disposición jurídica, esta también deberá aportarse, de modo que el solicitante y la Oficina puedan comprender el significado íntegro de la disposición invocada y determinar la posible pertinencia de esta otra disposición. Cuando se pueda acceder en línea a las pruebas relativas al contenido del derecho nacional pertinente, a partir de una fuente reconocida por la Oficina, la parte oponente podrá aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente ([artículo 7, apartado 3, del RDMUE](#); véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.2.4.3](#)).

Una mera referencia a la jurisprudencia en la que el solicitante pretende basar su alegación para demostrar el contenido de la legislación y la jurisprudencia aplicable es insuficiente para cumplir las obligaciones derivadas del [artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#) (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).

Dado que la parte oponente está obligada a **demostrar** la validez del contenido del derecho aplicable, **deberá aportar el derecho aplicable en la lengua original**. Si tal lengua no es la del procedimiento, la parte oponente también tendrá que aportar una **traducción completa** de las disposiciones legales invocadas de conformidad con las normas de justificación ordinarias ([artículo 7, apartado 4, primera frase, del RDMUE](#)). Sin embargo, una mera traducción del derecho aplicable no constituye, por sí misma, una prueba y no puede sustituir al original; por ende, la traducción, por sí sola, no se considera suficiente para demostrar la validez del derecho invocado. El [artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#) exige la presentación de las disposiciones de la legislación nacional aplicable que rige la adquisición de los derechos y su ámbito de protección, incluyendo pruebas accesibles en Internet, en la lengua del procedimiento o acompañadas de una traducción a dicha lengua, que debe presentarse dentro de los plazos fijados **para la presentación del documento original**. Estas mismas reglas son de aplicación si el oponente presenta el contenido de la legislación nacional aplicable mediante una referencia a una fuente en Internet reconocida por la Oficina.

En caso de que el oponente desee remitirse a la jurisprudencia nacional que interprete la legislación invocada, deberá aportar la información pertinente con un grado de detalle suficiente (a saber, una copia de la resolución invocada o extractos de publicaciones jurídicas). Las normas de traducción se aplican igualmente a tales pruebas, incluso en los casos en los que el oponente las presente mediante una referencia a una fuente en Internet reconocida por la Oficina.

**En segundo lugar, en lo que concierne a los pormenores que demuestran el cumplimiento de las condiciones del derecho aplicable** (véase el [punto 4.2.1 b\) supra](#), aparte de aportar pruebas adecuadas de la adquisición del derecho invocado, el oponente presentará pruebas de que se cumplen realmente las condiciones de protección frente a la marca impugnada y, en concreto, expondrá una línea argumental contundente de por qué el oponente puede evitar el uso de la marca impugnada en virtud del derecho nacional específico. No se considerará suficiente una simple referencia al derecho aplicable, ya que no corresponde a la Oficina realizar la alegación en nombre del oponente.

Por otra parte, en una oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), lo que importa es si las disposiciones pertinentes del derecho que confiere al oponente el derecho a prohibir el uso de una marca posterior se aplicarían a la marca impugnada en abstracto, y no si el uso de la marca impugnada podría impedirse realmente. Por lo tanto, no ha lugar el argumento del solicitante que defiende que el oponente no ha invocado el derecho aplicable hasta entonces o no ha sido capaz de impedir el uso real de la marca impugnada en el territorio de que se trate (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

Basándose en las explicaciones expuestas, la Oficina rechazará la oposición si:

- el oponente invoca un derecho, pero no incluye una **referencia** a una legislación o disposición jurídica nacional específica que proteja tal derecho (es decir, si el oponente se limita a indicar que la oposición se basa en una denominación comercial en Alemania o que la oposición basada en una denominación comercial en Alemania está protegida con arreglo a la Ley de marcas alemana); o
- el oponente aporta una referencia al derecho y las disposiciones jurídicas nacionales aplicables, pero tal referencia es incompleta: la disposición jurídica solo indica las condiciones que rigen la **adquisición** del derecho pero no el **alcance de su protección**, o viceversa (es decir, el oponente indica que la oposición se basa en una denominación comercial en Alemania protegida por el artículo 5 de la Ley de marcas alemana, que establece las condiciones para la adquisición del derecho, pero falta la referencia a las condiciones relativas al alcance de la protección, el artículo 15 de dicha Ley); o
- el oponente aporta la referencia a la disposición jurídica pertinente, pero no facilita el **contenido** (texto) de aquella (por ejemplo, los documentos presentados por el oponente se refieren a la Ley de marcas alemana pero no incluyen su contenido); o
- el oponente facilita el contenido de la disposición jurídica únicamente en la lengua del procedimiento pero no en la **lengua original** (por ejemplo, la lengua del procedimiento es el inglés y el texto de la Ley de marcas alemana solo se presenta en inglés, no en alemán) o
- el oponente no facilita prueba alguna o aporta pruebas insuficientes de la adquisición del derecho invocado o no aporta argumentos de por qué cumple las condiciones que rigen el alcance de la protección (es decir, el oponente se refiere a las disposiciones jurídicas pertinentes y aporta su contenido, tanto en la lengua original como traducidas a la lengua del procedimiento, pero no aporta prueba alguna o facilita pruebas insuficientes de la adquisición de la protección o bien no indica si cumple las condiciones relativas al alcance de la protección).

#### 4.2.2 Legislación de la Unión Europea

Los requisitos expuestos también se aplican a la legislación de la Unión Europea, salvo que el oponente no esté obligado a facilitar el contenido (texto) de la legislación invocada. Sin embargo, el oponente habrá de aportar datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión Europea ([punto 4.2.1](#), letra b) supra).

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 5**

**Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5,  
del RMUE**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1280</b>
<b>1.1 Finalidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE.....</b>	<b>1280</b>
<b>1.2 Marco jurídico.....</b>	<b>1281</b>
<b>2 Ámbito de aplicación.....</b>	<b>1281</b>
<b>2.1 Aplicabilidad a las marcas registradas.....</b>	<b>1282</b>
2.1.1 El requisito de registro.....	1282
2.1.2 Relación entre las marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE) y las marcas notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE).....	1282
<b>2.2 Aplicabilidad a productos y servicios idénticos o similares.....</b>	<b>1285</b>
<b>3 Condiciones de aplicación.....</b>	<b>1285</b>
<b>3.1 Marca anterior que goza de renombre.....</b>	<b>1285</b>
3.1.1 Naturaleza del renombre.....	1285
3.1.2 Alcance del renombre.....	1287
3.1.2.1 Grado de reconocimiento.....	1287
3.1.2.2 Público destinatario.....	1288
3.1.2.3 Productos y servicios amparados.....	1291
3.1.2.4 Territorio de referencia.....	1293
3.1.2.5 Fecha pertinente.....	1295
3.1.2.6 Renombre adquirido como parte de otra marca.....	1299
3.1.3 Apreciación del renombre – factores pertinentes.....	1302
3.1.3.1 Conocimiento de la marca.....	1303
3.1.3.2 Cuota de mercado.....	1305
3.1.3.3 Intensidad del uso.....	1308
3.1.3.4 Extensión geográfica del uso.....	1311
3.1.3.5 Duración del uso.....	1312
3.1.3.6 Actividades promocionales.....	1313
3.1.3.7 Otros factores.....	1316
3.1.4 Prueba del renombre.....	1318
3.1.4.1 Criterios aplicables a la prueba.....	1318
3.1.4.2 Carga de la prueba.....	1318
3.1.4.3 Valoración de la prueba.....	1318
3.1.4.4 Medios de prueba.....	1320
<b>3.2 Similitud de los signos.....</b>	<b>1332</b>

<b>3.3 Vínculo entre los signos.....</b>	<b>1334</b>
<b>3.4 Riesgo de perjuicio .....</b>	<b>1340</b>
3.4.1 Objeto de la protección.....	1340
3.4.2 Apreciación del riesgo de perjuicio.....	1341
3.4.3 Tipos de perjuicio.....	1341
3.4.3.1 Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre.....	1342
3.4.3.2 Perjuicio para el carácter distintivo.....	1352
3.4.3.3 Perjuicio para el renombre.....	1359
3.4.4 Prueba del riesgo de perjuicio.....	1365
<b>3.5 Uso sin justa causa.....</b>	<b>1366</b>
3.5.1 Ejemplos de justa causa.....	1367
3.5.1.1 Justa causa confirmada.....	1367
3.5.1.2 Justa causa desestimada.....	1368

Obsoleto

## 1 Introducción

### 1.1 Finalidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE

Mientras que la doble identidad de los signos y de los productos o servicios, en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), y la existencia del riesgo de confusión, en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) constituye el condicionante necesario para otorgar la protección a una marca anterior, en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) no se exige ni la identidad o similitud de los productos o servicios ni el riesgo de confusión. El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) no solo otorga protección a las marcas anteriores en cuanto a productos o servicios idénticos o similares, sino también a los productos o servicios no similares sin exigir riesgo de confusión, a condición de que los signos sean idénticos o similares, de que la marca anterior goce de renombre y de que la utilización sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

Las razones que subyacen a la ampliación de la protección conferida en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) estriban en que la función y el valor de una marca no se limitan únicamente a que sirva como indicación de su origen. Una marca también puede transmitir otros mensajes que no sean la indicación de origen de los productos y servicios, como la promesa o la garantía de una determinada calidad, o una imagen concreta relacionada, por ejemplo, con el lujo, un estilo de vida, la exclusividad, etc. («función publicitaria») (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378). Los titulares de las marcas frecuentemente invierten ingentes sumas de dinero y esfuerzos considerables en generar una imagen asociada a su marca. La imagen asociada le confiere a una marca un valor económico –con frecuencia importante– e independiente del valor de los productos y servicios para los que se hubiera registrado.

El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) aspira a proteger esta función publicitaria así como las inversiones efectuadas en la creación de una determinada imagen asociada a la marca, otorgando protección a las marcas renombradas, independientemente de que los productos o servicios sean similares o de que exista un riesgo de confusión, a condición de que pueda demostrar que el uso sin justa causa de la marca solicitada objeto de oposición supone aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Por consiguiente, el objetivo principal del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) no es proteger al público general frente a la confusión respecto al origen, sino más bien proteger al titular frente al aprovechamiento indebido o a perjuicios contra el carácter distintivo o de la notoriedad de una marca para la que se han efectuado importantes inversiones.

## 1.2 Marco jurídico

A tenor del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), mediando oposición del titular de una marca anterior registrada, en el sentido del [apartado 2](#), se denegará el registro de la marca solicitada:

"cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, independientemente de si los productos y servicios para los que se solicita son idénticos, similares o no similares, a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos".

El texto es similar al empleado en las disposiciones paralelas de la **Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas** (en lo sucesivo, «DM»), es decir, en el [artículo 5, apartado 3, letra a\), de la DM](#).

El texto empleado en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) es también muy similar al utilizado en el [artículo 9, apartado 2, letra c\), del RMUE](#) y en el [artículo 10, apartado 2, letra c\), de la DM](#), esto es, las disposiciones que definen los derechos exclusivos del titular de una marca, con una ligera diferencia en el modo de referirse al posible perjuicio. Contrariamente al [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), redactado en condicional, y aplicable cuando el uso de la marca solicitada «**se aprovechara** indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior **o fuera** perjudicial para los mismos», el [artículo 9, apartado 2, letra c\), del RMUE](#) y el [artículo 10, apartado 2, letra c\), de la Directiva](#) se aplican cuando «**se pretenda obtener** una ventaja indebida **o se pueda** causar perjuicio a los mismos». Esta diferencia se explica por el hecho de que en el primer caso —el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#)— entra en juego la admisibilidad para el registro, sobre la que es preciso pronunciarse antes de que haya podido utilizarse la marca posterior, mientras que en el segundo caso se trata del derecho a prohibir el uso. Las consecuencias de esta diferencia a efectos de los medios de prueba requeridos en cada caso para demostrar que existe perjuicio se examinan a continuación, en el [punto 3.4](#).

## 2 Ámbito de aplicación

El texto anterior del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) (que fue aplicable hasta el 23/03/2016) ha dado lugar a controversias sobre si debe aplicarse, exclusivamente, a: a) las marcas registradas anteriormente y b) los productos o servicios no similares. Dado que estas cuestiones afectan al ámbito de aplicación, fue preciso aclarar si el mencionado [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) era aplicable igualmente a: a) las

marcas no registradas notoriamente conocidas y b) los productos o servicios similares o idénticos.

## 2.1 Aplicabilidad a las marcas registradas

### 2.1.1 El requisito de registro

De acuerdo con la clara formulación de la versión actual del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), introducida por el [Reglamento modificador \(UE\) 2015/2424](#), esta norma protege a una «marca registrada anterior». Aunque en la versión anterior de esta disposición no se mencionase expresamente el requisito del registro, la Oficina lo interpretó de este modo pues, de acuerdo con sus términos, la aplicación de la disposición quedó limitada de manera indirecta, pero clara, a las **marcas registradas anteriores**, al prohibir el registro cuando [la solicitud] es idéntica o similar a la marca anterior y ha de registrarse para productos y servicios que no son similares a aquellos para los que **se encuentra registrada la marca anterior**. De ello se sigue que la existencia de un **registro anterior** siempre ha sido una **condición necesaria** para la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) y que, por consiguiente, la referencia al [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#) deberá limitarse a los registros y a las solicitudes anteriores condicionadas a su registro (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

### 2.1.2 Relación entre las marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE) y las marcas notoriamente conocidas (artículo 8, apartado 2, letra c), del RMUE)

El requisito del **registro** permite delimitar el [artículo 8, apartado 5](#) y el [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#). Ahora bien, ni el [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#) ni el artículo 6 *bis* del Convenio de París estipulan expresamente que la marca notoriamente conocida tenga que ser una marca no registrada. Concluir que estas últimas disposiciones se refieren, exclusivamente, a las marcas no registradas se deduce indirectamente de su propio espíritu y *ratio legis*.

En lo concerniente al Convenio de París, la finalidad de lo dispuesto en su artículo 6 *bis*, introducido por primera vez en 1925, consistía en evitar el registro y la utilización de marcas que pudieran generar confusión con otra marca notoriamente conocida en el país de registro, aunque esta última marca notoriamente conocida no estuviese protegida, o no todavía, en dicho país mediante su registro.

Por lo que se refiere al RMUE, el objetivo que perseguía era evitar un vacío jurídico, ya que el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) ampara únicamente las MUE registradas. Sin el [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#), las marcas no registradas notoriamente conocidas no gozarían de protección (salvo la contemplada en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#)). Para evitar esta laguna jurídica, el RMUE ha previsto la protección de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6*bis* del Convenio de París, puesto que este artículo fue redactado, principalmente, con el fin

de otorgar protección a las marcas no registradas caracterizadas por ser notoriamente conocidas.

Como consecuencia de lo anterior, por una parte, **las marcas notoriamente conocidas** que **no estén registradas** en el territorio de referencia no pueden recibir protección en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) frente a productos diferentes. Solamente pueden protegerse contra **productos idénticos o similares** si existe el riesgo de confusión indicado en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), al que el [apartado 2, letra c\), del mismo artículo](#) hace referencia para determinar el alcance de la protección. Sin embargo, este principio no impide que las marcas notoriamente conocidas, aunque no se hubieran registrado, puedan gozar también de la protección conferida por el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Así pues, si la legislación nacional pertinente les otorga protección frente a productos y servicios no similares, esta protección ampliada podrá invocarse también con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

Por otra parte, si se trata de marcas notoriamente conocidas **registradas**, ya sea en tanto marcas de la Unión Europea como marcas nacionales en alguno de los Estados miembros, **podrán invocar la protección correspondiente al [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#)**, pero únicamente si **cumplen , además, el requisito de renombre**.

Aunque los términos «notoriamente conocidas» (término tradicional utilizado en el artículo 6 *bis* del Convenio de París) y «renombre» denotan conceptos jurídicos distintos, existe una **coincidencia sustancial** entre ambos. Así lo indica la comparación entre el modo en que se definen las marcas notoriamente conocidas conforme a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la OMPI y la descripción del renombre que hace el Tribunal de Justicia en su sentencia de 14/09/1999, [C-375/97](#), Chev, EU:C:1999:408, § 22 (concluyendo que la diferencia terminológica es simplemente «[...] un matiz, que no encierra una contradicción real»).

En la práctica, el criterio utilizado para determinar si una marca es notoriamente conocida o si goza de renombre suele ser idéntico. Por consiguiente, no es extraño que una marca caracterizada como notoriamente conocida haya alcanzado, también, el nivel definido por el Tribunal en el asunto *Chevy (General Motors)* para las marcas que gozan de renombre, puesto que en ambos casos la valoración se basa, principalmente, en consideraciones cuantitativas relativas al grado de conocimiento de la marca entre el público, y los niveles requeridos en ambos casos se describen en términos muy similares («conocidas o notoriamente conocidas por el sector destinatario del público»<sup>60</sup>, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, y «conocidas por una proporción importante del público destinatario», en el caso de las marcas que gozan de renombre).

Así lo ha confirmado también la jurisprudencia. En su sentencia de 22/11/2007, [C-328/06](#), Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, el Tribunal calificó los conceptos de «renombre» y «notoriedad» como afines, subrayando de este modo el importante

---

<sup>60</sup> Artículo 2, apartado 2, letras b) y c), de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la OMPI.

solapamiento y la estrecha relación entre ambos (apartado 17). Véase también la sentencia de 11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

El solapamiento entre las marcas que gozan de renombre y las marcas registradas notoriamente conocidas tiene repercusiones a la hora de plantear el motivo de la oposición, en el sentido de que para hacer aplicable el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) no debe influir el hecho de que el oponente defina su registro anterior como marca notoriamente conocida o como marca que goza de renombre. Por esta razón, será preciso analizar cuidadosamente la terminología empleada, especialmente cuando no se especifiquen claramente los motivos de la oposición, adoptando, llegado el caso, un planteamiento flexible.

En el contexto del [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#), los requisitos para aplicar el artículo 6 *bis* del Convenio de París y el [artículo 8, apartado 1, letras a\) y b\), del RMUE](#) son idénticos, aunque la terminología empleada varíe. De acuerdo con ambas disposiciones, los productos o servicios deben ser idénticos o similares, como también deben serlo los signos (el artículo 6 *bis* utiliza los términos «reproducción», que equivale a idéntico, e «imitación», que equivale a similar). Ambos artículos requieren, asimismo, que exista riesgo de confusión («susceptibles de crear confusión» es la expresión utilizada en el artículo 6 *bis*). Aunque es cierto que con arreglo al [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#) una marca notoriamente conocida se considera una marca anterior y, por lo tanto, puede servir de **base** para la oposición, los motivos de oposición que pueden alegarse sobre esta **base** son (exclusivamente) los indicados en el [apartado 1, letras a\) o b\)](#), de [dicho artículo](#).

Por ejemplo, si el oponente basa su oposición: i) en un registro anterior invocando el [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), y el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) y ii) en una marca idéntica anterior notoriamente conocida en el mismo territorio, invocando el [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#), el derecho anterior deberá ser examinado:

1. en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), como un **registro** anterior con un elevado carácter distintivo (debido a su notoriedad);
2. en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), como un **registro** anterior que goza de renombre;
3. en virtud del [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#), interpretado conjuntamente con el [apartado 1, letra b\), del mismo artículo](#), como una **marca anterior notoriamente conocida** no registrada (lo que únicamente servirá si no se puede demostrar el registro, ya que de otro modo el resultado será el mismo que en el caso (i) antes indicado en el punto 1 *supra*).

Aunque la solicitud de oposición del oponente no se base expresamente en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), el contenido del escrito y su exposición de motivos deberán analizarse cuidadosamente a fin de determinar si pretende invocar, también, el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#).

## 2.2 Aplicabilidad a productos y servicios idénticos o similares

De acuerdo con la expresión clara de la versión actual del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), la protección contemplada en esta disposición es "independiente de si los productos y servicios para los que se solicita esta última marca son idénticos, similares o no similares a aquellos para los que se encuentra registrada la marca anterior". Se trata de una codificación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mediante la cual se interpreta la versión anterior de la disposición (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

## 3 Condiciones de aplicación

La aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) requiere que se cumplan las condiciones siguientes (16/12/2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmed 10/05/2012, [C-100/11 P](#), Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. la **marca registrada** anterior debe gozar de **renombre** en el territorio de referencia;
2. debe existir **identidad o similitud** entre la solicitud de MUE objeto de oposición y la marca anterior;
3. el uso del signo solicitado debe permitir el aprovechamiento indebido o ser perjudicial del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior;
4. dicho uso debe hacerse **sin justa causa**.

Estas condiciones tienen carácter **acumulativo**, por lo que el incumplimiento de cualquiera de ellas será suficiente para que no pueda aplicarse la disposición señalada (25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

El orden que deberá seguirse en el examen de estos requisitos podrá variar en función de las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, el examen puede comenzar con la evaluación de la similitud entre los signos, especialmente en los casos en que ofrezca poca o ninguna duda, ya sea porque las marcas son idénticas o porque su similitud o diferencia resulta patente.

### 3.1 Marca anterior que goza de renombre

#### 3.1.1 Naturaleza del renombre

La naturaleza y alcance del renombre no se encuentran definidos ni en [el RMUE](#) ni en la [Directiva de marcas](#). Además, los términos utilizados en las diferentes versiones lingüísticas de estos textos no son plenamente equivalentes, lo que ha provocado una confusión considerable en relación con el auténtico significado de la palabra renombre,

como admitía el Abogado General Jacobs en sus conclusiones de 26/11/1998, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36.

Ante la falta de una definición legal, el Tribunal definió la naturaleza de la notoriedad haciendo referencia a la finalidad de las disposiciones correspondientes. Al interpretar el [artículo 5, apartado 2, de la Directiva de marcas](#), el Tribunal consideró que el texto de la [Directiva](#) «implica un **cierto grado de conocimiento de la marca anterior** entre el público», y aclaró que «solo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, [...] establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Tribunal sentenció que el renombre es un **requisito de conocimiento mínimo**, lo que supone que debe valorarse utilizando principalmente criterios **cuantitativos**. Para satisfacer el requisito de renombre, la marca anterior debe ser conocida por una parte importante del público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Asimismo, para poder valorar el renombre utilizando criterios cuantitativos, los argumentos o pruebas relativos al prestigio del que la marca puede disfrutar entre el público, pero no a su grado de conocimiento, no son directamente relevantes a la hora de determinar si la marca anterior ha adquirido suficiente renombre a efectos del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Sin embargo, puesto que el valor económico de la notoriedad constituye también el objeto protegido por esta disposición, sus posibles **aspectos cualitativos** tienen relevancia cuando se analiza el posible perjuicio o aprovechamiento indebido (véase también el [punto 3.4](#) infra). El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) protege las marcas «famosas» no en cuanto tales, sino por el éxito y renombre («fondo de comercio») que han adquirido en el mercado. Un signo no goza de ningún renombre intrínseco debido simplemente, por ejemplo, al hecho de referirse a una persona o acontecimiento conocidos, sino únicamente como consecuencia de los productos o servicios que designa y del uso que se ha hecho de dicho signo.

Asunto	Comentarios
22/07/2010, <a href="#">R 11/2008-4</a> , CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.)/ FERNANDO ALONSO	Las pruebas presentadas por el oponente facilitan información relativa al grado de conocimiento entre el público de la persona de Fernando Alonso en tanto que campeón mundial de Fórmula 1, así como del hecho de que una variedad de grandes empresas pagan por asociar sus marcas al famoso piloto. Las pruebas aportadas no demuestran ni el uso ni el renombre de las marcas anteriores en relación con los productos o servicios para los que se han registrado (apartados 44 y 48).

Asunto	Comentarios
03/03/2011, <a href="#">R_201/2010-2</a> , BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Los únicos elementos de prueba relativos al renombre de la marca anterior presentados dentro de plazo, a saber, una página que muestra sitios web con la palabra «BALMAIN», un artículo de Wikipedia acerca del diseñador francés Pierre Balmain y cinco extractos del sitio web <a href="#">www.style.com</a> que contienen la colección de moda «BALMAIN», son claramente insuficientes para establecer el renombre de la marca anterior en la UE. Por consiguiente, se rechazó la oposición por carente de fundamento (apartados 36 y 37).

### 3.1.2 Alcance del renombre

#### 3.1.2.1 Grado de reconocimiento

Una vez definido el renombre como requisito de conocimiento mínimo, se plantea necesariamente la cuestión de **qué grado de conocimiento** debe existir entre el público para alcanzar dicho mínimo. El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando la marca anterior es **conocida por una parte significativa** del público que, sin embargo, no puede determinarse de antemano por referencia a un porcentaje determinado (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Al renunciar a definir con mayor precisión el término «proporción significativa» y al afirmar que la marca no tiene que ser conocida por un determinado porcentaje del público, el Tribunal básicamente **desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general**, puesto que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre.

De ahí que, para determinar si la marca anterior es conocida por una proporción significativa del público, se deba tener en cuenta no solo el grado de conocimiento de la marca, sino también **cualquier otro factor** que sea relevante para el caso específico. Para obtener más información sobre los factores pertinentes y su interacción, véase el [punto 3.1.3](#).

Sin embargo, cuando los productos o servicios interesen a **grupos de consumidores muy pequeños**, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas. Por este motivo, el tamaño reducido del mercado correspondiente no deberá considerarse, por sí mismo, como un factor capaz de impedir que una marca llegue a adquirir renombre en el

sentido del artículo 8, [apartado 5, del RMUE](#), desde el momento en que el renombre es más bien una cuestión de proporciones que de cifras absolutas.

El requisito de que la marca anterior sea conocida por una proporción significativa del público permite, también, establecer la diferencia entre los conceptos de **renombre** como condición necesaria para la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) y de **carácter distintivo elevado por el uso** como factor que permite evaluar el riesgo de confusión señalado en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#).

Aunque ambos conceptos tienen que ver con el conocimiento de la marca entre el público pertinente, en el caso del **renombre existe un umbral mínimo** por debajo del cual no se puede otorgar la protección, mientras que para el **carácter distintivo elevado no existe tal mínimo**. De lo anterior se deduce que, en este último caso, deberá tenerse en cuenta cualquier indicio de un conocimiento superior de la marca, evaluándolo con arreglo a su importancia, independientemente de que alcance el mínimo contemplado en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Por consiguiente, la constatación de un «carácter distintivo elevado» que permitiera aplicar el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) no sería necesariamente concluyente a los efectos del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#).

Asunto	Comentarios
21/04/2010, <a href="#">R 1054/2007-4</a> , MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Los documentos aportados por el oponente demostraban que se habían llevado a cabo actividades promocionales de tal forma que el carácter distintivo se había elevado por el uso. Sin embargo, este uso no era suficiente para alcanzar el umbral mínimo necesario para el renombre. En ninguno de los documentos se hacía referencia al conocimiento de la marca anterior por los consumidores finales de referencia ni se incluían datos sobre la cuota de mercado de los productos solicitados por el oponente (apartado 61).

### 3.1.2.2 Público destinatario

Al definir el tipo de público que debe tenerse en cuenta en el momento de evaluar el renombre, el Tribunal afirmó que «el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es **el interesado por esa marca**, es decir, dependiendo del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Por consiguiente, si los productos o servicios amparados por la marca son **productos de consumo masivo**, el público destinatario será el **público en general**, mientras

que, si los productos designados tienen una **aplicación muy específica** o se destinan exclusivamente a los **usuarios profesionales o industriales**, el público destinatario se limitará a los **compradores específicos** de los productos en cuestión.

Asunto	Comentarios
04/08/2011, <a href="#">R_1265/2010-2</a> , MATTONI (fig.) / MATTONI	Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos para los que el oponente alega el renombre, a saber, <i>agua mineral</i> , el público destinatario es el público en general (apartado 44).
15/09/2011, <a href="#">R_2100/2010-1</a> , SEXIALIS / CIALIS et al.	Los productos entre los que el signo disfruta de renombre son <i>preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual</i> . El público destinatario es el público en general y los profesionales con un elevado nivel de atención (apartado 64).
16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl; confirmado mediante 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , Botolist / Botocyl	Los productos para los que la marca anterior disfruta de notoriedad son <i>productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas</i> . Los datos aportados sobre la promoción de la marca anterior «BOTOX», mediante la publicación de artículos escritos en inglés en revistas científicas y en la prensa generalista bastaron para establecer el renombre de la marca tanto entre el público general como entre los profesionales sanitarios ( <a href="#">C-100/11 P</a> , apartados 65-67). Por consiguiente, son estas las dos categorías de consumidores que deben tenerse en cuenta.

Además de los compradores reales de los productos correspondientes, el concepto de público destinatario abarca también a los **potenciales compradores** de dichos productos, así como a los miembros del público que solamente entran en **contacto indirectamente** con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser, también, destinatarios de los productos en cuestión (por ejemplo, los aficionados al deporte respecto a los artículos deportivos, o los viajeros que viajan frecuentemente en avión respecto a las compañías aéreas).

Asunto	Comentarios
<p>10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>Los servicios pertinentes consisten en información sobre cotizaciones de las bolsas de valores, incluidos en las clases 35 y 36 y dirigidos normalmente a los profesionales. El oponente presentó pruebas de que la marca «NASDAQ» aparece casi a diario en muchos <b>periódicos</b> y <b>canales de televisión</b> que pueden ser leídos o vistos en toda Europa. Por consiguiente, la Sala concluyó correctamente que el renombre de la marca «NASDAQ» para los consumidores europeos debía determinarse no solo entre el público profesional, sino también entre un grupo importante del público en general (apartados 47, 51).</p>
<p>06/07/2012, <a href="#">T-60/10</a>, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348</p>	<p>Las pruebas presentadas relativas al renombre abonan y confirman el hecho de que el público destinatario para las producciones teatrales es el público en general, y no un círculo limitado y exclusivo. Las actividades de la parte interviniente se anunciaron, presentaron y comentaron en múltiples publicaciones destinadas al público en general. La parte interviniente realizó giras por diversas regiones del Reino Unido y actuó ante un numeroso público de este país. Una actividad a gran escala y, por consiguiente, un servicio ofrecido al público en general, que se refleja tanto en el alto nivel de asistencia como en la cuantiosa recaudación. Por otra parte, los documentos presentados por la parte interviniente dejan claro que esta recibió importantes sumas anuales en concepto de patrocinio de empresas pertenecientes a diversos sectores orientados también hacia el público en general, como bancos, empresas de bebidas alcohólicas y fabricantes de coches (apartados 35 y 36).</p>

Es bastante frecuente que un determinado producto interese a **varios grupos de compradores** con diferentes perfiles, como es el caso de los productos multiuso y el de los productos que pasan por diversos intermediarios antes de llegar a su destino definitivo (distribuidores, minoristas, usuarios finales). En tales casos, se plantea la cuestión de si el renombre debe valorarse dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos diferentes de compradores. El ejemplo mencionado por el

Tribunal en su sentencia de 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408 (sector profesional determinado), implica que el renombre dentro de un único grupo puede ser suficiente.

De igual modo, si la marca anterior ha sido registrada para **productos o servicios completamente heterogéneos**, cada tipo de productos o servicios interesará a diferentes segmentos del público, por lo que el renombre global de la marca deberá evaluarse separadamente para cada categoría de los productos que la integren.

Lo anterior se refiere únicamente al tipo de público que debe tenerse en cuenta para apreciar si la marca anterior ha alcanzado el umbral de renombre establecido por el Tribunal en *Chevy (General Motors)*. No obstante, al determinar la existencia de perjuicio o aprovechamiento indebido, surge una cuestión importante, a saber, si la marca anterior también debe ser conocida por el público interesado por los productos y servicios de la marca posterior porque, de otro modo, resulta difícil creer que el público pueda ser capaz de asociarlas. Esta cuestión se comenta en el [punto 3.4](#) infra.

### 3.1.2.3 Productos y servicios amparados

En primer lugar, los productos y servicios deberán ser aquellos para los que se registró la marca anterior y cuyo renombre se reivindica.

Asunto	Comentarios
28/04/2011, <a href="#">R 1473/2010-1</a> , SUEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al.	Se desestimó la oposición porque las marcas anteriores no se habían registrado para los servicios que gozaban de renombre según el oponente. El <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a> solo puede invocarse si la marca de la que se afirma que es notoriamente conocida/renombrada es una marca registrada y si los productos o servicios para los que se reivindica esta notoriedad/este renombre aparecen en el certificado (apartado 49).

Los productos o servicios a los que se refieren las pruebas tienen que ser idénticos (no solo similares) a los productos y servicios para los que se registró la marca anterior.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>09/11/2010, <a href="#">R 1033/2009-4</a>, PEPE / bebe</p>	<p>Los productos cuyo renombre en Alemania se ha examinado en la resolución y auto mencionados se refieren solo a artículos para el cuidado de la piel y del cuerpo y a cremas para niños. Estos artículos no son idénticos a los productos de la marca anterior incluidos en la clase 3 <i>productos de cosmética; productos para el cuidado de las uñas, en particular lacas y disolventes</i>. Por consiguiente, el oponente no ha podido probar el renombre de la marca alemana anterior en los territorios de referencia (apartado 31).</p>
---	--

Cuando la marca anterior esté registrada para una extensa gama de productos y servicios destinados a diferentes tipos de público, será preciso examinar el renombre separadamente para cada categoría de productos. En tales casos es posible que la marca anterior no posea renombre para todos los productos, puesto que puede que no se haya utilizado en absoluto en algunos, mientras que en otros puede no haber alcanzado el grado de conocimiento necesario para la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#).

Por lo tanto, si las pruebas demuestran que la marca anterior goza de un **renombre parcial**, es decir, que su nivel de renombre alcanza únicamente a algunos de los productos o servicios para los que se ha registrado, dicha marca estará protegida con arreglo al [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). En consecuencia, **solamente tales productos** se tendrán en cuenta a efectos del examen.

Asunto	Comentarios
<p>14/06/2011, <a href="#">R 1588/2009-4</a>, PINEAPPLE / APPLE</p>	<p>La Sala concluyó que el carácter distintivo elevado y el renombre de las marcas anteriores no afectaban a los productos y servicios de la parte oponente, que se consideraban idénticos o similares a los productos y servicios impugnados. Para estos productos y servicios no se demostró un carácter distintivo elevado ni renombre, con la excepción del <i>software</i> de la clase 9 (punto 43).</p>

Asunto	Comentarios
10/12/2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> & <a href="#">R 1565/2008-2</a> , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Las pruebas aportadas demostraron suficientemente que la marca «ARENA» era conocida por una proporción significativa del público destinatario. Sin embargo, dichas pruebas no incluían ninguna información pertinente que permitiera determinar el nivel de conocimiento de la marca «ARENA» en otros sectores distintos de los <i>trajes y accesorios de baño</i> (apartados 58 y 60).

#### 3.1.2.4 Territorio de referencia

De conformidad con el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), el **territorio de referencia** para determinar el renombre de la marca anterior es el territorio en el que está protegida, puesto que la marca anterior **debe gozar de renombre en el territorio en el que se ha registrado**. Por consiguiente, en el caso de las marcas nacionales, el territorio de referencia será el Estado miembro de que se trate, y en el caso de las marcas de la Unión Europea, el territorio correspondiente será la Unión Europea.

En *Chevy (General Motors)*, el Tribunal declaró que no puede exigirse que el renombre exista en todo el territorio del Estado miembro de que se trate. Basta con que exista en una parte sustancial de este. En el caso concreto del territorio del Benelux, el Tribunal consideró que puede tratarse de una parte de uno de los países que lo integran (14/09/1999, [C-375/97](#), *Chevy*, EU:C:1999:408, § 28-29).

El Tribunal ha aclarado que en el caso de una marca de la Unión Europea anterior, puede bastar con demostrar el renombre en todo el territorio de uno de los Estados miembros.

Asunto	Comentarios

<p>06/10/2009, <a href="#">C-301/07</a>, Pago, EU:C:2009:611</p>	<p>El asunto se refería a una marca de la Unión Europea de renombre en toda Austria. El Tribunal señaló que una marca de la Unión Europea debe ser conocida en una parte sustancial de la Unión por una proporción significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por dicha marca. A la vista de las circunstancias particulares de este asunto, se consideró que el territorio del Estado miembro en cuestión (Austria) constituía una parte sustancial del territorio de la UE (apartados 29 y 30).</p>
--	--

En general, sin embargo, cuando se analiza si la parte del territorio correspondiente es o no sustancial, será preciso tener en cuenta tanto las dimensiones de la región geográfica afectada como la proporción de la población total que reside en la misma, puesto que ambos criterios influyen en la importancia global del territorio específico.

Asunto	Comentarios
<p>21/08/2009, <a href="#">R 1283/2006-4</a>, RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO</p>	<p>Aunque las pruebas presentadas demostraban el uso de la marca en diecisiete restaurantes en Francia en 2002, se consideró que esta cifra era más bien baja para un país de sesenta y cinco millones de habitantes. Por lo tanto, no se demostró el renombre (punto 22).</p>

A menudo, los oponentes indican en el escrito de oposición que la marca anterior goza de renombre en una zona más extensa que el territorio protegido (por ejemplo, alegando un renombre paneuropeo en el caso de una marca nacional). En tal caso deberán examinarse las alegaciones del oponente únicamente en relación con el territorio de protección.

Por el mismo motivo, **las pruebas aportadas deberán referirse específicamente al territorio de referencia**. Así pues, si las pruebas se refieren, por ejemplo, al Japón o a regiones no bien definidas no serán válidas para demostrar la existencia de renombre en la UE o en un Estado miembro. Por lo tanto, las cifras de ventas en toda la UE o a escala mundial no son adecuadas para demostrar el renombre en un Estado miembro específico si los datos correspondientes no se desglosan a nivel de territorio. En otras palabras, también es preciso demostrar, específicamente, que existe un renombre «más amplio» en el territorio de referencia ya que, de otro modo, no podrá ser tenido en cuenta.

Asunto	Comentarios
22/03/2011, <a href="#">R 1718/2008-1</a> , LINGLONG / LL (fig.) et al.	La mayor parte de la documentación presentada se refería a países no pertenecientes a la Unión Europea, principalmente a China, país de origen del oponente, así como a otros países de Asia. Por consiguiente, el oponente no pudo reivindicar de manera convincente que era titular de una marca notoriamente conocida en la UE (apartado 53).
14/06/2010, <a href="#">R 1795/2008-4</a> , ZAPPER-CLICK, (recurso desestimado mediante 03/10/2012, <a href="#">T-360/10</a> , ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	La parte recurrida sostenía, en su escrito de solicitud de anulación, que existía renombre en el territorio del Reino Unido. Sin embargo, el registro internacional solamente designaba a España, Francia y Portugal, de forma que no incluía el territorio del Reino Unido. Además, la parte recurrida no presentó prueba alguna relativa al renombre en los Estados miembros designados en el registro internacional (apartado 45).

No obstante, cuando se reivindique que el renombre se extiende más allá del territorio protegido y se aporten pruebas que así lo demuestran, esto deberá tenerse en cuenta porque puede confirmar la conclusión de que existe renombre en el territorio protegido.

### 3.1.2.5 Fecha pertinente

La parte oponente debe demostrar que la marca anterior había adquirido renombre antes de la **fecha de presentación** de la solicitud de MUE impugnada, teniendo en cuenta, en su caso, cualquier **prioridad** válidamente reivindicada.

Asimismo, el renombre de la marca anterior deberá subsistir hasta la fecha en que se adopte la resolución sobre la oposición. Sin embargo, en principio, bastará con que el oponente demuestre que su marca ya gozaba de renombre en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de MUE, mientras que compete al solicitante reivindicar y demostrar cualquier **pérdida de renombre** posterior. En la práctica, esto solo ocurrirá en casos excepcionales, ya que presupondría un cambio radical de las condiciones del mercado en un período de tiempo relativamente breve.

Cuando la oposición se base en una **solicitud anterior**, no existe ningún impedimento formal para aplicar el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), el cual engloba a las solicitudes anteriores al hacer referencia al [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#). Aunque en la mayoría de los casos la solicitud anterior no habrá adquirido suficiente renombre en un plazo tan breve, no cabe excluir *a priori* la posibilidad de que pueda adquirirse un grado de renombre suficiente en un período de tiempo excepcionalmente corto. Además, la solicitud puede referirse a una marca que ya estaba en uso mucho antes de presentarse la solicitud y que, por tanto, ha tenido tiempo suficiente para adquirir

renombre. En cualquier caso, puesto que los efectos del registro tienen carácter retroactivo, la aplicabilidad del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) a las solicitudes anteriores no puede considerarse como una excepción a la regla según la cual dicha [disposición](#) se aplicaría exclusivamente a los registros anteriores, como se ha señalado en el [punto 2.1](#).

Por lo general, cuanto **más cercanos a la fecha pertinente** sean los elementos de prueba, **más fácil** resultará inferir que la marca anterior había **adquirido renombre** en dicha fecha. El valor probatorio de un determinado documento probablemente variará dependiendo de la proximidad del período contemplado en el mismo a la fecha de la presentación de la solicitud. Sin embargo, las pruebas relativas al renombre en una fecha posterior a la fecha pertinente podrían permitir extraer conclusiones sobre la reputación de una marca anterior en el momento de la fecha pertinente (27/01/2004, [C-259/02](#), *Laboratoire de la mer*, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), *Ferro*, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), *Briquet à Pierre*, EU:T:2005:463, § 82).

Por este motivo, la documentación presentada con el objetivo de demostrar el renombre deberá llevar la fecha correspondiente, o al menos **indicar claramente cuándo** sucedieron los hechos atestiguados en la misma. Consecuentemente, los documentos sin fecha, o con una fecha añadida posteriormente (por ejemplo, con fechas manuscritas sobre documentos impresos), no son apropiados para aportar datos fiables sobre el período de interés.

Asunto	Comentarios
15/03/2010, <a href="#">R 55/2009-2</a> , BRAVIA / BRAVIA	Las pruebas demostraban que la marca «BRAVIA/ BRAVIA» se utilizaba para televisores LCD en Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Alemania, Turquía, Portugal, Austria, Francia, Italia y los Países Bajos. Sin embargo, ninguno de los documentos iba provisto de fecha. La parte oponente no presentó ninguna información relativa a la antigüedad. Por lo tanto, las pruebas, consideradas en su conjunto, eran insuficientes para acreditar el renombre en la Unión Europea (puntos 27 y 28).

Asunto	Comentarios
09/11/2010, <a href="#">R 1033/2009-4</a> , PEPE / bebe	A juicio de la Sala, una sentencia del año 1972 no podía demostrar el carácter distintivo elevado en el momento de solicitar la marca, es decir, el 20/10/2006. Por lo demás, «de la resolución del Tribunal [21/04/2005, <a href="#">T-164/03</a> , monBeBé, EU:T:2005:140] se deduce que el renombre de la marca anterior se había examinado el 13 de junio de 1996, o sea, más de diez años antes de la fecha que debía tenerse en cuenta para determinar el renombre» (apartado 31).

Si el **período transcurrido** entre la prueba de uso más reciente y la presentación de la solicitud de MUE es muy **prolongado**, deberá examinarse cuidadosamente el valor de las pruebas aportadas respecto al tipo de productos o servicios de que se trate. Esto se debe a que las modificaciones de los hábitos y percepciones del consumidor pueden requerir un tiempo para consolidarse, dependiendo normalmente del mercado pertinente.

Por ejemplo, el mercado de la moda está relacionado estrechamente con las temporadas del año y con las diversas colecciones presentadas cada trimestre. Esto deberá tenerse en cuenta al examinar la posible pérdida de renombre en este sector concreto. De forma similar, el mercado de proveedores de Internet y empresas de comercio electrónico es muy competitivo y registra elevadas tasas de crecimiento, y también de desaparición, lo que significa que el renombre en este sector puede disiparse con mayor rapidez que en otros sectores del mercado.

Asunto	Comentarios
17/12/2010, <a href="#">R 883/2009-4</a> , MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	La parte recurrente no pudo demostrar que la marca anterior ya era notoriamente conocida en la fecha de solicitud de la marca objeto de oposición. Las certificaciones relativas al renombre de la «designación Mustang» no se refieren ni a la marca figurativa «Calzados Mustang» reivindicada por el solicitante ni al período para el que debe determinarse dicho renombre (apartado 28).

Un problema similar surge en el caso de **pruebas referidas a una fecha posterior a la presentación de la solicitud de MUE**. Aunque, por regla general, tales pruebas no serán suficientes por sí mismas para demostrar que la marca había adquirido renombre cuando se presentó la solicitud de MUE, tampoco deberán rechazarse sin más como irrelevantes. Puesto que el renombre se construye normalmente a lo largo

de varios años, no siendo algo que simplemente aparezca o desaparezca, y que determinados tipos de pruebas (por ejemplo, las encuestas de opinión o testimonios) no tienen por qué estar disponibles necesariamente antes de la fecha relevante, ya que generalmente se preparan después de que surja la discrepancia, será preciso examinar dichas pruebas basándose en su contenido y **conjuntamente con los restantes elementos probatorios**. Por ejemplo, un sondeo de opinión que, aunque se haya efectuado después del período de interés, demuestre un grado suficientemente elevado de notoriedad, puede bastar para demostrar que la marca había adquirido renombre en la fecha pertinente, siempre que se acredite, igualmente, que las condiciones del mercado no habían experimentado cambios (por ejemplo, que antes de realizar el sondeo los niveles de ventas y de gasto publicitario no habían variado).

Asunto	Comentarios
<p>16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> &amp; <a href="#">T-357/08</a>, Botolist / Botocyl, confirmada mediante 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a>, EU:C:2012:285</p>	<p>Aunque el renombre de una marca anterior debe determinarse respecto a la fecha de solicitud de la marca objeto de oposición, los documentos que lleven una fecha posterior no carecerán de valor probatorio cuando permitan extraer conclusiones respecto a la situación existente en la fecha de solicitud (apartado 52).</p>
<p>05/10/2020, <a href="#">T-51/19</a>, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:468</p>	<p>Aunque algunos documentos presentados para acreditar el renombre de la marca anterior lleven una fecha que sea, por ejemplo, cinco años anterior a la fecha de presentación de la MUE impugnada, este hecho no priva a dichos documentos de su valor probatorio. No puede descartarse automáticamente que un documento elaborado algún tiempo antes o después de la fecha pertinente pueda contener información útil, ya que el renombre de una marca se adquiere, en general, de forma progresiva (punto 112).</p>

No se puede excluir, automáticamente, la posibilidad de que un documento elaborado poco tiempo antes o después de dicha fecha pueda contener información útil, teniendo en cuenta que, por regla general, el renombre de una marca se adquiere progresivamente. El valor probatorio de dicho documento probablemente variará en función de la proximidad a la fecha de presentación del período contemplado en el mismo (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Asunto n.º	Comentarios
16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , confirmada mediante 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , EU:C:2012:285	Los artículos de prensa aportados demostraron que existía una importante cobertura mediática de los productos comercializados bajo la marca BOTOX en la fecha de solicitud de las marcas objeto de oposición (apartado 53).

### 3.1.2.6 Renombre adquirido como parte de otra marca

El renombre demostrado en relación con un signo complejo corresponde a ese signo como tal y no a ningún elemento en concreto por sí solo. Por ejemplo, el renombre adquirido por una marca figurativa podría beneficiar —si bien no de forma automática— a una marca denominativa con la que se utilice posteriormente.

Para determinar el renombre de una marca sobre la base de pruebas relativas al uso y a la naturaleza notoria de otra marca distinta, la primera deberá estar incluida en la segunda y desempeñar en ella «un papel predominante o incluso significativo» (21/05/2015, [T-55/13](#), F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 § 47). Cuando la marca anterior haya sido utilizada como parte de otra marca, incumbe a la parte oponente demostrar que la marca anterior ha adquirido renombre de manera independiente (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 121). A continuación, se ofrecen ejemplos orientativos.

Asunto n.º	Comentarios
17/03/2015, <a href="#">T-611/11</a> , Manea Spa, EU:T:2015:152 (Clases relevantes: 3, 24, 25, 43 y 44)	<p>La marca denominativa «Spa» se usó como parte de otro registro, combinando el elemento denominativo con el logotipo de un personaje de pantomima, según se reproduce aquí</p>  <p>. El elemento denominativo ocupa una posición central en el signo complejo, por lo que desempeña un papel «significativo y predominante».</p>

Asunto	Comentarios

<p>17/02/2011, <a href="#">T-10/09</a>, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, <a href="#">C-196/11 P</a>, F1-Live, EU:C:2012:314 (Clases relevantes: 16, 38 y 41) y 21/05/2005, <a href="#">T-55/13</a>, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (Clases relevantes : 9, 25, 38 y 41)</p>	<p>Por otro lado, en el asunto <a href="#">T-10/09</a> se sostuvo que la prueba del renombre se refería a la marca figurativa anterior «F1 Formula 1»</p>  <p>y no a las marcas denominativas anteriores «F1». Sin su logotipo particular, el texto «Formula 1» y su abreviatura «F1» se perciben como elementos descriptivos de una categoría de coches de competición o bien de las carreras en las que participan esos coches. No se demostró el renombre asociado a las marcas denominativas (véanse los apartados 53, 54 y 67).</p> <p>En el asunto <a href="#">T-55/13</a>, el Tribunal sostuvo que el renombre que lleva asociado el signo complejo «F1» no beneficiaba al elemento denominativo por sí solo, el cual no desempeña un papel «predominante o siquiera significativo» en la marca figurativa anterior (ver apartado 47).</p>
---	--

Asunto n.º	Comentarios
------------	-------------

<p>12/02/2015, <a href="#">T-76/13</a>, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94</p>	<p>La misma conclusión es aplicable al elemento figurativo consistente en una «brújula con alas» que se utiliza en una marca compuesta en asociación con la palabra «Longines»</p>  <p>. El elemento figurativo resulta claramente auxiliar, y queda en segundo plano en cuanto a la impresión global transmitida por esta marca compuesta (apartados 104 a 106). El Tribunal consideró que el oponente no había proporcionado encuestas de opinión que demostrasen el reconocimiento del logotipo de la «brújula con alas» con independencia del elemento denominativo, mientras que el uso de este elemento figurativo por sí solo en un número reducido de documentos se consideró insuficiente desde la perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa (apartados 91 a 93 y apartado 112).</p>
---	---

Asunto n.º	Comentarios
<p>27/06/2019, <a href="#">T-334/18</a>, ANA DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451</p>	<p>Las pruebas demostraban el renombre de la marca denominativa anterior «ANNA DE CODORNIU», pero no demostraban que la marca figurativa anterior</p>  <p>tuviera renombre por sí misma (apartado 38 y 39). Aunque una marca también puede adquirir renombre como resultado de su uso bajo una forma diferente, en particular bajo la forma de otra marca registrada, esto depende de la condición de que el público pertinente siga percibiendo que los productos son originarios de la misma empresa (apartado 45).</p>

### 3.1.3 Apreciación del renombre – factores pertinentes

Además de señalar que «ni la letra ni el espíritu del [artículo 5, apartado 2 \[de la Directiva de marcas\]](#), permiten exigir el conocimiento de la marca por un **determinado porcentaje** del público», el Tribunal sostuvo que al examinar el renombre de la marca anterior hay que tomar en consideración todos los **elementos pertinentes**, «**en particular**, la **cuota de mercado** poseída por la marca, **la intensidad**, la **extensión geográfica** y la **duración** de su uso, así como la **magnitud de las inversiones efectuadas** por la empresa para promocionarla» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Analizando conjuntamente estos dos fallos, se llega a la conclusión de que el grado de conocimiento requerido a los efectos del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) no puede definirse de forma abstracta, sino que tiene que ser examinado **caso por caso**, tomando en consideración **no solo el grado de conocimiento de la marca, sino también cualquier otro hecho pertinente para el caso específico**, es decir, cualquier factor que pueda proporcionar información sobre el éxito de la marca en el mercado.

La lista de factores que deben tomarse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior –como la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, y las inversiones efectuadas por la empresa para promocionarla– solamente sirve a título de ejemplo. No se llega necesariamente a la conclusión de que la marca goza de renombre sobre la base de las indicaciones relacionadas con dichos factores.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>El oponente aportó pruebas detalladas de la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de su marca, Nasdaq, y la inversión efectuada para promocionarla, demostrando que era conocida por una proporción importante del público destinatario. El Tribunal sentenció que el hecho de que no aportara cifras de la cuota de mercado no generaba dudas en su conclusión (apartado 51).</p> <p>El Tribunal concluyó que la lista de factores que deben tenerse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior solamente sirve a título de ejemplo, dado que es preciso tomar en cuenta todos los datos del caso; y, en segundo lugar, que las restantes pruebas detalladas y verificables aportadas por la parte interviniente ya son suficientes, por sí mismas, para demostrar concluyentemente el renombre de la marca Nasdaq (apartado 52).</p>
---	---

Por otra parte, los factores pertinentes deberán examinarse no solo con vistas a determinar el grado de conocimiento de la marca entre el público destinatario, sino también para averiguar si se cumplen los **demás requisitos** relativos al renombre, por ejemplo, si el renombre alegado abarca una parte significativa del territorio de referencia, o si el renombre se había adquirido ya en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de MUE impugnada.

El mismo tipo de escrutinio se aplicará con el fin de descubrir si la marca ha adquirido un **carácter distintivo elevado** por el uso, a los efectos del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), o si es **notoriamente conocida** en el sentido del artículo 6*bis* del Convenio de París, ya que el objeto de la prueba es básicamente el mismo en todos estos casos, a saber, el grado de conocimiento de la marca por parte del público destinatario, sin perjuicio del mínimo requerido en cada caso.

### 3.1.3.1 Conocimiento de la marca

La afirmación del Tribunal en el sentido de que «no es necesario que la marca sea conocida por un determinado porcentaje del público» no puede ser interpretada en el sentido de que las cifras relativas al conocimiento de la marca sean irrelevantes o que convenga atribuirles un menor valor probatorio a efectos del examen del renombre. Implica, únicamente, que los porcentajes de conocimiento definidos en abstracto corren el riesgo de no ser apropiados en todos los casos y que, por consiguiente, **no sea posible fijar a priori un umbral de reconocimiento mínimo aplicable en términos generales** a partir del cual debería presuponerse que la marca goza de

renombre (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Por consiguiente, aunque no haya sido expresamente citado por el Tribunal como uno de los factores que deberán tenerse en cuenta en el momento de examinar el renombre, el **grado de conocimiento** de la marca entre el público destinatario es **directamente relevante** y puede ser especialmente útil para evaluar si la marca es suficientemente renombrada en el sentido del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), a condición, como es lógico, de que el método de cálculo sea fiable.

Como norma general, cuanto **mayor sea el porcentaje de conocimiento** de la marca, **más fácil** será aceptar que **goza de renombre**. Sin embargo, a falta de un umbral claramente definido, solo si las pruebas demuestran la existencia de un **grado elevado** de conocimiento de la marca será posible aceptar que los porcentajes correspondientes tienen fuerza **persuasiva**. Los porcentajes considerados aisladamente no son concluyentes. Antes bien, como se ha explicado anteriormente, el renombre deberá examinarse sobre la base de una evaluación global de todos los factores pertinentes del caso concreto. A mayor grado de conocimiento, menor el número de elementos de prueba adicionales que será necesario para demostrar el renombre, y viceversa.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>24/02/2010, <a href="#">R 765/2009-1</a>, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.</p>	<p>Las pruebas aportadas demostraban que la marca anterior gozaba de un importante renombre en Suecia en relación con <i>gelatinas, confituras, compotas, bebidas a base de fruta, concentrados para la fabricación de bebidas y zumos</i>. Según la encuesta realizada por TNS Gallup, el reconocimiento espontáneo de la marca «BOB» (respuestas telefónicas a la pregunta «¿Qué marcas de –aquí se mencionaba el grupo de productos correspondiente– conoce, o de cuáles ha oído hablar?») oscilaba entre el 25 y el 71 %, dependiendo de que el grupo de productos mencionado fuera: salsas de manzana, confituras, mermeladas, refrescos, bebidas a base de fruta y zumos de fruta. El conocimiento con apoyo (respuestas a un cuestionario en el que aparecen los productos que muestran la marca) variaba entre el 49 y el 90 %, en función de los productos. Por otro lado, el promedio de cuota de mercado entre 2001 y 2006 oscilaba entre el 30 y el 35 % para las categorías de productos citados anteriormente (apartado 34).</p>
--	--

Quando, a la vista de las pruebas, se demuestra que el **grado de conocimiento de la marca es moderado**, conviene no presuponer automáticamente que la misma goza de renombre. En otras palabras, en la mayoría de las ocasiones, **los meros porcentajes no serán concluyentes** en cuanto tales. En estos casos, solamente si las pruebas relativas al conocimiento van acompañadas de suficientes indicaciones acerca de los resultados globales de la marca en el mercado será posible determinar, con un grado razonable de certeza, si es conocida por una proporción significativa del público destinatario.

### 3.1.3.2 Cuota de mercado

La **cuota de mercado** de los productos propuestos o vendidos bajo la marca y la **posición** que esta última ocupa en el mercado constituyen indicadores útiles para evaluar el renombre, puesto que ambos se refieren al **porcentaje del público destinatario que compra en realidad los productos**, y miden el éxito de la marca en relación con la competencia.

La cuota de mercado se define como el **porcentaje de las ventas totales** atribuibles a una marca en un sector concreto del mercado. Para definir el sector del mercado relevante, es preciso tener en cuenta los productos y servicios para los que **se ha usado la marca**. Cuando la gama de estos productos y servicios sea más reducida

que la correspondiente al registro de la marca, se plantea una situación de renombre parcial, similar a la que existe cuando, habiéndose registrado la marca para una variedad de productos, solamente ha adquirido renombre respecto a una parte de los mismos. Esto significa que, cuando se presenta un caso así, únicamente se tomarán en cuenta a efectos del examen **los productos y servicios para los que la marca haya sido utilizada realmente y respecto a los cuales haya adquirido renombre.**

Por consiguiente, una **cuota de mercado muy sustancial**, o una **posición de liderazgo** en el mercado, constituirán, por lo general un **claro indicio de renombre**, especialmente si van asociadas a un grado suficientemente elevado de conocimiento de la marca. Por el contrario, una **cuota de mercado reducida** será, en la mayoría de los casos, un **indicio de falta de renombre**, salvo que concurren otros factores que, por sí mismos, sean suficientes para respaldar la reivindicación correspondiente.

Asunto	Comentarios
16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confirmada mediante 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , EU:C:2012:285	«[L]a elevada <b>cuota de mercado de BOTOX en el Reino Unido, del 74,3 % en 2003</b> , al igual que el grado de conocimiento de la marca, de un 75 % entre el público especializado habituado a los tratamientos farmacéuticos contra las arrugas, bastan para apoyar la existencia de un grado considerable de reconocimiento en el mercado» (apartado 76).
13/12/2004, <a href="#">T-08/03</a> , Emilio Pucci, EU:T:2004:358	El Tribunal consideró que el oponente no había demostrado el elevado carácter distintivo o renombre de sus marcas anteriores, puesto que los elementos de prueba aportados (anuncios, siete cartas de diversos directivos publicitarios y una cinta de vídeo) no contenían datos adecuadamente justificados o verificables que permitiesen <b>evaluar la cuota de mercado</b> correspondiente a las marcas Emilio Pucci en España, ni la intensidad, extensión geográfica o antigüedad del uso de las mismas, ni los importes invertidos por la empresa en su promoción (apartado 73).

Otro motivo por el que una **cuota de mercado moderada no siempre es una prueba concluyente de falta de renombre** consiste en que el porcentaje del público que conoce en realidad la marca puede superar ampliamente el número de personas que compran realmente los productos en cuestión. Tal podría ser, por ejemplo, el caso de los productos utilizados normalmente por más de un usuario, como las revistas familiares y los periódicos, (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51), o como ocurre con los artículos de lujo conocidos por una amplia mayoría, pero que pocos pueden

comprar (por ejemplo, un elevado porcentaje de los consumidores europeos conocen la marca de coches «Ferrari», pero pocos son los que poseen uno). Por este motivo, la cuota de mercado corroborada por las pruebas debería examinarse teniendo en cuenta las peculiaridades del mercado específico.

Asunto n.º	Comentarios
29/05/2012, <a href="#">R 1659/2011-2</a> , KENZO / KENZO	A los ojos del público europeo, KENZO hace referencia a un destacado proveedor de renombrados artículos de moda y de lujo, como perfumes, cosméticos y prendas de vestir. Sin embargo, se consideró que el público destinatario era el público en general (apartado 29).

En algunos casos **no será fácil definir la cuota de mercado de la marca anterior**, por ejemplo, cuando el tamaño exacto del mercado de referencia no pueda ser medido con precisión, debido a las peculiaridades de los productos o servicios de interés.

Asunto	Comentarios
12/01/2011, <a href="#">R 446/2010-1</a> , TURBOMANIA / TURBOMANIA	La limitada presencia del producto en el mercado no le ha impedido, en absoluto, llegar a ser notoriamente conocido por el público destinatario. Las pruebas demostraban claramente que la marca aparecía de forma continuada en las revistas especializadas del sector entre diciembre de 2003 y marzo de 2007 (fecha de registro de la solicitud de la MUE). Esto significa que el público destinatario de las revistas mantuvo un contacto constante y prolongado con la marca del oponente durante un período de tres años antes de la fecha relevante. Esta presencia tan masiva en medios dirigidos específicamente al público destinatario era un indicio más que suficiente de que dicho público conocía la marca (apartado 31).

En estos casos pueden ser pertinentes **otros indicadores similares**, como los índices de audiencia televisiva, por ejemplo, cuando se trate de carreras de automóviles u otros acontecimientos deportivos o culturales.

Asunto	Comentarios

<p>10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>El oponente presentó pruebas que demuestran que la marca Nasdaq aparecía casi a diario, en particular a través de los índices Nasdaq, en numerosos <b>periódicos</b> y <b>canales de televisión</b> que pueden ser leídos o vistos en toda Europa. El oponente también presentó pruebas de que había realizado <b>importantes inversiones en publicidad</b>. El Tribunal consideró demostrado el renombre, a pesar de que el oponente no había presentado ninguna cifra relativa a la cuota de mercado (apartados 47-52).</p>
---	--

### 3.1.3.3 Intensidad del uso

La intensidad del uso de una marca se puede demostrar mediante el **volumen de ventas** (es decir, el número de unidades vendidas) y la **facturación** (es decir, el valor total de dichas ventas) contabilizados por el oponente en relación con los productos que llevan la marca. Las cifras que interesan serán normalmente las ventas correspondientes a un año, pero en ocasiones la unidad de tiempo puede ser otra.

Asunto	Comentarios
<p>15/09/2011, <a href="#">R 2100/2010-1</a>, SEXIALIS / CIALIS et al.</p>	<p>Los documentos presentados (artículos de prensa, cifras de ventas, encuestas) demostraron que la marca anterior CIALIS se utilizó con mucha regularidad antes de la fecha de solicitud de la MUE, que los productos amparados en la marca CIALIS se comercializaron en varios Estados miembros donde habían alcanzado una sólida posición entre las marcas principales, y que existía un alto grado de reconocimiento en comparación con la marca Viagra, líder del mercado. La cuota de mercado en constante incremento, así como las cifras de ventas, sustanciales y crecientes, demostraban también «la amplia difusión de CIALIS» (apartado 55).</p>

Al examinar la importancia de una facturación o un volumen de ventas determinados, conviene tener en cuenta **el tamaño del mercado de referencia en términos de población**, puesto que este factor influye en el número de compradores potenciales del producto en cuestión. Por ejemplo, la importancia relativa de un idéntico volumen de ventas será mucho mayor en Luxemburgo, por ejemplo, que en Alemania.

Así mismo, el que un volumen de ventas o una cifra de facturación determinados sean o no suficientemente importantes dependerá del **tipo de producto** considerado. Por ejemplo, será mucho más fácil alcanzar un gran volumen de ventas para productos cotidianos de gran consumo que cuando se trate de productos de lujo o duraderos que se adquieren en contadas ocasiones, sin que esto signifique que, en el primer caso, sea mayor el número de consumidores que han estado en contacto con la marca, ya que es probable que una misma persona haya comprado el mismo producto más de una vez. De ahí se sigue que el **tipo, valor y durabilidad** de los productos y servicios en cuestión deberá tomarse en consideración a la hora de determinar la importancia de un volumen de ventas o una cifra de facturación determinados.

El volumen de ventas y la facturación deberán considerarse útiles como **indicadores indirectos** cuya evaluación deberá llevarse a cabo conjuntamente con el resto de las pruebas, más que como pruebas directas de la existencia de renombre. En particular, esas indicaciones pueden ser particularmente útiles para **complementar la información aportada por los porcentajes** relativos a la cuota de mercado y al grado de conocimiento de la marca, proporcionando una **visión más realista** del mercado. Por ejemplo, pueden poner de manifiesto que detrás de una cuota de mercado no demasiado notable se oculta una cifra de ventas muy importante, lo que puede ser útil para examinar la existencia de renombre en el caso de aquellos mercados competitivos en los que, en general, suele ser más difícil que una marca individual represente una fracción sustancial del total de las ventas.

Por el contrario, cuando no se indique separadamente la cuota de mercado de los productos para los que se usa la marca, no será posible determinar si un volumen de ventas determinado conlleva o no a una presencia sustancial en el mercado, salvo que el oponente presente también pruebas que demuestren el **tamaño total del mercado relevante en términos financieros**, de manera que sea posible inferir los porcentajes correspondientes.

Asunto	Comentarios
--------	-------------

<p>21/04/2010, <a href="#">R 1054/2007-4</a>, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)</p>	<p>No quedó suficientemente demostrado el renombre, en particular, porque en ninguno de los documentos se hacía referencia al conocimiento de la marca anterior por los consumidores finales de referencia. Tampoco se aportó ninguna justificación relativa a la cuota de mercado de los productos del oponente. La información sobre la cuota de mercado es especialmente importante en el sector en el que el oponente ejerce su actividad principal (<i>bolsos de mano, artículos de viaje, accesorios y prendas de vestir</i>), «un sector muy atomizado y competitivo», y «en el que existen múltiples competidores y diseñadores para este tipo de productos» (apartados 59-61).</p>
--	---

Esto no significa que deba infravalorarse la importancia de la cifra de facturación o del volumen de ventas, puesto que ambas son indicadores significativos del **número de consumidores** que previsiblemente han estado en contacto con la marca. Por consiguiente, **no cabe excluir** que una proporción **sustancial** de la facturación o del volumen de ventas pueda, en determinadas circunstancias, ser **decisiva** para confirmar la existencia de renombre, tanto por sí sola como acompañada de algunos otros elementos probatorios.

Asunto	Comentarios
<p>12/01/2011, <a href="#">R 445/2010-1</a>, FLATZ / FLATZ</p>	<p>Aunque, por razones de fuerza mayor, la marca anterior no pudo alcanzar el renombre por métodos tradicionales, es decir, mediante la venta del producto, sí alcanzó dicho renombre como resultado de sus actividades promocionales, en particular, una publicidad intensiva de la marca, de forma continuada y constante en la prensa especializada y en las ferias sectoriales, con lo que consiguió llegar prácticamente hasta la totalidad de los tres sectores pertinentes del público. La limitada presencia del producto en el mercado no ha impedido, en forma alguna, que el público destinatario no supiera perfectamente que, en la fecha relevante, FLATZ era la marca con la que el oponente designaba a sus <i>máquinas de bingo electrónicas</i> (apartados 41, 42, 50, 51).</p>

Asunto	Comentarios
10/12/2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> & <a href="#">R 1565/2008-2</a> , COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	La falta de cifras relativas a la cuota de mercado correspondiente a la marca ARENA en los países de referencia no es, de por sí, motivo suficiente para poner en entredicho el renombre investigado. En primer lugar, la lista de factores que deben tenerse en cuenta para averiguar el renombre de una marca anterior solamente sirve a título de ejemplo, dado que es preciso tomar en cuenta todos los datos del caso y, en segundo lugar, las restantes pruebas detalladas y verificables presentadas por el oponente ya son suficientes, por sí mismas, para demostrar concluyentemente un grado sustancial de conocimiento de la marca ARENA entre el público destinatario (apartado 59).

No obstante, dado que esto significaría una excepción a la norma conforme a la cual el renombre debe evaluarse sobre la base de una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso en cuestión, por lo general, conviene evitar extraer conclusiones sobre la existencia de renombre basadas de forma casi exclusiva en estas cifras o, al menos, deberían limitarse a los casos excepcionales en los que se justifique realmente una presunción de este tipo.

#### 3.1.3.4 Extensión geográfica del uso

Las indicaciones relativas a la extensión geográfica del uso sirven, principalmente, para determinar si el renombre invocado **está lo suficientemente extendido como para cubrir una parte sustancial** del territorio de referencia, en el sentido del [punto 3.1](#) supra. A este respecto, debe tenerse en cuenta la densidad poblacional de las zonas correspondientes, desde el momento que el criterio esencial es la proporción de consumidores que conocen la marca, más que el tamaño de la zona geográfica como tal. De manera similar, lo que importa es el conocimiento de la marca por parte del público, y no la disponibilidad de los productos o servicios. Por consiguiente, una marca puede gozar de un amplio renombre a nivel territorial, obtenido gracias a la publicidad, promoción, inserción de informaciones en los medios de comunicación, etc.

Por norma general, cuanto más extendido se halla el uso, más fácil es llegar a la conclusión de que la marca ha alcanzado el umbral requerido, mientras que toda indicación que atestigüe un uso que exceda una parte sustancial del territorio de referencia constituye una señal positiva en favor del renombre. A la inversa, un uso muy limitado en el territorio constituye un argumento de peso en contra del renombre, como ocurre, por ejemplo, cuando la mayor parte de los productos se exportan directamente desde su lugar de producción hacia un tercer país en contenedores precintados.

Asunto	Comentarios
26/05/2011, <a href="#">R 966/2010-1</a> , ERT (fig.) / ERT (fig.)	Si la marca anterior hubiera sido notoriamente conocida en los 27 Estados miembros de la UE a través de emisiones de televisión y revistas, el oponente no se habría encontrado con dificultades para aportar datos sobre «el alcance de la marca» en el período inmediatamente anterior a 2008, el momento en que se presentó la solicitud de marca de la Unión Europea. Las cifras relativas a las ventas de revistas no incluían el período pertinente. Los documentos presentados no contenían ninguna indicación relativa al grado de conocimiento de la marca por parte del público (apartados 16 y 18).

Sin embargo, la demostración del uso real en el territorio de referencia no se deberá considerar como una condición necesaria para la adquisición de renombre, ya que lo principal es el conocimiento de la marca, y no el modo como se hubiera adquirido.

Este conocimiento puede derivar, por ejemplo, de intensas campañas de publicidad anteriores al lanzamiento de un nuevo producto o, en el caso de que el comercio transfronterizo sea importante, de diferencias significativas de los precios en los mercados respectivos, un fenómeno denominado en ocasiones «**desbordamiento territorial**» del renombre, que se transfiere de una zona a otra. No obstante, cuando se invoquen circunstancias de este tipo, será preciso demostrarlo aportando las pruebas correspondientes. Por ejemplo, el principio de libre circulación de mercancías vigente en la Unión Europea no autoriza a suponer, de por sí, que los productos que circulan en el mercado del Estado miembro X hayan penetrado en el mercado del Estado miembro Y en cantidades significativas.

### 3.1.3.5 Duración del uso

Las indicaciones relativas a la duración del uso son particularmente útiles para determinar la **longevidad** de la marca. Cuanto mayor la duración del uso de la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella, y mayor la probabilidad de que en efecto así haya sido en más de una ocasión. Por ejemplo, una presencia en el mercado de 45, 50, o más de 100 años se considera un sólido argumento en favor del renombre.

Asunto	Comentarios
10/12/2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> & <a href="#">R 1565/2008-2</a> , COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Las pruebas aportadas demostraban una duración de uso de la marca ARENA particularmente notable (más de 30 años), así como una gran extensión de su cobertura geográfica (más de 75 países de todo el mundo, entre ellos los Estados miembros afectados) (apartado 55).
29/03/2012, <a href="#">T-369/10</a> , Beatle, EU:T:2012:177 (recurso de apelación desestimado el 14/05/2013, <a href="#">C-294/12 P</a> , EU:C:2013:300)	Los Beatles se consideran un grupo con un renombre excepcional, que se extiende por un período superior a los 40 años (apartado 36).

La duración del uso de la marca no debe deducirse simplemente de la duración de su registro. El registro y el uso no coinciden necesariamente ya que, en la práctica, la marca puede haber sido utilizada antes o después de solicitar su registro.

En última instancia, el elemento decisivo es si la marca anterior ha adquirido o no renombre en el momento de presentar la solicitud objeto de oposición. El que dicho renombre haya existido o no en una época anterior es irrelevante desde el punto de vista jurídico. En consecuencia, los datos que demuestren el **uso continuado hasta la fecha de presentación** de la solicitud serán un indicio positivo a favor del renombre.

Por el contrario, si el **uso de la marca se hubiera interrumpido** durante un período considerable, o si el plazo transcurrido entre la prueba más reciente del uso y la presentación de la solicitud de MUE es muy largo, será más difícil concluir que el renombre de la marca ha sobrevivido a la interrupción de su uso, o que ha subsistido hasta la fecha de presentación de la solicitud (véase el [punto 3.1.2.5](#)).

### 3.1.3.6 Actividades promocionales

Las **características** y el **alcance de las actividades promocionales** desarrolladas por el oponente constituyen valiosas indicaciones para el examen del renombre de la marca, en la medida en que tales actividades han sido emprendidas para crear una imagen de marca y para reforzar el conocimiento de la marca entre el público. Por lo tanto, una campaña de promoción **larga, intensa y amplia** puede ser un **sólido indicio** de que la marca ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de los productos en cuestión, y de que ha llegado a ser notoriamente conocida en la práctica más allá del círculo de las personas que compran realmente dichos productos.

Asunto	Comentarios
10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , Botolist / Botocyl	Los datos aportados sobre la promoción de BOTOX en la prensa científica y generalista en lengua inglesa han sido suficientes para establecer la notoriedad de la marca tanto entre el gran público como entre los profesionales sanitarios (apartados 65 y 66).
12/01/2011, <a href="#">R 445/2010-1</a> , FLATZ / FLATZ	Aunque, por razones de fuerza mayor, la marca anterior no pudo alcanzar la notoriedad a través de los métodos tradicionales, es decir, mediante la venta del producto, sí alcanzó dicha notoriedad como resultado de sus actividades promocionales, haciendo una amplia publicidad de la marca de forma continuada y constante en la prensa especializada y en las ferias sectoriales, con lo que consiguió llegar prácticamente hasta la totalidad de los tres sectores de público pertinentes. La limitada presencia del producto en el mercado no ha impedido, en forma alguna, que el público destinatario supiera perfectamente que, en la fecha relevante, FLATZ era la marca con la que el oponente designaba a sus <i>máquinas de bingo electrónicas</i> (apartados 41, 42, 50 y 51).
29/05/2012, <a href="#">R 1659/2011-2</a> , KENZO / KENZO (confirmada mediante 22/01/2015, <a href="#">T-393/12</a> , EU:T:2015:45, § 57)	Se ha hecho publicidad de los productos del oponente, <i>cosméticos, perfumes y prendas de vestir</i> , y se han escrito artículos sobre ellos en muchas de las principales revistas de moda y de estilo de vida, así como en algunos de los medios generalistas más destacados de Europa. De acuerdo con la jurisprudencia, el renombre de KENZO para estos productos ha quedado confirmado.

Aunque no es posible descartar que una marca adquiera renombre antes de su uso real, las actividades promocionales normalmente no serán suficientes, por sí solas, para confirmar que la marca anterior haya adquirido efectivamente renombre (véase el [punto 3.1.3.4](#) supra). Por ejemplo, será difícil demostrar el conocimiento para una proporción significativa del público basándose, exclusivamente, en la promoción o la publicidad emprendidas como preparación para el lanzamiento de un nuevo producto, dada la dificultad que supone evaluar los efectos reales de la publicidad sin hacer referencia a las ventas. En situaciones como estas, el único medio de prueba de que dispone el oponente son las encuestas de opinión o procedimientos similares, cuyo

valor probatorio variará en función de la fiabilidad del método utilizado, el tamaño de la muestra estadística, etc. (respecto al valor probatorio de los encuestas de opinión, véase el [punto 3.1.4](#) infra).

Los efectos de las actividades promocionales del oponente se podrán demostrar, o bien **directamente**, haciendo referencia a la **cuantía del gasto en promoción**, o bien **indirectamente**, deduciéndolos de las **características de la estrategia promocional** adoptada por el oponente y del **tipo de medios utilizados** para dar publicidad a la marca.

Por ejemplo, la publicidad realizada en un canal de televisión de ámbito nacional o en una publicación periódica de prestigio deberá recibir un peso mayor que las campañas de alcance regional o local, especialmente si la primera va acompañada de unas cifras elevadas de audiencia o de circulación. De manera similar, el patrocinio de actos deportivos o culturales prestigiosos puede constituir un indicio complementario de la intensidad de la promoción, ya que este tipo de programas a menudo implica inversiones considerables.

Asunto	Comentarios
22/01/2010, <a href="#">R 1673/2008-2</a> , FIESTA / FIESTA (fig.) ET AL.	Las diversas campañas publicitarias de Ferrero en la televisión italiana (incluyendo la RAI) evidencian que la marca anterior fue difundida ampliamente entre los telespectadores en 2005 y 2006. Muchos de estos anuncios televisivos fueron difundidos en horarios de máxima audiencia (por ejemplo, durante la retransmisión del Gran Premio de Fórmula 1) (apartado 41).

Por otro lado, el **contenido de la estrategia promocional** elegida por el oponente puede resultar útil para conocer el **tipo de imagen** que el oponente está intentando crear para su marca. Esta información puede revestir especial importancia cuando se trata de examinar la posibilidad de que se perjudique o se aproveche indebidamente una determinada imagen supuestamente transmitida por la marca, porque la existencia y las características de dicha imagen deben quedar suficientemente claras a partir de las pruebas aportadas por el oponente (véase el [punto 3.4](#) infra).

Asunto n.º	Comentarios
11/01/2011, <a href="#">R 306/2010-4</a> , CARRERA / CARRERA, (recorrida mediante 27/11/2014, <a href="#">T-173/11</a> , Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	La marca del oponente no solo es conocida <i>per se</i> , sino que como consecuencia del elevado precio de los coches deportivos y del cuantioso gasto publicitario del oponente, unido a sus éxitos en la competición, el público la asocia con una imagen de lujo, alta tecnología y elevadas prestaciones (apartado 31).

### 3.1.3.7 Otros factores

Los factores enumerados anteriormente son solo indicativos. Deben tenerse en cuenta todos los elementos pertinentes para el asunto concreto a la hora de evaluar el renombre de la marca anterior (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Pueden encontrarse otros factores en la jurisprudencia o en la Recomendación Conjunta de la OMPI. Así pues, dependiendo de su relevancia para cada asunto, podemos añadir los siguientes factores: los antecedentes de ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, el número de registros, certificaciones y distinciones, y el valor asociado a la marca.

#### Antecedentes de ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca

Los antecedentes relativos a las medidas de ejecución aplicadas con éxito frente a productos y servicios diferentes son importantes, por su capacidad para demostrar que, al menos en relación con otros operadores, se ha admitido la protección frente a dichos productos o servicios.

Estos antecedentes pueden consistir en la resolución extrajudicial satisfactoria de las controversias, como la aceptación de la petición de cese de las prácticas denunciadas, los acuerdos de delimitación en los conflictos sobre marcas, y similares.

Asimismo, los datos indicadores de que el oponente ha visto reconocido y protegido contra las infracciones el renombre de su marca mediante **resoluciones de los órganos judiciales o administrativos** constituyen una señal importante de que la marca goza de renombre en el territorio de referencia, especialmente si dichas resoluciones son de fecha reciente. Esta conclusión se verá reforzada cuando las resoluciones de esta índole sean numerosas (acerca del valor probatorio de las decisiones, véase el [punto 3.1.4.4](#)). Este aspecto se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 5, de la Recomendación Conjunta de la OMPI.

#### Número de registros

También es importante el **número** y la **duración de los registros** y solicitudes de la marca, en Europa y en el mundo, aunque por sí mismos son un indicio débil del grado de conocimiento del signo por parte del público destinatario. El hecho de que el oponente sea titular de muchos registros de marca y para productos de muchas clases

puede constituir un testimonio indirecto sobre la difusión de la marca a nivel internacional, pero por sí mismo no puede demostrar concluyentemente el renombre. Este factor se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 4, de la Recomendación Conjunta de la OMPI, donde queda clara la necesidad de que se haya producido un uso efectivo: la duración y el alcance geográfico de cualquier registro de la marca, o de cualquier solicitud de registro de la misma, son relevantes «en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca».

#### Certificaciones y distinciones

Las certificaciones, distinciones y demás medios de reconocimiento público suelen proporcionar información sobre la historia de la marca o revelar determinadas facetas de la calidad de los productos del oponente, pero por regla general no son suficientes, por sí solos, para establecer el renombre, sirviendo más bien como indicaciones indirectas. Por ejemplo, el hecho de que el oponente haya ostentado el título de proveedor oficial de la Casa Real durante muchos años puede quizás demostrar que la marca invocada tiene un carácter tradicional, pero no proporciona información de primera mano relativa al conocimiento de la marca. No obstante, si la certificación se refiere a circunstancias relacionadas con los resultados de la marca, su relevancia será muy superior. Este factor ha sido mencionado por el Tribunal en los asuntos *Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schuhfabrik Meyer)* y *Chiemsee (Windsurfing Chiemsee)*, en relación con la determinación del carácter distintivo elevado adquirido a través del uso.

Asunto	Comentarios
14/06/2012, <a href="#">R 1637/2011-5</a> , made by APART since 1975 / Apart et al.	Las nuevas pruebas aportadas por la parte recurrente y aceptadas por las Salas de Recurso demostraron que la marca anterior había ocupado de manera consistente un puesto elevado en la escala de marcas y obtenido las máximas calificaciones en las valoraciones llevadas a cabo por empresas especializadas en Polonia entre 2005 y 2009 (apartado 30). Se consideró, por tanto, que la parte recurrente había demostrado satisfactoriamente el renombre en Polonia para el sector de artículos de joyería, pero no así para los restantes productos y servicios amparados por sus signos anteriores.

#### Valor asociado a la marca

El hecho de que una marca reciba peticiones de terceros para reproducir sus productos, ya sea como marca o como mera decoración, es un indicio sólido de que la marca posee un gran atractivo y un valor económico importante. Por consiguiente, el nivel de explotación de la marca mediante acuerdos de **licencia, promoción comercial y patrocinio**, al igual que la importancia de los programas correspondientes, constituyen indicaciones útiles para el análisis del renombre. Este

factor se menciona en el artículo 2, apartado 1, letra b), punto 6, de la Recomendación Conjunta de la OMPI.

### 3.1.4 Prueba del renombre

#### 3.1.4.1 Criterios aplicables a la prueba

El oponente deberá presentar pruebas que permitan a la Oficina llegar a una **conclusión positiva** sobre si la marca anterior ha adquirido renombre en el territorio de referencia. La terminología utilizada en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) y en el [artículo 7, apartado 2, letra f\), del RDMUE](#) es perfectamente clara a este respecto: la marca anterior merece amplia protección únicamente si es «renombrada».

De aquí se deduce que **las pruebas deberán ser claras y convincentes**, en el sentido de que el oponente deberá describir con precisión todos los hechos necesarios para poder concluir con seguridad que la marca es conocida por una proporción significativa del público. El renombre de la marca anterior deberá probarse a satisfacción de la Oficina, sin que pueda darse simplemente por supuesta.

#### 3.1.4.2 Carga de la prueba

Conforme a los términos de la segunda parte del [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), en los procedimientos *inter partes*, el examen de la Oficina «se limitará a los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes». Por lo tanto, al evaluar si la marca anterior goza de renombre, la Oficina **no puede tener en cuenta** los hechos que conozca como consecuencia de su propio **conocimiento privado** del mercado **ni puede llevar a cabo una investigación ex officio**. El [artículo 7, apartado 2, letra f\), del RDMUE](#) prevé que corresponde a la parte oponente presentar y demostrar los hechos relevantes, requiriéndole expresamente que facilite «pruebas de que la marca goza de renombre» en relación con los productos y servicios reivindicados.

El que una marca supere o no el umbral de renombre requerido no es en sí una mera cuestión de hecho, ya que requiere una evaluación jurídica de varias indicaciones fácticas. Por lo tanto, el renombre de una marca no puede considerarse un hecho notorio. En particular, los aspectos cualitativos del renombre, como una imagen específica asociada a la marca renombrada, solo pueden evaluarse sobre la base de pruebas pertinentes específicas.

#### 3.1.4.3 Valoración de la prueba

Serán de aplicación las normas básicas relativas al examen de las pruebas: se evaluarán todas ellas **en su conjunto**, es decir, que cada indicio probatorio se contrastará con los restantes y que la información confirmada por más de una fuente será generalmente más fiable que los datos procedentes de fuentes aisladas. Además, cuanto más independiente, fiable y bien informada sea la fuente de la información, mayor será el valor probatorio de los datos aportados.

Por consiguiente, es poco probable que la información **que proceda directamente del oponente** baste por sí misma, especialmente si consiste exclusivamente en **opiniones y estimaciones** y no en datos o si **no tiene carácter oficial** y carece de confirmación objetiva, como ocurre, por ejemplo, cuando el oponente aporta memorandos internos o tablas con datos y cifras de origen desconocido.

Asunto	Comentarios
29/04/2010, <a href="#">R_295/2009-4</a> , PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.	El contenido de la documentación aportada no demuestra claramente que la marca anterior goce de notoriedad. Dicha documentación proviene, en su mayor parte, de la propia parte recurrida y contiene información tomada de sus catálogos comerciales, de su propia publicidad y de documentos descargados de su sitio web. No hay suficiente documentación o información de terceros que refleje clara y objetivamente la posición exacta de la parte recurrida en el mercado. El renombre no ha sido demostrado (apartado 26).
16/11/2011, <a href="#">T-500/10</a> , Doorsa, EU:T:2011:679	Por lo que respecta a los documentos del expediente que proceden de la propia empresa, el Tribunal General ha sostenido que para determinar el valor probatorio de este tipo de documentos deberá tenerse en cuenta, en primer lugar, la verosimilitud de la información que contiene. El Tribunal ha añadido que a continuación sería necesario tener en cuenta, en particular, el origen de los documentos, las circunstancias en que hubiesen sido elaborados, el destinatario y si los documentos parecen ser, <i>prima facie</i> , sólidos y dignos de crédito (apartado 49).

Son embargo, si dicha documentación se hubiese difundido públicamente o se hubiese recopilado para fines oficiales, y si contuviese informaciones y datos que hubieran sido verificados objetivamente o en ellas se reprodujesen afirmaciones realizadas en público, su valor probatorio, por lo general, sería superior.

En lo tocante a su contenido, cuanto más indicios aporte en relación con los diversos factores que permitan deducir la existencia de renombre, más relevante y concluyente será. En particular, las alegaciones que, en su conjunto, contengan **pocos o ningún dato o información de tipo cuantitativo** no serán pruebas adecuadas en relación con los **factores esenciales** como el conocimiento de la marca, la cuota de mercado y la intensidad del uso y, consecuentemente, no serán suficientes para fundamentar la conclusión de que existe renombre.

#### 3.1.4.4 Medios de prueba

La parte oponente podrá utilizar todos los medios de prueba mencionados en el [artículo 97, apartado 1, del RMUE](#). En cualquier caso, la parte oponente es libre de elegir la forma de prueba que considere útil presentar [26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) *et al.*, EU: T:2019:444 § 35].

Los siguientes medios de prueba pueden ser pertinentes para demostrar el renombre (esta lista no refleja su importancia relativa ni su valor probatorio):

1. declaraciones juradas o solemnes,
2. resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas,
3. resoluciones de la Oficina,
4. sondeos de opinión y estudios de mercado,
5. auditorías e inspecciones,
6. certificaciones y premios,
7. artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas,
8. informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de la empresa,
9. facturas u otros documentos comerciales,
10. materiales publicitarios y de promoción,
11. prueba de presencia y actividad en Internet

##### Declaraciones juradas o solemnes

El peso y el valor probatorio de las declaraciones oficiales vienen determinados por las normas generales que aplica la Oficina a la hora de valorar tales pruebas. En particular, debe tenerse en cuenta la función de la persona que aporta las pruebas y su relevancia respecto al asunto examinado. Para obtener más información sobre el peso y el valor probatorio de las declaraciones, véanse [las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso](#).

Asunto n.º	Comentarios
12/05/2011, <a href="#">R 729/2009-1</a> , SKYBLOG / SKY et al.	La declaración presentada por una empresa de consultoría especializada en el sector de la estrategia de los medios digitales del Reino Unido atestigua que el oponente «es el principal proveedor de televisión digital en el Reino Unido» y que «Sky goza de un renombre enorme e impresionante» (apartado 37).

##### Resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas

Los oponentes invocan frecuentemente las resoluciones de las autoridades o de los tribunales nacionales que admiten el renombre de la marca anterior. Aunque las resoluciones nacionales constituyen pruebas admisibles y pueden tener valor probatorio, especialmente si provienen de un Estado miembro cuyo territorio sea

también el de referencia en relación con la oposición en curso, no son vinculantes para la Oficina, en el sentido de que no es obligatorio atenerse a sus conclusiones.

Asunto	Comentario
17/12/2010, <a href="#">T-192/09</a> , Seve Trophy, EU:T:2010:553	En lo que se refiere a las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles, el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y objetivos que tienen carácter específico y que se aplican independientemente de todo sistema nacional (apartado 79).

En la medida en que estas resoluciones puedan contener indicaciones sobre la existencia de renombre y para registrar que los derechos de la marca han sido defendidos con éxito, convendrá examinar y determinar su relevancia. En este sentido se tendrá en cuenta el tipo de procedimiento de que se trate, el objeto de la controversia y su renombre efectivo o no en el sentido del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), la instancia judicial implicada y el número de resoluciones similares.

Asunto	Comentarios
10/05/2012, <a href="#">C-100/11_P</a> , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	Las resoluciones de la Oficina nacional del Reino Unido relativas al renombre de BOTOX son hechos que el Tribunal General puede tomar en consideración si los considera relevantes, y ello a pesar de que los titulares de la MUE no han intervenido como parte actora en tales resoluciones (apartado 78).

Pueden existir diferencias entre los requisitos materiales y formales aplicables a los procedimientos nacionales y los aplicados en los procedimientos de oposición planteados ante la Oficina. En primer lugar, dichas diferencias pueden girar en torno a la forma de definir e interpretar el requisito del renombre. En segundo lugar, el peso que la Oficina atribuye a las pruebas no coincide, necesariamente, con el que les atribuyen los procedimientos nacionales. Por otra parte, las instancias nacionales pueden estar facultadas para examinar *de oficio* hechos de los que tengan conocimiento directo, mientras que la Oficina, a tenor de lo dispuesto en el [artículo 95 del RMUE](#), no puede hacerlo.

Por estas razones, el valor probatorio de las resoluciones nacionales aumentará considerablemente si se esclarecen perfectamente las características de la legislación y los hechos en que se fundamentan. Ello obedece a que, en ausencia de tales elementos, el solicitante encontrará más dificultades para ejercer su derecho de defensa, y para la Oficina será más complejo evaluar la relevancia de la resolución con

un grado de certeza razonable. De manera similar, si la resolución aún no es definitiva o si ha quedado desfasada por haber transcurrido demasiado tiempo entre los dos asuntos examinados, su valor probatorio disminuirá en consecuencia.

Por lo tanto, deberá determinarse el valor probatorio de las resoluciones nacionales en función de su contenido, y dicho valor podrá variar en función de cada caso.

#### Resoluciones de la Oficina

El oponente puede referirse también a resoluciones anteriores de la Oficina, pero a condición de que tal referencia sea clara e inequívoca, y que la lengua utilizada en el procedimiento sea la misma. De no utilizarse la misma lengua, el oponente podrá presentar también una traducción de la resolución dentro del plazo de cuatro meses disponible para aportar nuevos hechos, pruebas y alegaciones, a fin de que el solicitante pueda ejercer su derecho de defensa.

Por lo que se refiere a la relevancia y valor probatorio de las resoluciones anteriores de la Oficina, se aplicarán idénticas reglas que en el caso de las resoluciones nacionales. Pero aunque la referencia sea admisible y la resolución sea relevante, la Oficina no está obligada a adoptar la misma conclusión, ya que debe examinar cada asunto en cuanto al fondo. El reconocimiento del renombre de una marca anterior no puede depender del reconocimiento previo en el contexto de procedimientos separados que afecten a las partes y de diferentes elementos de hecho y de derecho. Por tanto, corresponde a cualquier parte reivindicar, en el contexto específico de cada procedimiento del que sea parte y basándose en los hechos que considere más acertados, que esa marca ha adquirido un renombre; no puede sencillamente presentar una reivindicación aduciendo esa prueba a razón de tal reconocimiento, incluso tratándose de la misma marca, en un procedimiento administrativo distinto (23/10/2015, [T-597/13](#), dada (fig.) / CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45).

De ahí que el valor probatorio de las resoluciones anteriores de la Oficina sea solamente relativo, y que deban examinarse conjuntamente con el resto de las pruebas, especialmente cuando el oponente no se refiere de manera detallada a todos los elementos de prueba presentados en el asunto al que se remite, es decir, cuando el solicitante no haya tenido ocasión de comentarlos o cuando el período de tiempo transcurrido entre ambos asuntos sea demasiado dilatado. La situación puede ser diferente si la prueba a la que se refiere el oponente se hubiese presentado en otro procedimiento celebrado entre las mismas partes y el solicitante hubiese tenido conocimiento de esa prueba relativa al renombre de una marca anterior (22/01/2015, [T-322/13](#), KENZO, EU:T:2015:47, § 18).

#### Encuestas de opinión y estudios de mercado

Las encuestas de opinión y los estudios de mercado constituyen los medios de prueba más adecuados para proporcionar información sobre el grado de conocimiento de la marca, su cuota de mercado o la posición que ocupa en el mercado en relación con los productos de la competencia.

El valor probatorio de las encuestas de opinión y los estudios de mercado viene determinado por la categoría e independencia de la entidad que los realiza, por la

relevancia y exactitud de la información que proporciona y por la fiabilidad del método aplicado.

Más concretamente, para evaluar la credibilidad de una encuesta de opinión o estudio de mercado, la Oficina precisará las informaciones siguientes:

1. Si han sido realizados por un organismo o una empresa de investigación independiente y con renombre, al objeto de determinar la fiabilidad de la fuente de datos (27/03/2014, [R 540/2013-2](#), Shape of a bottle (3D), § 49).
2. El número y perfil (género, edad, profesión y antecedentes) de las personas encuestadas, a fin de analizar si los resultados de la encuesta son representativos de los diferentes tipos de consumidores potenciales de los productos en cuestión.
3. La metodología aplicada en la encuesta y las circunstancias en que se haya realizado el estudio, así como la lista completa de las preguntas del cuestionario. También es importante conocer cómo y en qué orden se formularon las preguntas, al fin de determinar si las personas interrogadas fueron sometidas a preguntas tendenciosas.
4. Si los porcentajes indicados en la encuesta corresponden al número total de personas encuestadas o solamente al número de las que respondieron.

A falta de las indicaciones anteriores, los resultados de un estudio de mercado o encuesta de opinión no podrán considerarse de alto valor probatorio y, en principio, no bastarán por sí solos para concluir la existencia de renombre.

Asunto	Comentarios
<p>08/04/2011, <a href="#">R 925/2010-2</a>, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH &amp; CLEAN et al.</p>	<p>La parte que solicita la anulación no ha aportado pruebas suficientes sobre el renombre de su marca. Según los extractos de la encuesta efectuada en Italia en 2001, aunque el porcentaje de «reconocimiento provocado» era del 86 %, el porcentaje de «reconocimiento espontáneo» ascendía únicamente al 56 %. Por otra parte, no se incluyó información en relación con las preguntas planteadas a las personas encuestadas, por lo que resultaba imposible determinar si dichas preguntas eran o no realmente abiertas y no asistidas. Además, la encuesta tampoco precisaba los productos por los que se conoce la marca (apartado 27).</p>

<p>27/03/2014, <a href="#">R 540/2013-2</a>, Shape of a bottle (3D)</p>	<p>Las encuestas no parecen haber sido realizadas por la conocida empresa GfK, como afirma el solicitante, sino más bien por el Sr. Philip Malivore, quien, según declaración propia, es únicamente «un antiguo directivo de GfK». La Sala manifestó su perplejidad ante el hecho de que se permitiera utilizar el logotipo de GfK a un antiguo empleado en todas y cada una de las páginas de las encuestas, tratándose solo de «un consultor de investigación de mercados independiente». Estos hechos arrojan serias dudas sobre la fuente, la fiabilidad y el carácter independiente de las encuestas (apartado 49).</p>
---	--

Además, aunque se faciliten las informaciones mencionadas, pero subsistan dudas sobre la fiabilidad de las fuentes o el método utilizado, o la muestra estadística sea demasiado reducida, o se hayan planteado preguntas tendenciosas, la credibilidad de las pruebas disminuirá en consecuencia.

Asunto	Comentarios
<p>15/03/2011, <a href="#">R 1191/2010-4</a>, MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA</p>	<p>La encuesta presentada por el oponente no ofrece información que permita concluir fehacientemente el renombre del signo anterior respecto del público español para <i>gaseosas</i>, dado que las personas sondeadas fueron cuidadosamente seleccionadas en función de su origen, es decir, por ser colombianos residentes en España. Se trata de una proporción muy pequeña de la población en España. Las cifras de ventas, inversión publicitaria y presencia en publicaciones dirigidas al público inmigrante que figuran en la declaración notarial son igualmente insuficientes para probar el renombre del signo anterior. Además, las declaraciones no fueron corroboradas por datos concluyentes sobre el volumen de facturación de los productos (apartado 23).</p>

Asunto	Comentarios
01/06/2011, <a href="#">R 1345/2010-1</a> , Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.	En apoyo de su recurso en virtud del <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a> , la parte oponente se apoya, exclusivamente, en una encuesta de opinión realizada en 2007. Esta encuesta de opinión fue realizada por una empresa independiente. En principio, los tamaños de muestra de entre 1 000 – 2 000 entrevistados se consideran suficientes, siempre que sean representativos de la categoría de consumidor en cuestión. El sondeo del oponente se basó en una muestra de 500 personas entrevistadas, insuficiente en relación con los servicios para los que se reivindica el renombre. De acuerdo con dicha encuesta, el logotipo de la marca anterior se ha asociado, especialmente, a servicios en el sector financiero y de seguros. La oposición corresponde a una marca de la Unión Europea anterior referida exclusivamente a la clase 42, y esta última no incluye tales servicios financieros y de seguros. Por consiguiente, la encuesta de opinión presentada no constituye una prueba pertinente en relación con el renombre de la marca de la Unión Europea del oponente (apartado 58).

Por el contrario, las encuestas de opinión y estudios de mercado que satisfacen los requisitos indicados (independencia y fiabilidad de las fuentes, muestra razonablemente amplia y diversificada, metodología adecuada) representan un argumento de peso a favor del renombre, especialmente si revelan un elevado grado de conocimiento de la marca.

#### Auditorías e inspecciones

Las auditorías e inspecciones en la empresa del oponente pueden aportar informaciones útiles sobre la intensidad del uso de la marca ya que, por lo general, incluyen datos relativos a los resultados económicos, volúmenes de ventas, facturación, beneficios, etc. Sin embargo, las pruebas de este tipo solo se considerarán pertinentes cuando se refieran específicamente a productos vendidos bajo la marca en cuestión, y no a las actividades del oponente en general.

Las auditorías e inspecciones pueden efectuarse por iniciativa del propio oponente o bien obligatoriamente en virtud de la legislación mercantil o de la reglamentación en materia financiera. En el primer supuesto, se aplicarán reglas similares a las aplicadas en el caso de las encuestas de opinión y estudios de mercado, es decir, se examinará la categoría de la entidad que efectúa la auditoría y la fiabilidad de la metodología

aplicada como clave para determinar su credibilidad, aunque por lo general el valor probatorio de las auditorías e inspecciones oficiales será muy superior, teniendo en cuenta que suelen realizarse por un organismo público o por una empresa de auditoría reconocida, y que se basan en normas y principios generalmente aceptados.

#### Certificaciones y premios

Este tipo de pruebas incluye las certificaciones y distinciones atribuidas por las autoridades públicas o instituciones oficiales, como las cámaras de comercio e industria, las asociaciones y agrupaciones profesionales, las organizaciones de consumidores, etc.

Las certificaciones expedidas por los organismos públicos suelen gozar de elevada credibilidad, ya que proceden de fuentes independientes y especializadas, que atestiguan los hechos constatados en el desempeño de sus funciones oficiales. Por ejemplo, las cifras de circulación media de las publicaciones periódicas, emitidas por las asociaciones competentes de distribuidores de prensa, constituyen pruebas concluyentes respecto al éxito de una marca dentro de este sector.

Asunto	Comentarios
25/01/2011, <a href="#">R 907/2009-2</a> , O2PLS / O2 et al.	Las numerosas recompensas que ha conquistado esta marca, junto con las grandes inversiones en publicidad y el número de artículos aparecidos en diferentes publicaciones, se han considerado elementos importantes de las pruebas demostrativas del renombre (apartado 9, inciso iii), y apartado 27).

Esta observación es válida igualmente para los certificados de calidad y títulos otorgados por los organismos mencionados, puesto que para recibirlos el oponente debe, por regla general, cumplir unas condiciones objetivas. Por el contrario, deberá darse poco peso a los premios y galardones concedidos por entidades desconocidas, o basados en criterios no especificados o subjetivos.

La pertinencia de las certificaciones o distinciones para cada caso específico dependerá, sobre todo, de la naturaleza de las mismas. Por ejemplo, el hecho de que la parte oponente sea titular de un certificado de calidad ISO 9001 o de un privilegio real no significa automáticamente que el signo sea conocido por el público. Únicamente significa que los productos de la parte oponente satisfacen determinadas criterios técnicos o de calidad o que la parte oponente es proveedor de una casa real. No obstante, si estas pruebas van unidas a otras indicaciones de calidad y de éxito en el mercado, se podrá llegar a la conclusión de que la marca anterior goza de renombre.

#### Artículos publicados en la prensa o en medios especializados

El valor probatorio de los artículos en la prensa o en otros medios acerca de la marca del oponente dependerá principalmente de si tales textos son publicidad encubierta o si, por el contrario, son el resultado de una investigación independiente y objetiva.

Asunto	Comentarios
<p>16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> &amp; <a href="#">T-357/08</a>, Botolist / Botocyl, confirmadas mediante 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a></p>	<p>La mera aparición de artículos en una publicación científica o en la prensa generalista constituye un factor relevante para establecer el renombre entre el público en general de los productos comercializados bajo la marca BOTOX, independientemente del tenor positivo o negativo de tales artículos (apartado 54).</p>
<p>10/03/2011, <a href="#">R 555/2009-2</a>, BACI MILANO (fig.) / BACI &amp; ABBRACCI</p>	<p>El renombre de la marca anterior en Italia quedó demostrada a partir de la copiosa documentación aportada por el oponente, que incluía, entre otros, un artículo de <i>Economy</i> en el que se señalaba que, en 2005, la marca «BACI &amp; ABBRACCI» fue una de las 15 marcas de moda más falsificadas del mundo; un artículo publicado en <i>Il Tempo</i>, el 05/08/2005, que mencionaba a la marca «BACI &amp; ABBRACCI» junto con otras como Dolce &amp; Gabbana, Armani, Lacoste y Puma, como objetivo preferido de los falsificadores; un artículo publicado en <i>Fashion</i>, el 15/06/2006, en que se definía a la marca como «un auténtico fenómeno del mercado»; las campañas de publicidad de 2004 a 2007 con testimonios de celebridades del mundo del espectáculo y del deporte; un estudio de mercado realizado en septiembre de 2007 por la renombrada agencia independiente Doxa, según el cual se trata de una marca de reconocimiento inmediato en el sector de la moda para el 0,6 % del público italiano (apartado 35).</p>

De ahí que estos artículos tengan un gran valor cuando aparecen en publicaciones prestigiosas de alto nivel o están escritos por profesionales independientes, como es el caso, por ejemplo, cuando el éxito de una marca determinada es objeto de estudio en revistas especializadas o en publicaciones científicas. La presencia de una marca en un diccionario —que, aunque no es un artículo de prensa, sí es una publicación— constituye un elemento de prueba de gran valor.

Asunto	Comentarios
16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confirmadas por 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a>	La inclusión de una palabra en el diccionario señala un notable nivel de reconocimiento por parte del público. Las referencias en las ediciones de 2002 y 2003 de una serie de diccionarios publicados en el Reino Unido constituyen uno de los elementos de prueba capaces de demostrar el renombre de la marca BOTOX en dicho país o entre el público de habla inglesa de la Unión Europea (apartados 55 y 56).

### Informes anuales sobre los resultados económicos y descriptivos de empresas

Este tipo de pruebas incluye las publicaciones internas de todo tipo que contienen informaciones diversas sobre la historia, actividades y perspectivas de la empresa del oponente, o bien cifras más detalladas acerca de su facturación, ventas, publicidad, etc.

En la medida en que estas pruebas emanan del oponente y tienen como finalidad principal promover su imagen, el valor probatorio de las mismas dependerá esencialmente de su contenido, y la información correspondiente deberá utilizarse con precaución, especialmente cuando consista, principalmente, en estimaciones y valoraciones subjetivas.

No obstante, cuando tales publicaciones se difundan entre los clientes y otras partes interesadas y contengan información y datos verificables objetivamente, que puedan haber sido recopilados o revisados por auditores independientes (como suele ser el caso de los informes anuales), su valor probatorio se verá incrementado considerablemente.

### Facturas y otros documentos comerciales

En esta categoría se pueden encuadrar todos los tipos de documentos comerciales, como facturas, formularios de pedido, contratos de distribución o de patrocinio, muestras de correspondencia con clientes, proveedores, asociados, etc. Los documentos de esta clase pueden proporcionar un gran abanico de datos sobre la intensidad del uso, el alcance geográfico y la duración de uso de la marca.

Aunque la relevancia y credibilidad de los documentos comerciales esté fuera de duda, por lo general será difícil demostrar el renombre exclusivamente sobre la base de estos documentos, teniendo en cuenta los múltiples factores que intervienen y el volumen de la documentación requerida. Por otra parte, las pruebas basadas en contratos de distribución o de patrocinio o en correspondencia comercial son más apropiadas como señales indicadoras del alcance geográfico o de los aspectos promocionales de las actividades del oponente que como indicación del éxito de la marca en el mercado, por lo que solamente pueden servir como indicios indirectos de renombre.

Asunto	Comentarios
<p>14/04/2011, <a href="#">R 1272/2010-1</a>, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al.</p> <p>(08/07/2015, <a href="#">T-357/11</a>, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)</p>	<p>Las pruebas presentadas evidencian un elevado nivel de renombre de la marca en el mercado español. La facturación total en España del sector del pan de molde ascendió, en 2004, a 346,7 millones EUR, de los que el oponente facturó 204,9 millones. Los justificantes presentados incluyen anuncios en televisión, periódicos y revistas. Por lo tanto, ha quedado confirmado el renombre de BIMBO en España como marca de <i>pan producido industrialmente</i> (apartado 64).</p> <p>En la apelación el Tribunal no trató este asunto.</p>

### Materiales publicitarios y promocionales

Esta clase de pruebas puede adoptar una diversidad de formas, como recortes de prensa, anuncios publicitarios, artículos promocionales, ofertas, folletos, catálogos, hojas informativas, etc. En general, estas pruebas no pueden ser concluyentes por sí solas respecto al renombre, debido a que no proporcionan mucha información sobre el conocimiento real de la marca.

No obstante, sí permiten inferir algunas conclusiones acerca del grado de exposición del público a los mensajes publicitarios relativos a la marca, teniendo en cuenta el tipo de medio utilizado (nacional, regional o local) y los índices de audiencia o cifras de circulación registrados por los anuncios o publicaciones en cuestión, en caso, naturalmente, de que se disponga de esta información.

Asunto	Comentarios

<p>10/01/2011, <a href="#">R 43/2010-4</a>, FFR (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.),  (05/12/2012, <a href="#">T-143/11</a>, F.F.R., EU:T:2012:645)</p>	<p>Los documentos presentados demuestran que el dibujo en el que aparece un gallo negro ha adquirido renombre y que se asocia con el vino <i>Chianti Classico</i> de esta región. El oponente ha aportado una serie de copias de <b>anuncios en periódicos y revistas que ponen de manifiesto su actividad promocional</b>, así como artículos independientes en los que aparece un gallo negro en conexión con la denominación <i>Chianti Classico</i>. Sin embargo, dado que el renombre corresponde únicamente al dibujo del gallo negro y que este último constituye tan solo una de las partes que integran las marcas anteriores, se plantean serias dudas sobre si es posible atribuir renombre a las marcas en su conjunto. Además, por idénticos motivos, surgen dudas en torno a las marcas a las que debería atribuirse el renombre, dado que la parte oponente dispone de varias. (apartados 26 y 27).  El Tribunal no examinó las pruebas relativas al renombre.</p>
---	---

Por añadidura, este tipo de pruebas puede aportar indicaciones útiles respecto al tipo de productos amparados por la marca, la utilización que se hace de la misma en la práctica y el tipo de imagen que el oponente está intentando crear para ella. Por ejemplo, si las pruebas revelan que el registro anterior para el que se reivindica el renombre se refiere a un elemento figurativo, pero de hecho dicho elemento figurativo se utiliza en combinación con un elemento verbal, no sería correcto aceptar que el elemento figurativo en sí cuenta con renombre. Más bien se tendría que evaluar si el elemento figurativo se extiende al elemento verbal. Para ello, es importante evaluar si el elemento figurativo tiene un papel predominante o incluso significativo cuando se utilice junto con el elemento verbal y si ha adquirido renombre por sí mismo. Este extremo deberá examinarse caso por caso. Véanse ejemplos de sentencias en el [punto 3.1.2.6](#).

#### Prueba de presencia y actividad en Internet

En un esfuerzo por lograr la convergencia de las prácticas en materia de marcas, la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea publicó, el 31 de marzo de 2021, la «Comunicación común sobre la prueba en el procedimiento de recurso sobre marcas: cumplimentación, estructura y presentación de las pruebas, y tratamiento de las pruebas confidenciales» ([CP12](#))<sup>(61)</sup>. Aunque la CP12 se refiere principalmente a las pruebas presentadas en los procedimientos de recurso, ciertas partes, por ejemplo la

<sup>61</sup> disponible en <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

relativa a las pruebas procedentes de Internet, ofrecen orientaciones útiles y pertinentes en general.

Como consecuencia de la creciente importancia de las tecnologías de la información e Internet para la vida personal, social y económica, las partes recurren cada vez más a pruebas procedentes de Internet para demostrar el uso y el renombre de sus marcas.

Ante todo, debe aclararse que una **mera referencia a un sitio web (incluso mediante un hipervínculo directo)** en el que la Oficina puede encontrar más información es insuficiente. Las pruebas en línea solo podrán sustituir a las pruebas físicas cuando se refieran a la presentación o al registro de derechos anteriores, o al contenido de la legislación nacional pertinente, en la medida en que sea accesible en línea desde una fuente reconocida por la Oficina [[artículo 7, apartado 3](#); [artículo 16, apartado 1, letra b\)](#), y [artículo 16, apartado 1, letra c\)](#), del RDMUE]. Esta opción no se contempla en la legislación para otras pruebas. Además, los hipervínculos externos no pueden garantizar la disponibilidad continua y segura ni la estabilidad de los contenidos a los que enlazan.

Las pruebas que demuestren la presencia de la marca anterior en Internet pueden contribuir a establecer el renombre de dicha marca. Si la marca anterior tiene una presencia significativa en Internet (evidenciada por el número de **suscriptores de cuentas** dedicadas a esta marca en los medios sociales o por el **número de visitantes a blogs** que la mencionan), esto puede ayudar a evaluar el conocimiento de la marca por parte del público interesado y, por lo tanto, puede servir de apoyo a la constatación de renombre (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

La naturaleza de los materiales procedentes de Internet plantea la cuestión de la fiabilidad de esas pruebas, ya que puede ser difícil determinar el contenido real disponible en Internet y la fecha o el período en que ese contenido se puso efectivamente a disposición del público. Las capturas de pantalla de un sitio web o los extractos de los medios sociales no muestran necesariamente si la marca se utilizó durante el período de tiempo pertinente o en el territorio de referencia. Tampoco establecen la intensidad del supuesto uso comercial, ya que no muestran quién vio la marca o cuándo ni proporcionan información sobre transacciones relacionadas. Algunos ejemplos de indicaciones pertinentes que no se limiten a mostrar la presencia de la marca en Internet y que sirvan para proporcionar información sobre su alcance de uso y nivel de exposición podrían ser, por ejemplo, datos sobre el número de visitas al sitio, correos electrónicos recibidos a través del sitio o el volumen de negocio generado. También pueden ser útiles otras formas de comunicación o interacción con el sitio web y los datos pueden corroborarse con otras pruebas, como informes analíticos, tráfico del sitio web, informes que muestren la ubicación geográfica de los usuarios, etc.

Los extractos de la enciclopedia en línea Wikipedia o fuentes similares no pueden considerarse probatorios en sí mismos, ya que el contenido puede ser modificado en cualquier momento y, en ciertos casos, por cualquier visitante, incluso de forma anónima [16/10/2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131, y la jurisprudencia allí citada]. La fiabilidad de tales pruebas debe evaluarse en

el contexto de las pruebas en su conjunto, con la información confirmada por más de una fuente que se considera, generalmente, más fiable que los hechos derivados de referencias aisladas.

### 3.2 Similitud de los signos

La similitud o identidad entre los signos es una condición previa para la aplicación tanto del [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), como del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Por consiguiente, una conclusión de disimilitud excluye la aplicación tanto del [artículo 8, apartado 1, letra b\)](#), como del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Ni del tenor de dichas disposiciones ni de la jurisprudencia se desprende que la similitud entre las marcas controvertidas deba apreciarse de forma diferente. Por consiguiente, la similitud debe apreciarse con arreglo a los mismos criterios que se aplican en el contexto del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), teniendo en cuenta, por tanto, los elementos de similitud visual, fonética o conceptual (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Comparación de los signos](#).

Sin embargo, estas disposiciones **difieren en cuanto al grado de similitud requerido**. Mientras que la protección contemplada en el [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) está condicionada a la constatación de un grado de similitud entre las marcas en litigio capaz de crear riesgo de confusión, la presencia de este riesgo no es necesaria para la protección otorgada por el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Por lo tanto, los tipos de perjuicio contemplados en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) pueden resultar de un **bajo grado de similitud** entre las marcas en cuestión, siempre que sea suficiente que el público pertinente establezca una conexión entre dichas marcas, es decir, que establezca un vínculo entre ellas. Si existe alguna similitud, **incluso débil**, entre las marcas, debe llevarse a cabo una apreciación global para determinar si, a pesar del bajo grado de similitud, otros factores pertinentes, como el renombre o el reconocimiento de los que goza la marca anterior sirven para establecer un vínculo entre las marcas (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, [C-581/13 P](#) y [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Aunque un menor grado de similitud entre las marcas puede ser suficiente para establecer un vínculo y un riesgo de perjuicio, este no es un factor que afecte a la comparación de las marcas. La comparación tiene por objeto establecer si las marcas son o no similares y, en caso afirmativo, determinar su grado de similitud. En esta fase, no debería discutirse si el grado encontrado es suficiente para la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Esto deberá examinarse más adelante, al evaluar el vínculo entre las marcas y el riesgo de lesiones.

Los siguientes ejemplos de jurisprudencia ilustran el grado de similitud requerido a efectos de la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		11/12/2014, <a href="#">T-480/12, MASTER</a> , <a href="#">EU:T:2014:1062</a>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 29, 30, 32</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> La marca anterior es renombrada para <i>bebidas no alcohólicas</i>. Aunque existen claras diferencias visuales entre las marcas, también hay elementos de similitud visual. Cada una de las marcas tiene una «cola» que fluye de sus primeras letras en una floritura de firma. Además, utilizan el mismo tipo de fuente, la escritura Spencer, que no se utiliza habitualmente en los negocios contemporáneos. Dado el grado de similitud, por escaso que sea, entre dichas marcas, no es del todo inconcebible que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre ellas y, aunque no exista riesgo de confusión, que pueda dar lugar a la transferencia de la imagen y de los valores de la marca anterior a los productos que llevan la marca impugnada (apartados 46-48, apartado 57 y 74).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		01/02/2018, <a href="#">T-105/16</a> , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 34</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Dado que el <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a> solo exige que la similitud existente pueda hacer que el público pertinente establezca una conexión entre los signos en cuestión, es decir, que establezca un vínculo entre ellos, pero no exige que la similitud pueda inducir al público a confundir dichos signos, la protección que establece esta disposición en favor de las marcas renombradas puede aplicarse incluso si existe un menor grado de similitud entre los signos en cuestión (apartado 75).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		16/01/2018, <a href="#">T-398/16</a> , COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 43</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Apreciación:</i> Se reivindica el renombre de la marca anterior para <i>café y servicios de cafetería</i>. Las marcas tienen la misma apariencia general, en la medida en que son figuras circulares compuestas por un elemento figurativo situado en el centro y una banda ancha circundante con elementos denominativos de estructuras idénticas y dos elementos figurativos blancos más pequeños; utilizan los mismos colores (blanco y negro) y tipo de fuente; comparten la palabra «coffee» que, a pesar de su carácter descriptivo, es un factor de similitud importante, especialmente teniendo en cuenta la reivindicación de renombre. Fonéticamente, los signos son similares por la presencia de la palabra «coffee» y porque la terminación «rocks» es fonéticamente similar a la terminación «bucks», especialmente por la pronunciación de las letras «o» y «u» por parte del público relevante de habla inglesa. Conceptualmente, el público destinatario asociará ambas marcas al concepto de «cafetería» debido a la apariencia general de las marcas y a la presencia de la palabra «café» en ambas (apartados 51-64).</p>		

### 3.3 Vínculo entre los signos

Los tipos de perjuicio contemplados en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), cuando se producen, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre las marcas anteriores y posteriores, en virtud del cual el público pertinente establece una conexión entre ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas aunque no las confunda (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 30, y la jurisprudencia citada en él). Por lo tanto, antes de examinar cualquier riesgo de perjuicio, debe evaluarse si el público destinatario **establecerá un vínculo entre las marcas**, es decir, si la marca impugnada evocará la marca renombrada anterior, en el contexto de los productos y servicios impugnados. . Dicho vínculo entre las marcas debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes y, en particular, los siguientes.

- La fuerza del renombre de la marca anterior.
- El grado de similitud entre las marcas en conflicto. Cuanto más similares sean, más probable será que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al público pertinente (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 y, por analogía, 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 44).
- La naturaleza de los productos o servicios para los que la marca anterior es renombrada y la marca posterior solicita el registro.

- El grado de similitud o de disimilitud entre los productos y servicios, así como cualquier coincidencia entre el público destinatario al que se destinan dichos productos y servicios. Los productos o servicios pueden estar tan alejados que sea improbable que la marca posterior evoque la marca anterior en la mente del público pertinente (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 49). No obstante, debe recordarse que una de las características clave del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) es que ofrece protección, también, contra productos y servicios no similares.
- El grado de carácter distintivo de la marca renombrada anterior, ya sea inherente o adquirido por el uso. Cuanto más carácter distintivo intrínseco tenga la marca anterior, mayor será la probabilidad de que le venga a la mente al consumidor cuando encuentre una marca posterior similar (o idéntica). Por el contrario, cuanto menos distintiva sea la marca anterior, más difícil resultará establecer un vínculo.
- La existencia de un riesgo de confusión entre el público.

Esta lista no es exhaustiva. Es posible que el vínculo entre las marcas en conflicto pueda confirmarse o excluirse sobre la base de únicamente algunos de estos criterios.

La cuestión de si el público destinatario establecerá un vínculo entre las marcas debe responderse a la luz de los hechos y las circunstancias de cada caso y de las pruebas y alegaciones presentadas por las partes, que a continuación deberán sopesarse. Incluso una similitud débil entre los signos (que podría no ser suficiente para determinar el riesgo de confusión en el sentido del [artículo 8, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)) exige que se evalúe si se establecerá un vínculo entre los signos en la mente del público pertinente (11/12/2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Además, la falta de un razonamiento coherente por parte de la parte oponente no es motivo suficiente para desestimar la alegación cuando los factores pertinentes para la evaluación indican que se establecerá un vínculo (factores como el grado de renombre, la relación entre los signos, la proximidad de los sectores de mercado, la coincidencia del público destinatario).

El vínculo será más difícil de establecer en los casos en que los sectores del mercado afectados por los productos y servicios estén alejados, en el sentido de que no resulta evidente una conexión entre los respectivos segmentos del público. En tales situaciones, la parte oponente debe justificar por qué las marcas se asociarán, haciendo referencia a alguna otra conexión entre sus actividades y las del solicitante, por ejemplo, cuando la marca anterior se explota fuera de su sector de mercado natural mediante la concesión de licencias o el *merchandising*.

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

<p>TWITTER</p>		<p>16/03/2012, <a href="#">R 1074/2011-5</a>, Twitter (fig.) / TWITTER</p>
<p>Renombre para servicios de las clases 38, 42 y 45, entre otros, <i>un sitio web de los medios sociales</i></p>	<p>Clases 14, 18 y 25</p>	
<p>Los productos impugnados como camisetas, llaveros, relojes, bolsos de mano, joyería, gorras, etc., se utilizan con mucha frecuencia para fines comerciales o como productos de <i>merchandising</i> con marcas que se refieren a productos y servicios totalmente distintos. Debido al gran renombre de la marca anterior, el consumidor pertinente establecería inevitablemente una conexión mental con ella al encontrarse con esta marca en un reloj, una bufanda o una camiseta (apartado 40).</p>		

El hecho de que los productos y servicios designados por las marcas en cuestión pertenezcan a sectores comerciales no relacionados entre sí no es, en sí mismo, condición suficiente para excluir la existencia de un vínculo entre ellos. La reputación específica de la marca anterior (incluidos aspectos cualitativos, como una imagen particular, estilo de vida o circunstancias particulares del *marketing* que se han asociado con la reputación de la marca) y el grado de similitud entre las marcas podrían permitir que la imagen de la marca renombrada se transfiriese a la marca impugnada, a pesar de la falta de vinculación entre los sectores de mercado relevantes.

Sin embargo, cuando los productos y servicios designados por las marcas se dirigen al público en general, por un lado, y al público especializado, por otro, el simple hecho de que los miembros del público especializado sean necesariamente parte del público en general no es concluyente en cuanto a la existencia de un vínculo. El hecho de que un público especializado pueda estar familiarizado con una marca anterior que abarque productos o servicios dirigidos al público en general no es suficiente para demostrar que ese público especializado vaya a establecer un vínculo entre las marcas en cuestión (26/09/2018, [T-62/16](#), PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Si la marca anterior es una MUE, es cierto que el renombre demostrado en el territorio de un solo Estado miembro puede bastar para probar su renombre (06/10/2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Sin embargo, esto no equivale a conferir a la MUE un renombre **en toda** la UE (a diferencia de **en** la UE) y, en consecuencia, a conferir a la MUE un ámbito de protección completa en toda la UE. El vínculo debe evaluarse a partir de la percepción del público real para el que se ha considerado que la MUE anterior tiene renombre, ya que solo este público, que está familiarizado con la MUE, podría establecer una conexión entre las marcas (03/09/2015, [C-125/14](#), Be

impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). En cualquier caso, si no puede establecerse un vínculo en una parte de la UE donde la MUE anterior es conocida por una parte comercialmente pertinente del público destinatario, sería incorrecto encontrar un vínculo en otra parte de la UE donde la marca anterior no se conoce simplemente, por ejemplo, sobre la base de que las marcas se percibirían más similares (por ejemplo, por razones lingüísticas, que llevan a la falta de diferencias conceptuales o a un mayor grado de carácter distintivo del elemento coincidente).

La existencia de una familia de marcas es también un factor a tener en cuenta a la hora de apreciar la existencia, por parte del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Ejemplos en los que se constató un vínculo entre los signos

En los ejemplos siguientes se constató que el grado de similitud entre los signos (junto con otros factores) era suficiente para concluir que los consumidores establecerían un vínculo entre ellos.

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
BOTOX	BOTOLIST y BOTOCYL	16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> y <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmada por 10/05/2012, <a href="#">C100/11 P</a> , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285
<p>Existe un bajo grado de similitud entre los <i>preparados farmacéuticos para el tratamiento de arrugas</i> de la parte oponente para los que la marca anterior es renombrada y los <i>cosméticos entre otras cremas</i> impugnadas. Los restantes productos impugnados, a saber <i>perfumes, leches bronceadoras, champús, sales de baño</i>, etc., son distintas. Sin embargo, los productos en conflicto tienen que ver con sectores relacionados del mercado. El público destinatario, tanto los profesionales como el público en general, no dejaría de advertir que ambas marcas impugnadas comienzan por «BOTO-», que comprende casi la totalidad de la marca anterior BOTOX. «BOTO-» no es un prefijo común, ni en el campo farmacéutico ni en el cosmético y no tiene un significado descriptivo. El público pertinente establecería un vínculo entre las marcas en cuestión (apartados 65-79).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
RED BULL		11/01/2010, <a href="#">R 70/2009-1</a> , RED DOG (fig.) / RED BULL et al.
<p>El público pertinente establecería un vínculo entre las marcas porque i) las marcas tienen algunas características comunes pertinentes, ii) los productos en conflicto de las clases 32-33 son idénticos, iii) la marca anterior es renombrada, iv) la marca anterior ha adquirido un fuerte carácter distintivo a través del uso y v) podría existir una posibilidad de confusión (apartados 19 y 24).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Viagra	Viaguara	25/01/2012, <a href="#">T-332/10</a> , Viaguara, EU:T:2012:26
<p>La marca anterior es renombrada para <i>productos farmacéuticos para el tratamiento de la disfunción eréctil</i> en la clase 5, mientras que la marca impugnada cubre <i>bebidas no alcohólicas y alcohólicas</i> en las clases 32 y 33. Aunque los productos en cuestión no son similares, es probable que se establezca un vínculo entre las marcas debido a su alto grado de similitud y al fuerte renombre de la marca anterior (apartado 52).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, <a href="#">T-60/10</a> , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348
<p>La marca anterior es renombrada para <i>representaciones teatrales</i>, mientras que la marca impugnada se refiere a las <i>bebidas alcohólicas y no alcohólicas</i> y a la <i>provisión de alimentos y bebidas, restaurantes, bares, pubs, hoteles; alojamiento temporal</i>. Existe cierta proximidad entre los productos impugnados y las <i>producciones teatrales</i> de la parte oponente. Es una práctica común en los teatros ofrecer servicios de bar y restauración tanto durante la representación como en los entreactos de la misma. Habida cuenta del excepcional renombre de la marca anterior y de la similitud entre las marcas, el público pertinente del Reino Unido podría establecer un vínculo con la marca anterior al ver los productos impugnados con la marca impugnada en un supermercado o en un bar (apartado 60).</p>		

### Ejemplos en los que no se constató un vínculo entre los signos

En los ejemplos siguientes, el examen global de todos los factores pertinentes demostró la poca probabilidad de que se estableciera un vínculo entre los signos.

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		11/11/2020, <a href="#">T-820/19</a> , Lottoland / LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 64, 66
<p>A pesar del fuerte renombre de la marca figurativa anterior y del grado de similitud superior a la media entre las marcas, debido a la ausencia de vínculo entre los servicios (relativos a los juegos de azar de la clase 41 para la marca anterior y los servicios científicos y tecnológicos de la clase 42 para la marca impugnada) y a la diferencia entre los públicos pertinentes, uno de los cuales es un público especializado con un alto nivel de atención, puede descartarse la existencia de un vínculo entre las marcas (apartado 66).</p>		

Signo anterior		Marca impugnada	Asunto n.º
G-STAR 	y		21/01/2010, <a href="#">T-309/08</a> , G Stor, EU:T:2010:22

Visualmente los signos producen una impresión global distinta, debido al elemento figurativo de la cabeza de dragón chino situado al comienzo de la marca solicitada. Fonéticamente, las marcas son altamente similares. Conceptualmente, el elemento «star» de las marcas anteriores se percibirá como referido a una estrella o a una persona famosa en toda la UE. Es posible que una parte del público destinatario atribuya al elemento «stor» de la marca impugnada el mismo significado de la palabra danesa o sueca «stor», que equivale a «grande, voluminoso», o bien lo considere una referencia a la palabra inglesa «store», que significa «tienda, almacén». Sin embargo, es más probable que la mayoría del público relevante no atribuya ningún significado en particular a dicho elemento. Por consiguiente, el público destinatario percibirá las marcas en conflicto como conceptualmente diferentes, habida cuenta de que las marcas anteriores poseen un significado claro en toda la UE, mientras que la marca solicitada tiene o bien un significado distinto para una parte del público destinatario, o no tiene significado alguno. Según la jurisprudencia establecida, cuando el significado de, al menos, uno de los dos signos en liza sea claro y específico, de forma que pueda ser captado inmediatamente por el público destinatario, las diferencias conceptuales entre ambos signos pueden contrarrestar las similitudes visuales y fonéticas que existan. Por consiguiente, las diferencias visuales y conceptuales entre las marcas impiden que se establezca un posible vínculo entre ellas (apartados 25-36).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
ONLY		07/10/2010, <a href="#">R 1556/2009-2</a> , only givenchy (fig.) / ONLY et al. (confirmado el 08/12/2011, <a href="#">T-586/10</a> , Only Givenchy, EU:T:2011:722)

Los productos en liza son idénticos (clase 3). Aunque la marca anterior gozara de renombre, las diferencias entre las marcas, en particular debido a la unidad conceptual creada por la combinación del elemento «only» y el elemento dominante distintivo «givenchy», serían lo suficientemente significativas como para que el público no estableciera ninguna conexión entre ellas (apartados 65 y 66).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
----------------	-----------------	------------

SYLVANIA		30/09/2016, <a href="#">T-430/15</a> , Sylvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590
<p>La falta de similitud entre los productos y servicios, unida al hecho de que la marca anterior no goza de un fuerte renombre, excluye cualquier vínculo entre las marcas en conflicto. Es poco probable que la imagen de calidad de la marca anterior asociada a <i>lucos y lámparas</i> pueda transferirse a los <i>productos alimenticios o servicios de la industria alimentaria</i> a los que se refiere la marca impugnada (apartado 46).</p>		

### 3.4 Riesgo de perjuicio <sup>62</sup>

#### 3.4.1 Objeto de la protección

El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) no protege el renombre de la marca anterior en cuanto tal, en el sentido de que no aspira a impedir el registro de todas las marcas idénticas o similares a una marca que goza de renombre. Una vez cumplido el requisito relativo a la existencia de renombre y establecido un vínculo, debe evaluarse si la marca anterior resultaría perjudicada. Demostrar la existencia de un vínculo entre las marcas no basta por sí solo para establecer una de las formas de perjuicio contempladas en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) (26/09/2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, § 96 y la jurisprudencia allí citada).

Además de indicar el origen, una marca puede cumplir otras funciones que merezcan protección. En particular, una marca puede ofrecer la garantía de que todos los productos procedentes de una única empresa tienen la misma calidad (función de garantía) y puede servir como instrumento publicitario al reflejar el fondo de comercio y el prestigio que ha adquirido en el mercado (función publicitaria) (17/10/1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) & [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb and Others / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, [C-349/95](#), Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, [C-337/95](#), Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, [C-63/97](#), BMW, EU:C:1999:82).

En virtud de todo esto, las marcas no solo sirven para indicar el origen de un producto, sino también para comunicar al consumidor un determinado mensaje o imagen, que se incorpora al signo principalmente a través del uso y que, una vez adquirido, forma parte de su carácter distintivo y de su renombre. En la mayor parte de los asuntos relacionados con el renombre, estas características de la marca son particularmente obvias, puesto que el éxito comercial de una marca reposa, por lo general, en la calidad del producto, o en una promoción eficaz, o en ambas a la vez y, por este

<sup>62</sup> A los efectos de las presentes Directrices, el término «perjuicio» incluye «aprovechamiento indebido», aunque en tales casos no tiene por qué ser un «perjuicio» que vaya en detrimento del carácter distintivo o del renombre de la marca o, más generalmente, de su titular.

motivo, son de especial valor para el titular de la marca. Es precisamente este valor añadido de una marca de renombre lo que intenta defender el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) contra el uso perjudicial sin justa causa y contra el aprovechamiento indebido.

Por lo tanto, la protección en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) se extiende a todos los casos en los que el uso de la marca impugnada pueda tener un efecto adverso en la marca anterior, en el sentido de que disminuya su atractivo (perjuicio para el carácter distintivo) o devalúe la imagen que ha adquirido entre el público (perjuicio para el renombre), o cuando el uso de la marca impugnada pueda dar lugar a una apropiación indebida de los poderes de atracción o explotación de la imagen y el prestigio de la marca anterior (aprovechamiento indebido de su carácter distintivo o renombre).

Teniendo en cuenta, además, que un amplio renombre es más fácil de dañar y que su gran valor hace que resulte más tentador aprovecharse indebidamente del mismo, el Tribunal ha insistido en que «cuanto más señalado sea el carácter único de la marca anterior y su renombre, más fácil será que el uso de una marca posterior pueda causar un perjuicio» (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Otro tanto cabe afirmar de la ventaja desleal que el solicitante puede obtener a expensas de la marca anterior.

#### 3.4.2 Apreciación del riesgo de perjuicio

Tal como se indica en el [punto 3.3](#), cualquier tipo de perjuicio con arreglo al [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) es consecuencia de una asociación entre las marcas en conflicto en la mente del público a causa de las similitudes entre las marcas, su carácter distintivo, el renombre y otros factores.

Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro se obtenga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o bien se cause perjuicio a la misma (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Por consiguiente, el examen del perjuicio o aprovechamiento indebido deberá basarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso (incluyendo, en particular, los grupos de consumidores y sectores de mercado respectivos, la similitud entre los signos y el renombre de la marca anterior) a fin de determinar si las marcas pueden asociarse de manera que pueda afectar negativamente a la marca anterior.

#### 3.4.3 Tipos de perjuicio

El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) menciona las formas siguientes de tipos de perjuicio: «pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre». Por consiguiente, [el precepto anterior](#) se aplicará cuando

se produzca cualquiera de las siguientes **tres situaciones alternativas**, a saber, cuando el uso de la marca objeto de oposición:

- se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior;
- provoque perjuicios para el carácter distintivo, o
- provoque perjuicios para el renombre.

Respecto a la primera modalidad de perjuicio, aunque el tenor literal del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) sugiere la existencia de dos formas de ventaja desleal, la jurisprudencia establecida ha tratado ambas como un único perjuicio en el marco de [dicha disposición](#) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Ambos aspectos del mismo efecto perjudicial se abordarán en el [punto 3.4.3.1](#) infra para recibir un tratamiento más completo.

Como se ha indicado en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión](#), este último se refiere exclusivamente a la posible confusión acerca del origen comercial de los productos o servicios. En contraste, [el artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) protege a las marcas anteriores renombradas en los casos de asociación o confusión que no estén relacionados necesariamente con el origen comercial de los productos o servicios. El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) ampara amplio esfuerzo e inversión financiera que supone la creación y promoción de las marcas hasta conseguir que sean renombradas, protegiéndolas frente a otras marcas similares posteriores que se aprovechen indebidamente o perjudiquen el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. Existe un variado vocabulario de términos utilizados en relación con este aspecto de la legislación en materia de marcas. A continuación se indican los más frecuentes.

Términos del artículo 8, apartado 5, del RMUE	Términos equivalentes de uso frecuente
Ventaja desleal	«Free-riding», parasitismo, aprovechamiento indebido
Perjuicio para el carácter distintivo	Dilución por difuminación, dilución, debilitación
Perjuicio para el renombre	Dilución por menoscabo, menoscabar, degradación

### 3.4.3.1 Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre

#### Naturaleza del perjuicio

El concepto de **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre** abarca los casos en los que el solicitante se beneficia del atractivo de la marca anterior adhiriendo a sus productos o servicios un signo similar (o idéntico) a uno que goza de un gran renombre en el mercado, apropiándose así indebidamente de la capacidad de atracción y de la inversión publicitaria de este último, o explotando su reputación, imagen y prestigio. Este supuesto suele conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial, en las que se permite al solicitante «se

aprovechar gratuitamente» de la inversión de la parte oponente en promover su marca y en crear un fondo de comercio para ella, ya que puede estimular las ventas de los productos del solicitante en una medida excesivamente elevada en comparación con la magnitud de su inversión promocional.

Existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la marca o de las características que proyecta hacia los productos identificados por el signo idéntico o similar. Al intentar situarse en la estela de la marca renombrada, el solicitante se beneficia de su poder de atracción, de su renombre y de su prestigio. La solicitante también explota, sin pagar compensación económica alguna, el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49). Se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características que ésta refleja sean transferidas a los productos designados por la marca solicitada, de modo que se facilitaría la comercialización de tales productos por la asociación con la marca anterior notoriamente conocida (19/06/2008, [T-93/06](#), Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, [T-128/06](#), Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

#### El consumidor pertinente

El concepto de «aprovechamiento indebido» o «ventaja desleal» se centra en los beneficios obtenidos por la marca posterior, más que en los perjuicios irrogados a la marca anterior. Lo que se prohíbe es la explotación de la marca anterior por el titular de la marca posterior. De este modo, la existencia de un perjuicio consistente en la obtención de una ventaja desleal basada en el carácter distintivo o renombre de la marca anterior deberá examinarse **en relación con los consumidores normales de los productos y servicios para los que se solicita la marca posterior** (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

#### La apreciación del aprovechamiento indebido

Para determinar si del uso del signo supone un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca, es necesario efectuar una **apreciación global** que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso en cuestión (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmada por 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; véase asimismo 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

La apropiación indebida del carácter distintivo y el renombre de la marca anterior presupone una **asociación** entre las marcas respectivas que **facilite la transferencia de atractivo y de prestigio** al signo cuyo registro se solicita. Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior renombrada por la marca impugnada, mayor será la probabilidad de que el uso actual o futuro de la marca se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. Una

asociación de este tipo será más probable cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. La marca anterior posee un **gran renombre o un carácter distintivo (intrínseco) muy elevado**, porque en ese caso el solicitante se sentirá más tentado a tratar de beneficiarse de su valor y será más sencillo crear una asociación con el signo cuyo registro se solicita. Las marcas de este tipo pueden reconocerse casi en cualquier contexto, precisamente gracias al destacado carácter distintivo o su «buen» o «especial» renombre, es decir, que proyectan una imagen de excelencia, fiabilidad o calidad, o algún otro mensaje positivo capaz de influir favorablemente sobre la elección del consumidor en relación con los productos de otros fabricantes (12/07/2011, [C-324/09](#), L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Cuanto más acusado sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será la probabilidad de que, al percibir una marca posterior idéntica o similar, el público destinatario la asocie con dicha marca anterior (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).
2. Cuanto **más similares sean las marcas**, más probable será el riesgo de aprovechamiento indebido.
3. Existe un **nexo especial** entre los productos o servicios que permite atribuir determinadas propiedades de los bienes o servicios del oponente a los del solicitante. Tal será, en particular, el caso de los **mercados afines**, en los que parecería más natural una «extensión de marca», como ocurre por ejemplo con los *productos farmacéuticos* y los *cosméticos*: si llevan la misma marca, las propiedades curativas de los primeros se presumen también para los segundos. De forma parecida, el Tribunal ha sostenido que ciertas bebidas (clases 32 y 33) comercializadas como potenciadoras de la capacidad sexual estaban relacionadas con las propiedades de los productos de la clase 5 (sustancias y productos farmacéuticos y veterinarios) para los que está registrada la marca anterior, Viagra (25/01/2012, [T-332/10](#), Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). A la inversa, no se pudo constatar la existencia de un vínculo de este tipo entre los *servicios de tarjetas de crédito* y los *productos cosméticos*, porque se consideró que la imagen de estos servicios no puede transferirse a los productos, aunque sus usuarios respectivos coincidan en gran medida.
4. Cuando, habida cuenta del especial atractivo y prestigio de la marca anterior, esta pueda ser **explotada incluso fuera de su sector de mercado natural**, por ejemplo, mediante acuerdos de licencia o de comercialización. En este caso, si el solicitante usa un signo idéntico o similar a la marca anterior para productos que ya está comercializando en un determinado sector, es evidente que el valor de facto de la marca anterior le beneficiará también en este sector (16/03/2012, [R 1074/2011-5](#), Twitter (fig.) / TWITTER).
5. Aunque no se requiera un **riesgo de confusión** entre ambas marcas para demostrar que la marca posterior se aprovecha indebidamente del renombre de la marca anterior, el que dicho riesgo se confirme con datos se considerará una prueba de que se ha producido un aprovechamiento indebido, o al menos de que existe un serio riesgo de que se producirá en el futuro (07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).

6. La existencia de una **familia de marcas** también puede ser un factor relevante para valorar si se está aprovechando indebidamente (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

El aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca puede obedecer a una decisión deliberada, por ejemplo, cuando exista una clara explotación y se trate de parasitismo de una marca famosa o se intente extraer provecho de su reputación. Ahora bien, el aprovechamiento indebido no requiere necesariamente una intención deliberada de explotar la reputación ligada a la marca de un tercero.

Por consiguiente, la mala fe no constituye, por sí misma, una condición para la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), que únicamente requiere que el aprovechamiento sea «indebido», es decir, que **no exista justificación** para la ventaja obtenida por el solicitante. No obstante, las pruebas de que el solicitante está actuando claramente de mala fe serán también un fuerte argumento a favor de que exista aprovechamiento indebido. La constatación de mala fe se puede deducir de diversos hechos, como el intento obvio del solicitante de imitar en todo lo posible un signo anterior de acusado carácter distintivo, o la falta de motivo aparente que justifique la elección para sus productos de una marca que incluya dicho signo. Además, los casos de uso efectivo de la marca solicitada (incluso fuera de la UE) pueden servir de base para una inferencia lógica relativa al probable uso comercial de la marca solicitada en la UE, con el fin de establecer si existe un riesgo de aprovechamiento indebido (07/12/2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Por último, el concepto de aprovechamiento indebido contemplado en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) no guarda relación con el **perjuicio** causado al renombre de la marca. Debido a ello, el provecho que un tercero haya podido obtener del carácter distintivo o del renombre de la marca podrá ser indebido, aunque el uso de un signo idéntico o similar no sea perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre o, más generalmente, para su titular. Por consiguiente, no es necesario que el oponente demuestre que el beneficio del solicitante representa un perjuicio para sus intereses económicos o para la imagen de su marca (a diferencia de lo que ocurre con el menoscabo de la marca, véase más abajo), puesto que en la mayoría de los casos la distinción o prestigio del signo «tomados en préstamo» afectarán, sobre todo, a los competidores del solicitante, es decir, a los comerciantes que actúen en mercados idénticos, similares o afines, los cuales se encontrarán en una situación de desventaja competitiva. Sin embargo, no debe excluirse por completo la posibilidad de que resulten perjudicados simultáneamente los intereses del oponente, especialmente, en los casos en que el uso del signo solicitado pudiera afectar a sus programas de comercialización u obstaculizar sus planes de penetración en un nuevo sector del mercado.

#### Ejemplos de aprovechamiento indebido

##### *Riesgo de aprovechamiento indebido confirmado*

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, <a href="#">C-252/07</a> , EU:C:2008:370

En sus conclusiones relativas a la decisión prejudicial en el asunto *Intel*, la Abogada General Sharpston se refirió al aprovechamiento indebido en los siguientes términos: «El concepto de obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca objeto de oposición debe entenderse como incluyendo “los casos en que se produce una clara explotación y parasitismo de una marca famosa o bien un intento de hacer negocio basándose en su renombre”. Así, por ejemplo, Rolls Royce tendría derecho a impedir que un fabricante de whisky explotase el renombre de la marca Rolls Royce para promocionar su propia marca. No es evidente que exista una diferencia real entre el aprovechamiento indebido del carácter distintivo de una marca y el aprovechamiento indebido de su renombre, pero como nada de lo discutido en el presente asunto gira en torno a tal diferencia, me referiré a ambos conceptos como parasitismo» (apartado 33).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
CITIBANK y otros		16/04/2008, <a href="#">T-181/05</a> , EU:T:2008:112

«[N]o se discute la notoriedad en la Unión Europea de la marca CITIBANK en el sector de los servicios bancarios. En este sentido, dicho renombre va asociado a las características del sector bancario, a saber, la solvencia, la honestidad y el apoyo financiero a clientes privados y comerciales en sus actividades profesionales y de inversión».

«[E]xiste una relación evidente [...] entre los servicios de agencias de aduanas y los servicios financieros ofrecidos por bancos como las demandantes, toda vez que los clientes que ejercen actividades en el comercio internacional y de importación y exportación de mercancías utilizan también los servicios financieros y bancarios que tales transacciones requieren. De ello resulta que existe la probabilidad de que dichos clientes conozcan al banco de las demandantes, dada su considerable notoriedad a nivel internacional».

«En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que es muy probable que el uso de la marca solicitada CITI por las agencias de aduanas y, por tanto, para las actividades de mandatario financiero en la gestión de cantidades de dinero y de bienes inmuebles de clientes, conduzca a un parasitismo, es decir, se aproveche indebidamente de la notoriedad consolidada de la marca CITIBANK y de las fuertes inversiones realizadas por las demandantes para alcanzar dicha notoriedad. Dicho uso de la marca solicitada CITI podría llevar también a la percepción de que la interviniente está asociada o forma parte de las demandantes y, por tanto, podría facilitar la comercialización de los servicios designados por la marca solicitada. Al ser titulares las demandantes de varias marcas que incluyen el elemento «citi», ese riesgo resulta además agravado» (apartados 81-83).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, <a href="#">T-93/06</a> , EU:T:2008:215

La marca MINERAL SPA (correspondiente a *jabones, perfumes, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado y la belleza corporal, preparaciones para el cabello y dentífricos* de la clase 3) podría obtener una ventaja desleal basada en la imagen de la marca anterior SPA y en el mensaje que esta transmite, de forma que los productos amparados por la solicitud objeto de oposición podrían ser percibidos por el público destinatario como capaces de aportar salud, belleza y lozanía. La cuestión no es si un dentífrico o perfume contienen agua mineral, sino si el público puede pensar que los productos correspondientes se producen a base de o con agua mineral (apartados 43 y 44).

Signo anterior	Asunto n.º
L'Oréal y otros	12/07/2011, <a href="#">C-324/09</a> , EU:C:2011:474

Conforme a las alegaciones de L'Oréal y otros, los demandados fabricaban e importaban perfumes «de fragancia similar» a los de L'Oréal, pero vendidos a un precio considerablemente menor y distribuidos en envases que recordaban a los estilos utilizados por las marcas de L'Oréal. Los demandados empleaban listas de rasgos comparativos presentando los perfumes que comercializaban como una imitación o réplica de los productos amparados por una marca renombrada. En virtud de la Directiva n.º 84/450/CEE del Consejo, la publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como imitación de un producto protegido por una marca registrada es incompatible con la competencia leal y, por lo tanto, ilegal. Consecuentemente, cualquier ventaja obtenida por el anunciante mediante dicha publicidad sería resultado de una competencia desleal y debería considerarse como un aprovechamiento indebido del renombre de la marca en cuestión.

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Nasdaq		10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a> , EU:T:2007:131

«Debe tenerse en cuenta el hecho de que los servicios financieros y de cotización en bolsa prestados por la parte recurrente bajo su marca Nasdaq y, por consiguiente, la propia marca Nasdaq, ofrece indudablemente una cierta imagen de modernidad [vínculo entre los signos] que puede trasladarse a los artículos deportivos y, en particular, a los materiales *composite* de alta tecnología que comercializaría el solicitante con la marca cuyo registro solicita, extremo que el solicitante parece reconocer implícitamente al declarar que la palabra «nasdaq» es descriptiva de sus principales actividades.

Por consiguiente, a la luz de estos datos, y tomando en consideración la similitud de las marcas en conflicto, la relevancia del renombre y el alto grado de carácter distintivo de la marca Nasdaq, procede sostener que la parte recurrente ha logrado demostrar *prima facie* la existencia de un riesgo futuro, no hipotético, de que el solicitante obtenga una ventaja desleal, basada en el renombre de la marca Nasdaq, mediante el uso de la marca solicitada. Por tal motivo, respecto a este punto no procede corregir la resolución impugnada» (apartados 60 y 61).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
	Royal Shakespeare	06/07/2012, <a href="#">T-60/10</a> , EU:T:2012:348

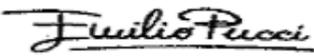
Existe una cierta afinidad y vínculo entre los *servicios de esparcimiento* y la *cerveza*, e incluso una cierta similitud basada en su complementariedad. El público del Reino Unido podría establecer un vínculo con la Royal Shakespeare Company (RSC) al ver una cerveza con la marca impugnada Royal Shakespeare en un supermercado o en un bar. La marca impugnada se beneficiaría del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca anterior para sus propios productos y servicios, que llamarían la atención de los consumidores gracias a su asociación con RSC, logrando de este modo una ventaja comercial respecto a los productos de sus competidores. Esta ventaja económica consiste en la explotación del esfuerzo llevado a cabo por The Royal Shakespeare Company para crear el renombre y la imagen de su marca anterior, sin ninguna compensación económica como contrapartida. Esto equivale a un aprovechamiento indebido (apartado 61).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Viagra	Viaguara	25/01/2012, <a href="#">T-332/10</a> , EU:T:2012:26

Aunque reconoce que la función principal de una marca es la de servir como indicador de origen, el Tribunal General sostuvo que una marca también podía transmitir otros mensajes relacionados con cualidades o características de los productos o servicios designados o de las imágenes e impresiones causadas por el propio producto, por ejemplo, lujo, estilo de vida, exclusividad, aventura o juventud. En este sentido, una marca poseía un valor económico intrínseco autónomo y diferente del propio de los productos o servicios para los que estaba registrada (apartado 57).

El riesgo de aprovechamiento indebido incluye casos evidentes de explotación o parasitismo de una marca que goza de renombre, concretamente, el riesgo de transferir la imagen de la marca renombrada o las características proyectadas por la misma a los productos de la marca solicitada, facilitando de este modo la comercialización de dichos productos gracias a la asociación con la marca anterior que goza de renombre (apartado 59).

El Tribunal concluyó que, incluso si las bebidas de la marca solicitada no producían, en realidad, el mismo beneficio que los «ampliamente conocidos» fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil, lo importante era que el consumidor, a causa de la transferencia de asociaciones positivas proyectadas por la imagen de la marca anterior, se sentiría inclinado a comprar dichas bebidas esperando que produjeran efectos similares, como el aumento de la libido (apartados 52 y 67).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, <a href="#">T-373/09</a> , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (18/06/2009, <a href="#">R_770/2008-2</a> y <a href="#">R_826/2008-2</a> , EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))

Aunque los cosméticos del solicitante son distintos de las prendas de vestir del oponente, todos ellos encajan perfectamente en la categoría de productos que suelen comercializarse como artículos de lujo con marcas famosas o con los nombres de diseñadores o fabricantes de prestigio. Teniendo en cuenta que la marca anterior es notoriamente conocida y que los sectores comerciales en los que se promocionan los productos son relativamente afines, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que los consumidores de ropa de lujo establecerían una asociación entre la marca del solicitante, que designa jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello incluidos en la clase 3, y la famosa marca «EMILIO PUCCI», una asociación que se traduciría en un beneficio comercial según las apreciaciones de la Sala (SdR, apartado 129).

La Sala de Recurso concluyó que existía un elevado riesgo de que el solicitante pudiera aprovechar el renombre de la marca del oponente en su propio beneficio. El uso de la marca solicitada en relación con los productos o servicios antes indicados atraería, con casi total seguridad, la atención del consumidor pertinente hacia la marca del oponente, muy similar y notoriamente conocida. El solicitante compartiría el aura de lujo que rodea la marca «EMILIO PUCCI». Muchos consumidores podrían pensar que existe una relación directa entre los productos del solicitante y la famosa casa de moda italiana, en forma quizás de un acuerdo de licencia. El solicitante se aprovecharía indebidamente del hecho de que el público conoce bien la marca «EMILIO PUCCI» con el fin de introducir su propia marca sumamente similar, sin incurrir en los grandes riesgos y costes que conlleva la introducción en el mercado de una marca completamente desconocida (SdR, apartado 130).

El Tribunal General respaldó las conclusiones de la Sala de Recurso.

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
McDONALD'S et al		10/10/2019, <a href="#">T-428/18</a> , mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.) / McDONALD'S et al., EU:T:2019:738

El prefijo «mc» de la familia de marcas de la parte oponente ha adquirido un alto grado de carácter distintivo por su uso en el mercado de comida rápida. Dado el carácter excepcional del renombre de la marca anterior, el nivel medio de atención del público destinatario, la existencia de un cierto grado de similitud entre las marcas y el grado significativo de similitud entre los servicios, así como la existencia de una familia de marcas cuya estructura está reproducida, al menos en parte, por la marca solicitada, el público destinatario establecería un vínculo entre las marcas, aunque la parte oponente no ofreciera ninguna forma de alojamiento o servicios hoteleros. El público destinatario asociaría la marca solicitada a la imagen de fiabilidad, eficiencia, servicios de bajo coste y, por ello, la elegiría en lugar de los servicios prestados por sus competidores. Por lo tanto, la marca solicitada parasitaría la marca anterior para beneficiarse del poder de atracción, el renombre y el prestigio de dicha marca. El beneficio económico consistiría, para el solicitante, en explotar los esfuerzos realizados por la parte oponente para crear la reputación y la imagen de su marca anterior, sin tener que pagar a cambio compensación alguna. (apartados 71, 85, 90 y 98).

#### *Riesgo de aprovechamiento indebido desestimado*

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
	BEPOST	20/02/2018, <a href="#">T-118/16</a> , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86
Debido a las importantes diferencias entre las marcas y al débil carácter distintivo del elemento común «post», el público destinatario no establecerá ningún vínculo entre la marca solicitada y la marca denominativa nacional anterior POST, ya que el término «post», en el contexto de la marca solicitada, puede percibirse como una mera referencia a los servicios postales (apartado 115).		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Vips	Vips	22/03/2007, <a href="#">T-215/03</a> , EU:T:2007:93
La marca anterior Vips posee renombre en el sector de la restauración, especialmente como cadena de comida rápida. Sin embargo, no ha quedado probado que goce, además, de un prestigio particular. El término Vips es laudatorio en sí mismo y se utiliza ampliamente con esta acepción. No se ha explicado en qué forma las ventas de programas informáticos con la marca Vips podrían beneficiarse por el hecho de verse relacionados con una cadena de comida rápida, en caso de que se confirmase dicho vínculo. Por consiguiente, el Tribunal descartó el riesgo de que el uso de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, <a href="#">T-67/04</a> , EU:T:2005:179
<p>Spa goza de renombre en los países del Benelux respecto del <i>agua mineral</i>. La marca objeto de oposición, Spa-Finders, corresponde a <i>publicaciones, catálogos, boletines de noticias, servicios de agencia de viajes</i>. El Tribunal General declaró que no existía un vínculo entre los signos con efectos perjudiciales. El signo Spa se utiliza también para designar la ciudad de Spa y el circuito automovilístico que lleva este mismo nombre. No existen indicios de aprovechamiento indebido ni de explotación de la fama de la marca anterior. La palabra Spa dentro de la marca solicitada designa, únicamente, el tipo de publicaciones a las que se refiere.</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
TDK	<b>TDK-EPC</b>	19/12/2014, <a href="#">R_2090/2013-2</a> , TDK / TDK-EPC (fig.) et al.
<p>La marca anterior «TDK» posee renombre en la Unión Europea en el sector de los <i>artículos de cintas de imagen y sonido</i>. El oponente argumentó que «la construcción es un sector comercial específico en el que el uso de un TDK podría socavar el renombre del tipo y la naturaleza de una empresa como es el oponente». La Sala determinó que este argumento, un alegato que apunta a un perjuicio tanto para el renombre como para el carácter distintivo de la marca anterior, no constituye más que una mera afirmación que no está sustentada en ninguna prueba que demuestre <i>prima facie</i> que exista un riesgo grave de cambio en el comportamiento económico o que disminuya el poder de atracción de la marca.</p>		

### 3.4.3.2 Perjuicio para el carácter distintivo

#### Naturaleza del perjuicio

El perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior (denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación») consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar, como procedentes de un titular, los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, puesto que el uso de la marca posterior da lugar a una dispersión de la identidad de la marca anterior que disminuye su carácter distintivo o único (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 29).

El [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) estipula que el titular de una marca anterior renombrada podrá oponerse a las solicitudes de MUE cuyo uso sin justa causa se aprovechara indebidamente **del carácter distintivo** o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Queda claro, por consiguiente, que el objeto de la protección es el **carácter distintivo** de la marca anterior. Como se ha indicado en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 2, Doble Identidad y riesgo de](#)

[confusión, Capítulo 54, Carácter distintivo de la marca anterior](#), dicho «carácter distintivo» se refiere a la mayor o menor capacidad de una marca para identificar los productos o servicios para los que se registró como procedentes de una determinada empresa. Por consiguiente, el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) protege a las marcas renombradas contra una reducción de su calidad distintiva provocada por una marca similar posterior, incluso cuando esta última designe productos o servicios no similares.

Aunque la formulación anterior del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) se refería únicamente a los conflictos entre productos o servicios diferentes, el Tribunal, en sus sentencias de 09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, sostuvo que dicha cláusula abarca también los productos o servicios idénticos o similares.

Por consiguiente, la protección ofrecida por el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) parte de la base de que el uso sin restricciones por terceros de una marca renombrada, aunque se trate de productos diferentes, puede deteriorar la calidad distintiva o la singularidad de dicha marca renombrada. Por ejemplo, si se utilizase la marca Rolls Royce para designar restaurantes, pantalones, dulces, plumas de plástico, cepillos de jardín, etc., su carácter distintivo se acabaría dispersando y su presencia especial en la memoria del público se reduciría, incluso en relación con los coches para los que goza de renombre. Por consiguiente, la capacidad de la marca Rolls Royce para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado se debilitaría, por cuanto los consumidores de los productos para los que la marca renombrada goza de protección y de reputación mostrarían una menor propensión a asociarla **inmediatamente** con el titular que ha forjado su renombre. Esto se debe a que, para estos consumidores, la marca traerá, ahora, a su memoria pocas o muchas asociaciones «distintas», mientras que previamente solo evocaba una.

#### Consumidor pertinente

El perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios **para los que se registró dicha marca**, razonablemente bien informado y razonablemente atento y perspicaz (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35).

#### La apreciación del perjuicio para el carácter distintivo

El perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior que goza de renombre se produce cuando el uso de una marca posterior similar reduce la calidad distintiva de la marca anterior. Sin embargo, no se puede considerar que esto suceda, sin más, siempre que la marca anterior goce de renombre y sea idéntica o similar a la marca solicitada, porque este planteamiento equivaldría a concluir, de forma automática e indiscriminada, que todas las marcas que sean similares a la marca renombrada presentan riesgo de dilución, anulando el requisito de demostrar la existencia de perjuicio.

El Tribunal sostuvo en el asunto *Intel*, que el artículo 4, apartado 4, letra a), de la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo (equivalente al [artículo 8, apartado 5, del](#)

[RMUE](#)) debe interpretarse en el sentido de que la demostración de que el uso de la marca posterior sería perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior requiere aportar datos relativos a un «cambio en el comportamiento económico» del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior, o a una probabilidad significativa de que dicho cambio se vaya a producir en el futuro.

El Tribunal ha desarrollado el concepto de «cambio en el comportamiento económico de los consumidores medios» en su sentencia de 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. Indicó que es una condición objetiva autónoma que no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de la dispersión de la imagen e identidad de la marca renombrada por parte de los consumidores. El mero hecho de que los consumidores adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior que pueda socavar la capacidad de la marca anterior para identificar los productos para los cuales está registrada como procedentes del titular de la marca no basta, en sí, para probar la existencia de un perjuicio o riesgo de perjuicio para carácter distintivo de la marca renombrada (apartados 35 a 40).

El Tribunal insiste en un «estándar superior» para probar la dilución. El oponente tiene que probar y la Oficina razonar las siguientes dos condiciones **autónomas**:

- La dispersión de la imagen e identidad de la marca renombrada en la percepción del público destinatario (**condición subjetiva**).
- El cambio del comportamiento económico de este público (**condición objetiva**).

Si bien el oponente no necesita aportar prueba de un perjuicio, sí deberá convencer a la Oficina aportando datos que apunten a un riesgo serio –y no meramente hipotético– de que se produzca un perjuicio en el futuro. Para lograrlo, el oponente podrá presentar pruebas que avalen el probable perjuicio, apoyándose en las deducciones lógicas de un análisis de probabilidades (y no meras suposiciones) y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial de que se trate, así como las restantes circunstancias del caso (16/04/2008, [T-181/05](#), *Citi*, EU:T:2008:112, § 78, citada en 22/05/2012, [T-570/10](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:T:2012:250, § 52; confirmada mediante 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

#### Primer uso

El perjuicio para el carácter distintivo se caracteriza por un «efecto en cascada», lo que significa que aunque es posible que el primer uso de una marca similar en un mercado diferente no contribuya, por sí mismo, a diluir la identidad o «singularidad» de la marca renombrada, con el tiempo se producirá este resultado, porque dicho primer uso puede desencadenar nuevos casos de uso por los diversos operadores, llegándose de este modo a la dilución perjudicial para su carácter distintivo.

El Tribunal ha sostenido que el primer uso de una marca posterior idéntica o similar **puede ser suficiente, en algunas circunstancias**, para causar un perjuicio efectivo y actual al carácter distintivo de la marca anterior o para generar un serio riesgo de que tal perjuicio se cause en el futuro (27/11/2008, [C-252/07](#), *Intel*, EU:C:2008:655, § 75).

En los procedimientos de oposición planteados ante la Oficina, es posible que no se haya producido aún el uso del signo impugnado. A este respecto, la Oficina tiene en cuenta que el uso futuro del signo objeto de oposición, aunque se trate del primer uso, puede provocar nuevos casos de uso por otros operadores, en determinadas circunstancias que ha de probar la parte oponente, produciéndose así una dilución por difuminación. Como hemos visto antes, el tenor literal del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) tiene en cuenta esta circunstancia al imponer como condición que el uso sin justa causa de la marca solicitada «**pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo** o del renombre de la marca anterior o **dicho uso fuera** perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

En cualquier caso, como se ha indicado antes, incumbe al oponente la obligación de demostrar que el uso efectivo o futuro provoca, o podría provocar, un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior renombrada.

#### Carácter distintivo intrínseco de la marca anterior

El Tribunal ha declarado que «cuanto más señalado sea el carácter “único” de la marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior idéntica o similar pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo» (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, [T-131/09](#), Botumax, EU:T:2010:458). En efecto, la marca anterior deberá poseer un carácter distintivo en el sentido de que los consumidores la deberán asociar con un único origen, porque solamente en este caso cabe la posibilidad de que surja un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo. Si el mismo signo, o una variante del mismo, ya está en uso para una variedad de productos diferentes, no puede tener un vínculo inmediato con cualquiera de los productos que designe, y por lo tanto quedará poco o ningún margen para nuevas diluciones.

De este modo, «el riesgo de dilución parece menor, en principio, cuando la marca anterior consista en un término que, a causa de su significado intrínseco, sea de uso común y frecuente con independencia de que dicha marca anterior utilice el término en cuestión. En tal caso, es menos probable que la reproducción del término en cuestión por parte de la marca solicitada pueda llevar a una dilución de la marca anterior» (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Por consiguiente, si la marca sugiere una característica compartida por una amplia variedad de productos, es más probable que el consumidor la asocie con la característica específica del producto al que se refiere, y no con otra marca distinta.

En su sentencia de 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, el Tribunal General confirmó la conclusión de que el uso de la marca Spa-Finders para *publicaciones y servicios de agencia de viajes* no difuminaría ni menoscabaría el renombre de la marca Spa para *agua mineral*: El término «spa» en Spa-Finders puede utilizarse fuera del contexto de una marca, puesto que «se emplea frecuentemente para designar, por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa-Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia como baños turcos o saunas, [y por consiguiente] el riesgo de detrimento al carácter distintivo de la marca SPA parece ser limitado» (punto 44).

Consecuentemente, el riesgo que el carácter distintivo de la marca SPA sufra un perjuicio es pequeño. Así pues, si el solicitante demuestra que el signo anterior, o el elemento que causa la similitud, es habitual y está siendo utilizado por diferentes empresas pertenecientes a distintos sectores del mercado, podrá refutar con éxito las alegaciones de riesgo de dilución, porque será difícil aceptar que el atractivo de la marca anterior resulte diluido si no es particularmente único.

Casos de dilución por difuminación

*Riesgo de dilución confirmado*

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		<a href="#">R 69/2013-4</a>
Renombrado para productos de tabaco	Para alimentos en las clases 29, 30 y 32	
<p>En primer lugar, teniendo en cuenta la elevada similitud entre las marcas en conflicto y el alto grado de renombre de la marca anterior, existe un riesgo de que se haga creer al público que los alimentos CAMEL provienen de la parte oponente o que la marca se utiliza con su consentimiento. Además, la capacidad de la marca renombrada «CAMEL» para evocar una asociación inmediata con el negocio de la parte oponente se verá mermada por el uso de la marca impugnada. El uso de una marca muy similar para alimentos sería perjudicial para el carácter distintivo de la marca renombrada CAMEL para productos tabaqueros, volviéndola ordinaria, lo que constituye una merma del poder de atracción de la marca. Esto produciría una dispersión de la identidad y de la asociación por parte del público de la marca anterior. La marca anterior, utilizada para suscitar una asociación inmediata con los productos para los que se registró, dejaría de ser capaz de hacerlo. De ello se desprende una clara probabilidad de perjuicio para la función publicitaria de la marca anterior como instrumento para crear y conservar la fidelidad a la marca, así como de un perjuicio para el valor económico de esta, a medio o largo plazo, en razón del uso de la marca impugnada, en el sentido de que los consumidores de los productos para los que está protegida y que conocen la marca renombrada serán menos proclives a asociarla, de manera inmediata, con la empresa que ha creado el renombre de la marca, lo que debe considerarse un cambio de su comportamiento económico (apartado 41).</p>		

*Riesgo de dilución desestimado*

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º

Vips	Vips	
Renombrado para cadenas de restaurante de comida rápida de la clase 42	Programas de ordenador para servicios hoteleros de la clase 42	<a href="#">T-215/03</a>
<p>«Por lo que respecta, en primer lugar, al perjuicio que el uso sin justa causa de la marca solicitada puede suponer para el carácter distintivo de la marca anterior, tal perjuicio puede producirse desde el momento en que la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada (SPA-FINDERS, punto 34 <i>supra</i>, apartado 43). Así, dicho riesgo se refiere a la «dilución» o al «menoscabo gradual» de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la conciencia del público (conclusiones del Abogado General Jacobs en <i>Adidas-Salomon</i> y <i>Adidas Benelux</i>, punto 36 <i>supra</i>, punto 37)» (apartado 37).</p> <p>«Por lo que respecta, en primer lugar, al riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior, en otras palabras, al riesgo de “dilución” y de “menoscabo gradual” de esta marca [tal como se explica en los puntos 37 y 38 <i>supra</i>], procede señalar que el término “VIPS” es la forma que adopta en plural, en lengua inglesa, la sigla VIP (en inglés “Very Important Person”, es decir, “Persona Muy Importante”), que es de uso amplio y frecuente tanto en el plano internacional como en el plano nacional para designar a personalidades célebres. En estas circunstancias, el riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior resulta limitado» (apartado 62).</p> <p>«Tal riesgo resulta tanto menos probable en el presente caso cuanto que la marca solicitada se refiere a servicios de “programación de ordenadores destinados a servicios hoteleros, restauración (alimentación), cafés restaurantes”, dirigidos a un público especial y, necesariamente, más restringido, a saber, los propietarios de dichos establecimientos. Esto significa que, si se admite su registro, la marca solicitada únicamente será conocida, mediante su uso, por un público relativamente restringido, lo que ciertamente disminuye el riesgo de dilución o de menoscabo gradual de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la conciencia del público» (apartado 63).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Spa	Spa-Finders	
Renombrado para aguas minerales de la clase 32	Publicaciones impresas, en particular catálogos, revistas, boletines de noticias de la clase 16, agencias de viajes de la clase 39	<a href="#">T-67/04</a>

«En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia observa que la demandante no aporta ningún elemento que permita concluir que el carácter distintivo de la marca SPA corre el riesgo de sufrir un perjuicio por el uso de la marca SPA-FINDERS. En efecto, la demandante insiste en el hecho de que, supuestamente, el público establecerá de forma inmediata un vínculo entre las marcas SPA y SPA-FINDERS. De este vínculo deduce que el carácter distintivo queda perjudicado. Pues bien, como ha reconocido la demandante en la vista, la existencia de tal vínculo no basta para demostrar que el carácter distintivo pueda sufrir un perjuicio. Además, el Tribunal de Primera Instancia señala que el riesgo de que el carácter distintivo de la marca SPA sufra un perjuicio es pequeño, ya que el término “spa” se emplea frecuentemente para designar, por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa-Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia como baños turcos o saunas» (apartado 44).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		<p><a href="#">C-383/12 P</a></p>
<p>Renombrada para <i>herramientas mecánicas</i> de la Clase 7</p>	<p><i>Máquinas de uso profesional e industrial para el tratamiento de la madera y residuos verdes; trituradoras y astilladoras de madera profesionales de la Clase 7</i></p>	
<p>En el asunto en cuestión, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General al establecer que el perjuicio o riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de las marcas anteriores no puede probarse sin aducir la prueba de un «cambio del comportamiento económico del consumidor medio» (apartado 36). Así como la dispersión de la imagen e identidad de la marca renombrada en la percepción del público es una condición subjetiva, el cambio del comportamiento económico de este público es una condición objetiva. Esta no puede deducirse del mero hecho de que los consumidores adviertan la presencia de un nuevo signo similar de modo que pueda perjudicar la capacidad de la marca anterior para identificar los productos para los que fue registrada como productos procedentes del titular de la marca (apartados 37 y 39). El TG debería haber examinado si había tenido lugar el cambio real del comportamiento económico, o si era probable sobre la base del «análisis de la probabilidad y teniendo en cuenta la práctica normal en el sector comercial correspondiente, así como todas las demás circunstancias del asunto» (apartado 43). Como no lo hizo, el TG infringió el <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a>.</p>		

### 3.4.3.3 Perjuicio para el renombre

#### Naturaleza del perjuicio

La última clase de perjuicio mencionada en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) se refiere al daño infligido a la marca anterior mediante el menoscabo de su renombre. Puede considerarse como un nivel más elevado de dilución, en el sentido de que el vínculo que el público establece con la marca posterior no solo debilita a la marca anterior, sino que la degrada realmente. El perjuicio para el renombre, denominado también a veces «dilución por deterioro de la imagen» o simplemente «deterioro de la imagen» se refiere a las situaciones en que el uso sin justa causa de la marca impugnada conlleva el riesgo de devaluar la imagen o el prestigio que la marca renombrada ha adquirido ante el público.

El renombre de la marca anterior puede verse empañado o mancillado cuando se reproduzca en un contexto obsceno, degradante o inapropiado, o bien en un contexto que, sin ser intrínsecamente ofensivo, resulte incompatible con la imagen particular que la marca anterior haya adquirido a los ojos del público como resultado de los esfuerzos promocionales de su titular. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Esto ocurriría, por ejemplo, en el caso de que un tercero utilizara una marca de ginebra renombrada para designar a un detergente líquido, lo que tendría unas repercusiones negativas para la marca renombrada que la harían menos atractiva.

En síntesis, existe menoscabo de la imagen cuando se establezca una asociación con la marca anterior renombrada, ya sea a nivel de signos o a nivel de productos, que vaya en detrimento del renombre de dicha marca.

#### Consumidores pertinentes

Al igual que en el caso de dilución por difuminación, el perjuicio para el renombre de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, razonablemente bien informado y razonablemente atento y perspicaz (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

#### La apreciación del menoscabo

Para determinar la existencia de deterioro del renombre de una marca anterior, la mera presencia de una asociación entre las marcas en la conciencia del consumidor no es suficiente ni determinante. Aunque es cierto que debe existir dicha asociación, será preciso, **además**, que o bien los signos o bien los productos o servicios amparados por la marca posterior, cuando se asocien con la marca renombrada, provoquen efectos negativos o perjudiciales.

Por ejemplo, si una marca asociada en la conciencia del público con una imagen de salud, dinamismo y juventud se utiliza para designar *productos de tabaco*, la connotación negativa que transmiten estos últimos contrastará llamativamente con la

imagen de la primera (véanse los ejemplos adicionales que siguen). Para que se produzca menoscabo es necesario, por lo tanto, que los bienes o servicios que identifique la marca impugnada posean determinadas características o propiedades que puedan perjudicar, en potencia, el renombre de la marca anterior (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 67).

A menudo, los oponentes argumentan que los productos o servicios del solicitante son de inferior calidad, o que el oponente no es capaz de controlar su calidad. La Oficina no acepta este argumento *per se* como medio de prueba para demostrar el deterioro de la imagen. Los procedimientos incoados ante la Oficina no incluyen la evaluación de la calidad de los productos y servicios porque, además de ser sumamente subjetiva, no sería posible realizarla en el caso de que los productos o servicios no sean idénticos o en las situaciones en que la marca objeto de oposición no se haya utilizado aún.

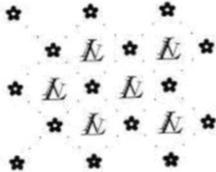
Por consiguiente, al examinar si el uso de la marca impugnada conlleva el riesgo de perjudicar el renombre de la marca anterior, la Oficina solamente puede considerar los productos y servicios con arreglo a lo indicado en las especificaciones de cada marca. De este modo, a los efectos del examen por la Oficina, los efectos perjudiciales del uso del signo impugnado en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro deberán derivarse de la naturaleza y características normales de los productos cuestionados en general, y no de su calidad en los casos particulares. Este planteamiento no deja sin protección al oponente, ya que, en cualquier caso, si la marca posterior se usa para productos o servicios de baja calidad de forma que evoque una marca anterior renombrada, esto supondría normalmente un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior y un perjuicio para dicho carácter distintivo.

#### Casos de dilución por menoscabo

##### *Menoscabo confirmado*

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, <a href="#">R 297/2011-5</a> , KAPPA / KAPPA et al.
Renombrado para <i>prendas de vestir y calzado deportivos</i>	<i>Productos a base de tabaco, cigarrillos y puros, entre otros</i>	
La solicitud objeto de oposición se presentó para productos de tabaco y afines de la clase 34. Fumar tabaco se considera universalmente un hábito que perjudica gravemente la salud. Por tal motivo, el uso del signo KAPPA para designar productos de tabaco y afines probablemente suscitará asociaciones mentales negativas con las marcas anteriores de la parte recurrente, o bien asociaciones que entrarán en conflicto y deteriorarán su imagen de un estilo de vida saludable (apartado 38).		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		
Renombrado para aguas minerales	<i>Preparaciones y sustancias para desengrasar y pulir, popurrís, incienso, palillos de incienso, perfumes para ambientadores y artículos para perfumar las habitaciones</i>	22/07/2010, <a href="#">R 417/2008-1</a> , SPA <sup>ce</sup> NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al
<p>Las sensaciones agradables que transmite, por lo general, el agua mineral no encajan demasiado bien con los detergentes y desengrasantes. El uso de las marcas que contienen la palabra SPA para designar productos con estas connotaciones tan distintas conlleva el riesgo de perjudicar o menoscabar el carácter distintivo de la marca anterior (apartado 101).</p> <p>«La mayoría de los consumidores no establecerán una asociación satisfactoria entre el agua mineral y el incienso y los popurrís. Por lo tanto, el uso para designar perfumes e incienso de una marca en la que figura una palabra (SPA), que los consumidores belgas asocian estrechamente con el agua mineral embotellada, probablemente perjudicará el atractivo y el poder evocador de que disfruta actualmente la marca de acuerdo con las pruebas aportadas» (apartado 103).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
		
Renombrado para productos de las clases 18 y 25	<i>Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, entre otros.</i>	06/10/2011, <a href="#">R 2124/2010-1</a> , LN (fig.) / LV (fig.) et al.

El oponente ha podido demostrar que la imagen prestigiosa de sus marcas está vinculada con los métodos de fabricación tradicionales de sus selectos artículos de cuero, hechos a mano por maestros artesanos que trabajan únicamente con materias primas de la máxima calidad. Es esta imagen de lujo, *glamour* y exclusividad, combinados con la calidad excepcional del producto, que el oponente ha tratado siempre de transmitir al público, y las pruebas aportadas así lo justifican. En la práctica, esta imagen sería totalmente incompatible con los productos de carácter eminentemente industrial y tecnológico tales como los instrumentos de medida eléctricos, microscopios científicos, baterías, cajas registradoras para supermercados, extintores de incendios u otros instrumentos para los que el solicitante pretende utilizar su marca (apartado 28).

Lo que sería perjudicial para la imagen de las marcas que el oponente ha fomentado diligentemente durante décadas es el uso de una marca que recuerde a la propias pero se aplique a productos caracterizados, en las mentes del público, por su importante contenido tecnológico (mientras que un artículo de cuero fino rara vez se asocia con la tecnología), o bien por su origen industrial (mientras que los artículos de cuero fino se asocian, normalmente, con la producción artesana) (apartado 29).

El uso de una marca prácticamente idéntica a otra que el público ha llegado a percibir como sinónimo de artículos de cuero selectos y de elaboración esmerada para designar dispositivos técnicos o instrumentos eléctricos de todo tipo socavaría el atractivo de los primeros, es decir, su reputación, entre el público, que conoce y aprecia las marcas anteriores (apartado 30).

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
EMILIO PUCCI 		
Renombrado para <i>prendas de vestir y calzado de mujer</i>	Clase 3: <i>Preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y desincrustar, preparaciones abrasivas, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos.</i>  Clase 21: Materiales de limpieza y lana de acero	27/09/2012, <a href="#">T-373/09</a> , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 ( <a href="#">R 770/2008-2</a> y <a href="#">R 826/2008-2</a> )

En las resoluciones de 18/06/2009 correspondientes a los asuntos [R 770/2008-2](#) y [R 826/2008-2](#), la Sala afirma que puede producirse riesgo de deterioro del renombre cuando los productos y servicios amparados por la marca solicitada posean una característica o propiedad capaz de ejercer una influencia negativa sobre la imagen de una marca anterior renombrada, debido al hecho de que es idéntica o similar a la marca solicitada. El Tribunal General confirmó las conclusiones de la Sala añadiendo que, como consecuencia de la gran similitud entre los signos en conflicto, del fuerte carácter distintivo de la marca italiana y de su renombre en el mercado de Italia, era preciso concluir que existía un vínculo entre los signos enfrentados que podría menoscabar el concepto de exclusividad, lujo y alta calidad de la marca italiana, con el consiguiente perjuicio para su renombre (punto 68).

**Menoscabo desestimado**

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
 <p>SEVE TROPHY</p>		17/12/2010, <a href="#">T-192/09</a> , Seve Trophy, EU:T:2010:553
Renombrado para <i>organización de competiciones deportivas</i>	Clase 9	
<p>El Tribunal señaló que el oponente no había demostrado la existencia de ningún perjuicio para el renombre de las marcas anteriores, al no haber explicado de qué modo disminuiría el atractivo de las mismas por el uso de la marca impugnada para describir los productos en cuestión. Específicamente, no justificó que los productos en cuestión poseyeran alguna característica o propiedad que pudiese afectar negativamente a la imagen de las marcas anteriores (apartado 68).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Spa	Spa-Finders	
Renombrado para <i>aguas minerales</i> de la clase 32	<i>Publicaciones impresas, en particular catálogos, revistas, boletines de noticias</i> de la clase 16, <i>agencias de viajes</i> de la clase 39	25/05/2005, <a href="#">T-67/04</a> , Spa-Finders, EU:T:2005:179
<p>«En el caso de autos, las marcas SPA y SPA-FINDERS designan productos muy distintos, en concreto aguas minerales, por un lado, y publicaciones y servicios de agencia de viajes, por otro. El Tribunal de Primera Instancia considera, por consiguiente, que resulta poco probable que los productos y servicios designados por la marca SPA-FINDERS, aunque sean de menor calidad, reduzcan el poder de atracción de la marca SPA» (apartado 49).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
Vips	Vips	
Renombrado para cadenas de restaurante de comida rápida de la clase 42	Programas de ordenador para servicios hoteleros de la clase 42	<a href="#">T-215/03</a>
<p>El Tribunal señaló que, si bien determinadas marcas de cadenas de comida rápida gozan de una indudable notoriedad, no proyectan, en principio y salvo prueba en contrario, la imagen de un prestigio especial o de una elevada calidad, pues el sector de la comida rápida se asocia preferentemente a otras cualidades, como la rapidez y la disponibilidad y, en cierta medida, la juventud, dado que muchos jóvenes frecuentan este tipo de establecimientos» (apartado 57).</p> <p>El Tribunal señaló, además, que es preciso señalar que los servicios designados por la marca solicitada no presentan ninguna característica o cualidad que permita considerar probable que se cause un perjuicio de este tipo a la marca anterior. La demandante no ha invocado, y aún menos probado, ninguna característica o cualidad de esta naturaleza. La mera existencia de una conexión entre los servicios designados por las marcas en conflicto no es suficiente ni determinante. Es cierto que la existencia de tal conexión refuerza la probabilidad de que el público, ante la marca solicitada, piense también en la marca anterior. No obstante, esta circunstancia, por sí misma, no es suficiente para disminuir el poder de atracción de la marca anterior. Tal resultado solo puede producirse si se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presentan características o cualidades potencialmente perjudiciales para la notoriedad de la marca anterior. Ahora bien, en el presente caso, tal prueba no se presentó» (apartado 67).</p>		

Signo anterior	Marca impugnada	Asunto n.º
WATERFORD		
Renombrado para productos de cristal, incluidas cristalerías de la Clase 21	Bebidas alcohólicas, en concreto vinos producidos en el distrito, Stellenbosch, Sudáfrica de la Clase 33	23/11/2010, <a href="#">R 240/2004-2</a> , WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

«En este caso, por una parte, no es posible atribuir de antemano una imagen específica a la marca renombrada ni establecer una prueba *prima facie* de su menoscabo; por otra parte, la parte oponente se ha limitado a alegar que "el uso y registro de la marca (en disputa) supondrá un aprovechamiento indebido de la marca de la parte oponente", sin presentar pruebas o pruebas *prima facie* siquiera solo por medio de deducciones lógicas, de este menoscabo. Por el contrario, la Sala estima que no hay antagonismo entre la naturaleza o la forma de utilizar la cristalería y el vino, de modo que el uso de la marca impugnada pueda menoscabar la imagen de la marca anterior» (apartado 91).

#### 3.4.4 Prueba del riesgo de perjuicio

Tal como se indica en el [punto 3.4.1](#), cualquier riesgo de perjuicio para la marca renombrada anterior debe demostrarse por separado. En el procedimiento de oposición, el perjuicio o el aprovechamiento indebido solo pueden ser potenciales, como ratifica la redacción condicional del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), en virtud del cual se exigirá que con el uso sin justa causa de la marca solicitada «**se pretendiera obtener** un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso **fuera perjudicial** para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

Sin embargo, que el perjuicio o aprovechamiento indebido puedan ser únicamente potenciales no significa que la mera posibilidad sea suficiente a los efectos del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). El riesgo de perjuicio o de aprovechamiento indebido debe ser serio, en el sentido de que sea previsible (es decir, no solo hipotético) en el curso normal de los acontecimientos. Por consiguiente, no basta con limitarse a señalar que no puede excluirse en general el riesgo de perjuicio o aprovechamiento indebido, o que se trata de una posibilidad remota. El titular de la marca anterior deberá aportar **pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético** (06/06/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). A esta conclusión se puede llegar, en particular, apoyándose en las deducciones lógicas de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial relevante, así como las restantes circunstancias del caso (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, confirmada en el recurso 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Représentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

Como norma general, las alegaciones de orden general (como la simple cita literal del RMUE) relativas al perjuicio o aprovechamiento indebido no bastarán, por sí solas, para demostrar la existencia de estos riesgos potenciales. El oponente deberá aportar pruebas o argumentos convincentes que demuestren específicamente que, a la vista de ambas marcas, de los productos servicios en cuestión y de todas las circunstancias relevantes, se puede producir este perjuicio. Por lo tanto, la parte oponente no puede limitarse a alegar que el perjuicio o aprovechamiento indebido serían una consecuencia necesaria que se derivaría automáticamente del uso del signo solicitado,

debido al fuerte renombre de la marca anterior, ya que, de lo contrario, las marcas renombradas gozarían de una protección incondicional contra signos idénticos o similares para prácticamente cualquier tipo de producto. Esto sería claramente incompatible con la redacción y el espíritu del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), porque de lo contrario el renombre se convertiría en el único requisito, en lugar de ser solo una de varias condiciones.

En cualquier caso, el umbral preciso para demostrar el riesgo de perjuicio se determinará caso por caso. Por ejemplo, cuando se alega un aprovechamiento indebido, no puede descartarse que, si la marca goza de gran renombre y existe un vínculo probado, el riesgo de perjuicio pueda establecerse más fácilmente.

### 3.5 Uso sin justa causa

La última de las condiciones para la aplicación del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) consiste en que el uso del signo solicitado se realice sin justa causa.

Sin embargo, si se determina que no existe ninguno de estos tres tipos de perjuicio, no se podrá prohibir el registro y uso de la marca solicitada, ya que en tales circunstancias es irrelevante la presencia o ausencia de justa causa para el uso de la marca solicitada (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, [T-124/09](#), Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

La existencia de una causa que justifique el uso de la marca solicitada es un **medio de defensa** que puede utilizar el solicitante. Por consiguiente, **le corresponde al solicitante demostrar que existe una justa causa para el uso de la marca solicitada**. Es un ejemplo de aplicación de la norma general según la cual «quien afirma algo tiene la obligación de demostrarlo», una versión de la antigua regla *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, [R 145/2003-2](#), T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). La jurisprudencia ha establecido claramente que cuando el titular de la marca anterior haya demostrado que existe un perjuicio real y actual para su marca o que, alternativamente, puede existir en el futuro un serio riesgo de que se produzca dicho perjuicio, incumbe al titular de la marca posterior probar que existe justa causa para el uso de esta última (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Salvo que las pruebas aducidas incluyan alguna justificación clara del uso de la marca impugnada por el solicitante, en general se deberá **presumir** que no existe justa causa (29/03/2012, [T-369/10](#), Beatle, EU:T:2012:177, § 76 y la jurisprudencia citada; 14/05/2013, [C-294/12 P](#), Beatle, EU:C:2013:300, desestimando el recurso). Sin embargo, el solicitante podrá rebatir una presunción semejante demostrando que posee una justificación legítima que le faculta para usar la marca.

Por ejemplo, una situación similar podría presentarse cuando el solicitante haya estado usando el signo para designar productos no similares en el territorio de referencia antes de que el oponente solicitase su marca o de que esta última adquiriese renombre, especialmente cuando esta coexistencia no haya afectado en forma alguna al carácter distintivo o a la reputación de la marca anterior.

Interpretando el artículo 5, apartado 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo (cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#)), el Tribunal determinó que el titular de una marca renombrada podría ser obligado, en virtud del concepto de «justa causa» en el sentido de dicha disposición, a aceptar que un tercero hiciera uso de un signo similar al de dicha marca en relación con un producto idéntico a aquel para el que se registró la marca, siempre y cuando se demostrara que el uso de ese signo en relación con el producto idéntico se efectuó de buena fe (06/02/2014, [C-65/12](#), Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). El Tribunal proporcionó más detalles sobre los factores a tener en cuenta para la apreciación de justa causa debido a un uso anterior.

La jurisprudencia ha establecido que es posible concluir que existe justa causa cuando el solicitante demuestre que no se le puede exigir razonablemente que se abstenga de utilizar la marca (debido, por ejemplo, a que hace un uso genérico del signo para designar el tipo de productos o servicios, por tratarse de elementos verbales o de elementos figurativos genéricos) o cuando le corresponda algún derecho específico a utilizar la marca para dichos productos o servicios (acreditando, por ejemplo, que existe algún acuerdo de coexistencia en vigor que le autoriza a usar el signo).

El requisito de justa causa no se satisface simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto para identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro o fuera del territorio correspondiente de la Unión Europea, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tenga prioridad (entre otros, 23/11/2010, [R 240/2004-2](#), WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, [R 1142/2005-2](#), (fig.) MARIE CLAIRE / MARIE CLAIRE et al.). El mero uso del signo no es suficiente, y lo que deberá demostrarse es la existencia de una razón válida que justifique dicho uso.

### 3.5.1 Ejemplos de justa causa

#### 3.5.1.1 Justa causa confirmada

Asunto n.º	Comentarios
02/06/2010, <a href="#">R 1000/2009-1</a> , GigaFlex /FLEX (fig.) et al., § 72.	La Sala confirmó que el solicitante podía acogerse al supuesto de justa causa, en el sentido del <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a> , para insertar el término FLEX en la marca solicitada, y sostuvo que dicho uso no estaba sujeto a monopolio alguno, desde el momento en que nadie tenía un derecho exclusivo al mismo y se trataba de una abreviatura adecuada para indicar, en muchas lenguas de la Unión, que los somieres y colchones son flexibles.

Asunto n.º	Comentarios
30/07/2007, <a href="#">R 1244/2006-1</a> , MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	El solicitante tenía dos buenas razones para utilizar el nombre MARTINI en la marca solicitada: i) MARTINI es el apellido del fundador de la empresa solicitante, y ii) se había firmado un acuerdo de coexistencia en el año 1990.
20/04/2007, <a href="#">R 710/2006-2</a> , SPA et al. / CAL SPAS	El solicitante tenía justa causa para utilizar el término «SPAS» por corresponder con uno de los usos genéricos de la palabra «spa», tal como señaló la sentencia de 19/06/2008, <a href="#">T-93/06</a> , Mineral Spa, EU:T:2008:215.
25/08/2011, <a href="#">B 1 708 398</a> , Posten AB v Česká pošta s.p.	Se confirmó que el solicitante podía utilizar con justa causa el elemento figurativo consistente en un cuerno postal puesto que este instrumento se utiliza ampliamente como un símbolo histórico y tradicional de los servicios de correos (se presentaron registros de marcas y documentos de Internet que demostraban que 29 países europeos utilizaban el cuerno postal como símbolo de sus servicios de correos).

### 3.5.1.2 Justa causa desestimada

Asunto n.º	Comentarios
06/07/2012, <a href="#">T-60/10</a> , Royal Shakespeare	Para establecer una justa causa no es necesario el uso de por sí de la marca impugnada, sino un motivo que justifique el uso de la marca. En este asunto, el solicitante alega simplemente que «ha demostrado de qué modo y para qué productos se ha usado la marca impugnada en el pasado», pero, incluso admitiendo que este aspecto pueda ser relevante, no ha aportado otras indicaciones o aclaraciones adicionales. Por tanto, el solicitante no había demostrado la existencia de justa causa para dicho uso.

Asunto n.º	Comentarios
<p>25/03/2009, <a href="#">T-21/07</a>, Spaline, EU:T:2009:80</p>	<p>No existía justa causa porque no se había probado que la palabra «spa» se hubiera vuelto tan necesaria para la comercialización de los productos cosméticos que no se pudiera exigir razonablemente al solicitante que se abstuviese de utilizar la marca solicitada. Se desestimó el argumento de que «spa» tenía un carácter genérico y descriptivo para los productos cosméticos, porque dicho carácter no se extiende a estos productos, sino «solamente a uno de sus usos o finalidades».</p>
<p>16/04/2008, <a href="#">T-181/05</a>, Citi</p>	<p>El Tribunal General consideró que el uso de la marca Citi en uno solo de los Estados miembros de la UE (España) no podría constituir justa causa porque, en primer lugar, el alcance geográfico de la protección de la marca nacional no coincidía con el territorio abarcado por la marca solicitada y, en segundo lugar, la validez jurídica de este registro nacional era objeto de litigio ante los tribunales nacionales. Por el mismo motivo, se consideró que la titularidad del dominio «citi.es» carecía de relevancia.</p>
<p>10/05/2007 <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq, confirmado 12/03/2009, <a href="#">C-320/07 P</a>, Nasdaq</p>	<p>El Tribunal llegó a la conclusión de que el único argumento planteado ante la Sala de Recurso en relación con el supuesto de justa causa (a saber, que se había elegido la palabra Nasdaq por ser el acrónimo de «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») no resultaba convincente, señalando que normalmente las preposiciones no suelen incluirse en los acrónimos.</p>

Asunto n.º	Comentarios
<p>23/11/2010, <a href="#">R_240/2004-2</a>, WATERFORD                      STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD</p>	<p>Contrariamente a los argumentos del solicitante sobre la existencia de justa causa porque el término WATERFORD era, supuestamente, muy frecuente en los nombres y las marcas, la Sala estimó que el solicitante no había aportado prueba alguna de la coexistencia en el mercado de las marcas WATERFORD, ni había presentado datos que permitiesen inferir que el público destinatario en general (el del Reino Unido) consideraba que Waterford fuese un topónimo común.</p> <p>En la medida en que tales argumentos desempeñan una función al determinar si la singularidad de un signo es capaz de establecer un vínculo necesario entre los signos enfrentados en la conciencia del público destinatario, la Sala sostuvo, por el contrario, que una vez probada dicha singularidad los argumentos indicados no pueden servir como prueba de justa causa.</p> <p>Además, la Sala recordó que el requisito de justa causa no se cumple simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto para identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro o fuera del territorio correspondiente de la Unión Europea, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tenga prioridad.</p>
<p>22/01/2015, <a href="#">T-322/13</a>, KENZO</p>	<p>El hecho de que el nombre del solicitante sea KENZO no basta para constituir un motivo justificado para el uso de la marca solicitada, a efectos del <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a>.</p>

Asunto n.º	Comentarios
06/10/2006, <a href="#">R 428/2005-2</a> , TISSOT / TISSOT	La Sala concluyó que la afirmación del solicitante (no apoyada con prueba alguna) de que el signo TISSOT se refería al nombre de una empresa comercializadora asociada con la empresa del solicitante desde principios de la década de 1970, aunque se demostrase ser cierta, no equivaldría por sí sola a una «justa causa» en el sentido del <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a> . Las personas que heredan un apellido que coincide por casualidad con una marca famosa no deben presuponer que están autorizadas a usarlo con fines comerciales, de tal forma que se aprovechen indebidamente del renombre alcanzado gracias a los esfuerzos del titular de la marca.
18/08/2005, <a href="#">R 1062/2000-4</a> , GRAMMY / GRAMMY	El argumento de que GRAMMY es una abreviatura fácil y agradable del apellido del solicitante (Gramkakopoulos) fue insuficiente para establecer una justa causa.

Asunto n.º	Comentarios
<p>15/06/2009, <a href="#">R 1142/2005-2</a>, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.</p>	<p>La justa causa mencionada en el <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a> significa que, a pesar del perjuicio causado al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior, o del aprovechamiento indebido de los mismos, puede estar justificado el registro y uso por el solicitante de la marca para los productos solicitados, siempre que no se le pueda exigir razonablemente que se abstenga de utilizar la marca impugnada, o cuando el solicitante tenga un derecho específico a utilizarla, para los productos en cuestión, que prevalezca respecto a la marca anterior a la que se refiera el procedimiento de oposición. En particular, el requisito de justa causa no se cumple simplemente por el hecho de que: a) el signo sea particularmente apto para identificar los productos para los que se usa, o b) el solicitante haya usado el signo para productos idénticos o similares, dentro o fuera del territorio correspondiente de la Unión, o c) el solicitante invoque un derecho derivado de la presentación de una solicitud sobre la que la marca del oponente tiene prioridad (25/04/2001, <a href="#">R 283/1999-3</a>, HOLLYWOOD).</p> <p>En lo relativo a la tolerancia del titular de la marca anterior, la Sala sostuvo que dicha tolerancia se refería solamente a las revistas, y no a los productos afines a su sector del mercado (es decir, a los textiles). Señaló que la jurisprudencia nacional demostraba que aunque la protección de que gozaba cada parte se aplicaba dentro de su propio ámbito de actividad comercial, no debía rechazarse la ampliación de la protección cuando se tratara de productos que se aproximaban al ámbito de actividad de la otra parte y pudieran infringir sus derechos.</p> <p>Teniendo en cuenta estos factores, la Sala consideró que la coexistencia no constituía una justa causa a los efectos de autorizar el registro de una MUE.</p>

Asunto n.º	Comentarios
<p>26/09/2012, <a href="#">T-301/09</a>, Citigate, § 116, 125 y 126</p>	<p>En lo tocante a la alegación del solicitante sobre la existencia de justa causa para el uso de la marca solicitada (Citigate), debido a que habían utilizado una variedad de marcas que consistían en la palabra Citigate o que la incluían, en relación con los productos y servicios para los que se solicitaba el registro, el Tribunal declaró lo siguiente: «Procede señalar que los documentos aportados por el solicitante solamente demuestran que existen varias empresas cuyo nombre comercial contiene la palabra Citigate, y una serie de nombres de dominio que también contienen esta palabra. Estos datos no son suficientes para concluir que existe justa causa, porque no demuestran el uso efectivo de la marca Citigate».</p> <p>Por cuanto se refiere al argumento del solicitante de que le asiste una justa causa para usar la marca solicitada, debido a que <b>los intervinientes habían consentido el uso</b> de Citigate en relación con los productos y servicios protegidos por la solicitud de registro, el Tribunal declaró que no se podía excluir la <b>posibilidad de que, en determinados casos, la coexistencia en el mercado de marcas anteriores pudiera reducir [...] la probabilidad de una asociación entre ambas marcas en el sentido del <a href="#">artículo 8, apartado 5, del RMUE</a>.</b></p> <p>Sin embargo, dicha coexistencia no se demostró en el presente asunto.</p>

Asunto n.º	Comentarios
<p>01/03/2018, <a href="#">T-629/16</a>, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 192, 207-212</p>	<p>El solicitante alegó que las marcas en conflicto han coexistido durante varias décadas con el consentimiento de la parte oponente. No obstante, para que exista justa causa, el uso de la marca solicitada debe cumplir una serie de condiciones.</p> <p>El argumento del solicitante no puede prosperar si la marca impugnada no se ha utilizado: i) en todo el territorio de referencia, ii) pacíficamente y iii) de buena fe.</p> <p>En el presente caso, el uso del reclamo «basta con dos franjas» revela que el uso de la marca impugnada ya ha dado lugar al menos a un intento de aprovecharse del renombre de la marca anterior. Por lo tanto, no puede considerarse que el uso de la marca impugnada haya sido siempre de buena fe.</p>

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 6**

**Indicaciones geográficas (artículo 8,  
apartado 6, del RMUE)**

## Índice

<b>Introducción.....</b>	<b>1377</b>
<b>2 IG protegibles en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE.....</b>	<b>1378</b>
<b>2.1 IG protegidas por el derecho de la UE.....</b>	<b>1378</b>
2.1.1 Características específicas de la justificación.....	1378
2.1.2 El carácter exhaustivo del régimen de protección de la UE.....	1379
<b>2.2 IG protegidas por la legislación de los Estados miembros.....</b>	<b>1380</b>
<b>2.3 IG protegidas por acuerdos internacionales.....</b>	<b>1380</b>
2.3.1 Acuerdos internacionales celebrados por la UE.....	1381
2.3.2 Acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros, incluido el Arreglo de Lisboa ( ).....	1382
<b>3 Alcance de la protección de las IG.....</b>	<b>1383</b>
<b>3.1 Situaciones contempladas en los reglamentos de la UE.....</b>	<b>1383</b>
3.1.1 Explotación de la reputación de las IG.....	1384
3.1.2 Usurpación e indicaciones o prácticas engañosas.....	1386
3.1.3 Límites de la protección de las IG por motivos relativos.....	1386
<b>3.2 Ámbito de la protección de las IG protegidas por el derecho nacional o por acuerdos internacionales.....</b>	<b>1386</b>

## Introducción

Según el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas en virtud de la legislación de la Unión Europea o la legislación nacional podrán invocarse en una oposición contra una solicitud de MUE. Al definir la protección que se otorga a esas denominaciones específicas, los reglamentos se refieren simplemente a los nombres protegidos/registrados, con independencia de si esos nombres se refieren a una denominación de origen protegida (DOP) o a una indicación geográfica protegida (IGP). Además, el ámbito de protección no se ve afectado por ninguna distinción entre DOP e IGP. Por tanto, la presente sección se refiere a los nombres protegidos como indicaciones geográficas (IG), sin establecer ningún tipo de distinción entre ellos.

La función esencial de la protección de una IG es garantizar al consumidor la procedencia geográfica de los productos y las cualidades especiales relacionadas con dicho origen (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147).

La protección de las IG por motivos relativos es complementaria a la protección *ex officio* por motivos absolutos [[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)]. Si bien existe una interacción y un solapamiento con la protección por motivos absolutos, existen diferencias tanto en términos de procedimiento como de fondo derivadas del carácter de los motivos relativos de la protección en virtud del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#).

El [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) indica:

Mediante oposición de cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o una indicación geográfica, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas:

1. se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o el derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente,
2. la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior.

El [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), es, por tanto, una disposición marco en el sentido de que es la legislación aplicable de la UE, la legislación de los Estados miembros o el acuerdo internacional lo que determina las condiciones de adquisición y el alcance de la protección de la IG invocada. Además, como se explicará más adelante, el carácter exhaustivo del sistema de la UE de la protección de las IG en ámbitos de productos específicos determina en qué medida una IG protegida en virtud de la legislación nacional o de un acuerdo internacional puede constituir la base de una oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#).

Para una visión general de las IG, véanse las Directrices, [Parte B: Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \(artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#).

## 2 IG protegibles en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE

Las IG están protegidas de diversas maneras mediante el derecho de la UE, el derecho nacional y acuerdos internacionales, y comprenden distintos tipos de productos, como los productos alimenticios, los vinos, los productos vitivinícolas aromatizados, las bebidas espirituosas o los productos artesanales.

### 2.1 IG protegidas por el derecho de la UE

En cuanto a la **legislación de la UE** que protege las IG, en la actualidad están en vigor los siguientes reglamentos de la UE:

- [Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#),<sup>(63)</sup> sobre *vinos*;
- [Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#)<sup>(64)</sup> sobre *productos vitivinícolas aromatizados*;
- [Reglamento \(UE\) 2019/787](#)<sup>(65)</sup> sobre *bebidas espirituosas*;
- [Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#)<sup>(66)</sup> sobre *productos agrícolas y alimenticios*.

Para más información, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 2, Definición de indicaciones geográficas con arreglo a los reglamentos de la UE](#).

#### 2.1.1 Características específicas de la justificación

Las IG protegidas por los Reglamentos mencionados pueden constituir una base válida de oposición al amparo del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), dado que permiten a la persona autorizada por la ley aplicable a ejercer tales derechos a fin de **impedir el uso** de una marca posterior. Su capacidad de impedir el uso está regulada en las disposiciones pertinentes de los Reglamentos citados anteriormente [[artículo 13, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); [artículo 103, apartado 2, del](#)

<sup>63</sup> [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.

<sup>64</sup> [Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo.

<sup>65</sup> [Reglamento \(UE\) 2019/787](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008.

<sup>66</sup> [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. Este Reglamento sustituyó al Reglamento (CE) n.º 510/2006 y lo derogó.

[Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); [artículo 21 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) y [artículo 20, apartado 2, Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#)]. En este contexto, es importante diferenciar estas últimas disposiciones, que impiden el uso, de las disposiciones que impiden el registro <sup>(67)</sup> de una marca y que no son un motivo de oposición al amparo del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) [las disposiciones que impiden el registro se utilizan como base para los motivos absolutos en virtud del [artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#)].

De conformidad con el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#), la parte oponente deberá presentar pruebas de la existencia y el ámbito de la protección de la IG anterior, así como de su derecho a presentar una oposición.

En particular, de conformidad con el [artículo 7, apartado 2, letra e\), del RDMUE](#), para justificar su derecho, la parte oponente deberá presentar a la Oficina pruebas de la existencia y el ámbito de protección de la IG invocada (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, puntos 4.2 y 4.2.4.4](#)).

La parte oponente también deberá demostrar su derecho a presentar una oposición, a saber, que está **autorizada en virtud de la legislación pertinente para ejercer los derechos derivados de una IG** [[artículo 46, apartado 1, letra d\), del RMUE](#) y [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#)]. Además, la parte oponente deberá demostrar que la legislación aplicable le confiere un **derecho a interponer una acción directa** para prohibir el uso ilícito de una IG (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 4, Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico \[artículo 8, apartado 4, del RMUE\], punto 3.1](#)).

### 2.1.2 El carácter exhaustivo del régimen de protección de la UE

El Tribunal de Justicia ha establecido (08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521) que el régimen de protección de las IG de *productos agrícolas y alimenticios* en la UE previsto en el [Reglamento \(CE\) n.º 510/2006](#) [entonces vigente] reviste «**carácter exhaustivo**». Posteriormente, el Tribunal confirmó que lo mismo debía suceder con el régimen de protección establecido por la UE para las IG de *vinos* recogido en el [Reglamento \(CE\) n.º 1234/2007](#) [entonces en vigor], pues estos «dos regímenes tenían en esencia el mismo carácter, dado que sus objetivos y sus características eran comparables» (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76). En el caso de los *productos agrícolas y alimenticios*, véase el [artículo 9 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), leído en relación con el [considerando 24 de dicho Reglamento](#). En el caso de los *vinos*, véase el [artículo 107 del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#).

La Oficina aplica un enfoque análogo a las IG para los *vinos aromatizados* y las *bebidas espirituosas*, por las razones que siguen. La antigua protección en el ámbito nacional de las IG de *vinos aromatizados* y *bebidas espirituosas* que ahora cumplen los requisitos para una IG en virtud del [Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) y del

<sup>67</sup> [Artículo 14, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); [artículo 102, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); [artículo 36, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) y [artículo 19, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#).

[Reglamento \(UE\) 2019/787](#), respectivamente, **se interrumpió** una vez que dichas IG fueron registradas en el ámbito de la UE (véanse el [artículo 26 del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) y el [artículo 37 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), leído en relación con el artículo [15, apartado 2](#) y el [artículo 20, apartado 1](#) del Reglamento (CE) n.º 110/2008).

## 2.2 IG protegidas por la legislación de los Estados miembros

Las IG protegidas por la legislación de los Estados miembros pueden constituir un motivo de oposición en virtud del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) **solo en la medida en que no haya una protección uniforme de la UE aplicable para la categoría de productos correspondientes**. Se trataría, por ejemplo, de los productos artesanales (p. ej., «HEREND» para los productos de porcelana procedentes de Herend, Hungría).

Por las razones expuestas, en el ámbito de los *productos alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados*, la protección en el ámbito de la UE es de carácter exhaustivo, lo que significa que la oposición al amparo del [artículo 8, apartado 6 del RMUE](#) no puede basarse en derechos nacionales en estas áreas. Ello se debe a que el régimen de protección de la UE del que forman parte los citados reglamentos **anula y reemplaza** a la protección nacional de las IG de *productos alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas aromatizados*.

Respecto de estos últimos productos, el oponente tiene que invocar la legislación de la UE pertinente en el escrito de oposición, ya que la referencia a disposiciones de la legislación nacional no se considerará relevante.

Para los requisitos de fundamentación, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, apartados 4.2 y 4.2.4.4](#).

## 2.3 IG protegidas por acuerdos internacionales

Independientemente del hecho de que el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) no menciona explícitamente las IG protegidas por acuerdos internacionales, la referencia a la «legislación de la Unión» y al «derecho nacional» incluye implícitamente los acuerdos internacionales, dado que estos forman parte del orden jurídico de la Unión Europea o del Estado miembro parte del acuerdo internacional.

Para que prospere una oposición conforme al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) basada en un derecho derivado de cualquier acuerdo internacional, las disposiciones del acuerdo internacional habrán de ser directamente aplicables y permitir al titular de la IG correspondiente emprender acciones judiciales directas para prohibir el uso de una marca posterior.

Por lo que respecta a este último punto, los acuerdos internacionales **no siempre tienen aplicabilidad inmediata**. Depende de las características del propio acuerdo y de cómo hayan sido interpretadas en la jurisdicción correspondiente. Por ejemplo, la Oficina considera que las disposiciones del Arreglo de Lisboa (en particular, sus artículos 3 y 8) no son inmediatamente aplicables. Como se indica expresamente en el

artículo 8 del Arreglo de Lisboa, corresponde a cada legislación nacional determinar qué acciones legales pueden ejercitarse, el alcance de esas acciones y si incluyen la posibilidad de que el titular de una denominación de origen impida el uso de una marca posterior. Por lo tanto, en tales casos, deberá invocarse la legislación nacional aplicable, ya que se trata de un elemento necesario para que el oponente demuestre que la IG en cuestión puede impedir el uso de la marca posterior y que el oponente está autorizado para ejercer ese derecho en virtud de la legislación aplicable.

### 2.3.1 Acuerdos internacionales celebrados por la UE

Las IG derivadas de acuerdos entre la UE y terceros países pueden invocarse con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) si las disposiciones de esos acuerdos atribuyen la IG **a un beneficiario en particular o a una clase determinada de usuarios** que tienen el derecho a interponer una acción directa.

El [artículo 8, apartado 6, inciso \(i\), del RMUE](#) exige que ya se haya solicitado una IG y se haya registrado posteriormente. Sin embargo, esta disposición también se puede aplicar, por analogía, a una IG de países terceros protegidas en virtud de acuerdos internacionales. Cuando se trate de acuerdos internacionales en los que la UE sea parte, se considerará que la fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional es la fecha de la prioridad de esa IG (en caso de una IG de un país tercero añadido a la lista con posterioridad, la fecha de entrada en vigor de la modificación pertinente), salvo que el acuerdo internacional estipule una fecha de prioridad anterior.

La UE es una parte contratante del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, que entró en vigor el 26 de febrero de 2020. Las IG de los países no pertenecientes a la UE protegidos con arreglo al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa pueden servir de base en las oposiciones con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) siempre que la Comisión les haya concedido protección en la UE mediante el Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (el «[Reglamento \(UE\) 2019/1753](#)») y siempre que la marca impugnada haya sido solicitada después de que la OMPI haya notificado a la Comisión el registro internacional de la IG.

Si la marca impugnada se solicitó antes de la notificación del registro internacional a la Comisión, pero después de la presentación del registro internacional ante la Oficina Internacional, la IG solo constituye un derecho anterior si el oponente demuestra que la marca se solicitó de mala fe.

El derecho sustantivo en el que se basará la oposición al invocar las IG protegidas con arreglo al Acta de Ginebra es el artículo 11, apartados 1 y 3, del Acta de Ginebra, junto con el [Reglamento \(UE\) 2019/1753](#). Para más información, véase el [punto 3.2](#) infra y las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 6.2.3, La IG está protegida con arreglo al Sistema de Lisboa \(Acta de Ginebra\)](#).

### 2.3.2 Acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros, incluido el Arreglo de Lisboa (68)

Por las razones expuestas en el [punto 2.1.2 supra](#), una IG protegida en virtud de un acuerdo internacional celebrado por Estados miembros (ya sea entre Estados miembros o terceros países) no podrá invocarse como derecho anterior con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) si contraviene el carácter exhaustivo del derecho de la UE en los ámbitos pertinentes (actualmente, determinados productos alimenticios y otros productos agrícolas, vinos, bebidas espirituosas y vitivinícolas aromatizados).

En el asunto *Budějovický Budvar* (08/09/2009, [C-478/07](#), *Budějovický Budvar*, EU:C:2009:521), el Tribunal analizó el carácter exhaustivo de la legislación de la UE en lo que respecta a las IG originarias de los Estados miembros. La Oficina interpreta que ese principio habrá de aplicarse también, *a fortiori*, a las IG de países no pertenecientes a la UE en las categorías de productos correspondientes que disfruten de protección en el territorio de un Estado miembro en virtud de un acuerdo internacional celebrado entre ese Estado miembro y un Estado no perteneciente a la UE<sup>69</sup>.

Lo mismo cabe decir del Arreglo de Lisboa. En principio, las denominaciones de origen protegidas en un Estado miembro conforme al Arreglo de Lisboa no pueden servir de base para formular una oposición al amparo del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#). Las únicas excepciones a este respecto son las siguientes:

- Los acuerdos internacionales que comprendan IG no relacionadas con productos alimenticios, vinos, bebidas espirituosas ni productos vitivinícolas aromatizados.
- Los acuerdos internacionales con países no pertenecientes a la UE celebrados por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. La razón es que deben respetarse las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional celebrado por un Estado miembro antes de su adhesión a la UE. No obstante, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar cualquier incompatibilidad entre los acuerdos celebrados antes de su adhesión y el Tratado (véase el artículo 307 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente [artículo 351](#) del TFUE, como lo interpretó el Tribunal en su sentencia de 18/11/2003, [C-216/01](#), *Budějovický Budvar*, EU:C:2003:618, § 168-172).
- Los acuerdos internacionales con un país no perteneciente a la UE celebrados por un Estado miembro después de su adhesión a la UE, pero antes de la entrada en vigor del régimen uniforme de protección de la UE en la categoría de productos de que se trate.

Dado que los Estados miembros tienen la obligación de eliminar las incompatibilidades con la legislación de la UE, la Oficina aplicará las dos últimas excepciones (que se refieren, exclusivamente, a IG de países no pertenecientes a la UE en los ámbitos de productos alimenticios, vinos, bebidas espirituosas y productos vitivinícolas

---

<sup>68</sup> .Algunos Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Portugal y Eslovaquia) son partes en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (revisado en Estocolmo el 14/07/1967 y modificado el 28/09/1979).

<sup>69</sup> En el que la UE no sea parte contratante.

aromatizados) **únicamente cuando el oponente haga referencia expresa a la excepción y la sustente mediante una línea argumental coherente y con pruebas pertinentes** (en particular, en relación con la fecha de entrada en vigor del acuerdo internacional citado en el Estado miembro de la UE en el que se reivindique la protección y su validez continuada). Las alegaciones generales formuladas por el oponente (como citar, simplemente, el acuerdo internacional pertinente) no bastarán por sí solas para que la Oficina considere aplicable una de las dos últimas excepciones.

### **3 Alcance de la protección de las IG**

#### **3.1 Situaciones contempladas en los reglamentos de la UE**

El **alcance de la protección de las IG protegidas por los reglamentos de la UE** se rige por el [artículo 13, apartado 1 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), [el artículo 103, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), [el artículo 21 del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) y [el artículo 20, apartado 2, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#). Las disposiciones que impiden el registro [artículo 14, apartado 1 del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); [artículo 102, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); [artículo 36, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#) , y [artículo 19, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#) no constituyen un motivo de oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) (12/06/2007, [T-60/04](#) - [T-64/04](#), Bud, EU:T:2007:169, § 78); tal oposición no puede depender del hecho de que la parte oponente cumpla las condiciones que permitan prohibir el registro según las disposiciones indicadas (18/09/2015, [T-387/13](#), COLOMBIANO HOUSE / CAFE DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 et seq.). Por consiguiente, conforme al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), una IG podrá prevalecer si se cumplen las condiciones establecidas en las disposiciones que prohíben el uso.

Los reglamentos de la UE se refieren, *mutatis mutandis*, a las diferentes situaciones del «uso» contra las que están protegidas las IG:

1. todo uso (directo o indirecto) de una IG:
  - a. por parte de productos comparables, o
  - b. en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una IG;
2. todo uso indebido, imitación o evocación;
3. cualquier otro tipo de indicación o práctica falsa o engañosa.

Cabe destacar que las condiciones aplicables son las específicas del alcance de la protección recogidas en las disposiciones aplicables y no, por ejemplo, la «similitud entre los signos», la «similitud entre los productos y servicios» o el «riesgo de confusión».

Puede consultarse información detallada sobre el alcance de la protección de las IG con arreglo a la legislación de la UE en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4,](#)

[Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j, del RMUE\]](#) (p. ej., las definiciones de uso directo e indirecto, imitación, evocación, uso indebido, indicación y práctica engañosa o productos sujetos a objeción).

Hay una diferencia entre la evaluación de los motivos absolutos y relativos. Esta diferencia se basa ya sea en los productos objeto de oposición, en la necesidad de pruebas por parte de la Oficina para poder evaluar cualquier posible explotación de la reputación o intención, o en la necesidad real de considerar que algo constituye una indicación o práctica engañosa. Dado que la evaluación por motivos absolutos se ve limitada o bien por los reglamentos relativos a las IG de la UE, y en particular por el [artículo 14, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), el [artículo 102, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), el [artículo 19, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#), y el [artículo 36, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), en lo que se refiere a los productos sujetos a objeción y los servicios relacionados, o bien por la exigencia de la presentación de pruebas, estos son los conflictos posibles que se someten a la evaluación por motivos relativos.

Cuando al presentar las pruebas la parte oponente afirme que, por ejemplo, la MUE «usa» una IG y los productos objeto de solicitud son del mismo tipo que los que abarca esa IG, si así es la Oficina reabrirá el examen de los motivos absolutos. Y lo mismo ocurrirá si se alega una «evocación» cuando los productos, y quizá los servicios relacionados, sean los protegidos por la IG en cuestión.

### 3.1.1 Explotación de la reputación de las IG

Las disposiciones de los Reglamentos de la UE que impiden la utilización prevén situaciones en las que puede invocarse una IG frente a productos o servicios que no necesariamente queden comprendidos en el ámbito de los productos y servicios que justifican una objeción *ex officio* en virtud de motivos de denegación absolutos, con sujeción a las condiciones de las disposiciones pertinentes de los Reglamentos de la Unión correspondientes. En un examen *ex officio*, el ámbito de la protección de las IG se debe interpretar en línea con el mandato contenido en las disposiciones que impiden el registro: el [artículo 14, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); el [artículo 102, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); el [artículo 19, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#), y el [artículo 36, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#). La Oficina interpreta que estas disposiciones limitan la denegación del registro de la marca a determinados productos. Véanse también las [Directrices, Parte B: Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4.5](#).

Con arreglo al [artículo 13, apartado 1, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#), al [artículo 103, apartado 2, letra a\), inciso \(ii\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#), al [artículo 21, apartado 2, letra a\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), y al [artículo 20, apartado 2, letra a\), inciso \(ii\), del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#), una IG podrá invocarse frente a productos y servicios que no justificarían ninguna objeción *ex officio*

en virtud de los motivos de denegación absolutos, siempre que la IG se utilice en la MUE impugnada y se demuestre que esa utilización en relación con los productos y servicios en conflicto **se aprovecharía de la reputación de la IG**. En referencia a la utilización de una IG, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4.1](#). Por consiguiente, el argumento de la explotación de la reputación solo se puede alegar cuando se utiliza una IG y la parte oponente demuestra la posible explotación de la reputación de la IG para productos no abarcados por la IG y servicios no relacionados con la IG (pues los productos y servicios relacionados con la IG ya suscitarían una objeción con arreglo a la evaluación por motivos absolutos).

La reputación de las IG depende de la imagen mental que de ellas se hagan los consumidores, que a su vez depende básicamente de sus características particulares y, de una manera más general, de la calidad del producto. Es en la calidad del producto en lo que se basa dicha reputación (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82). Por tanto, a diferencia de lo que sucede con las marcas, cuya reputación se evalúa atendiendo a criterios cuantitativos, la reputación de una IG está vinculada a la calidad del producto que designa. Todas las IG registradas ofrecen una garantía de calidad derivada de su procedencia geográfica. De ahí que la Oficina considere que las IG **gozan de una reputación intrínseca** en el sentido del [artículo 13, apartado 1, letra a\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); del [artículo 103, apartado 2, letra a\), inciso ii\); del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); del [artículo 21, apartado 2, letra a\), del Reglamento \(UE\) 2019/787](#), y del [artículo 20, apartado 2, letra a\), inciso ii\), del Reglamento \(UE\) n.º 251/214](#), por el mero hecho de estar registradas. Esto es independiente de si una IG se ha registrado sobre la base de una declaración en su solicitud de que su reputación puede atribuirse esencialmente a su origen geográfico ([artículo 5, apartado 2, letra b\), del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#); [artículo 93, apartado 1, letra b\), inciso i\), del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#); [artículo 3, apartado 4, del Reglamento \(UE\) 2019/787](#); y [artículo 2, apartado 3, del Reglamento \(UE\) n.º 251/2014](#)).

Así pues, las partes oponentes **no necesitan presentar pruebas de la reputación** de la IG. En cambio, las parte oponentes deben presentar **argumentos convincentes o pruebas de la explotación de la reputación de la IG**. El Tribunal ha sostenido que «no puede considerarse que la incorporación en una marca de una denominación protegida [ ...] explote la reputación de la denominación de origen [ ... ] cuando tal incorporación no lleva al público a asociar esta marca o los productos para los que se registró la marca con la denominación de origen de que se trate o el producto vitivinícola para el que ésta se protege» (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).

Normalmente, las alegaciones generales (como las que se limitan a citar el texto pertinente de los reglamentos de la UE) de explotación de la reputación **no bastarán por sí mismas** para demostrar tal explotación: la parte oponente debe aportar pruebas o desarrollar una línea argumentativa sólida que tome en consideración ambos derechos, los productos y servicios de que se trate y todas las circunstancias

pertinentes, para demostrar de manera explícita cómo se podrían producir los supuestos perjuicios.

### 3.1.2 Usurpación e indicaciones o prácticas engañosas

En relación con el «uso indebido» y las «indicaciones o prácticas engañosas, véase la [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4.](#)

### 3.1.3 Límites de la protección de las IG por motivos relativos

El ámbito de la protección de las IG al amparo de los reglamentos de la UE no puede exceder de lo necesario para garantizar la función de la IG, a saber, designar el **origen geográfico** de los productos y las **cualidades particulares que les son propias**. A diferencia de otros signos, las IG no se utilizan para indicar el origen comercial de los productos y no conceden protección alguna a este respecto.

Por consiguiente, cuando la especificación de una solicitud de MUE **se limite, en relación con productos idénticos abarcados por la IG, a los productos que se ajusten a la especificación de la IG pertinente**, la función de esa IG estará garantizada en relación con esos productos, ya que la solicitud de marca de la Unión Europea solo abarcará productos **con ese origen geográfico concreto y las cualidades especiales asociadas a él**. En consecuencia, una oposición a una solicitud de MUE que haya sido limitada debidamente no podrá prosperar. Véanse a este respecto el [artículo 12, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1151/2012](#) o el [artículo 103, apartado 1, del Reglamento \(UE\) n.º 1308/2013](#). Para obtener información general sobre los límites al ámbito de la protección de la IG, véanse las Directrices, [Parte B: Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 4.5.](#)

## 3.2 **Ámbito de la protección de las IG protegidas por el derecho nacional o por acuerdos internacionales**

El ámbito de la protección de las IG comprendidas en el ámbito de protección del derecho nacional o de acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos celebrados por la UE con países terceros, **se rige por las disposiciones pertinentes**. Por ejemplo, en el caso de la IG húngara mencionada anteriormente «HEREND», por el artículo 109 de la Ley XI de 1997 sobre la protección de las marcas comerciales y las indicaciones geográficas, y en el caso de la IG «Mezcal», por las disposiciones pertinentes del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (DO L 152, 11.06.1997, página 16). Las disposiciones sustantivas del acuerdo de que se trate pueden, por ejemplo, incluir requisitos específicos o

autorización para el uso del término protegido. Véanse también las Directrices, [Parte B: Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \(artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE](#), punto 6.2..

En lo que respecta al alcance de la protección de las IG protegidas en virtud del Acta de Ginebra de la que la Unión Europea es parte contratante, y en particular su artículo 11, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos absolutos de denegación, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\], punto 6.2.3, La IG está protegida con arreglo al Sistema de Lisboa \(Acta de Ginebra\)](#).

La Oficina considera que, a pesar de la distinta redacción del artículo 11, apartado 1, del Acta de Ginebra, el alcance de la protección corresponde al de las IG protegidas en virtud de los Reglamentos de la UE (es decir, contra el uso directo e indirecto de la IG para los mismos productos y productos comparables, la explotación de la reputación de la IG, el uso indebido, imitación o evocación u otras indicaciones y prácticas engañosas). A este respecto, la Oficina considera que la noción de «productos que no son de la misma clase» es análoga a la noción de «productos no comparables» en virtud de los Reglamentos de la UE que prevén la protección de las IG.

Por último, a diferencia del examen *de oficio* de los motivos de denegación absolutos, una oposición basada en el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#) puede prosperar contra productos y servicios que no sean comparables a aquellos para los que se protege la IG, siempre que el oponente presente pruebas y argumentos que demuestren que el artículo 11, apartado 1, letra a), inciso ii) o el artículo 11, apartado 1, letra b), del Acta de Ginebra se aplican a dichos productos o servicios no comparables.

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

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

**Parte C**

**Oposición**

**Sección 7**

**Prueba del uso**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1392</b>
<b>1.1 Función de la prueba del uso.....</b>	<b>1392</b>
<b>1.2 Marco legal.....</b>	<b>1392</b>
<b>2 Principios generales y criterios aplicables a las prueba.....</b>	<b>1395</b>
<b>2.1 Principios generales.....</b>	<b>1395</b>
<b>2.2 Criterios aplicables a las pruebas.....</b>	<b>1396</b>
<b>3. Lugar del uso.....</b>	<b>1398</b>
<b>3.1 Uso en el mercado «nacional».....</b>	<b>1398</b>
<b>3.2 Marcas de la Unión Europea: uso en la Unión Europea.....</b>	<b>1399</b>
<b>3.3 Marcas nacionales: uso en el Estado miembro de referencia.....</b>	<b>1401</b>
<b>3.4 Uso con fines de importación y exportación.....</b>	<b>1401</b>
<b>4 Tiempo del uso.....</b>	<b>1403</b>
<b>4.1 Oposiciones presentadas el 23 de marzo de 2016 o con posterioridad a esa fecha.....</b>	<b>1403</b>
<b>4.2 Oposiciones presentadas antes del 23 de marzo de 2016.....</b>	<b>1404</b>
<b>5 Alcance del uso.....</b>	<b>1404</b>
<b>5.1 Criterios.....</b>	<b>1404</b>
<b>5.2 Ejemplos de uso insuficiente.....</b>	<b>1406</b>
<b>5.3 Ejemplos de uso suficiente.....</b>	<b>1410</b>
<b>6 Naturaleza del uso.....</b>	<b>1414</b>
<b>6.1 Uso como marca.....</b>	<b>1414</b>
6.1.1 Uso de una marca de acuerdo con su función.....	1414
6.1.1.1 Uso de marcas individuales.....	1414
6.1.1.2 Uso de marcas colectivas y marcas de certificación.....	1417
6.1.2 Uso en el tráfico económico.....	1418
6.1.2.1 Uso público frente a uso interno.....	1418
6.1.2.2 Actividad comercial frente a actividad de promoción.....	1418
6.1.2.3. Uso en relación con los productos.....	1419
6.1.2.4. Uso en relación con los servicios.....	1420
6.1.2.5. Uso en publicidad.....	1421
6.1.2.6 Uso en Internet.....	1423

<b>6.2 Uso de la marca en su forma registrada o con un cambio de la misma</b>	<b>1426</b>
6.2.1 Uso en la forma registrada – uso simultáneo de marcas independientes.....	1427
6.2.2 Uso en una forma diferente a la registrada.....	1431
6.2.2.1 Adiciones.....	1432
6.2.2.2 Omisiones.....	1441
6.2.3 Modificación de otras características.....	1452
<b>6.3 Uso en relación con los productos y servicios registrados.....</b>	<b>1455</b>
6.3.1 Comparación del uso de productos y servicios con la lista de productos y servicios.....	1456
6.3.2 Importancia de la clasificación.....	1458
6.3.3 Uso y registro relacionados con las indicaciones generales de los «títulos de clase».....	1459
6.3.4 Uso para las subcategorías de productos y servicios y productos y servicios similares.....	1459
6.3.4.1 Marca anterior registrada para una categoría amplia de productos y servicios...	1459
6.3.4.2 Marca anterior registrada para productos o servicios especificados de forma precisa.....	1461
6.3.4.3 Ejemplos.....	1462
6.3.5 Uso de la marca en piezas de recambio, servicios de posventa y mercados de segunda mano de los productos registrados.....	1467
6.3.6 Uso para la venta de los propios productos del fabricante.....	1468
<b>7 Uso por el titular o en su nombre.....</b>	<b>1470</b>
<b>7.1 Uso por el titular.....</b>	<b>1470</b>
<b>7.2 Uso por terceros autorizados.....</b>	<b>1470</b>
<b>7.3 Uso de marcas colectivas y marcas de certificación por usuarios autorizados.....</b>	<b>1471</b>
<b>8 Irrelevancia del uso ilícito.....</b>	<b>1471</b>
<b>9 Justificación de la falta de uso.....</b>	<b>1472</b>
<b>9.1 Riesgos empresariales.....</b>	<b>1472</b>
<b>9.2 Intervención estatal o judicial.....</b>	<b>1473</b>
<b>9.3 Registros impugnados.....</b>	<b>1475</b>
<b>9.4 Fuerza mayor.....</b>	<b>1475</b>
<b>9.5 Consecuencias de la justificación de la falta de uso.....</b>	<b>1475</b>
<b>10 Resolución.....</b>	<b>1475</b>
<b>10.1 Competencia de la Oficina.....</b>	<b>1475</b>

<b>10.2 Necesidad de apreciar la prueba del uso.....</b>	<b>1476</b>
<b>10.3 Apreciación global de las pruebas presentadas.....</b>	<b>1477</b>
<b>10.4 Tratamiento de la información confidencial.....</b>	<b>1478</b>
<b>10.5 Ejemplos.....</b>	<b>1478</b>
10.5.1 Uso efectivo aceptado.....	1479
10.5.2 Uso efectivo no aceptado.....	1483

Obsoleto

# 1 Introducción

## 1.1 Función de la prueba del uso

La legislación de la Unión Europea en materia de marcas impone al titular de una marca registrada la obligación de **usar** la marca de manera efectiva. El titular debe dar un uso efectivo a su marca en un plazo de 5 años desde su registro ([artículo 18, apartado 1, del RMUE](#)). No obstante, el titular disfruta de un «período de gracia» de cinco años después del registro, durante el cual no podrá exigírsele que demuestre el uso de la marca para basarse en la misma, incluso en el procedimiento de oposición ante la Oficina. Durante el período de gracia, el mero registro formal confiere a la marca toda su protección. Tras este período, se podrá exigir al titular que **demuestre el uso de la marca anterior**.

El motivo por el que se exige que las marcas anteriores sean objeto de un uso efectivo es restringir el número de marcas registradas y protegidas y, por consiguiente, el número de conflictos entre ellas (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Por lo que a la exigencia de demostrar el uso en el procedimiento de oposición ante la Oficina se refiere, cabe considerar que el [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#) no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

La Oficina no investiga de oficio si la marca anterior ha sido objeto de uso. Dicho examen solo tiene lugar si el solicitante de la marca de la Unión Europea pide de forma expresa que se presente la prueba del uso. La petición del solicitante, siempre que se cumplan los requisitos legales, desencadena las consecuencias procesales y sustantivas establecidas por el RMUE, el RDMUE y el REMUE.

## 1.2 Marco legal

El marco legal está constituido por disposiciones contenidas en el RMUE, el RDMUE, el REMUE y la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas <sup>(70)</sup>([la Directiva](#)), de acuerdo con la transposición llevada a cabo en la legislación nacional de los Estados miembros.

### [Artículo 18 del REMUE](#)

El [artículo 18 del RMUE](#) establece el requisito sustantivo básico de la obligación de usar las marcas registradas,

<sup>70</sup> [Directiva \(UE\) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.](#)

Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión Europea no hubiera sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión Europea quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas de la falta de uso.

El [artículo 18, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) estipula que el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que esta haya sido registrada tiene la consideración de uso. Esto se aplica con independencia de si la marca, en la forma en que se utiliza, también está registrada a nombre del titular. El [artículo 18, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) estipula que la colocación de la marca de la Unión Europea en los productos o en su embalaje en la Unión Europea también tiene la consideración de uso, aunque sea solo con fines de exportación.

A tenor del [artículo 18, apartado 2, del RMUE](#) el uso de la marca de la Unión Europea con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

#### [Artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#)

Las consecuencias de la falta de uso en el procedimiento de oposición están previstas en el [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#).

A instancia del solicitante, el titular de una marca de la Unión anterior que haya formulado oposición deberá aportar las pruebas de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión, la marca de la Unión anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas de la falta de uso, siempre que en esa fecha la marca de la UE anterior lleve registrada un mínimo de cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición. Si la marca de la Unión anterior se hubiera utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el [artículo 8, apartado 2, letra a\)](#), entendiéndose que el uso en la Unión Europea queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

A partir del texto del [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#) se deriva que la prueba del uso solo puede exigirse si el derecho anterior es una **MUE** u otra **marca** que surta efectos en la UE o en un Estado miembro de la UE, tal como se define en el [artículo 8, apartado 2, letra a\), del RMUE](#). Dado que las oposiciones presentadas con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no pueden estar basadas ni en marcas de la Unión Europea ni en otras marcas mencionadas en el [artículo 8, apartado 2, letra a\), del RMUE](#), el solicitante de la marca de la Unión Europea no tiene derecho a solicitar la prueba de uso de los derechos anteriores en que se basan las oposiciones presentadas en virtud de dicha disposición. Sin embargo, el [artículo 8, apartado 4, del](#)

[RMUE](#) exige que el oponente demuestre un uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local para los derechos anteriores en cuestión.

En cuanto al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), no puede solicitarse la prueba del uso para ninguna de las marcas anteriores invocadas con arreglo al [artículo 47, apartados 2 o 3](#). El motivo es que las marcas anteriores que pueden acogerse en virtud del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), incluyen tanto las marcas que surten efectos en la UE **como** fuera de la UE, no siendo posible solicitar la prueba del uso de estas últimas en virtud del RMUE. Sería discriminatorio solicitar la prueba del uso para las marcas de unos países y no para las de otros. En cualquier caso, del requisito específico del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) de establecer una relación principal/agente, se desprende que, en principio, la marca anterior normalmente ha sido utilizada por el solicitante, bajo su autorización del titular de la marca anterior y, por tanto, en su nombre.

#### [Artículo 10 del RDMUE y artículo 24 del REMUE](#)

Según el [artículo 10, apartado 2, del RDMUE](#), en el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 del [artículo 47, del RMUE](#), la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba de uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente la oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimaré la oposición.

Según el [artículo 10, apartado 3, del RDMUE](#), las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.

Según el [artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#), la prueba se deberá limitar preferentemente a documentos y elementos acreditativos como, por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f) del apartado 1 del [artículo 78 del RMUE](#).

Según el [artículo 10, apartado 5, del RDMUE](#), la petición de la prueba del uso podrá presentarse junto con las alegaciones en respuesta sobre los motivos en los que se base la oposición. Estas observaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

Por lo que respecta a la lengua, se aplican las normas generales relativas a los documentos justificativos que deben utilizarse en los procedimientos escritos ante la Oficina, tal como se establece en el [artículo 24 del REMUE](#). Como tal, la prueba del uso puede presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. No obstante, según el [artículo 10, apartado 6, del RDMUE](#), si las pruebas presentadas no están en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir al oponente que presente una traducción de las pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

## La Directiva

El [artículo 16, apartados 1, 5 y 6, de la Directiva](#) contiene disposiciones relativas a las marcas que tienen efecto en un Estado miembro sustancialmente idénticas a las del [artículo 18 del RMUE](#).

Los [apartados 2, 3 y 4 del artículo 16 de la Directiva](#) son pertinentes a efectos de determinar el período de gracia por falta de uso de las marcas con efecto en un Estado miembro.

Esta sección de las Directrices aborda los aspectos **sustantivos** de la prueba del uso efectivo. Los aspectos **procesales** de la prueba del uso se tratan en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 5](#).

## 2 Principios generales y criterios aplicables a las prueba

### 2.1 Principios generales

El RMUE, el RDMUE y el REMUE no definen lo que ha de considerarse un «uso efectivo». No obstante, el Tribunal de Justicia (en adelante, el «Tribunal») ha establecido diversos principios importantes en relación con la interpretación de este término.

En *Minimax* (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145), el Tribunal estableció los siguientes principios:

- el uso que se requiere es un uso **efectivo** de la marca (apartado 35);
- el «uso efectivo» es un uso que **no debe efectuarse con carácter simbólico**, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca (apartado 36);
- debe tratarse de un uso acorde con la **función esencial** de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (apartado 36);  
(<sup>71</sup>)
- un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de esta **en el mercado** de los productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que se trate (apartado 37);
- el uso de la marca debe referirse a **productos y servicios** que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente (apartado 37);
- en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la **realidad** de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para **mantener o crear cuotas**

---

<sup>71</sup> El criterio de «identidad del origen» se aplica solo a marcas individuales. Para la función esencial de las marcas colectivas y de certificación y las consecuencias de evaluar el uso efectivo, véase [el punto 6.1.1.2](#) infra.

**de mercado** en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (apartado 38);

- la apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, por lo tanto, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la **naturaleza** del producto o del servicio pertinente, las **características del mercado** de que se trate, la magnitud y la **frecuencia** del uso de la marca (apartado 39);
- por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre **importante**, **desde el punto de vista cuantitativo**, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente (apartado 39).

En su auto del 27/01/2004, [C-259/02](#), *Laboratoire de la mer*, EU:C:2004:50, el Tribunal desarrolló los criterios recogidos en *Minimax* como se indica a continuación:

- la cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o servicios pertinentes depende de diversos factores y de una apreciación que debe realizarse caso por caso. Las **características** de los productos o servicios, la **frecuencia o regularidad** del uso de la marca, el hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular pueda proporcionar, se encuentran entre los factores que cabe tomar en consideración (apartado 22);
- igualmente, el uso de la marca por un único cliente, **importador** de los productos en relación con los cuales se registró la marca, puede bastar para probar que tal uso es efectivo, si la operación de importación tiene una verdadera justificación comercial para el titular de la marca (apartado 24);
- por consiguiente, no cabe establecer una **norma de minimis** (apartado 25).

## 2.2 Criterios aplicables a las pruebas

El [artículo 47 del RMUE](#) exige la **prueba** del uso efectivo de la marca anterior. El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (18/01/2011, [T-382/08](#), *Vogue*, EU:T:2011:9, §22).

Asimismo, la Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de marcas anteriores. Incluso los titulares de marcas que supuestamente son notoriamente conocidas deben presentar pruebas que demuestren el uso efectivo de la marca anterior.

Sin embargo, la Oficina no exige necesariamente un umbral elevado para la prueba del uso efectivo. El Tribunal ha indicado que no es posible indicar, de forma abstracta, **qué umbral cuantitativo ha de considerarse** para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo y, en consecuencia, no puede existir el objetivo de la norma *de minimis* para establecer *a priori* el nivel de uso necesario para que sea «efectivo». Por

lo tanto, aunque debe demostrarse un alcance del uso mínimo, establecer en qué consiste exactamente este alcance mínimo dependerá de las circunstancias de cada caso. La norma general es que, cuando responda a una verdadera justificación comercial, un uso, **incluso mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo**, dependiendo de los productos o servicios y del **mercado de referencia** (23/09/2009, [T-409/07](#), acopat, EU:T:2009:354, § 35 y jurisprudencia allí citada; 02/02/2012, [T-387/10](#), Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Dicho de otro modo, bastará con que la prueba del uso demuestre que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate. No obstante, no toda explotación comercial, aunque demostrada, puede considerarse automáticamente como un uso efectivo de la marca en cuestión (17/07/2014, [C-141/13 P](#), Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). El uso puede ser insuficiente, aunque se haya demostrado hasta cierto punto la explotación comercial.

Según lo dispuesto en el [artículo 10, apartado 3, del RDMUE](#), las indicaciones y la prueba del uso indicarán el **lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso** de la marca del oponente respecto a los productos y servicios para los que esté registrada.

Estos requisitos de la prueba del uso son **acumulativos** (05/10/2010, [T-92/09](#), STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). lo cual significa que el oponente está obligado no solo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso ha de apreciarse a la luz de la *totalidad* de las pruebas presentadas. No es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera aislada (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Por consiguiente, la Oficina valora las pruebas presentadas en el marco de **una apreciación global**. Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto específico y todas las pruebas presentadas han de apreciarse **conjuntamente unas con otras**. Por lo tanto, aunque determinados elementos de prueba pueden ser insuficientes por sí solos para acreditar el uso de la marca anterior, pueden contribuir a acreditar el uso conjuntamente con otra documentación e información.

Las pruebas de uso pueden ser **de naturaleza indirecta o circunstancial**, como la prueba relativa a la cuota poseída por la marca en el mercado de referencia, la importación de los productos en cuestión, el suministro de las materias primas necesarias o de los envases al titular de la marca, o la fecha de caducidad de los productos. Estas pruebas indirectas pueden desempeñar un papel decisivo en la apreciación global de las pruebas presentadas. Su valor probatorio ha de ser examinado detenidamente. Por ejemplo, la sentencia de 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq. consideró que los catálogos en sí mismos podrían, en determinadas circunstancias, ser pruebas concluyentes de un alcance del uso suficiente.

Al apreciar el valor probatorio de las pruebas presentadas es necesario tomar en consideración **la clase específica de productos y servicios**. Por ejemplo, puede ser habitual en el sector del mercado de que se trate que las muestras de los productos y

servicios no vayan provistas de indicaciones sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso. En ese caso, no es oportuno ignorar tales pruebas del uso si las indicaciones a ese respecto pueden hallarse en las otras pruebas presentadas.

Se debe apreciar detenidamente cada uno de los documentos presentados para comprobar si realmente reflejan el uso durante el plazo de cinco años anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca de la Unión Europea (véase, al respecto, el [punto 4](#) infra) y el uso en el territorio de referencia (véase infra el [punto 3](#)). <sup>(72)</sup> En particular, se deben examinar con cuidado las fechas y el lugar del uso que figuran en las hojas de pedido, facturas y catálogos.

Las pruebas presentadas sin **indicación de la fecha del uso** podrán, en el contexto de una apreciación global, ser pertinentes y tenerse en cuenta **conjuntamente con otras pruebas** que tengan indicada una fecha (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Este es el caso, en particular, si resulta habitual en el sector del mercado de que se trate que las muestras de los productos y servicios no lleven indicaciones relativas al tiempo (05/09/2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 16, observando que las cartas de helados no suelen llevar fecha).

Respecto de la aplicación práctica de los principios generales mencionados, véanse los ejemplos del [punto 10.5](#) infra.

### 3. Lugar del uso

#### 3.1 Uso en el mercado «nacional»

Las marcas han de utilizarse en el territorio en el que gocen de protección (la Unión Europea para las marcas de la Unión Europea, el territorio del Estado miembro en el caso de las marcas nacionales o el Benelux para las marcas del Benelux, y los territorios de los países pertinentes para los registros internacionales).

Como el Tribunal estimó en el asunto *Leno Marken*, «la extensión territorial del uso es solo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si tal uso es efectivo o no» (19/12/2012, [C-149/11](#), Leno, EU:C:2012:816, § 30). El Tribunal indicó, asimismo, que el uso de la marca en los territorios de fuera de la UE no puede tenerse en cuenta (apartado 38).

En vista de la globalización del comercio, una indicación del domicilio social del titular de la marca puede considerarse una indicación insuficiente de que el uso ha tenido lugar en ese país en particular. Si bien el [artículo 18, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) establece que fijar la marca sobre los productos o sobre su presentación en la Unión Europea solo con fines de exportación tiene la consideración de uso de la marca, la mera indicación de la sede del oponente, por sí sola, no constituye una prueba de tales actos. Por otro lado, el hecho de que los clientes que tengan su sede fuera del

---

<sup>72</sup> Fecha de publicación de la solicitud de MUE impugnada en el caso de las oposiciones presentadas antes del 23 de marzo de 2016; véase el [punto 4.2](#) infra.

territorio de referencia estén incluidos en las listas de los documentos que demuestren el uso de la marca anterior no es, en sí mismo, suficiente para descartar que dichos servicios (p. ej., los servicios de promoción) no se hayan prestado, de hecho, en el territorio de referencia en beneficio de las empresas ubicadas en dichos territorios (09/06/2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

### 3.2 Marcas de la Unión Europea: uso en la Unión Europea

En caso de que la marca anterior sea una marca de la Unión Europea, esta ha de utilizarse «en la Unión» (artículo [18, apartado 1](#), y artículo [47, apartado 2](#), del RMUE). Desde la sentencia *Leno Merken*, el [artículo 18, apartado 1, del RMUE](#) debe interpretarse en el sentido que las fronteras territoriales de los Estados miembros no deben ser tenidas en cuenta al evaluar si una marca de la Unión Europea ha tenido un «uso efectivo» en la Unión (apartado 44).

En términos territoriales, y en vista del carácter unitario de la marca de la Unión Europea, el enfoque adecuado no es el que toma en consideración las fronteras políticas, sino las de los mercados. Además, uno de los fines perseguidos por el sistema de la marca de la Unión Europea es el estar abierto a todo tipo de empresas. Por tanto, el tamaño de la empresa no es un factor relevante para establecer un uso efectivo.

Como el Tribunal indicó en la sentencia *Leno Merken*, es imposible determinar *a priori* de un modo abstracto qué ámbito territorial debe aplicarse para dilucidar si el uso de la marca es efectivo o no (§ 55). El ámbito territorial es solo uno de los diversos factores que hay que tener en cuenta al evaluar si el uso de una marca de la Unión Europea es efectivo. Además, no se puede definir una regla *de minimis* para establecer si se satisface dicho factor (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

No hace falta que una marca de la Unión Europea se utilice en una zona geográfica extensa para que su uso se considere efectivo, dado que esto dependerá de las características de los productos o servicios en cuestión, del mercado correspondiente y, más en general, de todos los factores y circunstancias relevantes para establecer si la explotación comercial de la marca sirve para crear o mantener una participación de mercado para los productos o servicios para los que se ha registrado (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782 § 80).

Debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Además, para que el uso de una marca de la Unión Europea se considere efectivo, no hace falta que la marca se utilice en una gran parte de la Unión Europea. La posibilidad de que se haya utilizado en el territorio de un único Estado miembro no

debe descartarse, dado que las fronteras de los Estados miembros deben ignorarse y, en cambio, sí hay que considerar las características de los productos o servicios en cuestión (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).

El Tribunal General ha afirmado, en varias ocasiones, que el uso de una marca de la Unión Europea en un único Estado miembro (por ejemplo, en Alemania, en España o en el Reino Unido), o incluso en una única ciudad de un Estado miembro de la Unión Europea, es suficiente para satisfacer el criterio del ámbito territorial (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81, y la jurisprudencia citada).

Por ejemplo, el uso de una marca de la Unión Europea en el Reino Unido (15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) o incluso en Londres y en sus inmediaciones puede ser geográficamente suficiente (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57). La resolución de las Salas de Recurso (07/03/2013, [R 234/2012-2](#), now (fig.), confirmada por 30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57) consideró que el uso de una marca de la Unión Europea para los servicios inalámbricos de banda ancha de la clase 42 **en el área geográfica que incluye a Londres y al Valle del Támesis** era suficiente para constituir un uso efectivo en el Reino Unido y también en la Unión Europea, teniendo en cuenta el «ámbito territorial» [al ser Londres «la ciudad más grande del Reino Unido y la mayor zona urbana de la Unión Europea», con un «área metropolitana con una población estimada total de entre 12 y 14 millones de personas», siendo «el centro financiero líder en el mundo junto con Nueva York», «un centro líder de arte, ciencia, turismo y medios de comunicación y tecnología de la información», con un perfil en el contexto comercial europeo «desproporcionadamente elevado respecto de los servicios de que se trata» ([R 234/2012-2](#), § 47) y al medir el Valle del Támesis «200 millas de largo y 30 millas de ancho», en las cuales están comprendidos «pueblos y ciudades con una actividad económica significativa» ([R 234/2012-2](#), § 45-46)], la «escala», la «frecuencia», la «regularidad del uso» y las «características» del mercado del que se trata ([R 234/2012-2](#), § 52).

Dicho de otro modo, es irrelevante si la marca de la Unión Europea se ha utilizado en un Estado miembro o en varios. Lo que importa es el impacto del uso en el mercado interior y, más concretamente, si es suficiente para mantener o crear una participación de mercado en dicho mercado para los productos o servicios cubiertos por la marca, y si contribuye a la obtención de una presencia comercialmente relevante de los productos y servicios en dicho mercado. Si dicho uso comporta un éxito comercial real o no, no es relevante (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 82).

La Oficina debe determinar caso a caso si pueden combinarse las diversas indicaciones y pruebas a efectos de evaluar el carácter efectivo del uso, cuya dimensión geográfica es solo uno de los aspectos que deben considerarse.

En cualquier caso, es necesario subrayar que se deben aplicar los criterios o normas europeos relativos al uso efectivo (es decir, los requisitos del [artículo 18 del RMUE](#)) y no las normas o prácticas nacionales aplicadas a las marcas de la Unión Europea.

### 3.3 Marcas nacionales: uso en el Estado miembro de referencia

En caso de que la marca anterior sea una marca nacional con efecto en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, la marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que esté protegida ([artículo 47, apartado 3, del RMUE](#)). El uso en una parte del Estado miembro se considerará suficiente, siempre que sea efectivo.

Asunto	Marca anterior	Observación
11/05/2006, <a href="#">C-416/04 P</a> , Vitafruit	VITAFRUIT	El uso se consideró suficiente, aun cuando la marca española anterior no estaba presente en una parte sustancial del territorio español, dado que las pruebas hacían referencia a la venta de productos de consumo corrientes (zumos concentrados de frutas) a un solo cliente en España (apartados 60, 66 y 76).

Si la marca anterior es una marca internacional o una marca del Benelux, la marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el territorio de los países correspondientes del registro internacional o en el Benelux, respectivamente.

### 3.4 Uso con fines de importación y exportación

A tenor del [artículo 18, apartado 1, letra b\), del RMUE](#), fijar la marca de la Unión Europea sobre los productos o sobre su presentación en la Unión solo con fines de **exportación** también tiene la consideración de uso a efectos del [artículo 18, apartado 1, del RMUE](#). La marca deberá utilizarse (p. ej., fijándose sobre los productos o su embalaje) en el mercado pertinente — es decir, en el área geográfica en que esté registrada.

Asunto	Marca anterior	Observación
04/06/2015, EU:T:2015:156 <a href="#">T-254/13</a> ,	STAYER	Puede deducirse un uso efectivo a partir de la exportación a un único operador radicado fuera de Europa, que puede ser un intermediario, con fines de venta al consumidor final de un país no perteneciente a la UE. No se requiere prueba de comercialización de los productos en dicho país de importación no perteneciente a la UE (apartados 57-61).
14/07/2010, <a href="#">R 602/2009-2</a>	RED BARON	La Sala de Recurso indicó que las ventas en Austria y Gran Bretaña procedentes de los Países Bajos también constituían un uso efectivo en dicho país ... (apartado 42).

Las pruebas que solo hagan referencia a la **importación** de las mercancías en la zona de referencia podrán ser suficientes, en función de las circunstancias del caso, como prueba en esta zona (véase, por analogía, 09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et seq. en relación con la prueba del uso en el tráfico económico de un signo, basada en las importaciones de Rumanía a Alemania).

El Tribunal ha considerado que un **tránsito**, consistente en transportar mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro a un Estado no perteneciente a la UE atravesando el territorio de uno o de varios Estados miembros, no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca (en relación con el tránsito a través de Francia de mercancías que proceden de España y cuyo destino es Polonia, véanse las sentencias de 23/10/2003, [C-115/02](#), Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, [C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Por lo tanto, el mero tránsito a través de un Estado miembro no constituye un uso efectivo de la marca anterior en dicho territorio (09/12/2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

## 4 Tiempo del uso

### 4.1 Oposiciones presentadas el 23 de marzo de 2016 o con posterioridad a esa fecha

Si la marca anterior se encuentra sujeta al requisito del uso (está registrada desde, al menos, cinco años), el período real en el que se debe demostrar el uso se calcula, simplemente, de forma retroactiva a partir de la **fecha de presentación** o, si la solicitud de MUE impugnada tiene una fecha de prioridad, **a partir de la fecha de prioridad** de la MUE impugnada. Por ejemplo, si la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada se hubiera presentado el 15 de junio de 2016, o si esta fecha fuera la fecha de prioridad de la solicitud de MUE impugnada, la parte oponente tendría que acreditar el uso efectivo de su marca en el período comprendido entre el 15 de junio de 2011 y el 14 de junio de 2016.

Si la marca impugnada es un registro internacional que designa a la Unión, el período efectivo durante el que se deberá demostrar el uso podrá calcularse, simplemente, contando hacia atrás desde la fecha de registro (código INID 151), desde la fecha de prioridad (código INID 300) o, según el caso, desde la fecha de la designación posterior de la Unión (código INID 891). Por ejemplo, si la solicitud del registro internacional impugnado se hubiera registrado, o si se designó posteriormente a la Unión, el 15 de junio de 2016, la parte oponente tendría que acreditar el uso efectivo de su marca en el período comprendido entre el 15 de junio de 2011 y el 14 de junio de 2016.

Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera del período no son relevantes, salvo que demuestren indirectamente, de forma concluyente, el uso efectivo de la marca también durante el período de referencia. El Tribunal afirmó en este contexto que las circunstancias posteriores a la fecha relevante pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca durante el período relevante y las intenciones reales del titular durante el mismo (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

En caso de que una marca no haya sido objeto de un uso efectivo durante más de cinco años antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de MUE impugnada, el hecho de que pueda mantenerse la buena fe o el conocimiento de la marca en el mercado o entre los clientes no «salva» a esta.

El uso no se debe haber producido necesariamente durante todo el período de cinco años, sino más bien dentro de él. Las disposiciones relativas al requisito del uso no obligan a hacer un uso continuado (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

## 4.2 Oposiciones presentadas antes del 23 de marzo de 2016

Para las oposiciones presentadas antes del 23/03/2016, se aplicará el régimen para el cálculo del período relevante anterior a la entrada en vigor del [Reglamento modificador \(UE\) 2015/2424](#), conforme al cual el período de cinco años debe calcularse de forma retroactiva desde la **fecha de publicación** de la solicitud de MUE impugnada. En el caso de los RI impugnados que designan a la UE, la fecha equivalente es la fecha de primera publicación del RI o de su designación posterior en el Boletín de MUE (25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA / CHATKA (fig.), EU: T:2018:221, § 19-42).

## 5 Alcance del uso

### 5.1 Criterios

Se ha de valorar si, a la vista de la situación del mercado en el sector industrial o comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que **el titular ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia**. La marca debe utilizarse para productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Ello no significa que la parte oponente haya de revelar el volumen de ventas o las cifras de facturación.

Por lo que respecta a la importancia del uso de la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el **volumen comercial** del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la **duración** del período durante el cual tienen lugar esos actos, así como su **frecuencia**, por otra (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

La apreciación implica una **cierta interdependencia entre los factores** que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos protegidos por la marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de tal marca y viceversa (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

En determinadas circunstancias, incluso las **pruebas circunstanciales**, como los catálogos que llevan la marca, aunque no ofrecen información directa sobre la cantidad de productos efectivamente vendidos, pueden ser suficientes para demostrar el alcance del uso en una apreciación global (15/07/2015, [T-398/13](#) TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).

No es necesario que el uso se produzca durante un período mínimo para que sea calificado de «efectivo». En concreto, el **uso no tiene que ser continuado** durante el período de cinco años de referencia. Siempre que sea efectivo, es suficiente que se

haya hecho uso al principio o al final del período (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

El **umbral exacto que resulta decisivo** para acreditar el uso efectivo no puede definirse fuera de contexto. El volumen de negocios y de ventas del producto deben valorarse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de operaciones, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trate. No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Un reducido volumen de negocios y de ventas, expresado en términos absolutos, de un producto de precio medio o poco elevado permite determinar la existencia de un uso no efectivo de la marca de que se trate. Sin embargo, por lo que se refiere a los productos caros o a un mercado exclusivo, pueden ser suficientes unas reducidas cifras de facturación o un volumen de ventas bajo (22/10/2020, [C-720/18](#) y [C-721/18](#), Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Por lo tanto, siempre es necesario tomar en consideración las características del mercado de referencia (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

No cabe establecer una norma *de minimis*. Igualmente, el uso de la marca por un único cliente, importador de los productos en relación con los cuales se registró aquella, puede bastar para probar que tal uso es efectivo si la operación de importación tiene una verdadera justificación comercial para el titular de la marca (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et seq.).

El uso efectivo no queda excluido únicamente por el hecho de que el uso de la marca se haya limitado a un solo cliente, siempre que tal uso sea público y se haya producido hacia el exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de la red de distribución poseída o controlada por esta (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que la parte oponente aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

En cuanto a la relación entre el volumen de negocio obtenido por las ventas de productos protegidos por la marca anterior y el volumen de negocio anual del solicitante, debe señalarse que el grado de diversificación de las actividades de las empresas que actúan en un mismo mercado varía. Además, la obligación de aportar la prueba de un uso efectivo de una marca anterior no pretende controlar la estrategia comercial de una empresa. No se excluye que esté justificado económica y objetivamente que una empresa comercialice un producto o una gama de productos aun cuando la parte que estos representan en su volumen de negocio anual sea mínima (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Algunas circunstancias especiales como, por ejemplo, un volumen de negocio menor durante la fase inicial de comercialización de un producto, pueden ser relevantes para la apreciación del carácter efectivo del uso (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). La fase inicial de comercialización de un producto puede durar algunos meses, pero no se puede prolongar por tiempo indefinido (18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55; ratificada mediante 17/03/2016, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

## 5.2 Ejemplos de uso insuficiente

Asunto n.º	Observación
18/03/2015, <a href="#">T-250/13</a> , SMART WATER	La venta a modo de prueba de 15 000 botellas de agua se considera simbólica en vista de la dimensión del mercado europeo (apartados 34-35).
16/07/2014, <a href="#">T-196/13</a> , NAMMU, EU:T:2014:1065	El demandante aportó una declaración jurada firmada por el Director del Departamento de Importación y Responsable de Calidad, así como fotografías (incluyendo una de la fachada de la tienda Nanu-Nana y otras sin fechar) de productos tales como cajas de papel doblado, álbumes, calendarios, pegatinas, libretas, materiales de pintura, tarjetas y de otros productos de papel, servilletas, libros de recetas, mobiliario y otros artículos de decoración del hogar. Todos los productos descritos llevan etiquetas y pegatinas con la marca anterior en el embalaje.  No se presentaron pruebas que demostraran el volumen de negocios declarado, y las fotos no estaban fechadas (apartado 33)

Asunto n.º	Observación
<p>17/01/2013, <a href="#">T-355/09</a>, Walzer Traum, EU:T:2013:22; ratificada mediante 17/07/2014, <a href="#">C-141/13 P</a>, Walzer Traum</p>	<p>La parte oponente, una panadería alemana ubicada en una ciudad de 18 000 habitantes, demostró unas ventas mensuales constantes de aproximadamente de 3,6 kg de exclusivos bombones artesanales, durante un período de 22 meses. Aunque se anunciaban en una página web accesible en todo el mundo, solo se podía realizar un pedido y comprar los bombones en la panadería del oponente. A la vista de los límites territoriales y cuantitativos, el Tribunal General consideró que el uso no quedaba suficientemente probado (apartado 32 y siguientes).</p>
<p>30/04/2008, <a href="#">T-131/06</a>, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135</p>	<p>En un período de trece meses se vendieron 54 unidades de combinaciones y 31 unidades de enaguas por un importe total de 432 EUR. El Tribunal General consideró que estas modestas cantidades no eran suficientes en relación con el mercado de referencia (productos de consumo corriente, vendidos a un precio muy razonable).</p>
<p>27/02/2009, <a href="#">R 249/2008-4</a>, AMAZING ELASTIC PLASTIC II</p>	<p>El regalo de 500 conjuntos de globos de plástico como muestras gratuitas no puede constituir un uso efectivo.</p>
<p>20/04/2001, <a href="#">R 378/2000-1</a>, RINASCIMENTO/ RENACIMIENTO</p>	<p>La Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición según la cual la presentación de un conocimiento de embarque que revelaba la entrega de 40 cajas de vino de Jerez era insuficiente para acreditar el uso efectivo.</p>
<p>09/02/2012, <a href="#">R 239/2011-1</a>, GOLF WORLD (fig.9 / GOLF WORLD et al. (<a href="#">B 1 456 443</a>, Golf World)</p>	<p>Como única prueba del uso como <i>artículo de imprenta</i> la parte oponente presentó pruebas que demostraban la existencia de catorce suscriptores de una revista en Suecia. La División de Oposición declaró que esto no era suficiente para demostrar el uso efectivo en Suecia, si se tiene en cuenta, en concreto, el hecho de que las revistas no son artículos que tengan un precio elevado.</p>

Asunto n.º	Observación
<p>20/05/2011,  <a href="#">R 2132/2010-2</a>,            SUSURRO (fig.) / SUSURRO</p>	<p>No se consideraron prueba suficiente del uso efectivo de una marca registrada española de «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)» de la clase 33 nueve facturas relativas a la venta de vino en 2005, 2006, 2007 y 2008 que demostraban que durante un período de 36 meses se comercializaron productos al amparo de la marca anterior por un valor de 4 286,36 EUR, así como una muestra de la etiqueta de producto sin fecha. Las pruebas demostraron que las ventas de vino se habían producido en una parte pequeña, muy provincial, de España. Para un país con más de 40 millones de habitantes, se consideró que el importe vendido de un vino relativamente barato era demasiado pequeño para crear o conservar un mercado para los productos (vino) que el consumidor medio español consume en grandes cantidades.</p>
<p>07/04/2011  <a href="#">R 908/2010-2</a>,            ALPHA D3 et al.</p>	<p>El cuadro con cifras de ventas de productos ALFACALCIDOL en Lituania, en el período entre 2005 y 2008, que indica los productos vendidos por Teva Corp. al amparo de la marca «ALPHA D3» (fuente: base de datos de salud IMS, Lituania); una copia sin fecha del envase de un producto «ALPHA D3» (sin fecha); y una copia de un anuncio de los productos «ALPHA D3» vendidos en Lituania (sin traducir) fueron considerados no suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca en Lituania. De las pruebas presentadas no pudo extraerse si los productos de la marca se distribuyeron efectivamente ni, en su caso, las cantidades que fueron distribuidas.</p>
<p>16/03/2011,  <a href="#">R 820/2010-1</a>,            BE YOU / BEYU</p>	<p>No se consideró prueba suficiente del uso efectivo de la marca del oponente respecto de los productos de la clase 14 las ventas de productos con beneficios por debajo de los 200 EUR durante un período de 9 meses de uso.</p>

Asunto n.º	Observación
06/04/2011, <a href="#">R 999/2010-1</a> , TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	Se consideraron como prueba insuficiente del uso efectivo del signo once facturas que demostraban que se vendieron trece unidades de productos de <i>perfumería</i> en España entre 2003 y 2005, por un total de 84,63 EUR. Se ha tenido en cuenta el hecho de que los productos se destinan a un uso corriente y que están disponibles a un precio asequible.
27/10/2008, <a href="#">B 1 118 605</a> , Viña la Rosa	No se consideraron suficientes para demostrar el uso de los vinos, las fotocopias de tres guías independientes de vino que mencionaban a la marca del oponente (sin mayor explicación respecto del volumen, edición, editorial, etc.).
21/06/1999, <a href="#">B 70 716</a> , B 70 716, Oregon	La División de Oposición estimó que una factura de 180 pares de zapatos era insuficiente para acreditar el uso efectivo.
30/01/2001, <a href="#">B 193 716</a> , Lynx	Como prueba del uso el oponente aportó dos facturas por una cantidad total de 122 prendas de vestir y cuatro etiquetas desprovistas de fecha y de cualquier indicación concerniente a los productos sobre los cuales debían fijarse. La División de Oposición las consideró insuficientes.

### 5.3 Ejemplos de uso suficiente

Asunto n.º	Observación
<p>16/11/2011,  <a href="#">T-308/06</a>,            Buffalo Milke,            EU:T:2011:675</p>	<p>Se consideró que nueve facturas con fechas comprendidas entre abril de 2001 y marzo de 2002, que representaban unas ventas de aproximadamente 1 600 EUR (con un volumen de negocio ligeramente superior a 1 000 000 EUR al año) y que demostraban que los artículos se entregaron a distintos clientes en pequeñas cantidades (12, 24, 36, 48, 60, 72 o 144 piezas), en cuanto a productos ampliamente utilizados como el betún, en Alemania, el mayor mercado europeo con aproximadamente 80 millones de consumidores potenciales no acreditaban el uso que, desde un punto de vista objetivo, se requiere para crear o conservar un mercado para las cremas abrillantadoras y las cremas para el cuero. Además, el volumen comercial, en relación con la duración y la frecuencia del uso, se consideró lo suficientemente importante para llevar a la conclusión de que se trata de un uso meramente simbólico, mínimo o ficticio, con el único objetivo de mantener la protección del derecho a la marca. Confirmada por el Tribunal General (apartado 68).</p>
<p>10/09/2008,  <a href="#">T-325/06</a>,            Capio,            EU:T:2008:338</p>	<p>Las pruebas (facturas, listados de ventas) demuestran que la parte coadyuvante vendió cuatro oxigenadores de fibra hueca con depósitos de carcasa dura desmontables en Finlandia en 1998, 105 en 1999 y doce en 2001, por un importe total de 19 901,76 EUR, se consideraron pruebas suficientes del uso efectivo de la marca de la Unión Europea registrada para <i>oxigenadores con bomba integrada; controladores con bomba integrada; dispositivos reguladores de presión de aire para bomba integrada; bombas de succión; contadores de flujo sanguíneo</i>, de la clase 10 (apartados 48, 60).</p>

Asunto n.º	Observación
<p>27/09/2007,  <a href="#">T-418/03</a>,            La Mer,            EU:T:2007:299</p>	<p>Se consideró que las diez facturas relativas a un período de 33 meses, relativas a varias gamas de productos, cuyo envase lleva la marca de que se trata, con cifras muy dispares (22 214 para la factura de 3 de enero de 1995, 24 085 para la de 4 de mayo de 1995, 24 135 para la de 10 de mayo de 1995 y 31 348 para la de 26 de marzo de 1997), que mostraban que las ventas se realizaron a distintas personas, permitían inferir que se habían presentado a título meramente ilustrativo de las ventas totales pero que no mostraban que la marca se utilizara públicamente y con relevancia exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de una red de distribución poseída o controlada por esta. No obstante, no se consideró que las ventas efectuadas, aunque considerables, constituyeran un uso que, desde el punto de vista objetivo, creara o conservara un mercado para dichos productos ni implicaran un volumen comercial, en relación con la duración y la frecuencia del uso, tan reducido que permitiera llegar a la conclusión de que el uso fuera meramente simbólico, mínimo o ficticio, con el único objetivo de mantener la protección del derecho a la marca (apartados 87-90).</p>
<p>25/03/2009,  <a href="#">T-191/07</a>,            Budweiser,            EU:T:2009:83</p>	<p>La Sala de Recurso (20/03/2007, <a href="#">R 299/2006-2</a>, BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 26) consideró, en esencia, que los documentos aportados durante el procedimiento administrativo – las facturas que prueban la venta de cerveza en Francia por una cantidad superior a 40 000 litros entre octubre de 1997 y abril de 1999; 23 facturas en Austria entre 1993 y 2000 a un único comprador en Austria, y 14 facturas emitidas en Alemania en 1993 y 1997 – fueron suficientes para acreditar el alcance del uso de la marca denominativa internacional anterior BUDWEISER (RI N.º 238 203) en estos países. Las conclusiones de la Sala de Recurso fueron confirmadas por el Tribunal General.</p>

Asunto n.º	Observación
11/05/2006, <a href="#">C-416/04 P</a> , Vitafruit, EU:C:2006:310	Las pruebas de las ventas de zumos concentrados de fruta con destino a un único cliente en España durante un período de once meses y medio, que ascendió a un volumen total de ventas de 4 800 EUR, correspondiente a la venta de 293 cajas de doce unidades cada una, fueron consideradas uso suficiente de la marca española anterior (apartados 68-77).
08/07/2010, <a href="#">T-30/09</a> , Peerstorm, EU:T:2010:298	Como prueba del uso, el oponente (simplemente) aportó varios catálogos para los consumidores finales, con prendas de vestir que llevaban la marca de referencia. El Tribunal consideró que «... es cierto que esos catálogos no ofrecen ninguna información sobre la cantidad de productos efectivamente vendidos por la coadyuvante con la marca PETER STORM. Sin embargo, procede tener en cuenta... el hecho de que se ha propuesto en los catálogos un gran número de artículos designados por la marca PETER STORM y que esos artículos estaban disponibles en más de 240 tiendas del Reino Unido durante buena parte del período pertinente. Estos elementos permiten concluir, en relación con la apreciación global del carácter efectivo... que ese uso fue de cierta importancia» (apartados 42-43).
04/09/2007, <a href="#">R 35/2007-2</a> , DINKY	La venta de aproximadamente 1 000 vehículos de juguete en miniatura se consideró un alcance del uso suficiente en vista de que los productos se vendían, principalmente, a coleccionistas a un precio elevado en un mercado concreto.

Asunto n.º	Observación
11/10/2010, <a href="#">R 571/2009-1</a> , VitAmour/VITALARMOR	La venta de 500 kg de proteínas lácteas por un valor total de 11 000 EUR se consideró suficiente para demostrar el uso efectivo de <i>proteínas lácteas para el consumo humano</i> . A la vista de la naturaleza de los productos, que no son productos de consumo sino ingredientes de uso de la industria de transformación alimentaria, la cantidad y los valores mostrados demostraron una presencia en el mercado por encima del umbral necesario.
27/07/2011, <a href="#">R 1123/2010-4</a> , Duracryl / DURATINT et al.	Las once facturas emitidas a distintas empresas en diversas regiones de España, que mostraban que el titular de la marca vendió, en el período de referencia y al amparo de la marca, 311 envases del producto, de distintos tamaños por un importe neto de 2 684 EUR, se consideraron suficientes para acreditar el uso efectivo de una marca registrada para <i>productos para la conservación de la madera</i> de la clase 2.
01/02/2011, <a href="#">B 1 563 066</a>	Se invocaba un volumen de negocios de más de 10 millones de EUR durante varios años para productos médicos. Las facturas pertinentes (una por cada año) solo demostraron unas ventas efectivas de 20 EUR al año. En una apreciación global, y en el contexto de otras pruebas presentadas como listados de precios, una declaración jurada, material de envase y publicidad, la Oficina consideró que todo esto era suficiente para acreditar el uso efectivo.
26/01/2001, <a href="#">B 150 039</a>	La División de Oposición consideró las pruebas relativas a unas ventas de unos 2 000 animales de peluche en el sector del mercado de alta gama como prueba suficiente del uso efectivo.

Asunto n.º	Observación
18/06/2001, <a href="#">B 167 488</a>	El oponente aportó una factura referida a la venta de una máquina cortadora de láser de gran precisión por importe de 565 000 FRF, un catálogo que describía su rendimiento y algunas fotografías en que aparecía el producto. La División de Oposición estimó que estas pruebas eran suficientes teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el mercado específico y su precio considerablemente elevado.

## 6 Naturaleza del uso

La expresión «naturaleza de uso» se refiere al:

- uso de la marca de conformidad con su función esencial, en el tráfico económico ([punto 6.1](#), infra);
- uso de la marca en su forma registrada o de un cambio de la misma ([punto 6.2](#), infra); y
- uso de la marca en relación con los productos y servicios para los que esté registrada ([punto 6.3](#), infra).

### 6.1 Uso como marca

#### 6.1.1 Uso de una marca de acuerdo con su función

##### 6.1.1.1 Uso de marcas individuales

El [artículo 18](#) y el [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#) exigen la prueba del uso efectivo para los productos y servicios en relación con los cuales esté registrada la marca y en los que se fundamente la oposición. Así pues, el oponente debe demostrar que la marca ha sido utilizada como marca en el mercado.

Habida cuenta de que entre las funciones de una marca se encuentra la de servir de enlace entre los productos y servicios y la persona responsable de su comercialización, la prueba del uso debe acreditar un **vínculo claro entre el uso de la marca y los productos y servicios pertinentes**. Tal como se indica claramente en el [artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#), no es necesario que la marca figure colocada sobre los propios productos (12/12/2014, [T-105/13](#), TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Una representación de la marca en el embalaje, los catálogos, el material

publicitario o las facturas relacionados con los productos y servicios en cuestión constituye una prueba directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo.

El uso efectivo exige que el uso sea como **marca**:

- que no sea a efectos puramente ilustrativos o meramente promocionales de los productos o servicios,
- en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Por lo tanto, a modo de ejemplo, los siguientes elementos **no serán adecuados** para sustentar el uso efectivo de una **marca**:

1. El uso como **marca de certificación**. En algunas jurisdicciones se pueden obtener marcas de certificación por cumplir determinadas normas. El titular de una marca de certificación es el certificador, que ejerce el control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, y no el usuario, productor o proveedor autorizado de los productos o servicios certificados. Las marcas de certificación pueden usarse conjuntamente con la marca del fabricante de los productos certificados o del proveedor de los servicios certificados. La función esencial de una marca de certificación es distinta de la función esencial de una marca individual: mientras que esta última sirve, ante todo, para identificar el origen de los productos y servicios, la primera se utiliza para certificar que los productos o servicios cumplen determinadas normas establecidas y poseen características particulares. Por ello, el uso como marca de certificación no constituye un uso como marca individual, porque no garantiza a los consumidores que los productos o servicios procedan de una única empresa que haya controlado la fabricación o prestación de los productos o servicios y que, por lo tanto, sea responsable de la calidad de dichos productos o servicios (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).
2. El uso como **indicación geográfica (IG)**. La función esencial de las IG es indicar que los productos proceden de una región o localidad determinadas, a diferencia de la función principal de las marcas, que es indicar el origen comercial. Cuando una IG esté contenida en una marca individual que garantice a los consumidores que los productos que designa proceden de una única empresa que haya controlado la fabricación de los productos y que, por lo tanto, sea responsable de la calidad de dichos productos, la parte oponente deberá presentar prueba del uso como marca individual (07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878; § 37-43). La prueba del uso como IG (por ejemplo, declaraciones generales de Consejos Reguladores) no puede servir para demostrar el uso como marca individual. Para obtener más información sobre las indicaciones geográficas, véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas \[artículo 7, apartado 1, letra j\), del RMUE\]](#).

Según las circunstancias, pueden ser adecuadas las siguientes situaciones para demostrar el uso efectivo de la marca registrada, puesto que el uso de un signo puede servir para más de una finalidad al mismo tiempo. Por consiguiente, los siguientes

usos también pueden constituir uso del signo como marca. No obstante, es necesario evaluar de forma individual para qué finalidades se utiliza un signo.

1. **El uso de un signo como denominación social, nombre de empresa o nombre comercial** puede considerarse un uso como marca, siempre que los propios productos o servicios pertinentes sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Este no suele ser el caso cuando el nombre de empresa se utilice simplemente como rótulo de establecimiento (excepto cuando se demuestre el uso para los servicios de venta al por menor) o aparezca en la última página de un catálogo o como mención accesoria en una etiqueta (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

En principio, el uso de un signo como **nombre de empresa o nombre comercial** no distingue, por sí mismo, los productos o servicios. La finalidad de una **denominación social** es identificar una sociedad, mientras que la finalidad de un **nombre comercial** o de un **rótulo de establecimiento** es identificar una sociedad o designar un establecimiento. Por tanto, donde el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento esté limitado a identificar a una sociedad o a designar a un establecimiento mercantil, tal uso no puede considerarse que exista «para productos o servicios» (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

El uso de una denominación social, un nombre de empresa o nombre comercial puede considerarse como uso «**para productos**» cuando:

- (a) una parte **coloque el signo** constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento sobre los productos o,
- incluso a falta de colocación del signo, la parte utilice el signo de manera que **se establezca un vínculo** entre la denominación social, el nombre comercial y los productos o servicios (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).

Siempre que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, el hecho de que la denominación social de una empresa utilice un elemento denominativo no excluye su uso como marca para designar productos o servicios (30/11/2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Por ejemplo, la aparición del nombre de empresa en el membrete de las **hojas de pedido o de las facturas** podrá, dependiendo de la forma en que el signo figure en ellas, ser adecuada para respaldar el uso efectivo de la marca registrada (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 44-45). El uso simultáneo del nombre de empresa y la marca en facturas, cuando las dos indicaciones se puedan distinguir claramente, podrá demostrar el uso del signo como indicador del origen comercial de los servicios prestados, independientemente del hecho de que las facturas también puedan mostrar otras submarcas (03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82-84).

Sin embargo, no basta el mero uso del nombre de la empresa en el membrete de las facturas sin una referencia clara a los productos o servicios específicos.

2. El uso de un signo como **nombre de dominio o como parte de un nombre de dominio**, en primer lugar, identifica al sitio web como tal. No obstante, dependiendo de las circunstancias, dicho uso podrá constituir también un uso como marca registrada (se presupone que conecta con un sitio en el que aparecen los productos y servicios protegidos por tal marca).

El mero hecho de que la parte oponente haya registrado un nombre de dominio que incluya una marca anterior no basta, por sí mismo, para demostrar el uso efectivo de dicha marca. Es necesario que la parte demuestre que los productos o servicios pertinentes son ofrecidos de forma asociada a la marca en el nombre de dominio.

#### 6.1.1.2 Uso de marcas colectivas y marcas de certificación

Las marcas colectivas y marcas de certificación nacionales y de la Unión Europea también pueden constituir «marcas anteriores» en el sentido del [artículo 8, apartado 2, del RMUE](#), que pueden servir de base a una oposición y, por tanto, estar sujetas al requisito del uso conforme al [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#).

Se aplican los requisitos del RMUE relativos a las condiciones de uso. Sin embargo, hay que tener en cuenta la distinta función de estas marcas. El oponente debe demostrar que las personas autorizadas (véase el [punto 7.3](#)) utilizan la marca colectiva o la marca de certificación de acuerdo con su función esencial.

La función esencial de una **marca colectiva** es distinguir los productos o servicios de los miembros de la **asociación** que sea titular de la marca de los de otras entidades (20/09/2017, [C-673/15 P](#), [C-674/15 P](#), [C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING *et al.*, EU:C:2017:702, § 63). La característica específica de las marcas colectivas es indicar el origen comercial **colectivo** de los productos o servicios, es decir, indicar que determinados productos o servicios proceden de un miembro de un determinado «colectivo» que es el titular de la marca colectiva, y no un origen comercial **individual** como en el caso de las marcas individuales. Por lo tanto, al contrario que una marca individual, una marca colectiva no tiene la función de indicar a los consumidores «la identidad del origen» de los productos o servicios para los que se ha registrado. Los fabricantes, productores, proveedores o comerciantes que estén afiliados a la asociación titular de una marca colectiva no tienen necesariamente que formar parte del mismo grupo de empresas que fabrica o suministra los productos o servicios bajo su control unitario. De hecho, incluso pueden ser competidores, de modo que cada uno de ellos utilice, por una parte, la marca colectiva que indica su afiliación a la asociación en cuestión y, por otra parte, una marca individual que indica la identidad del origen de sus productos o servicios. Sin embargo, al igual que una marca individual, una marca colectiva debe ser utilizada por los miembros de la asociación para crear o preservar un hueco en el mercado para los productos o servicios registrados (12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

La función esencial de una **marca de certificación** no es distinguir un origen comercial, como ocurre con las marcas individuales y colectivas, sino diferenciar los productos y servicios que el titular de la marca certifica que cumplen ciertas normas

establecidas y que poseen determinadas características de aquellos que no están certificados de este modo. Para que el uso de una marca de certificación se considere efectivo, debe utilizarse de acuerdo con dicha función esencial.

## 6.1.2 Uso en el tráfico económico

### 6.1.2.1 Uso público frente a uso interno

El uso ha de ser público, es decir, debe ser externo y manifiesto para los consumidores reales o potenciales de los productos y servicios. El uso en el ámbito privado o limitado al interior de una empresa o grupo de empresas no constituye un uso efectivo (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

La marca debe ser utilizada **públicamente y con relevancia exterior** en el contexto de una actividad comercial para abrir en el mercado un hueco a los productos o los servicios que representa (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). El término relevancia exterior no implica, necesariamente, un uso destinado a los consumidores finales. Por ejemplo, la prueba correspondiente puede proceder de un **intermediario** cuya actividad consista en identificar compradores profesionales, como empresas de distribución, a las que el intermediario vende productos fabricados por los productores originales (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Las pruebas pertinentes también pueden proceder válidamente de una **empresa de distribución** que forme parte de un grupo. La distribución es un método de organización empresarial habitual en el tráfico económico y que implica el uso de una marca que no puede considerarse un uso puramente interno por un grupo de empresas, ya que la marca también se utiliza de manera pública y hacia el exterior (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

El uso de la marca debe **referirse a productos y servicios** que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, sea inminente. Mera preparación para el uso de la marca, como la impresión de etiquetas, la producción de recipientes, etc. — es un uso interno y, por lo tanto, no es un uso en el tráfico económico a los efectos del presente asunto (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

### 6.1.2.2 Actividad comercial frente a actividad de promoción

Cuando la marca esté protegida para los productos y servicios de una **empresa sin ánimo de lucro** haya sido objeto de uso, el hecho de que el beneficio no constituya el motivo del uso carece de importancia: «El hecho de que una asociación caritativa carezca de ánimo de lucro no excluye que pueda tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para sus productos o sus servicios» (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Los productos y servicios ofrecidos **de forma gratuita** pueden constituir un uso efectivo cuando se ofrezcan de forma comercial, es decir, con el objetivo de crear o mantener un mercado para dichos productos o servicios en la UE, en contraposición a los productos o servicios de otras empresas y, por lo tanto, competir con ellos (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

El mero uso de la marca en **material destinado a la promoción de otros productos** no puede considerarse una prueba (indirecta) suficiente del uso, de conformidad con la legislación sobre marcas, para el tipo de artículos promocionales en los que se usa o se ha usado la marca. Por ejemplo, regalar prendas de vestir tales como camisetas o gorras de béisbol en eventos promocionales, con el fin de estimular las ventas de un determinado producto como, por ejemplo, una bebida, no puede considerarse un uso efectivo de la marca de ropa en cuestión.

El Tribunal ha confirmado la práctica de la Oficina sobre el «uso efectivo» en relación con los artículos promocionales:

Signo anterior	Asunto n.º
WELLNESS	15/01/2009, <a href="#">C-495/07</a> , EU:C:2009:10 EU:C:2009:10 (carácter prejudicial)
<p>La parte oponente era titular de la marca «WELLNESS» para las clases 25 y 32. En el contexto de la comercialización de prendas de vestir, también utilizó la marca para designar una bebida no alcohólica que regalaba a quienes adquirirían las prendas de vestir. No se utilizó la marca «WELLNESS» para bebidas vendidas de forma separada.</p> <p>El Tribunal consideró que, cuando los objetos publicitarios se distribuyen para recompensar la compra de otros productos y para promover la venta de estos, la marca pierde su razón de ser comercial para los productos promocionales y no pueden considerarse efectivamente utilizados en el mercado de los productos de esa clase (apartado 22).</p>	

### 6.1.2.3. Uso en relación con los productos

Las marcas se han utilizado tradicionalmente sobre los productos (impresos sobre los productos, en las etiquetas, etc.) o sus embalajes. No obstante, demostrar el uso sobre los productos o sus envases no es el único modo de demostrar el uso relativo a los productos. Es suficiente, si existe una conexión adecuada entre las marcas y los productos, que la marca se utilice «en relación con» los productos y servicios, como, por ejemplo, en folletos, prospectos, pegatinas, carteles en el interior de establecimientos de venta, etc.

Por ejemplo, en caso de que la parte oponente venda los productos exclusivamente por catálogo (venta por correo) o a través de Internet, puede darse el caso de que la marca no siempre figure, además, sobre el embalaje o sobre los propios productos. En general, en tales casos, el uso en las páginas (de Internet) en las que se presentan los productos se considerará suficiente, siempre que sea adecuado en términos de

tiempo, lugar, alcance y naturaleza. El titular de la marca no tendrá que presentar la prueba de que la marca apareció realmente sobre los propios productos.

Signo anterior	Asunto n.º
Peerstorm	08/07/2010, <a href="#">T-30/09</a> , Peerstorm, EU:T:2010:298
Entre las pruebas aportadas para demostrar el uso efectivo de la marca en cuestión pueden incluirse los catálogos. «Cabe señalar que, además de las prendas de ropa designadas por las distintas marcas, se ofrecen a la venta en dicho catálogo más de ochenta prendas distintas con la marca Peerstorm. Se trata de chaquetas para hombres y mujeres, jerséis, pantalones, camisetas, zapatos, calcetines, sombreros y guantes cuyas características correspondientes se describen brevemente. La marca anterior figura, con caracteres estilizados, junto a cada artículo. En ese catálogo se indican los precios de los artículos en GBP y la referencia de cada artículo» (apartados 38-39).	

Sin embargo, la situación es distinta cuando la marca se utilice, por ejemplo, en un catálogo, en anuncios, en bolsas o facturas para designar al minorista de los productos y no a los propios productos.

Signo anterior	Asunto n.º
Schuhpark	13/05/2009, <a href="#">T-183/08</a> , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
El Tribunal General consideró que el uso del signo <i>Schuhpark</i> para calzado en anuncios, bolsos y facturas no identificaba el origen de los zapatos (que llevaban su propia marca o no llevaban ninguna marca) sino la <b>denominación social o el nombre comercial</b> del comerciante minorista de zapatos. Esto fue considerado insuficiente para establecer un vínculo entre el signo <i>Schuhpark</i> y los zapatos. Dicho de otro modo, <i>Schuhpark</i> bien puede ser una marca para la venta al por menor de zapatos, pero no se utilizó como marca para productos (puntos 31-32).	

#### 6.1.2.4. Uso en relación con los servicios

Las marcas no pueden utilizarse directamente «sobre» los servicios. En consecuencia, el uso de las marcas registradas de servicios se llevará a cabo en documentos mercantiles, en la publicidad, o en cualquier otro modo directa o indirectamente relacionado con los servicios. Cuando el uso en los citados elementos demuestre un uso efectivo, tal uso se considerará suficiente.

Signo anterior	Asunto n.º

<b>M<sup>Í</sup>&amp;P</b>	06/11/2014, <a href="#">T-463/12</a> , MB, EU:T:2014:935
La marca anterior se registró en la clase 42 para, entre otros, los servicios de un abogado de patentes. El uso de la marca anterior en facturas, tarjetas de visita y correspondencia comercial se consideró suficiente para demostrar el uso efectivo respecto de los servicios de un abogado de patentes.	
STRATEGIES	05/10/2010, <a href="#">T-92/09</a> , STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424
La marca anterior se registró para servicios de <i>gestión de empresas</i> y se utilizó como título de revistas de negocios; el Tribunal General no excluyó que dicho uso pudiera ser considerado efectivo para los servicios en cuestión, siempre que se demostrara que la revista prestaba apoyo a la prestación de servicios de <i>gestión de empresas</i> , es decir, que dichos servicios se prestaban por medio de una revista. El hecho de que no existiera un «vínculo bilateral directo» entre el editor y el beneficiario de los servicios no impidió que se apreciara un uso efectivo, porque la revista no se distribuyó de forma gratuita, lo que hizo creíble la reivindicación de que el pago del precio de la revista constituía la remuneración del servicio prestado (apartados 31-35).	

#### 6.1.2.5. Uso en publicidad

Las marcas cumplen su función de indicador del origen comercial de los productos y servicios y de símbolos de la buena fe de su titular no solo cuando se usan efectivamente sobre los productos y servicios o en relación con ellos, sino también cuando se utilizan en publicidad. De hecho, la función publicitaria o de comunicación al mercado de las marcas es una de las más importantes.

el volumen de En consecuencia, en general, el uso en la publicidad será considerado un uso efectivo siempre que:

- la publicidad sea suficiente para constituir un uso público efectivo de la marca y
- pueda establecerse una relación entre la marca y los productos y servicios para los cuales haya sido registrada.

El Tribunal confirmó este planteamiento en el asunto *Minimax*, en el que estimó que el uso de la marca debe referirse a productos o servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, **en particular, mediante campañas publicitarias**, sea inminente (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, § 37).

No obstante, el resultado en un asunto en particular dependerá en gran medida de las circunstancias concretas, tal como se demuestra en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Asunto n.º
BLUME	28/10/2002, <a href="#">R 681/2001-1</a> , Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
<p>Servicios: servicios de una empresa de publicidad de la clase 41.</p> <p>La Sala de Recurso confirmó que las pruebas (que incluían catálogos, notas de prensa y anuncios) leídas en su conjunto eran suficientes para demostrar un uso efectivo de la marca.</p> <p>«Aunque el registro de pedidos y el extracto de la cuenta bancaria no ofrecían información sobre cómo y en qué medida la marca se utilizó en España, el resto de documentos, a saber, los catálogos, notas de prensa y anuncios, leídos conjuntamente, demuestran que durante el período pertinente el oponente ha publicado en España libros y revistas con la marca BLUME. Incluso si el oponente no aporta facturas, pedidos o datos de ventas hay motivos para presumir que publicó, promocionó y vendió sus libros y revistas al amparo de la marca BLUME. Aunque el oponente identificó y fechó documentos de publicidad y notas de prensa, la marca BLUME siempre se menciona en las notas de prensa y en la portada de los citados libros. Además, el texto está en español y el precio se menciona en pesetas. Cuando se leen junto con los catálogos, estas notas de prensa demuestran que se refieren a algunos de los libros que se mencionan en los catálogos» (apartado 23).</p>	

Signo anterior	Asunto n.º
Biodanza	13/04/2010, <a href="#">R 1149/2009-2</a> , BIODANZA (fig.) / BIODANZA; confirmed 08/03/2012, <a href="#">T-298/10</a> , Biodanza, EU:T:2012:113

Productos y servicios: clases 16 y 41.

La Sala de Recurso desestimó la conclusión de la División de Oposición de que las pruebas (solo anuncios) demostraban un uso efectivo.

Del fallo de la resolución impugnada resulta claramente que las pruebas de uso presentadas por la parte oponente consisten únicamente en anuncios, lo que solo demuestra que la parte oponente anunció un festival anual de «BIODANZA» durante todo el período pertinente y talleres organizados de forma periódica o no periódica desde 2002.

Sin embargo, en contra de lo que concluye la resolución impugnada, dichos anuncios no proporcionar pruebas de su distribución entre sus posibles clientes en Alemania. Ni demuestran el alcance de la distribución o el número de ventas o contratos realizados para los servicios protegidos por la marca. La mera existencia de los anuncios, por sí sola, podría, a lo sumo, convertir en probable o creíble el hecho de que se hubieran comercializado o, al menos, ofrecido en el territorio relevante los servicios protegidos por la marca anterior, pero no constituye una prueba de ello, tal como supuso indebidamente la resolución impugnada.

En los casos en que la publicidad se realice de forma simultánea a la comercialización de los productos y servicios, y existan pruebas de ambas actividades, la primera abogará en favor del carácter efectivo del uso.

La publicidad previa a la comercialización real de los productos y servicios, siempre que tenga por objeto crear un mercado para los productos y servicios, se considerará, generalmente, un uso efectivo.

La cuestión de saber si la publicidad, desprovista de todo plan presente o futuro de comercializar realmente los productos y servicios, constituye un uso efectivo parece dudosa. Como en muchas otras situaciones, el resultado dependerá de las circunstancias del caso. Por ejemplo, si los productos o servicios están disponibles en el extranjero, como el alojamiento para vacaciones o productos especiales, la publicidad por sí sola puede bastar para constituir un uso efectivo.

#### 6.1.2.6 Uso en Internet

La norma que se aplica a la hora de evaluar las pruebas en forma de impresiones de Internet no es más estricta que cuando se evalúan otros medios de prueba. Por consiguiente, la presencia de la marca en sitios web puede mostrar, en particular, la naturaleza de su uso o el hecho de que los productos o servicios que llevan la marca se han ofrecido al público. Sin embargo, la mera presencia de una marca en una página web no es, por sí misma, suficiente para demostrar el uso efectivo salvo si dicha página muestra también el lugar, el tiempo, el alcance del uso o salvo si esta información se ofrece de otro modo.

Signo anterior	Asunto n.º
SHARP	20/12/2011, <a href="#">R_1809/2010-4</a> , SHARPMaster / SHARP (fig.)
<p>El oponente presentó «extractos de las páginas web del oponente en diferentes países». La Sala de Recurso consideró que «las simples impresiones de la propia página de Internet de una empresa no demuestran el uso de una marca para determinados productos sin información complementaria relativa al uso real del sitio de Internet por parte de los consumidores potenciales y pertinentes o de la publicidad complementaria y cifras de ventas relativas a los distintos productos, fotografías de los productos con la correspondiente marca, etc.» (apartado 33).</p>	

Signo anterior	Asunto n.º
Walzer Traum	17/01/2013, <a href="#">T-355/09</a> , Walzer Traum, EU:T:2013:22; ratificado por 17/07/2014, <a href="#">C-141/13 P</a> , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
<p>La parte oponente, una repostería, titular de la marca alemana «WALZERTRAUM» para productos de la clase 30, a fin de demostrar el alcance de uso de su marca, presentó pruebas relativas a un folleto publicitario publicado en Internet que proporciona información general sobre sus métodos de trabajo, los ingredientes utilizados en sus productos y la gama de productos, incluido su chocolate «WALZERTRAUM». No obstante, la página web no permitía realizar pedidos en línea de los productos. Por este motivo, el Tribunal General consideró que no podía establecerse un vínculo entre el sitio web y el número de productos vendidos (apartado 47).</p>	

En concreto, el valor probatorio de los extractos de Internet puede reforzarse presentando pruebas de que un determinado número de clientes han visitado la página web específica y, en particular, de que se han cursado pedidos para los productos y servicios durante el período de referencia. Por ejemplo, una prueba útil en este sentido pueden ser los registros que normalmente se conservan cuando se explota una página web; por ejemplo, registros relacionados con el número de consultas realizadas en distintos momentos o, en algunos casos, los países desde los que se accede a la página web.

Por lo que al **período de referencia** se refiere, la información de Internet o de las bases de datos en línea se considera publicada en la fecha en que se publicó la información. Las páginas web suelen incluir información muy relevante. Determinada información puede incluso estar únicamente disponible en dichas páginas web. Esto incluye, por ejemplo, los catálogos en línea que no están disponibles en formato impreso.

La naturaleza de Internet puede dificultar la determinación de la fecha real en que la información fue, en realidad, puesta a disposición del público. Por ejemplo, no todas

las páginas web incluyen una mención sobre el momento en que fueron publicadas. Además, las páginas web se actualizan fácilmente, sin embargo la mayoría no ofrecen ningún archivo del material que mostraban anteriormente, ni de los registros de datos que permitan a los miembros del público establecer de forma precisa en qué momento se publicó cada dato.

En este contexto, la fecha del uso en Internet se considerará fiable, en particular, cuando:

- la página web imponga marcas de tiempo para cada entrada, proporcionando de este modo información relativa al historial de modificaciones realizadas sobre un archivo o una página web (por ejemplo, tal como está disponible en Wikipedia o se adjunta de forma automática al contenido, p. ej. en los mensajes en foros y en blogs); o
- los motores de búsqueda indiquen fechas de indexación en la página web (p. ej., de la memoria caché de Google®); o
- las capturas de pantalla de la página web lleven una fecha determinada.

Las pruebas presentadas han de acreditar que las transacciones en línea estaban **relacionadas con los productos y servicios** designados por la marca.

Signo anterior	Asunto n.º
ANTAX	02/02/2012, <a href="#">T-387/10</a> , Arantax, EU:T:2012:51
La parte oponente ha presentado, entre otros, los extractos de Internet de las páginas de inicio de varias asesorías fiscales utilizando la marca del oponente. El Tribunal General consideró que las indicaciones en las páginas de Internet permitían al lector establecer un vínculo entre la marca y los servicios prestados (apartados 39-40).	

Mientras que la **naturaleza de la marca** y, hasta cierto punto, el **tiempo** (tal como se ha visto antes) y el **lugar** son los elementos menos complejos de acreditar, el **alcance del uso** presenta más dificultades si solo se cuenta con las pruebas de Internet. Se debe tener en cuenta que las transacciones en Internet tienden a eliminar la mayor parte de las pruebas de venta «tradicionales» como las facturas, el volumen de negocio, los documentos fiscales, etc. Nuevas pruebas «electrónicas» tienden a reemplazarlas, o lo han hecho ya, como los medios de pago certificados, los pedidos y sus confirmaciones, los registros de transacciones seguras, etc.

Signo anterior	Asunto n.º
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, <a href="#">R 1464/2010-2</a> , SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)

«Los extractos de las páginas web de terceros, aunque se imprimieron el 10 de junio de 2008, incluyen comentarios de los consumidores sobre las prendas de vestir y las tiendas “SKUNKFUNK” con fecha del período de referencia. En concreto, por lo que al territorio de referencia se refiere, los documentos muestran varios comentarios realizados por los consumidores de España y con fecha de diciembre de 2004 y los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio de 2007. Asimismo, como la División de Oposición ha señalado, un comentario en un blog (del 4 de marzo de 2007) en la página de Internet [www.cybereuskadi.com](http://www.cybereuskadi.com) menciona que el oponente (diseñador de Skunkfunk) “exporta ropa para surf en todo el mundo y tiene un volumen de negocios de casi 7 millones EUR al año”» (apartado 21).

Para obtener más información sobre las pruebas procedentes de Internet, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\), punto 3.1.4.4.](#)

## **6.2 Uso de la marca en su forma registrada o con un cambio de la misma**

Al evaluar el uso efectivo de una marca, debe tenerse en cuenta que las marcas se utilizan en un contexto comercial, en productos, envases, material informativo y publicitario, etc. Normalmente se utilizan junto con otra información sobre el producto, mensajes de comercialización, elementos decorativos y, a menudo, con otras marcas (individuales, colectivas o de certificación) o indicaciones geográficas y símbolos relacionados. Por lo tanto, comprobar si la marca que se utilizó «en su forma registrada» puede resultar un ejercicio difícil.

Esta sección trata de i) el uso simultáneo de marcas independientes y ii) el uso en una forma diferente que no altere el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

El [artículo 18, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) establece que, aparte del uso de la marca en su forma registrada, el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en su forma registrada también constituye «uso de la marca». Esto se aplica con independencia de que la marca según se utilice sea también objeto de un registro de marca separado del titular.

La finalidad de esta disposición es permitir que el titular, en la explotación comercial de la marca, introduzca en ella cambios que, sin alterar su carácter distintivo, permitan adaptarla mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). De conformidad con la finalidad de dicha disposición, cuando la marca comercializada difiera de su forma registrada, la diferencia deberá ser tal que ambas puedan seguir considerándose equivalentes en general.

En un esfuerzo por hacer converger las prácticas en materia de marcas, la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea publicó una comunicación común sobre la práctica común del uso de una marca en una forma que difiera de la registrada ([PC 8](#)) <sup>(73)</sup>. Este apartado de las Directrices está en consonancia con el PC8.

### 6.2.1 Uso en la forma registrada – uso simultáneo de marcas independientes

Las marcas se utilizan a menudo junto con otras marcas, por ejemplo, para indicar una marca de la casa y una marca derivada. Esto constituye un uso de una marca en la **misma forma** registrada, en paralelo con otras marcas, pero de forma independiente (uso simultáneo de marcas independientes). Ello difiere del uso de una marca **en una forma diferente** a la registrada (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). Por consiguiente, en el caso del uso simultáneo de marcas independientes, ni siquiera se plantea la cuestión sobre si se ha alterado el carácter distintivo de la marca en su forma registrada y no es aplicable el [artículo 18, apartado 1, letra a\), del RMUE](#). De este modo, el uso de una marca sin ninguna modificación, incluido el uso simultáneo con marcas separadas e independientes, está cubierto en el [artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del RMUE](#), y no en el [artículo 18, apartado 1, letra a\), del RMUE](#).

Para establecer el uso simultáneo, lo que debe determinarse es si tales marcas, a pesar de su uso conjunto, siguen siendo **independientes** entre sí y si el público las percibirá de esta manera. Esto contrasta con el hecho de que el público las perciba como **una unidad** y no como «marcas separadas e independientes». En principio, una **interacción** visual o conceptual entre los componentes que dé lugar a una unidad inseparable impediría que tales componentes se perciban como «marcas separadas e independientes». Ello requiere una apreciación global de diversos factores, como:

- las características intrínsecas de las marcas (elementos dominantes y distintivos; su posición respectiva; su uso en un tamaño, tipo de letra o color diferente; la presencia o ausencia de conexiones sintácticas, gramaticales o conceptuales, etc.);
- el modo en que se presentan las marcas teniendo en cuenta la prueba y el contexto del uso (las prácticas comerciales en el sector comercial afectado, la naturaleza de las marcas, es decir, denominaciones sociales, marcas de la casa, identificadores de líneas de productos, marcas derivadas, etc.);
- las pruebas concretas que puedan acreditar que las marcas son percibidas de un modo independiente por los consumidores.

La falta de pruebas del uso independiente y de la percepción de la marca en su forma registrada no impide valorar la cuestión del uso simultáneo sobre la base de las características intrínsecas de las marcas y de la experiencia general de las prácticas comerciales en el sector comercial pertinente.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
-------------------------------	----------------------	------------

<sup>73</sup> disponible en <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

<p>YGAY</p>	 <p>MARQUÉS DE MURRIETA YGAY</p>	<p>21/09/2010, <a href="#">T 5 546/08</a>, i Gai, EU:T:2010:404</p>
-------------	---	---

La indicación «Marqués de Murrieta» se refiere a la bodega responsable de la producción y comercialización del vino, mientras que «YGAY» identifica el vino concreto entre la gama de vinos comercializados por el fabricante. El uso conjunto de las palabras «Marqués de Murrieta» y de la marca anterior en el mismo medio no afecta a la función de identificación de la marca anterior para dichos productos. El uso conjunto de varias marcas en las etiquetas de los productos, en particular, las relativas a la bodega y al producto concreto, es una práctica comercial común en el sector del vino (apartados 19 a 25).

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		<p>13/09/2016, <a href="#">T 1 146/15</a>, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469.</p>

El uso conjunto de un elemento figurativo y un elemento denominativo en el mismo artículo textil o de confección no menoscaba la función de identificación de la marca registrada; no es atípico en el sector de las prendas de vestir que se yuxtaponga un elemento figurativo con un elemento denominativo que hace referencia al diseñador o al fabricante, sin que el elemento figurativo pierda su función de identificación autónoma en la impresión general (apartados 58-60).

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		<p>Ejemplo inventado (PC8)</p>

Los productos relevantes son los *productos farmacéuticos* de la clase 5.

La marca registrada, MAPALVAM, se utiliza junto con otra marca distintiva, es decir, la marca de la casa. En el sector farmacéutico, es habitual que el nombre del producto aparezca junto con la marca de la casa. La forma registrada de la marca se percibirá de manera independiente en la forma utilizada de la marca.

Cuando **se superpone un término distintivo** a la marca registrada consistente en un elemento figurativo, un patrón o una forma **de escaso carácter distintivo**, puede resultar difícil determinar si se trata de un uso simultáneo o de una alteración de la marca anterior. La cuestión que debe plantearse es si la marca original sigue percibiéndose de forma independiente a pesar de la superposición de la palabra distintiva. En caso afirmativo, se tratará como uso simultáneo. Según se recoge en la sentencia de 18/04/2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, una marca registrada que se utilice únicamente como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca debe **seguir percibiéndose como una indicativa del origen del producto** objeto de litigio para que dicho uso esté amparado por el término «uso efectivo» en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94. <sup>(74)</sup> En cambio, si no puede establecerse que la marca figurativa, de forma o de patrón original se percibe como una marca independiente, no se trata de un supuesto de «uso simultáneo» y el caso debe evaluarse conforme a las normas de alteración del carácter distintivo (véase el punto [6.2.2.1.2](#)).

Por el contrario, cuando la marca registrada sea una marca figurativa o marca de forma **que no tenga un carácter distintivo débil**, la superposición de una palabra distintiva no afectará habitualmente a la capacidad de dicha marca figurativa o marca de forma para que se perciba como una marca independiente, como en los siguientes ejemplos de uso simultáneo.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
-------------------------------	----------------------	------------

<sup>74</sup> El artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 se correspondía al [artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del RMUE](#), y no al [artículo 18, apartado 1, letra a\), del RMUE](#). La disposición correspondiente al [artículo 18, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) era el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 40/94.

		<p>10/10/2017, <a href="#">T 1 211/14 RENV</a>, FORMA DE UN HORNO (3D), EU:T:2017:715.</p> <p>Recurso desestimado, 23/01/2019, <a href="#">C-698/17 P</a>, FORMA DE UN HORNO (3D), EU:C:2019:48.</p>
---	---	--

En primer lugar, cabe señalar que la marca, en su forma registrada, difiere significativamente de lo habitual en el sector pertinente en relación tanto con su forma cilíndrica como con el modo de funcionamiento inducido por dicha forma. En tales circunstancias, se consideró que dicha marca tenía un carácter distintivo elevado (apartados 42 y 46). En segundo lugar, la palabra «Bullerjan» ocupa una pequeña parte de la estructura y solo es visible cuando la estructura se ve desde la parte delantera de la cámara de combustión. Por último, el panel sobre el que la marca denominativa está grabada tiene un aspecto metálico similar al conjunto de la estructura, de modo que, en verdad, no se distingue del resto de la estructura. Por lo tanto, esta marca denominativa es menos llamativa que la forma del propio producto. En estas circunstancias, la percepción general de tal marca no se ve afectada por la presencia de la marca denominativa «Bullerjan». Esto es tanto más notable cuanto que la combinación entre una forma tridimensional y una marca denominativa adicional es común en dicho sector. Por consiguiente, y dado el carácter distintivo de la marca objeto de litigio, esta marca denominativa no cuestiona el hecho de que la forma tridimensional sea suficiente, por sí misma, para determinar el origen comercial de dichos productos (apartado 47).

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		<p>28/02/2019, <a href="#">T 4 459/18</a>, PEPERO original (fig.) / REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119.</p>

Con fundamento en las pruebas presentadas, se llegó a la conclusión de que la marca, en su forma registrada, se utilizaba como marca, es decir, para identificar el origen comercial de los productos objeto de litigio (apartados 76, 94 y 98). La superposición de la marca «MIKADO» no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada. A este respecto, cabe señalar que la marca «MIKADO» cubre parcialmente la forma tridimensional que constituye la marca anterior tanto en el borde como en la parte delantera del envase. Sin embargo, la adición de esta palabra no impedirá en modo alguno que el consumidor perciba la forma y los colores de la marca anterior, cuyos dos extremos siguen siendo visibles y la relación entre los colores amarillo y marrón es identificable claramente. Bajo estas circunstancias, la marca «MIKADO» aparece como un elemento independiente y no como una unidad de la marca anterior (apartados 99-100).

### 6.2.2 Uso en una forma diferente a la registrada

Cuando se excluye el uso simultáneo de marcas independientes, la diferencia en la forma utilizada de la marca debe evaluarse con arreglo al [artículo 18, apartado 1, letra a\), del RMUE](#) para determinar si altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada. Fundamentalmente, lo que se evaluará es si la marca en la forma en la que se utiliza constituye un **cambio** aceptable o inaceptable de su forma registrada.

Dicha valoración consta de dos fases.

La **primera fase** consiste en aclarar qué debe considerarse el carácter distintivo de la marca en su forma registrada estableciendo **qué elementos contribuyen al carácter distintivo y en qué medida lo hacen** («esencia distintiva de la marca»). Para ello es necesario valorar el carácter distintivo y dominante visualmente **de los elementos de la marca en su forma registrada** sobre la base de las cualidades intrínsecas de cada uno, su posición relativa dentro de la disposición de la marca y sus interacciones.

El **segundo paso** consiste en **identificar las diferencias en la marca tal como se utiliza y evaluar la repercusión de los cambios**. Debe establecerse si la esencia distintiva de la marca en su forma registrada está presente, ausente o se ha modificado en la marca según se utiliza. Para ello es necesario valorar el carácter distintivo y dominante **de los componentes añadidos, omitidos o modificados de la marca en su forma utilizada**, sobre la base de las cualidades intrínsecas de cada uno, su posición relativa dentro de la disposición de la marca y sus interacciones. Existe una interdependencia entre la fuerza del carácter distintivo de una marca y el efecto de cualquier cambio. Los cambios afectan en menor medida a las marcas dotadas de un carácter distintivo más elevado que a las que poseen un carácter distintivo débil. Es más probable que los elementos añadidos u omitidos afecten al carácter distintivo de las marcas de carácter distintivo limitado (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 y la jurisprudencia citada). También deben tenerse en cuenta las prácticas del sector comercial pertinente y la percepción del público destinatario.

Los siguientes apartados contienen orientaciones y ejemplos que ilustran el impacto de las **adiciones** ([punto 6.2.2.1](#)), las **omisiones** ([punto 6.2.2.2](#)) y las **modificaciones de otras características**, como la posición o las proporciones ([punto 6.2.2.3](#)), según la marca registrada tenga un carácter distintivo **medio** o **bajo**. Aunque la marca en la forma utilizada puede contener una **combinación** de estos cambios, incluida la omisión de un elemento y la adición de otro (sustitución), los principios que se exponen a continuación también pueden servir de orientación en tales casos.

### 6.2.2.1 Adiciones

#### 6.2.2.1.1 Marca tal como fue registrada con carácter distintivo de grado medio

Se pueden distinguir los siguientes supuestos principales.

- Adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil.
- Adición de un símbolo u otro carácter ortográfico.
- Adición de un elemento distintivo (interactivo).

*Adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil.*

Por lo general, la adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil (ya sea un elemento denominativo o figurativo, incluida la estilización o el color) no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada, con independencia de que estos elementos sean o no visualmente dominantes.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
AINHOA	(i) AINHOA BIO (ii) AINHOA DELUXE (iii) 	23/09/2015, <a href="#">T 4 426/13</a> , AINHOA, EU:T:2015:669.  recurso desestimado, 16/06/2016, <a href="#">C-611/15 P</a> , AINHOA, EU:C:2016:463.
<p><i>Productos y servicios: clase 3</i></p> <p><i>Territorio: UE</i></p> <p><i>Valoración:</i> Los elementos adicionales, como «bio» o «deluxe», son descriptivos de las características de los productos. El rectángulo que representa un cielo nublado situado sobre el elemento denominativo no modifica la impresión general de la marca (apartados 30-32) – cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii) 	29/04/2020, <a href="#">T-78/19</a> , green cycles (fig.), EU:T:2020:166.
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 17, 20, 40 y 42</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valoración:</i> Los elementos adicionales «solutions and products», «Plásticos Hidrosolubles s.l.», a veces también precedidos por la preposición «by (por)», son solo adiciones menores frente a la expresión «green cycles (ciclos verdes)», que constituye el elemento dominante de la marca en su forma utilizada. La inversión de los colores de la marca en su forma registrada no es suficiente para afectar al carácter distintivo de la marca en su forma registrada. Los colores azul, verde y gris no son especialmente originales o poco frecuentes en las formas registradas y utilizadas de la marca (apartados 68-69): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		12/05/2016, <a href="#">T 3 322/14</a> y <a href="#">T 3 325/14</a> , MOBILE.DE, EU:T:2016:297 recurso desestimado, 28/02/2018, <a href="#">C-418/16P</a> , mobile.de, EU:C:2018:128
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 35</p> <p><i>Territorio:</i> Bulgaria</p> <p><i>Valoración:</i> La fijación del elemento «.bg» al final de la marca no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada. Aunque este elemento transmite un mensaje adicional, el hecho es que se percibe de forma general como una indicación del nombre de dominio de nivel superior asociado a Bulgaria. Esta breve referencia territorial, muy común, no tiene un carácter distintivo particular. Las marcas objeto de litigio tienen en común su elemento denominativo dominante. También comparten las características de su configuración gráfica, como el tipo de letra y el encuadre y difieren en elementos secundarios breves y no decisivos para su carácter distintivo (apartados 57-58): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii)  iii) 	15/10/2019, <a href="#">T-582/18</a> , X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE (pruebas del uso centradas en Alemania, Francia e Italia).</p> <p><i>Valoración:</i> Los elementos denominativos «bionic», «socks» y «technology» ocupan una posición secundaria en las marcas en su forma utilizada, ya que se sitúan después del elemento figurativo compuesto por la letra «x» y las dos flechas, que, teniendo en cuenta su posición y tamaño, atraerán más la atención del público destinatario. Además, los elementos «bionic (biónico)», «socks (calcetines)» y «technology (tecnología)» son laudatorios con respecto a los productos designados por la marca o descriptivos de algunas de sus características. En particular, el término «socks (calcetines)» es descriptivo del tipo de productos en cuestión. El término «bionic (biónico)» se percibirá como un término laudatorio que designa el hecho de tener capacidades poderosas o excepcionales, especialmente cuando se utiliza para designar a la ropa deportiva. El término «technology (tecnología)» se considerará una referencia a las prendas deportivas «inteligentes» con características especiales obtenidas mediante el uso de una tecnología que permite que estas prendas se adapten a la temperatura ambiente o a la humedad (apartados 45-48): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
FLAMINAIRE		08/12/2015, <a href="#">T 5 583/14</a> , FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943.
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 16 y 34</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Valoración:</i> Las marcas en su forma registrada y utilizada difieren únicamente en la estilización de la letra mayúscula «A» y en el uso de una fuente en negrita. Estas diferencias no alteran el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartado 37): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
BROWNIES.		30/01/2020, <a href="#">T598/18</a> , BROWNIE / BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22.
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 6, 18, 25, 26, 28 y 41</p> <p><i>Territorio:</i> Reino Unido</p> <p><i>Valoración:</i> La palabra «brownies» es claramente legible en la forma utilizada en la marca. Los elementos figurativos de la marca utilizada no desempeñan ningún papel significativo en la impresión general que produce la marca y no tienen un contenido semántico propio que pueda conferir a la marca el carácter distintivo o designar a tales productos. Estos elementos figurativos se limitan a la presentación de la palabra «brownies» en una fuente estilizada amarilla y el punto en la letra «i» en forma de flor y, a veces, un borde desigual (apartados 65-67): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii)  iii) 	24/05/2012, <a href="#">T-152/11</a> , Mad, EU:T:2012:263.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valoración:</i> Las letras M, A y D están dispuestas de una manera concreta en la marca en su forma registrada. Debe permitirse el uso de diferentes combinaciones de colores en las formas en que se utilizó la marca, siempre que las letras contrasten con el fondo (apartados 41 y 45): cambio aceptable.</p>		

#### *Adición de un símbolo u otro carácter ortográfico.*

Añadir un signo de puntuación (como un punto o un signo de exclamación), otro carácter ortográfico (como un apóstrofo, acento, guión o espacio) u otros símbolos (como el símbolo plural, o posesivo, o la forma abreviada de la empresa) no suele alterar el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

Sin embargo, si el nuevo elemento cambia la percepción de la marca, por ejemplo, cambiando el significado de la marca en su forma registrada, puede que se justifique una conclusión diferente.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, <a href="#">R 2539/2018-2</a> , Codici banda nera / SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Valoración:</i> El uso del acento no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartado 28): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
Tentation	Tentations	29/07/2008, <a href="#">R 1939/2007-1</a> , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 3</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux, Alemania, Italia, Portugal, Rumanía y España (pruebas del uso centradas en España).</p> <p><i>Valoración:</i> La simple adición de la letra «s» al final de la marca ni altera de manera sustancial la apariencia visual, ni la pronunciación de la marca registrada, ni crea una impresión conceptual diferente en el mercado español, donde se centran las pruebas de uso. La marca en cuestión se percibirá simplemente como una forma plural en contraposición a su forma singular (apartado 17): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, <a href="#">R 1808/2018-5</a> , Easy foam master / Foamaster et al.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 1</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Valoración:</i> El uso de la marca junto con el símbolo de marca registrada® no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 52-53): cambio aceptable.</p>		

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, <a href="#">R 159/2005-4</a> , Metavit / MEXA-VIT C et al.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> Austria</p> <p><i>Valoración:</i> El uso de la marca con una ortografía diferente y la adición de la letra «C» alteran el carácter distintivo de la marca en su forma registrada. Ello se debe a que las letras «VIT» se ven ahora como un elemento descriptivo, «VIT C», que se refiere a «Vitamina C»: cambio inaceptable.</p>		

*Adición de un elemento distintivo (interactivo).*

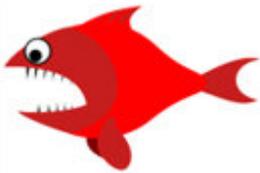
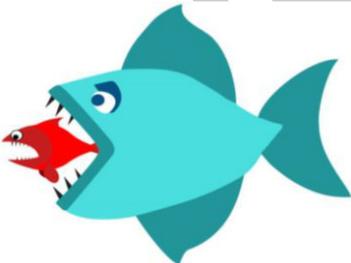
En principio, la adición de un elemento distintivo que **interactúa** con la marca en su forma registrada de tal manera que ya no pueda percibirse de manera independiente, sino más bien **formando una unidad** (que excluye así el uso simultáneo de varias marcas) altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

Ejemplos en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
NN		28/06/2017, <a href="#">T 3 333/15</a> , NN / NN, EU:T:2017:444. recurso desestimado, 17/01/2018 <a href="#">C 536/17 P</a> , EU:T:2018:14.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 36</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Valoración:</i> La marca denominativa «Núñez i Navarro» se sitúa siempre debajo de un círculo que contiene las letras «nn» y ocupa una posición central. Además, el elemento denominativo «Núñez i Navarro» es mucho más grande que la marca denominativa «nn», tanto en anchura como en número de caracteres que contiene cada una de ellas. Es muy probable que las letras «nn» se perciban como las iniciales de los apellidos «Núñez» y «Navarro». Como apellidos, no se trata de términos genéricos que se refieren a tales servicios, por lo que tienen un carácter distintivo normal. En estas circunstancias, la adición del elemento denominativo «Núñez i Navarro» a la marca anterior altera su carácter distintivo (apartados 43-46): cambio inaceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
-------------------------------	----------------------	------------

TACK		10/10/2018, <a href="#">T-24/17</a> , D-TACK / TACK et al. EU:T:2018:668
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 16</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Valoración:</i> Las facturas no contenían indicación alguna de la marca denominativa anterior TACK como tal, sino que se hacía referencia a nombres de productos. La yuxtaposición del elemento «ceys» no puede considerarse como una adición irrelevante o insignificante al elemento «tack». Además, en las facturas y en los folletos y catálogos los elementos «tack» y «ceys» aparecen juntos como un único término o como un único elemento denominativo de ocho letras. El elemento «tackceys» en las facturas, así como en el texto de los folletos y catálogos, se percibirá como una <b>unidad indivisible</b>, que conforma ambas palabras. En el envase y en los fragmentos de los sitios web, los folletos y los catálogos la palabra «tack» aparece sistemáticamente en combinación con la palabra «ceys» y de forma figurativa. Ninguno de los elementos de prueba mencionados anteriormente muestra la marca denominativa anterior TACK utilizada aisladamente o, al menos, fuera del elemento «ceys» (apartados 54-63): cambio inaceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		Ejemplo inventado ( <a href="#">PC8</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Valoración:</i> la marca en su forma registrada se utiliza con un elemento figurativo distintivo (un pez azul) de tal manera que se crea una única unidad y un nuevo concepto en la marca en su forma utilizada (el pez grande comiéndose al pequeño): cambio inaceptable.</p>		

**6.2.2.1.2** Marca tal como fue registrada con carácter distintivo de grado bajo

Se pueden distinguir los siguientes supuestos principales.

- Adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil.
- Adición de un elemento distintivo (interactivo).

*Adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil.*

Cuando la marca registrada tiene un carácter distintivo bajo, incluso añadir un elemento no distintivo o un elemento distintivo débil puede alterar su carácter distintivo. Por lo tanto, es especialmente importante valorar cada caso.

Ejemplos en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, <a href="#">R 932/2018-5</a> , La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 11: <i>Cafeteras eléctricas para su uso en bares</i></p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valoración:</i> En la marca, en su forma utilizada, el tipo de letra manuscrita específico es el elemento más distintivo. Esto altera el carácter distintivo de la marca, ya que el uso de este tipo de letra manuscrita específico añade un elemento distintivo a la marca denominativa, que no estaba presente en su forma registrada. (apartados 52-53): cambio inaceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	<p>i) </p> <p>ii) </p>	19/06/2019, <a href="#">T 3 307/17</a> , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* UE

*Valoración:* En el contexto del [artículo 7, apartado 3, del RMUE](#), aplicado por analogía al [artículo 18, apartado 1, letra a\), del RMUE](#), se realizan las siguientes consideraciones (apartado 58). La marca objeto de litigio es una marca puramente figurativa que presenta muy pocas características. Una de estas características es el uso de tres franjas negras sobre fondo blanco. Esta característica da lugar a un contraste específico entre, por una parte, las tres franjas negras y, por otra parte, el fondo blanco y los espacios blancos que separan dichas franjas. En estas circunstancias, **habida cuenta, en particular, de la extrema simplicidad de la marca objeto de litigio y de la importancia de la característica antes descrita**, el hecho de invertir el esquema de colores, aunque se mantenga un gran contraste entre las tres franjas y el fondo, no puede calificarse como un cambio insignificante en comparación con la forma registrada de la marca objeto de litigio. De ello se desprende que el uso de la marca en forma de tres rayas blancas (o claras) sobre un fondo negro (u oscuro) altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 76-78): cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
FLAVOUR AND AROMA		Ejemplo inventado (PC8)

*Productos y servicios:* clase 31

*Territorio:* público de habla inglesa

*Valoración:* La marca, en su forma registrada, tiene un carácter distintivo débil. El elemento añadido BAA-naa-NAA, cuyo carácter distintivo también es débil, se coloca delante e interactúa con la marca en su forma registrada, dando lugar a un nuevo concepto: cambio inaceptable.

Ejemplo en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i) ii)	13/09/2016, <a href="#">T 1 146/15</a> , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469.

*Productos y servicios:* clases 9, 24, 25 y 42

*Territorio:* UE

*Valoración:* La simple adición a la marca registrada de un elemento que carece de carácter distintivo, como un círculo, no altera el carácter distintivo de la marca. El elemento distintivo y dominante de la marca en su forma utilizada es el elemento que constituye la marca en su forma registrada y que sigue siendo reconocible claramente. Del mismo modo, el uso del color azul no es particularmente original y no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 41-55): cambio aceptable.

**Adición de un elemento distintivo (interactivo).**

La adición de un elemento distintivo a una marca que tiene un carácter distintivo leve suele dar lugar a una interacción entre ambas, de modo que la marca en su forma registrada ya no se percibe de forma independiente. Esto altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca tal comercializada	Asunto n.º
		28/02/2017, <a href="#">T-766/15</a> , REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123.

*Productos y servicios:* clases 29, 30 y 31

*Territorio:* UE

*Valoración:* La marca, en su forma registrada, un motivo de alevines de pez dorado sobre un fondo azul, tiene un carácter distintivo débil. El público percibirá este elemento como decorativo o destinado a servir de fondo. La marca distintiva «LABEYRIE» aparece de forma destacada en una posición central en el embalaje de los productos y superpuesta a la marca en su forma registrada (apartados 50-54, 59-60): cambio inaceptable.

**6.2.2.2 Omisiones**

La omisión de un elemento que contribuya al carácter distintivo de la marca tal como está registrada puede alterar su carácter distintivo.

**6.2.2.1.1 Marca tal como fue registrada con carácter distintivo de grado medio**

Se pueden distinguir los siguientes supuestos principales.

- Omisión de un elemento no distintivo.
- Omisión de un elemento distintivo débil.
- Omisión de un símbolo u otro carácter ortográfico.
- Omisión de un elemento distintivo.

*Omisión de un elemento no distintivo.*

Cuando el elemento omitido no sea distintivo, el carácter distintivo de la marca en su forma registrada no se verá alterado.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	Diacol	24/01/2017, <a href="#">T258/08</a> , DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 5</p> <p><i>Territorio:</i> Portugal</p> <p><i>Valoración:</i> la omisión de la palabra «Portugal», que es descriptiva del origen de los productos, no afecta al carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartado 38) – cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		29/09/2011, <a href="#">T-415/09</a> , Fishbone, EU:T:2011:550 confirmado el 18/07/2013, <a href="#">C-621/11 P</a> , Fishbone, EU:C:2013:484
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Grecia</p> <p><i>Valoración:</i> la omisión de la palabra ligeramente estilizada «Beachwear», ya que es descriptiva del tipo de productos objeto de litigio, no afecta al carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 62-63) – cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
-------------------------------	----------------------	------------

		<p>24/11/2005, <a href="#">T 1 135/04</a>, Online Bus, EU:T:2005:419.</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 35, 40, 41 y 42</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Valoración:</i> Los elementos denominativos «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (que significa «Asociación de apoyo a los empresarios y autónomos, asociación registrada»), escritos en caracteres pequeños que ocupan una posición secundaria en la marca en su forma registrada, son descriptivos de los servicios objeto de litigio. La omisión de este elemento no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 36-37) : cambio aceptable.</p>		

*Omisión de un elemento distintivo débil.*

Cuando el elemento omitido tenga un carácter distintivo débil, el carácter distintivo de la marca en su forma registrada no se verá alterado. Sin embargo, cuando ese elemento distintivo débil contribuya de manera significativa al carácter distintivo de la marca en su forma registrada, es dominante visualmente o interactúa con otros elementos, puede justificarse un resultado diferente. Por lo tanto, es especialmente importante valorar cada caso.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	<p>i) vieta.</p> <p>ii)</p> 	<p>10/12/2015, <a href="#">T-690/14</a>, Vieta, EU:T:2015:950.</p>

*Productos y servicios:* clase 9

*Territorio:* UE

*Valoración:* El carácter distintivo de la marca se deriva fundamentalmente de la palabra «vieta» y no de los elementos figurativos. Este elemento denominativo tiene un carácter distintivo alto y ocupa una posición importante en la impresión general creada por la marca en su forma registrada, mientras que los elementos figurativos solo tienen un carácter distintivo débil y ocupan una posición puramente accesoria en la impresión de conjunto. Estos elementos figurativos, incluida la fuente de texto utilizada, tienen un impacto visual relativamente marginal. El borde rectangular no presenta ninguna originalidad en relación con el uso comercial habitual. En lo que respecta a los elementos figurativos restantes —los rectángulos grises que separan las letras de la palabra «vieta» y los rectángulos blancos en mitad de los lados del borde rectangular—, tienen un tamaño muy pequeño, no son llamativos y no presentan ninguna originalidad (apartados 47 y 48) – cambio aceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii) 	14/12/2016, <a href="#">T 3 397/15</a> , PAL (fig.), EU:T:2016:730.

*Productos y servicios:* clase 7

*Territorio:* UE

*Valoración:* El elemento figurativo de la marca en su forma registrada es, en esencia, un marco que destaca la presencia del elemento verbal distintivo «pal». Será percibida como puramente decorativa. La omisión de dicho elemento no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 32-38) – cambio aceptable.

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
-------------------------------	----------------------	------------

		Ejemplo inventado (PC8)
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 9</p> <p><i>Territorio:</i> público de habla inglesa</p> <p><i>Valoración:</i> El carácter distintivo de la marca en su forma registrada deriva, en esencia, de la combinación del elemento verbal «BUBBLEKAT» y de los demás elementos de la marca. A pesar del carácter distintivo débil de los demás elementos, estos interactúan y son visualmente dominantes debido a su tamaño y posición destacada. La omisión de tales elementos altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada – cambio inaceptable.</p>		

#### *Omisión de un símbolo u otro carácter ortográfico.*

La omisión de un signo de puntuación, un carácter ortográfico (como un apóstrofo, acento, guión o espacio) u otros símbolos (como el símbolo plural o posesivo o la forma abreviada de la empresa) no suele alterar el carácter distintivo de la marca tal en su forma registrada.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca tal como se utiliza	Asunto n.º
Stöckert	i) Stockert ii) Stoeckert	22/04/2020, <a href="#">R 1061/2018-5</a> , STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert.
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 9 y 10</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valoración:</i> El elemento «STOCKERT» es de manera clara el elemento dominante y más llamativo de la marca. La adición o supresión de la diéresis «Ö» no afecta al carácter distintivo del elemento denominativo, ya que los dos pequeños puntos situados encima de la «O» en la marca tal en su forma registrada no son un elemento dominante ni llamativo, aunque, cuando estén presentes, se percibirán, en particular por el público de habla alemana. Por consiguiente, se considera que la supresión de una diéresis «umlaut» o la sustitución convencional de la letra «ö» por el diptongo «oe» no alteran el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartado 55) – cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
-------------------------------	----------------------	------------

PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, <a href="#">R 1986/2011-4</a> , PELASPAN / PELASPAN et al.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 17</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux</p> <p><i>Valoración:</i> El uso de la marca en su forma registrada sin el guion que conecta los elementos «PELASPAN» y «PAC» no altera su carácter distintivo (apartado 25) – cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		29/04/2010, <a href="#">R 877/2009-1</a> , Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 29</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania, España, Francia, Italia, Austria y Portugal</p> <p><i>Valoración:</i> Los caracteres tipográficos se han modernizado pero las letras siguen teniendo forma redonda y la supresión del guion puede pasar inadvertida. El carácter distintivo de la marca en su forma registrada sigue basándose en las grandes letras negras «Bi Fi», siendo la «B» y la «F» mayúsculas y las dos letras «i» minúsculas, sobre un fondo blanco y resaltado en plata. El fondo naranja es simplemente el color del envase del producto (apartado 45)– cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, <a href="#">R 2001/2010-1</a> , APANI / APALIA-IIA
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 30</p> <p><i>Territorio:</i> Grecia</p> <p><i>Valoración:</i> la omisión de la transliteración del término en caracteres griegos no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada: cambio aceptable.</p>		

### Omisión de un elemento distintivo

La omisión de un elemento distintivo, ya sea una palabra o un elemento figurativo, suele alterar el carácter distintivo de la marca en su forma registrada, incluso cuando tales elementos no sean dominantes, siempre que no sean insignificantes.

Ejemplos en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		<p>04/05/2012, <a href="#">R 562/2012-2</a>, LT LIGHT-TECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 9</p> <p><i>Territorio:</i> España</p> <p><i>Valoración:</i> Los elementos verbales «light technology (tecnología ligera)» han sido omitidos en la marca en su forma utilizada. Habida cuenta de la importancia en una marca compuesta por los elementos verbales, a través de los cuales el público destinatario suele referirse a tales marcas, el hecho de que se trate de palabras extranjeras que difícilmente pueden comprenderse por el público español y la forma en que se integran en la marca figurativa, la omisión de estos elementos denominativos altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 27 y 32) – cambio inaceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		<p>21/01/2015, <a href="#">T 4 46/13</a>, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39.</p>

*Productos y servicios:* clase 29

*Territorio:* UE (pruebas centradas en España)

*Valoración:* En primer lugar, las palabras «Sabores de Navarra» hacen referencia a sensaciones o impresiones que evocan una región del norte de España. Por tanto, los elementos pueden ser percibidos por el público hispanoparlante como descriptivos del origen geográfico de los productos en cuestión. Más aún, la palabra «sabores» puede ser percibida como una indicación de la calidad del producto, es decir, el sabor. De ahí que los elementos «Sabores de Navarra» deban considerarse esencialmente descriptivos.

Los elementos «La Sabiduría del Sabor», dado el significado de las palabras «sabiduría» y «sabor», constituyen un juego de palabras y no puede considerarse descriptivo. De ahí se desprende que el carácter distintivo de la marca en su forma registrada se deriva, en esencia, de las palabras «La Sabiduría del Sabor» (apartados 31-45): cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
FASHION TV (TV de moda)	FASHION (moda)	13/05/2020, <a href="#">R 1221/2018-4</a> , Fashion TV.

*Productos y servicios:* clases 32 y 33

*Territorio:* UE

*Valoración:* Para una línea de bebidas que se describe en las pruebas como «una nueva marca de bebidas de moda», la palabra «FASHION» por sí sola tiene muy poco o ningún carácter distintivo. En cambio, la palabra «TV» no alude ni a las bebidas ni al concepto de la moda. Como tal, el elemento denominativo «TV» constituye no solo un elemento distintivo, sino el elemento más distintivo de tal marca (apartado 34) – cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	ESCORPION	28/03/2007, <a href="#">R 1140/2006-2</a> , SCORPIO / ESCORPION (fig.).

*Productos y servicios:* clases 1, 3 y 4

*Territorio:* España

*Valoración:* La marca en su forma registrada se caracteriza en gran medida por la presencia del elemento figurativo. Sin embargo, los documentos presentados no muestran ningún uso del elemento figurativo contenido en la marca en su forma registrada (apartados 19-20) – cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca tal como se utiliza	Asunto n.º
		31/03/2020, <a href="#">R 2111/2019-4</a> , natek (fig.) / Natec Ingenieros (fig.).

*Productos y servicios:* clase 42

*Territorio:* España

*Valoración:* El dispositivo figurativo de la marca en su forma registrada no se considerará puramente ornamental o decorativo. Se trata de un dibujo muy singular que combina varias líneas, formas y colores llamativos visualmente y dotados de personalidad y carácter distintivo propio. Tiene cierto grado de creatividad e imaginación artística. Ocupa casi la mitad de la marca. Por consiguiente, no puede considerarse insignificante. Dado que el elemento figurativo es visualmente dominante y no es insignificante, la omisión de este altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 26-28) – cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca tal como se utiliza	Asunto n.º
		15/12/2015, <a href="#">T-83/14</a> , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974. recurso desestimado, 15/06/2016, <a href="#">C-94/16 P</a> , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461.

*Productos y servicios:* clase 25

*Territorio:* Francia

*Valoración:* El elemento gráfico de la marca en su forma registrada, consistente en una firma estilizada, desaparece por completo de la marca en su forma utilizada y se sustituye por un elemento gráfico radicalmente diferente, muy clásico, simétrico y estático. La marca en su forma registrada llama la atención por su asimetría y por el dinamismo que le confiere el movimiento de las letras de izquierda a derecha. Las diferencias mencionadas anteriormente no son insignificantes y las marcas no pueden considerarse en términos generales equivalentes en sentido de la jurisprudencia (apartados 22 a 24): cambio inaceptable.

**6.2.2.2.2 Marca en su forma registrada con carácter distintivo de grado bajo**

Se pueden distinguir los siguientes supuestos principales.

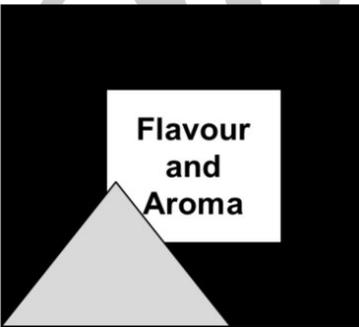
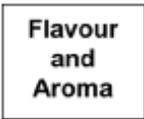
- Omisión de un elemento no distintivo.
- Omisión de un elemento distintivo débil.

Como una marca con un carácter distintivo débil no contiene elementos de carácter distintivo medio, no existe el supuesto de «omisión de un elemento distintivo».

*Omisión de un elemento no distintivo.*

Cuando la marca registrada tenga un carácter distintivo débil y el elemento omitido no sea distintivo, por lo general no se alterará el carácter distintivo de la marca registrada. Sin embargo, puede estar justificado un resultado diferente en los supuestos en que el carácter distintivo de la marca en su forma registrada se derive exclusivamente de la combinación de elementos no distintivos.

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		<p>Ejemplo inventado ( <a href="#">PC 8</a> )</p>

*Productos y servicios:* clase 30

*Territorio:* público de habla inglesa

*Valoración:* el carácter distintivo de la marca en su forma registrada deriva de la combinación de formas geométricas simples y palabras descriptivas. La combinación de tales elementos hace que la marca en su conjunto sea distintiva, de modo que la omisión de parte de estos elementos altera el carácter distintivo de la marca: cambio inaceptable.

*Omisión de un elemento distintivo débil.*

Cuando la marca registrada tiene un carácter distintivo débil, la omisión de un elemento distintivo débil puede dar lugar a una alteración del carácter distintivo de la marca en su forma registrada, en particular si el elemento omitido es visualmente dominante, o en los casos en que el carácter distintivo de la marca en su forma registrada se derive de la combinación de elementos de carácter distintivo débil. Por lo tanto, es especialmente importante valorar cada caso.

Ejemplos en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		15/09/2015, <a href="#">T-483/12</a> , LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635.

*Productos y servicios:* clase 30

*Territorio:* Alemania

*Valoración:* La marca está registrada como marca figurativa y no como marca tridimensional con forma hexagonal. La marca tampoco incluye una representación de dos paneles hexagonales equiláteros, unidos respectivamente en un sexto de la parte superior y un sexto de la parte inferior de la reproducción de dicha marca, lo que indica que cuando todos los paneles están doblados, pueden formar una caja hexagonal. Las representaciones del envase, tal como muestran las pruebas, no reproducen el triple efecto creado por la imagen de las tres tablas rectangulares, que caracterizan tal marca. Esto altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 111-117): cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
-------------------------------	----------------------	------------

		<p>Ejemplo inventado ( <a href="#">PC 8</a> )</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 31</p> <p><i>Valoración:</i> el carácter distintivo del signo en su forma registrada deriva de una combinación de elementos carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil, en concreto, la palabra «Bio» y la estilización de la letra «O» que se asemeja a un gato. La combinación de ambos elementos permite registrar la marca como un todo: cambio inaceptable.</p>		

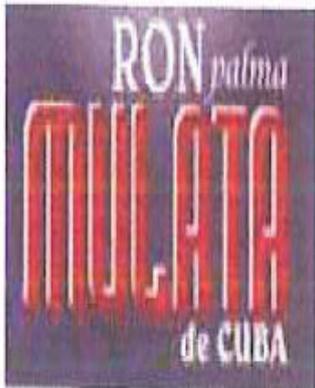
### 6.2.3 Modificación de otras características

Cambiar la posición o las proporciones de los elementos de la marca en su forma registrada o cambiar entre un tipo de letra mayúscula o minúscula, siempre que no se aparte significativamente de la forma habitual de escribir, no afecta, en general, al carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

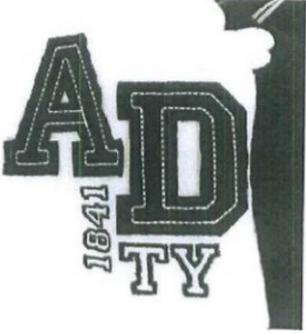
Sin embargo, las letras mayúsculas irregulares u otras adiciones que puedan influir en el modo en la percepción de los elementos (por ejemplo, cuando el orden inverso de los elementos verbales da lugar a un significado diferente o cuando una parte del elemento verbal resaltada gráficamente tiene un significado propio) pueden llevar a una conclusión diferente.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
<p>DRINKFIT</p>		<p>12/12/2014, <a href="#">T 1 105/13</a>, TrinkFix, EU:T:2014:1070.</p>
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 29</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valoración:</i> Las etiquetas de las botellas de bebidas son estrechas, por lo que no es infrecuente que una marca denominativa esté escrita en dos líneas. La adición del elemento gráfico semicircular no cambia la impresión general de la marca (apartados 47 y 49): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
PALMA MULATA		12/03/2014, EU:T:2014:119 <a href="#">T-381/12</a> ,
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 33</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valoración:</i> La disposición y proporciones diferentes de los elementos denominativos «PALMA» y «MULATA» en la marca en su forma utilizada no introducen un cambio que altere el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 34-36): cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		24/11/2005, <a href="#">T-135/04</a> , Online Bus, EU:T:2005:419.
<p><i>Productos y servicios:</i> clases 35, 40, 41 y 42</p> <p><i>Territorio:</i> Alemania</p> <p><i>Valoración:</i> tanto la forma registrada como la forma utilizada de la marca incluyen la palabra «BUS» y el elemento figurativo de «tres triángulos entrelazados». La presentación de los elementos no es especialmente original ni poco habitual. La variación de estos elementos no afecta al carácter distintivo de la marca. (apartado 35) – cambio aceptable.</p>		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
AD-1841-TY	i)  ii) 	10/10/2017, <a href="#">T 233/15</a> , 1841, EU:T:2017:714
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> Francia</p> <p><i>Valoración:</i> Los tres elementos principales de la marca en su forma registrada, es decir, los elementos «AD», «1841» y «TY», están siempre presentes al mismo tiempo en las marcas en su forma utilizada, aunque puede observarse una cierta diferencia de posición y tamaño y una estilización específica. Además, siguen siendo legibles e identificables en las formas utilizadas (apartados 73 a 76): cambio aceptable.</p>		

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
LOVE YOUNG (amar a los jóvenes)	YOUNG LOVE (amor joven)	Ejemplo inventado ( <a href="#">PC8</a> )
<p><i>Productos y servicios:</i> clase 25</p> <p><i>Territorio:</i> público de habla inglesa</p> <p><i>Valoración:</i> aunque los dos elementos verbales del signo registrado están presentes en la marca en su forma utilizada, su uso en orden inverso cambia el significado de la marca en su forma registrada: cambio inaceptable.</p>		

### 6.3 Uso en relación con los productos y servicios registrados

Según el [artículo 18 del RMUE](#), la marca ha de ser objeto de uso en relación con los productos y servicios para los cuales esté registrada como condición para hacer valer los derechos derivados de la misma. A tenor de la primera frase del [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#), la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo para los productos y servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición. La tercera frase del [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#) establece que si la marca de la Unión Europea anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

El Tribunal General estableció en el asunto *Aladin*:

«Las disposiciones del artículo 43 del Reglamento n.º 40/94 [actual [artículo 47 del RMUE](#)] que permiten reputar registrada la marca anterior únicamente para aquella parte de los productos y servicios con respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de la marca i) constituyen una **limitación de los derechos** que el titular de la marca anterior obtiene de su registro... y ii) deben conciliarse con el interés legítimo de dicho titular en poder **ampliar en el futuro su gama de productos o servicios**, dentro del límite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, beneficiándose de la protección que el registro de dicha marca le confiere. Así ocurre sobre todo cuando, como en el caso de autos, los productos y servicios para los que se registró la marca constituyen una categoría suficientemente circunscrita».

(14/07/2005, [T-126/03](#), *Aladin*, EU:T:2005:288, § 51, la negrita es nuestra.)

El análisis del uso efectivo debe ampliarse, en principio, a todos los productos o servicios registrados sobre los que esté basada una oposición y para los que el solicitante pida de forma expresa que se presente la prueba del uso. Sin embargo, en las situaciones en que esté claro que pueda establecerse riesgo de confusión sobre la base de algunos de los productos o servicios anteriores, no es necesario que el análisis de la Oficina del uso efectivo se amplíe a todos los productos o servicios anteriores sino que puede centrarse en aquellos productos o servicios que sean suficientes para establecer la identidad/similitud con los productos o servicios impugnados.

Dicho de otro modo, dado que el riesgo de confusión puede establecerse sobre la base de una apreciación sobre el uso efectivo para algunos de los productos o servicios anteriores, no es necesario examinar las pruebas del uso presentadas por el oponente en relación con el resto de productos o servicios anteriores.

Las siguientes secciones incluyen una serie de orientaciones para ayudar a establecer si la marca anterior ha sido utilizada eficazmente para los productos y servicios registrados. Para más información, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los productos y](#)

[servicios](#) y, en particular, la práctica relativa al uso de todas las indicaciones generales del título de clase y las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#).

### 6.3.1 Comparación del uso de productos y servicios con la lista de productos y servicios

Procede examinar con atención si los productos y servicios en relación con los cuales se ha utilizado la marca entran realmente dentro de la categoría de productos y servicios registrados.

#### Ejemplos

Asunto n.º	Productos y servicios registrados	Productos y servicios utilizados	Observación
18/01/2011, <a href="#">T-382/08</a> , Vogue	Calzado	<i>Venta al por menor de calzado</i>	No admisible (apartados 47 y 48).
13/05/2009, <a href="#">T-183/08</a> , Jello Schuhpark II	Calzado	<i>Servicios de venta al por menor relacionados con el calzado</i>	No admisible (apartado 32).
08/11/2001, <a href="#">R 807/2000-3</a> , DEMARA / DEMAR Antibióticos, S.A.	Productos farmacéuticos, veterinarios y desinfectantes	<i>Compresas y pañales de papel para la incontinencia</i>	No admisible aunque los productos específicos pueden ser distribuidos en farmacias (apartados 14 y 16).
03/10/2008, <a href="#">R 1533/2007-4</a> , Geo Madrid (fig.) / GEO	Servicios de telecomunicaciones de la clase 38	<i>Proporcionar una plataforma de compra por Internet</i>	No admisible (apartado 16).
03/05/2004, <a href="#">R 68/2003-2</a> , SWEETIE / SWEETY	Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; zumos concentrados de frutas y cítricos, conservas; azúcares, galletas, tartas, pastelería y confitería	<i>Salsas de fresa, caramelo o chocolate</i>	No admisible (apartado 20).
24/02/2010, <a href="#">R 1519/2008-1</a> , DADO / DODOT <i>et al.</i>	Pañales de gasa para bebé de la clase 25	<i>Pañales desechables de papel y celulosa (clase 16)</i>	No admisible (apartado 29).

Asunto n.º	Productos y servicios registrados	Productos y servicios utilizados	Observación
18/06/2010, <a href="#">R 594/2009-2</a> , BANIF / BANIF (fig.)	<i>Administración, representación y asesoría general</i> de la clase 35 <i>Proyectos técnicos, económicos y administrativos</i> de la clase 42	<i>Administración de fondos y activos personales o agencias inmobiliarias</i> (clase 36)	No admisible (apartado 39).
31/05/2011, <a href="#">B 1 589 871</a>	Interruptores eléctricos y «partes de lámparas»	<i>Aparatos de alumbrado</i>	No admisible.
25/11/2002, <a href="#">B 253 494</a>	<i>Servicios educativos</i>	<i>Servicios de esparcimiento</i>	No admisible.
28/04/2011, <a href="#">B 1 259 136</a>	<i>Servicios de transporte y distribución</i> de la clase 39	Entrega a domicilio de productos comprados en tiendas de venta al por menor	No admisible porque los servicios registrados se prestan por empresas de transporte especializadas cuya actividad no es prestar otros servicios, mientras que la entrega a domicilio de productos comprados en un establecimiento de venta al por menor solo es un servicio adicional complementario integrado en los servicios de venta al por menor.

Asunto n.º	Productos y servicios registrados	Productos y servicios utilizados	Observación
23/08/2012, <a href="#">R 1330/2011-4</a> , AF (fig.)	<i>Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración de empresas, trabajos de oficina</i> de la clase 35	Servicios de venta al por menor	No admisible. Si la marca está registrada para las indicaciones generales incluidas en la clase 35, pero el uso se demuestra solo para los <i>servicios de venta al por menor</i> para determinados productos, esto no constituirá una prueba válida del uso para algunas de las indicaciones específicas de la clase 35 ni del título de clase en su conjunto (apartado 25, por analogía).

### 6.3.2 Importancia de la clasificación

Es importante establecer si los productos o servicios específicos para los que se ha utilizado la marca están comprendidos en alguna **indicación general** incluida en el **título de clase** de una clase en particular de productos o servicios, y si es así, en cuál de ellas.

Por ejemplo, el título de clase de la clase 25 es *prendas de vestir, calzado, sombrerería* y cada uno de estos tres artículos constituye una «indicación general». Aunque, en general, el objeto de la clasificación únicamente es de tipo administrativo, es importante, para apreciar la naturaleza del uso, establecer si los productos para los que se ha utilizado la marca entran dentro de la indicación general de *prendas de vestir, calzado o sombrerería*.

Esto resulta evidente cuando las categorías de productos similares se clasifican de distinta forma por determinados motivos. Por ejemplo, el calzado está comprendido en diferentes clases, según el propósito correspondiente: *zapatos ortopédicos* en la clase 10 y *zapatos para uso normal* en la clase 25. Debe establecerse, atendiendo a las pruebas aportadas, a qué tipo de calzado se refiere el uso.

### 6.3.3 Uso y registro relacionados con las indicaciones generales de los «títulos de clase»

En caso de que una marca esté registrada en **todas** o **parte** de las indicaciones incluidas en el título de clase de una clase en particular, y haya sido utilizada en relación con productos o servicios que están correctamente clasificados en la misma clase en una de estas **indicaciones generales**, la marca se reputará utilizada para una **indicación general** específica.

Ejemplo: La marca anterior está registrada para *prendas de vestir, calzado y sombrerería* de la clase 25. Las pruebas hacen referencia a «faldas», «pantalones» y «camisetas».

Conclusión: La marca ha sido utilizada para *prendas de vestir*.

En cambio, si una marca está registrada únicamente para **una parte** de las **indicaciones generales** incluidas en el título de clase de una clase en particular, pero ha sido utilizada en relación con productos y servicios que entran dentro de **otra** indicación general de esa misma clase, la marca no se reputará utilizada en relación con los productos y servicios registrados (véase también el [punto 6.3.4](#)).

Ejemplo: La marca anterior está registrada para *prendas de vestir* de la clase 25. Las pruebas solo hacen referencia a «botas».

Conclusión: La marca no se ha utilizado para los productos para los que está registrada.

### 6.3.4 Uso para las subcategorías de productos y servicios y productos y servicios similares

Esta parte aborda el grado de protección que se garantiza cuando existe un uso de subcategorías de productos y de productos o servicios «similares».

En principio, no es apropiado aceptar la prueba del uso relacionada con productos y servicios «diferentes», pero de algún modo «vinculados», como si abarcara automáticamente otros productos y servicios registrados. En particular, la referencia al concepto de **similitud de los productos y servicios no constituye una consideración** válida en este contexto. La tercera frase del [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#) no establece ninguna excepción a este respecto.

Ejemplo: La marca anterior está registrada para *prendas de vestir* de la clase 25. Las pruebas solo hacen referencia a «botas».

Conclusión: La marca no se ha utilizado para los productos para los que está registrada.

#### 6.3.4.1 Marca anterior registrada para una categoría amplia de productos y servicios

En el asunto Aladin, el Tribunal General consideró:

«si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada».

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; véase también 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).

Por lo tanto, el caso de que la marca anterior esté registrada para una **categoría amplia** de productos y servicios, pero el oponente solo presente la prueba del uso en relación con productos y servicios específicos **comprendidos en esta categoría**, suscita la cuestión de saber si la prueba del uso presentada debe considerarse únicamente como prueba del uso para los productos y servicios específicos, que no se mencionan como tales en la lista de productos y servicios, o para la categoría amplia tal como se especifica en el Registro.

El Tribunal General señaló asimismo, por un lado, que procede interpretar que el [artículo 47, apartado 2, última frase, del RMUE](#) tiene por objeto evitar que una marca goce de una protección amplia únicamente porque haya sido registrada para una amplia gama de productos o servicios, si solo se ha utilizado en relación con una parte de los mismos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la amplitud de las categorías de productos o servicios para los que se haya registrado la marca anterior, y en particular la generalidad de los términos empleados a tal efecto para describir dichas categorías, a la vista de los productos o servicios cuyo uso efectivo haya sido establecido *de facto* (apartado 44).

Por otro lado, no es necesario que el oponente presente pruebas de todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente de productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (apartado 46). La razón subyacente es que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecte el registro.

Por lo tanto, la protección está disponible **solo** para la subcategoría o subcategorías a la que pertenecen los productos o servicios utilizados si:

1. Una marca ha sido registrada para una **categoría** de productos o servicios:
  - a. a) lo suficientemente amplia para abarcar una serie de subcategorías que no sea arbitraria;
  - b. b) susceptible de ser considerada de forma autónoma;

y

2. la prueba del uso efectivo de la marca se demuestra solo para una parte de esos productos o servicios.

Debe facilitarse un razonamiento adecuado para definir las subcategorías y, atendiendo a las pruebas presentadas por el oponente, hay que explicar si el uso se

ha demostrado respecto de solo una **parte** de la lista o de la subcategoría o subcategorías iniciales amplias. Véanse los ejemplos del [punto 6.3.4.3 infra](#).

Esto es especialmente importante en el caso de las marcas registradas para *productos farmacéuticos*, que solo se suelen utilizar para un tipo de medicamento que trata una determinada enfermedad (véanse los ejemplos de *productos farmacéuticos* del [punto 6.3.4.3 infra](#)).

Por otro lado, debe aceptarse el uso para toda una categoría si existen ejemplos de distintos tipos de productos que pertenecen a esta categoría y no hay otras subcategorías que abarquen los diferentes productos.

Signo impugnado	Asunto n.º
CARRERA	09/09/2009, <a href="#">R 260/2009-4</a> , (caducidad)
<p>El uso acreditado de una marca para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inscripción decorativa</li> <li>• paquetes de rendimiento mejorado</li> <li>• tapas para compartimentos de almacenamiento</li> <li>• conjuntos de ruedas y conjuntos completos de ruedas para verano e invierno, y</li> <li>• placas protectoras de umbrales de puertas</li> </ul> <p>se consideró prueba del uso suficiente para las <i>piezas de vehículos terrestres y de motor</i> en general para las que la marca fue registrada. Los principales argumentos fueron que se utilizaba para muchas partes de vehículos de motor distintas y que los productos cuyo uso se había demostrado abarcaban, por tanto, un amplio espectro de partes de vehículos de motor: elementos del chasis, la carrocería, el motor, el diseño interior y los elementos decorativos.</p>	

En el caso de una marca registrada para una **categoría amplia de productos y servicios que no sea suficientemente clara y precisa** como para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, basándose solamente en ella, el alcance de la protección, debe ser posible, en principio, determinar el alcance preciso mediante la prueba del uso (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 68-70; 04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE *et al.*, EU:C:2020:151, § 136). Son aplicables los principios generales mencionados anteriormente. Para más información sobre términos poco claros e imprecisos, véase las Directrices, [Parte C. Oposición, Sección 2. Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos y servicios, punto 1.5.2..](#)

#### 6.3.4.2 Marca anterior registrada para productos o servicios especificados de forma precisa

En cambio, la prueba del uso efectivo de la marca para algunos de los productos o servicios especificados cubre necesariamente **toda esa categoría** si:

1. la marca ha sido registrada para productos o servicios **definidos** de forma tan precisa y circunscrita que
2. no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 42).

La resolución deberá indicar, debidamente, en qué casos se considera imposible hacer subdivisiones y, en su caso, el por qué.

#### 6.3.4.3 Ejemplos

Para definir subcategorías adecuadas de **indicaciones** generales, el **criterio de la finalidad o el destino del producto o del servicio** de que se trate tiene un carácter esencial, ya que es aplicado por los consumidores con anterioridad a cualquier compra (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Si los productos o servicios en cuestión tienen varias finalidades, no es posible crear, de manera no arbitraria, subcategorías independientes al considerar por separado cada una de las finalidades mencionadas (16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 51).

Otro criterio aplicable para definir subcategorías adecuadas podrían ser otras características del producto o servicio, por ejemplo, la naturaleza del producto o servicio o el consumidor del producto o servicio. El origen geográfico de los productos no es relevante. Aunque el origen geográfico de los vinos es un factor importante para elegirlos, este factor no es tan importante como para que vinos con diferentes denominaciones de origen puedan constituir subcategorías de productos que puedan considerarse de forma autónoma (30/06/2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Signo anterior	Asunto n.º
ALADIN	14/07/2005, <a href="#">T-126/03</a>
<p>Productos y servicios: <i>productos para pulir metales</i> de la clase 3.</p> <p>Apreciación de la prueba del uso: la marca anterior se registró para <i>productos para pulir metales</i> de la clase 3, pero en realidad solo fue objeto de un uso efectivo para el <i>algodón mágico</i> (un producto para pulir metal consistente en algodón impregnado de un pulimento). El Tribunal consideró que «productos para pulir metales», que en sí misma es ya una subcategoría del término del título de clase <i>preparaciones para pulir</i>, es lo suficiente precisa y circunscrita con respecto de la función y la finalidad de los productos reivindicados. No se puede establecer otra subcategoría sin que esta resultara artificial y, por lo tanto, se supuso el uso para toda la categoría de <i>productos para pulir metales</i>.</p>	

Signo impugnado	Asunto n.º
PELLICO	15/06/2018, <a href="#">R 2595/2015-G</a> , PELLICO (fig.) Caducidad
<p>Productos y servicios: <i>calzado</i> de la clase 25.</p> <p>Apreciación de la prueba del uso: el uso ha sido probado solo para el <i>calzado de mujer</i>, lo que constituye una subcategoría suficientemente distinta dentro de la amplia categoría de <i>calzado</i>. El consumidor objetivo no solo desea satisfacer las necesidades de cubrir y proteger sus propios pies, sino que está buscando, específicamente, <i>calzado de mujer</i>. Las realidades del mercado también apoyan esta división: muchas zapaterías ofrecen exclusivamente calzado para mujeres o separan la sección de calzado para mujeres del resto (apartados 32, 39-42).</p>	

Signo impugnado	Asunto n.º
Turbo	19/06/2007, <a href="#">R 378/2006-2</a> , TURBO Caducidad
<p>Productos y servicios: <i>prendas de vestir</i> de la clase 25.</p> <p>Apreciación de la prueba del uso: la Sala de Recurso consideró que, además de a ropa de baño, se hacía referencia a otros tipos de prendas de vestir en las facturas y que también se podían encontrar en los catálogos, por ejemplo, camisetas, pantalones cortos tipo Bermudas, pantalones cortos de ciclismo y ropa interior femenina (apartado 21). Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró que había quedado demostrado el uso de la marca impugnada para <i>prendas de vestir</i> (apartado 22). La Sala de Recurso consideró, asimismo, que era prácticamente imposible y excesivamente costoso imponer al titular de una marca registrada para <i>prendas de vestir</i> la obligación de demostrar el uso en todas las subcategorías posibles que el solicitante podría subdividir de manera infinita (apartado 25).</p>	

Signo anterior	Asunto n.º
	<p>19/01/2009, <a href="#">R 1088/2008-2</a>, EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); ratificada mediante 15/12/2010, <a href="#">T-132/09</a>, Epcos, EU:T:2010:518</p>

Productos y servicios: *aparatos y dispositivos de medición* de la clase 9.

Apreciación de la prueba del uso: la marca se utilizó para aparatos y partes de los mismos de medición de la temperatura, presión y nivel. La decisión impugnada consideró que la lista original de la marca anterior para *aparatos y dispositivos de medición* era «muy amplia» y determinó, aplicando los criterios establecidos en la sentencia *Aladin*, que solo se había demostrado el uso para una subcategoría de productos, en concreto: *aparatos de medición, destinados a la medición de la temperatura, de la presión y del nivel; partes de dichos aparatos*. La Sala de Recurso consideró que este enfoque era razonable a la vista de las circunstancias del asunto y suscribió esta argumentación y conclusiones en la resolución que se impugna en este sentido (apartado 29).

Signo impugnado	Asunto n.º
ICEBERG	23/07/2009, <a href="#">R 1166/2008-1</a> , ICEBERG Caducidad
<p>Productos y servicios: <i>aparatos de calefacción, producción de vapor, de refrigeración, de secado, de ventilación y de distribución del agua</i> de la clase 11.</p> <p>Apreciación de la prueba del uso: la Sala de Recurso concluyó que el uso de la marca solo quedó demostrado para frigoríficos, congeladores y módulos de aire acondicionado para yates y barcos (apartado 26). Estos productos estaban incluidos en las subcategorías <i>aparatos de calefacción</i> (en la medida en que los aparatos de aire acondicionado puedan utilizarse como calentadores), <i>aparatos de refrigeración</i> (en la medida en que los aparatos de aire acondicionado, frigoríficos y congeladores puedan mantener el aire y alimentos fríos) y <i>aparatos de ventilación</i> (en la medida en que las máquinas de aire acondicionado, frigoríficos y congeladores incluyan circuitos de ventilación) para los que fue registrada la marca. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró que debería seguir registrada para esas subcategorías (apartado 27). Sin embargo, la Sala de Recurso no consideró adecuado limitar el alcance de la protección de la marca a <i>yates y barcos</i>, ya que esto dividiría aún más las «subcategorías» y resultaría en una limitación injustificada (apartado 28).</p> <p>Conclusión: se consideró probado el uso para <i>aparatos de calefacción, refrigeración y ventilación</i>.</p>	

Signo impugnado	Asunto n.º
LOTUS	02/12/2008, <a href="#">R 1295/2007-4</a> , LOTUS Caducidad

Productos y servicios: *ropa exterior e interior, calcetería, corsés, corbatas, tirantes, guantes, ropa interior* de la clase 25.

Apreciación de la prueba del uso: no se presentaron pruebas relativas a los productos *corsés, corbatas, tirantes*. Ninguno de los elementos de prueba presentados menciona estos productos o hace referencia a los mismos. El uso de una marca debe demostrarse para todos los productos y servicios para los que esté registrada. La marca está registrada para *ropa exterior e interior* pero también para productos específicos dentro de esta categoría, entre otros, *corsés, corbatas, tirantes*. El uso para otros productos no es suficiente para mantener la protección de la legislación en materia de marcas para dichos productos, aunque estos otros productos también estén comprendidos en la categoría de *ropa exterior e interior*. La División de Nulidad consideró, en cambio, que el uso era suficiente, porque según los principios de la sentencia *Aladin* (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288) los *corsés, corbatas, tirantes* están comprendidos en el término genérico de *ropa exterior e interior*. Aunque esto es verdad, esta cuestión se subordina al examen de si los productos utilizados pueden incluirse en el término impugnado. No es el caso, sin embargo, de los *corsés, corbatas, tirantes*. Si junto con el término genérico amplio la marca también reivindica, expresamente, los productos específicos cubiertos por el término genérico, deberá utilizarse también para dichos productos específicos para que siga estando registrada para ellos (apartado 25).

Signo anterior	Asunto n.º
GRAF-SYTECO	16/12/2010, <a href="#">R 1113/2009-4</a> , GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO
<p>Productos y servicios: <i>instrumentos eléctricos (incluidos en la clase 9); aparatos ópticos, instrumentos de pesar, de medida, de señalización y de control (supervisión); equipos de procesamiento de datos y ordenadores, en particular máquinas operadoras, de supervisión y control, instalaciones, vehículos y construcciones; programas de ordenador grabados; contadores electrónicos</i> de la clase 9, <i>servicios de reparación</i> de la clase 37 y <i>programación de computadoras</i> de la clase 42.</p> <p>Apreciación de la prueba del uso: los aparatos que el oponente ha demostrado que ha introducido en el mercado están comprendidos en el término de <i>hardware</i> tal como se especifica en la clase 9. Se trata, sin embargo, de una categoría amplia, especialmente considerando el desarrollo masivo y la gran especialización que está teniendo lugar en este ámbito, que puede dividirse en subcategorías, con arreglo a los productos realmente fabricados. En el presente caso, los productos deben limitarse a la industria automovilística. Dado que el oponente está obligado a aportar una garantía legal a sus clientes, puede considerarse que también ha acreditado el uso del servicio relativo a la reparación del <i>hardware</i> en cuestión (clase 37). La Sala de Recurso consideró, asimismo, que los <i>programas de ordenador grabados</i> de la clase 9 era una categoría muy amplia y debía limitarse al ámbito de actividad real del oponente (apartados 30-31). No se aportaron pruebas para la clase 42.</p>	

Signo anterior	Asunto n.º
HEMICELL	20/09/2010, <a href="#">R 155/2010-2</a> , HICELL (fig.) / HEMICELL
<p>Productos y servicios: <i>comida para animales</i> de la clase 31, y <i>alimentos y piensos para animales, piensos para animales y aditivos no medicados para piensos para animales</i> de la clase 31.</p> <p>Apreciación de la prueba del uso: la resolución impugnada estaba equivocada al considerar que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo para <i>comida para animales</i> de la clase 31, y <i>alimentos y piensos para animales, piensos para animales y aditivos no medicados para piensos de animales, todos incluidos en la clase 31</i>, ya que esta conclusión es contraria a las conclusiones del Tribunal en la sentencia <i>Aladin</i>. El motivo argüido por la resolución impugnada no es admisible, ya que debería haberse probado si la categoría de productos amparados por la marca anterior fue o no susceptible de ser dividida en subcategorías autónomas y si los productos para los que se ha acreditado el uso de la marca anterior pueden clasificarse en una de ellas. Por lo tanto, la Sala de Recurso considera que la marca anterior está, a efectos del examen de la oposición, registrada en relación solo con los <i>aditivos para piensos para animales</i> de la clase 31.</p>	

Signo impugnado	Asunto n.º
VIGOR	18/11/2015, <a href="#">T-361/13</a> , VIGOR / VIGAR
<p>Productos y servicios: <i>todo tipo de cepillos y artículos de cepillado con fines de limpieza e higiene</i> de la clase 21.</p> <p>El uso probado de una marca para escobas, cepillos y esponjas, entre otros productos, se consideró prueba del uso suficiente para «todo tipo de cepillos y artículos de cepillado con fines de limpieza e higiene» para los que se registró la marca. El Tribunal dictaminó que estos productos de hogar y de cocina no constituyen una categoría suficientemente amplia para que sea necesario identificarlos dentro de subcategorías en las que tuviera que demostrarse específicamente el uso real. Por el contrario, debía dictaminarse que no es posible realizar subdivisiones significativas en esa categoría de productos.</p>	

### Productos farmacéuticos

En muchos casos, el Tribunal tuvo que definir las subcategorías apropiadas para *productos farmacéuticos* de la clase 5 y consideró que la finalidad y el destino de un producto terapéutico viene expresada en su indicación terapéutica. Por lo tanto, la *indicación terapéutica* es fundamental para definir la correspondiente subcategoría de productos farmacéuticos. En este sentido, son irrelevantes otros criterios (como la forma de dosificación, los ingredientes activos, si se vende con receta o si es de libre prescripción).

El Tribunal consideró adecuadas las siguientes subcategorías de *productos farmacéuticos*:

Asunto n.º	Adecuada	No adecuada
13/02/2007, <a href="#">T-256/04</a> , Respicur	<i>Productos farmacéuticos para enfermedades respiratorias</i>	<i>Aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica.</i>
23/09/2009, <a href="#">T-493/07</a> , Famoxin	<i>Productos farmacéuticos para enfermedades cardiovasculares</i>	<i>Preparados farmacéuticos que contienen digoxina destinados al uso en humanos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.</i>
16/06/2010, <a href="#">T-487/08</a> , Kremezin, EU:T:2010:237	<i>Productos farmacéuticos para el tratamiento para el corazón</i>	<i>Solución estéril de adenosina para el uso en el tratamiento de afecciones cardíacas específicas, para administración intravenosa en hospitales.</i>
17/10/2006, <a href="#">T-483/04</a> , Galzin, EU:T:2006:323	<i>Preparaciones elaboradas básicamente con calcio</i>	<i>Productos farmacéuticos.</i>

### 6.3.5 Uso de la marca en piezas de recambio, servicios de posventa y mercados de segunda mano de los productos registrados

En la sentencia *Minimax*, el Tribunal afirmó que, en determinadas circunstancias, el uso de la marca también se puede considerar efectivo para productos «registrados» ya comercializados y que ya no sean objeto de nuevas ofertas de venta (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, § 40 *et seq.*).

- Así ocurre, en particular, cuando el titular de la marca con la que tales productos se hayan comercializado **venda piezas de recambio** que formen parte de la composición o la estructura de esos productos ya comercializados.
- Lo mismo puede afirmarse cuando el titular de la marca la utilice efectivamente en el caso de **operaciones de posventa**, como la venta de accesorios o productos afines, o la prestación de servicios de mantenimiento y de reparación.

Signo	Asunto n.º
Minimax	11/03/2003, <a href="#">C-40/01</a>

Productos y servicios: *extintores y productos afines frente a componentes y servicios postventa.*

Apreciación de la prueba del uso: en los años 80 expiró la autorización relativa a los extintores comercializados por Ansul con la marca Minimax. Desde entonces, Ansul ya no comercializa extintores con dicha marca. No obstante, Ansul vendió piezas de recambio y preparaciones para extintores de dicha marca a empresas encargadas del mantenimiento de estos aparatos. Durante el mismo período, se ocupó del mantenimiento de los aparatos de la marca Minimax, los revisó y los reparó directamente, hizo que figurara dicha marca en las facturas relativas a tales servicios y colocó sobre dichos aparatos etiquetas autoadhesivas en las que reproducía esta marca, así como precintos en los que figuraba el texto «Gebruiksklaar Minimax» (Minimax listo para usar). Además, Ansul vendió las referidas etiquetas autoadhesivas y los precintos descritos a las empresas de mantenimiento de extintores.

No obstante, estas consideraciones del Tribunal se deberían interpretar **de forma estricta** y aplicar únicamente en casos muy excepcionales. En la sentencia *Minimax*, el Tribunal aceptó el uso en relación con productos diferentes de los registrados, lo que no es conforme a la norma general recogida en el [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#).

En la sentencia *Testarossa*, el Tribunal de Justicia confirmó que, en principio, la **reventa ulterior de productos de segunda mano** que llevan la marca no constituye un uso efectivo (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 55). Sin embargo, consideró que la reventa **por el titular** de productos de segunda mano que llevan la marca puede tenerse en cuenta como prueba del uso de dicha marca. El hecho de que el titular de la marca no pueda prohibir a terceros el uso de su marca para productos ya comercializados con dicha marca no significa que no pueda utilizarla él mismo para tales productos. Si el titular de la marca de que se trate utiliza efectivamente dicha marca, **de conformidad con su función esencial**, que es garantizar la **identidad del origen** de los productos para los que ha sido registrada, al revender productos de segunda mano, dicho uso puede constituir un «uso efectivo» (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 56-60).

#### 6.3.6 Uso para la venta de los propios productos del fabricante

Los servicios de venta al por menor de la clase 35 se definen en la nota explicativa de la Clasificación de Niza como

... el agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta.

A partir de esa explicación se deduce que el concepto de «servicios de venta al por menor» tiene **tres características esenciales** : en primer lugar, la finalidad de esos servicios es la venta de productos a los consumidores; en segundo lugar, están dirigidos a los consumidores con vistas a permitirles examinar y comprar

convenientemente los productos; y en tercer lugar, se prestan por cuenta de terceros (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Los «**terceros**» que se benefician del «agrupamiento de productos **diversos**» son los diversos fabricantes que buscan un hueco en el mercado para sus productos.

El Tribunal entiende que el objetivo de la venta al por menor es la venta de productos a consumidores. Esto incluye, además de la transacción de ventas legales, toda actividad llevada a cabo por el comerciante con la finalidad de propiciar el buen fin de una transacción de ese tipo. Esa actividad consiste, por ejemplo, en seleccionar un surtido de productos que se ofrecen a la venta y ofrecer una variedad de servicios con el fin de inducir al consumidor a concluir la mencionada transacción con el comerciante en cuestión, más que con un competidor (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Por ejemplo, el concepto de «servicios de venta al por menor» incluye los servicios de un centro comercial pensado para que los consumidores puedan examinar y comprar los productos, en beneficio de las empresas que ocupan el centro comercial en cuestión (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). El Tribunal ha confirmado que los servicios también pueden ser objeto de comercio minorista dado que existen situaciones en las que un comerciante selecciona y ofrece un surtido de servicios de terceros para que el consumidor pueda elegir entre dichos servicios desde un único punto de contacto (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Del mismo modo que hacer publicidad de los propios productos no constituye un uso de los servicios de publicidad de la clase 35, tampoco se están utilizando los servicios de venta al por menor de la clase 35 cuando el fabricante solamente vende sus propios productos en su tienda o sitio web. La venta de sus propios productos por el propio fabricante no es un servicio independiente sino una actividad cubierta por la protección que confiere el registro de los **productos**. No sería adecuado asimilar la protección que confiere el registro de los productos en cualquiera de las clases de la 1 a la 34 con la protección que confiere el registro para los servicios de venta al por menor de la clase 35. Aunque los fabricantes pueden ofrecer servicios auxiliares (como tener un punto de venta con dependientes, publicidad, asesoría, servicio posventa, etc.) en el curso de la venta de sus propios productos, dichas actividades únicamente se consideran un «servicio» remunerado si no forman parte integral de la oferta para la venta de los productos (10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). En consecuencia, si un fabricante utiliza una marca comercial en relación con actividades que forman parte integral de la oferta para la venta de sus propios productos, no está utilizando los servicios de venta al por menor de la clase 35. Esta interpretación también la confirman los ejemplos del uso (infractor) que proporciona el apartado 3 del [artículo 9 del RMUE](#).

Dicha actividad de ventas tampoco estaría en línea con la definición de «servicios de venta al por menor» que ofrece la nota explicativa de la Clasificación de Niza según la interpretación del Tribunal, porque no comporta ningún beneficio para fabricantes

terceros. Por lo tanto, falta una característica esencial de los servicios de venta al por menor.

Asimismo, el uso efectivo debe ser coherente con la función esencial de una marca. La marca utilizada en relación con un punto de venta para los propios productos del fabricante sirve para distinguir dichos **productos** de los productos de otro fabricante, pero no para distinguir los **servicios** que presta dicho punto de venta de los que se prestan a través de otros puntos de venta. Los fabricantes que venden sus propios productos en sus propias tiendas compiten en el mercado de los **productos** que venden, pero no compiten en el mercado de los **servicios de venta al por menor**, que se dirige a fabricantes terceros. Gestionar una tienda **exclusivamente** para la venta de los propios productos del fabricante excluye la oferta de productos competidores de fabricantes terceros.

Sin embargo, no debe negarse el uso para servicios de venta al por menor si el oponente, cuando agrupa los productos que ofrecen terceros, incluye, además de los productos de otros comerciantes, los productos que él mismo fabrica.

## 7 Uso por el titular o en su nombre

### 7.1 Uso por el titular

Según lo dispuesto en el [artículo 18, apartado 1](#), y en el [artículo 47, apartado 2](#), del RMUE, incumbe generalmente al titular hacer un uso efectivo de la marca registrada anterior. Estas disposiciones también abarcan el uso de la marca por el anterior titular durante el transcurso de su titularidad.

### 7.2 Uso por terceros autorizados

A tenor del [artículo 18, apartado 2, del RMUE](#), el uso de la marca de la Unión Europea con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular. Esto significa que el titular tiene que haber dado su consentimiento **antes** de que el tercero utilice la marca. Se considerará insuficiente una aceptación *a posteriori*.

Un caso típico de uso por terceros es el uso llevado a cabo por los **titulares de licencias**. Del mismo modo, el uso efectuado por empresas **vinculadas económicamente** con el titular de la marca, como miembros del mismo grupo de empresas (filiales, sucursales, etc.) ha de reputarse uso autorizado (30/01/2015, [T-278/13](#), ahora, EU:T:2015:57, § 38). En caso de que los productos sean fabricados por el titular de la marca (o con su consentimiento), pero posteriormente sean puestos en el mercado por **distribuidores** mayoristas o minoristas, habrá de considerarse que se trata de un uso de la marca (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboj, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

En la fase de **prueba** bastará *prima facie* que el oponente se limite a presentar la prueba del uso de la marca por un tercero. La Oficina infiere de dicho uso, combinado con la capacidad del oponente para presentar la prueba al respecto, que el oponente ha dado su consentimiento previo.

Esta posición de la Oficina fue confirmada por la sentencia de 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (ratificada mediante 11/05/2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310). El Tribunal señaló que parece poco probable que el titular de una marca pueda presentar la prueba de un uso de esta efectuado contra su voluntad. Con mayor razón podía la Oficina **basarse en esta presunción** si se tiene en cuenta que el solicitante no negaba que se hubiese usado la marca anterior con el consentimiento del oponente.

Con todo, si la Oficina **albergara dudas** o, en general, en los casos en los que el solicitante refute expresamente el consentimiento del oponente, incumbe a este último presentar nuevas pruebas que demuestren que otorgó su consentimiento antes de que la marca fuera utilizada. En tales casos, la Oficina concede al oponente un nuevo plazo de dos meses para presentar dichas pruebas.

### **7.3 Uso de marcas colectivas y marcas de certificación por usuarios autorizados**

Por regla general, las **marcas colectivas** no son utilizadas por la asociación titular sino más bien por sus miembros. En lo que respecta a las marcas colectivas de la Unión Europea, esto se refleja en el [artículo 78 del RMUE](#), que establece que el uso realizado por cualquier persona facultada para utilizar la marca satisface el requisito del usuario.

Las **marcas de certificación** no son utilizadas por sus propietarios, sino por usuarios autorizados, con el fin de garantizar a los consumidores que los productos o servicios poseen una característica concreta. En lo que respecta a las marcas de certificación de la Unión Europea, esto se refleja en el [artículo 87 del RMUE](#), que establece que el uso realizado por la persona facultada para ello de conformidad con las disposiciones que regulan el uso de la marca de certificación satisface el requisito del usuario.

## **8 Irrelevancia del uso ilícito**

La cuestión de saber si la marca ha sido utilizada de forma que satisfaga los requisitos del uso previsto en los artículos [18](#) y [47](#) del RMUE requiere una apreciación de hecho sobre el uso efectivo. El uso será «efectivo» en este contexto incluso si el usuario vulnera las disposiciones legales.

Un uso que pueda **inducir al público a error** a efectos de lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 1, letra g\)](#), o el [artículo 58, apartado 1, letra c\)](#), del RMUE o en disposiciones de derecho nacional sigue siendo «efectivo» a efectos de la declaración de las marcas anteriores invocadas en un procedimiento de oposición. Las sanciones previstas para

el uso engañoso son la declaración de nulidad o de caducidad, según proceda, o una prohibición de uso (contemplada en el [artículo 137, apartado 2, del RMUE](#)).

Se aplica el mismo principio en aquellos casos en que el uso se realice en virtud de un contrato de licencia ilegal (por ejemplo, contratos que infrinjan las normas de competencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o las normas nacionales). Del mismo modo, el hecho de que el uso pueda vulnerar derechos de terceros también es irrelevante.

## 9 Justificación de la falta de uso

De conformidad con el [artículo 47, apartado 2 del RMUE](#), el oponente puede alternativamente acreditar que existen causas justificativas para la falta de uso de la marca registrada anterior. Estas causas abarcan, tal como menciona el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

Como excepción de la obligación de uso, debe interpretarse de forma limitada el concepto de motivos adecuados para la falta de uso.

Los «impedimentos burocráticos», que pueden plantearse **con independencia de la voluntad** del titular de la marca, pueden ser insuficientes, salvo si guardan una **relación directa** con la marca, hasta el extremo de que su empleo dependa de la finalización de los trámites administrativos de que se trate. Sin embargo, el criterio de una relación directa no implica necesariamente que el uso de la marca sea imposible, sino que bastará que el uso **no sea razonable**. Es preciso apreciar caso por caso si un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate haría que no fuese razonable el uso de dicha marca. Así, por ejemplo, no sería razonable exigir al titular de una marca que comercializase sus productos en los establecimientos de sus competidores (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

### 9.1 Riesgos empresariales

Procede considerar que el concepto de causas justificativas se refiere a cuestiones que se plantean ajenas a la voluntad del titular, que hacen que el uso de la marca sea imposible o poco razonable, y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales (14/05/0008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, § 27; 09/07/2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Por consiguiente, las dificultades financieras de una empresa derivadas de una recesión económica o de sus propios problemas financieros no se consideran causas justificativas de la falta de uso a efectos del [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#), ya que

este tipo de dificultades constituyen una parte natural del funcionamiento de una empresa.

## 9.2 Intervención estatal o judicial

Las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales son dos ejemplos de causas válidas para la falta de uso expresamente mencionadas en el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las **restricciones a la importación** consisten en un embargo comercial que afecta a los productos protegidos por la marca.

Otros **requisitos oficiales** pueden estar constituidos por un monopolio del Estado, que impide cualquier tipo de uso, o una prohibición estatal de vender los productos por motivos de salud o de defensa nacional. Casos típicos a este respecto son los procedimientos reglamentarios como:

- ensayos clínicos y autorización de nuevos medicamentos (18/04/2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA / LEVELINA); o
- la autorización de la autoridad de seguridad alimentaria, por la que ha de pasar el titular antes de ofrecer en el mercado sus productos y servicios.

Signo anterior	Asunto n.º
HEMICELL	20/09/2010, <a href="#">R 155/2010-2</a> , HICELL (fig.) / HEMICELL
Las pruebas presentadas por el oponente acreditan debidamente que el uso de las marcas anteriores para un aditivo alimentario, en concreto, <i>potenciador de la digestibilidad zootécnica (enzimas para piensos)</i> estaban condicionadas a una autorización previa que debe emitir la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tras presentar una solicitud ante dicho órgano. Dicho requisito debe considerarse un requisito oficial en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC.	

Respecto del procedimiento o medidas cautelares de un tribunal debe hacerse la siguiente diferenciación:

Por un lado, la simple amenaza de un litigio o de una acción de anulación pendiente contra la marca anterior no libera al oponente de la obligación de utilizar su marca en el tráfico económico. Depende del oponente, que es la parte atacante en el procedimiento de oposición, llevar a cabo una evaluación del riesgo adecuada de sus posibilidades de prevalecer en el procedimiento contencioso y extraer las conclusiones adecuadas de dicha evaluación sobre si continuar o no con el uso de su marca (18/02/2013, [R 1101/2011-2](#), SMART WATER, § 40; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

Signo anterior	Asunto n.º
HUGO BOSS	09/03/2010, <a href="#">R 764/2009-4</a> , HUGO BOSS / BOSS
<p>El procedimiento nacional [de anulación francés] planteado contra la marca opositora no puede considerarse una causa que justifica la falta del uso (apartado 19).</p> <p>Lo que sigue ocurriendo es que las causas que justifican la falta del uso son únicamente aquellas que están fuera de la zona y la influencia del titular de la marca, por ejemplo, los requisitos nacionales de autorización o las limitaciones a la importación. Estas causas son neutrales en relación con la marca que se debe utilizar, afectan no a la marca sino a los productos y servicios que el titular desea utilizar. Dichos requisitos nacionales de autorización o limitaciones a la importación se aplican al tipo o a las propiedades del producto en el que figura la marca, y no puede eludirse eligiendo una marca distinta. En este caso, por el contrario, el titular de la marca podría sencillamente fabricar cigarrillos en Francia o importarlos a Francia si hubiera elegido una marca distinta (apartado 25).</p>	

Signo anterior	Asunto n.º
MANPOWER	18/06/2010, <a href="#">R 997/2009-4</a> , MOON-POWER / MANPOWER
<p>Según el <a href="#">artículo 9, del RMUE</a> y el <a href="#">artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE</a>, no deben vulnerarse las marcas de terceros. Este requisito es aplicable a cualquier persona que utilice una denominación en el tráfico comercial, con independencia de si ha solicitado por sí mismo protección de marca o la ha obtenido para dicha denominación. Las personas que evitan cometer dichas infracciones no actúan por «causas que justifiquen» sino por ministerio de la ley. Así que, argumentar que al evitar el uso se infringiría de otro modo un derecho no es una causa justificada (resolución de 09/03/2010, <a href="#">R 764/2009-4</a>, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (§ 27).</p> <p>Tampoco el uso será «no razonable» en dichos casos. Las personas que, como titulares de marcas, se vean amenazadas por un procedimiento o una medida cautelar si comienzan a usarla, deberán tener en cuenta las perspectivas de éxito de la acción que se ha interpuesto contra ellos y podrán recapitular (no comenzar a utilizar la marca) o defenderse contra la reclamación. En cualquier caso, deben aceptar la resolución de los tribunales independientes, que pueden dictarse en procedimientos abreviados. Mientras esté pendiente una resolución definitiva, no podrán objetar que deben estar protegidos por el hecho de que, hasta que la resolución se convierta en definitiva, debe reconocerse la incertidumbre como causa que justifica la falta del uso. De hecho, la cuestión de qué debería ocurrir en el período entre que se presenta la acción o la solicitud de una medida cautelar y la resolución definitiva concluyente de nuevo se deja a los tribunales, ya que son ellos quienes adoptan resoluciones que todavía no son definitivas sobre la aplicación provisional. El demandado no tiene derecho a ignorar esas resoluciones y actuar como si no existieran tribunales (apartado 28).</p>	

Por otro lado, por ejemplo, una medida cautelar o una orden judicial de restricción en procedimientos de insolvencia, que imponga una prohibición general de transferir o disponer por parte del titular de la marca, puede ser una causa que justifique la falta

del uso porque obliga al oponente a dejar de utilizar su marca en el tráfico comercial. Un uso de la marca contrario a lo dictado por dicha orden judicial haría que el titular de la marca pueda reclamar daños y perjuicios (11/12/2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

### **9.3 Registros impugnados**

El Tribunal General ha aclarado que la existencia de una disposición nacional que reconozca los registros denominados «defensivos» (es decir, de signos que no van a ser utilizados en el comercio por su función puramente defensiva respecto a otro signo que es objeto de explotación comercial) no puede constituir una causa justificativa de la falta del uso de una marca anterior invocada como base de la oposición (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

### **9.4 Fuerza mayor**

Otras causas justificativas de la falta de uso son los casos de *fuerza mayor* que impiden el normal funcionamiento de la empresa del titular.

### **9.5 Consecuencias de la justificación de la falta de uso**

La existencia de causas justificativas no implica que la falta de uso durante el período mencionado se considere equivalente al uso real, lo que supondría el comienzo de un nuevo período de gracia una vez extinguidas las causas justificativas.

La falta de uso durante el citado período se limita a suspender el período de cinco años, con la consecuencia de que el período en el cual la falta de uso está justificada no se tiene en cuenta a la hora de calcular el período de gracia de cinco años.

Además, la duración del período durante el cual existieron causas justificativas puede ser importante. Las causas de la falta de uso que solo existen durante una parte del período relevante de cinco años no siempre pueden considerarse un motivo justificado para dejar de aplicar el requisito de la prueba del uso. En este contexto, el período durante el cual concurrieron estas razones y el tiempo transcurrido desde que dejaron de existir revisten una particular importancia (01/07/1999, [B 2 255](#)).

## **10 Resolución**

### **10.1 Competencia de la Oficina**

La Oficina lleva a cabo su propia apreciación de la prueba del uso presentada. Esto significa que su valor probatorio se aprecia con independencia de las observaciones

presentadas por el solicitante a este respecto. La apreciación de la importancia, pertinencia, carácter concluyente y eficacia de la prueba se basa en la facultad discrecional y de enjuiciamiento de la Oficina, y no incumbe a las partes, quedando excluida del principio de contradicción por el que se rigen los procedimientos *inter partes* (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN).

Una declaración del solicitante según la cual el uso ha quedado acreditado no tiene, por tanto, ningún efecto sobre la resolución de la Oficina. La petición de la prueba del uso es un motivo de defensa del solicitante. No obstante, una vez alegado el motivo de defensa por el solicitante, corresponde únicamente a la Oficina conducir el procedimiento posterior y valorar si la prueba presentada por el oponente posee suficiente valor probatorio. Con todo, el solicitante puede retirar formalmente la petición de la prueba del uso (véase supra [el punto 3.4.4](#)).

Lo anterior no es contrario al [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), el cual establece que en los procedimientos *inter partes* el examen de la Oficina se limitará a los hechos, pruebas, alegaciones y pretensiones presentadas por las partes. Sin embargo, aunque la Oficina queda vinculada a los hechos, pruebas y alegaciones que las partes proporcionan, no queda obligada por el valor jurídico que las partes les conceden a los mismos. En consecuencia, las partes pueden estar de acuerdo sobre los hechos que han sido acreditados o no, pero no pueden determinar si tales hechos son suficientes o no para acreditar el uso efectivo (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, [R 68/2000-2](#), MOBEC / NOVEX PHARMA).

## 10.2 Necesidad de apreciar la prueba del uso

No siempre es necesaria una decisión relativa al cumplimiento de la obligación de haber realizado un uso efectivo de la marca registrada.

Cuando el solicitante pida **prueba del uso** de los derechos anteriores, la Oficina también examinará si, y en qué medida, la marca anterior de que se trate fue utilizada, siempre que esto sea pertinente para el resultado de la resolución en cuestión. Siempre es necesario y obligatorio el examen de la prueba del uso en los casos en que la oposición tenga éxito parcial o total sobre la base de la marca anterior sujeta a la obligación de la prueba del uso.

La Oficina puede decidir no evaluar la prueba del uso cuando sea irrelevante para el resultado de la oposición, por ejemplo:

- en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra b\) RMUE](#), si no existe riesgo de confusión entre la marca impugnada y la marca anterior sujeta a la prueba del uso (10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64);
- si la oposición se estima totalmente basándose en otra marca anterior que no está sujeta a la obligación de la prueba del uso;

- si la oposición se estima totalmente sobre la base del [artículo 8, apartado 3, o del artículo 8, apartado 4, del RMUE](#);
- con arreglo al [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), si no se ha cumplido totalmente una de las condiciones necesarias para aplicar una de las condiciones necesarias.

Sin embargo, deberá indicarse expresamente en la resolución, mediante una breve justificación, si la marca anterior sujeta a la obligación de la prueba del uso hubiera sido examinada en la resolución omitiéndose la apreciación de la prueba del uso.

### 10.3 Apreciación global de las pruebas presentadas

Tal como se ha establecido con más detalle anteriormente (véase [supra el punto 2.2](#)), la Oficina ha de evaluar las pruebas presentadas en relación con el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso en una **apreciación global**. No es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera aislada (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Resulta aplicable el **principio de interdependencia**, lo cual significa que una prueba débil respecto de un factor relevante (por ejemplo, un volumen de ventas reducido) podría compensarse con pruebas sólidas relativas a otro factor (por ejemplo, un uso continuado durante un largo período).

Deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias de un asunto específico, **unas junto con otras**, para determinar la prueba del uso efectivo de la marca de que se trate. Las circunstancias concretas pueden incluir, por ejemplo, las características específicas de los productos/servicios de que se trate (por ejemplo, precios altos o bajos, productos de masas frente a productos especiales) o el mercado o ámbito de actividad determinado.

En ciertas condiciones, **las pruebas indirectas o circunstanciales** pueden ser adecuadas, incluso por sí mismas, para demostrar un uso efectivo.

Como la Oficina no valora el éxito comercial, un uso mínimo (pero que no tenga un carácter meramente simbólico o interno) puede, incluso, ser suficiente para considerarlo «efectivo», siempre que se vea como una garantía en el sector económico de que se trate para mantener o adquirir una cuota de mercado.

La resolución deberá indicar qué **pruebas** se presentaron. Sin embargo, por lo general, solo se mencionarán las pruebas pertinentes para la conclusión. Si se considera que la prueba es concluyente, bastará que la Oficina indique aquellos documentos que se utilizaron para llegar a dicha conclusión, así como el motivo por el que se utilizaron. Si se desestima una oposición porque la prueba del uso fue insuficiente, no se abordará la cuestión del riesgo de confusión ni se abordará lo dispuesto en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), en caso de que se haya reivindicado.

## 10.4 Tratamiento de la información confidencial

En virtud del [artículo 113, apartado 1, del RMUE](#), la Oficina debe publicar sus resoluciones. Por otra parte, en virtud del [artículo 114, apartado 4, del RMUE](#), a petición previa de la parte que haya mostrado un especial interés en que se mantenga la confidencialidad de ciertas partes del expediente, los datos en cuestión deberán mantenerse confidenciales frente al público<sup>75</sup>. Además, la necesidad de mantener ciertos datos confidenciales no exime a la Oficina de la obligación de exponer las razones de sus resoluciones.

Dada la naturaleza pública de las resoluciones, el interés justificado de una parte por mantener determinada información confidencial frente al público ha de conciliarse con la obligación de la Oficina de exponer las razones. Puede ser problemático razonar sin divulgar datos empresariales confidenciales, pero esto puede hacerse refiriéndose a dichos datos con carácter general. Por ejemplo, la resolución puede referirse a las facturas presentadas, indicar el intervalo de tiempo, la frecuencia y el territorio de ventas, la importancia de los volúmenes de ventas que representan y si son suficientes para justificar la conclusión de uso efectivo. Lo importante es que la resolución refleje que los datos empresariales relevantes han sido tenidos en cuenta y valorados en relación con el tipo de productos y servicios de que se trate y las características del mercado correspondiente. No basta con señalar si los factores en cuestión (hora, lugar, naturaleza y alcance del uso) se han cumplido o no para justificar la conclusión final sobre la cuestión del uso efectivo.

Por último, hay que aclarar que, sin perjuicio de la confidencialidad de un expediente o anexo en su totalidad, los datos contenidos que sean claramente de dominio público (p. ej., los extractos de prensa) podrán mencionarse en la resolución incluso de manera específica.

## 10.5 Ejemplos

Los siguientes asuntos constituyen ejemplos de algunas de las resoluciones dictadas por la Oficina o el Tribunal (con resultados distintos) en las que era importante llevar a cabo una apreciación global de las pruebas presentadas:

---

<sup>75</sup> Obsérvese, no obstante, que no se podrá mantener confidencial ninguna parte del expediente frente a la otra parte en el procedimiento, por razón del derecho de defensa (véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.4.4](#)).

## 10.5.1 Uso efectivo aceptado

Asunto	Observación
17/02/2011, <a href="#">T-324/09</a> , Friboi, EU:T:2011:47	El oponente (Fribo Foods Ltd.) presentó <b>varias facturas</b> relativas a grandes cantidades de productos, dirigidas a su compañía de distribución (Plusfood Ltd.), que pertenece al mismo grupo (Plusfood Group). Conviene señalar que la compañía de distribución coloca los productos en el mercado posteriormente. Asimismo, el oponente presentó <b>folletos sin fecha</b> , un <b>recorte de prensa</b> y tres <b>listados de precios</b> . Respecto de las facturas «internas», el Tribunal consideró que la cadena productor-distribuidor-mercado era un método común de organización empresarial que no podía considerarse un uso puramente interno. Los folletos sin fecha deben considerarse junto con otras pruebas fechadas como las facturas y los listados de precios y, por lo tanto, podían llegar a tenerse en cuenta. El Tribunal aceptó el uso efectivo y destacó que la apreciación global implicaba que todos los factores pertinentes debían considerarse de forma conjunta y no aislada.
02/05/2011, <a href="#">R 872/2010-4</a> , CERASIL / CERATOSIL	El oponente presentó, entre otros documentos, cerca de <b>50 facturas</b> que no estaban en la lengua del procedimiento. Se tacharon tanto los nombres de los destinatarios como las cantidades. La Sala de Recurso consideró que las facturas estándar que incluían la información habitual (la fecha, indicación del nombre/dirección del comprador y del vendedor, producto de que se trate, precio pagado) no necesitaban traducción. Aunque los nombres de los destinatarios y las cantidades vendidas fueron tachados, las facturas, en cambio, confirmaron la venta de los productos «CERATOSIL», indicados en kilogramos, a empresas en todo el territorio de referencia durante el período de referencia. Junto con el resto de pruebas ( <b>folletos, declaraciones juradas, artículos, fotografías</b> ), el conjunto se consideró suficiente para acreditar el uso efectivo.

Asunto	Observación
29/11/2010, <a href="#">B 1 477 670</a>	<p>El oponente, procedente del ámbito del mantenimiento de vehículos y la gestión de empresas vinculadas con la compraventa de vehículos, aportó diversos <b>informes anuales</b> que proporcionaron una visión general de sus actividades comerciales y financieras globales. La División de Oposición consideró que estos informes, por sí mismos, no constituían información suficiente sobre el uso real de la mayoría de los servicios reivindicados. Sin embargo, teniendo en cuenta los <b>anuncios y la publicidad</b> que mostraban la marca en cuestión en relación con determinados servicios, la División de Oposición concluyó que las pruebas, en su conjunto, aportaban suficientes indicaciones respecto del alcance, la naturaleza, el período y el lugar de uso para dichos servicios.</p>
29/11/2010, <a href="#">R 919/2009-4</a> , GELITE / GEHOLIT	<p>Los documentos presentados por el recurrente demuestran un uso de la marca en relación con «materiales de revestimiento basados en resinas artificiales (capas bases, intermedias y primeras capas) y lacas industriales». Las <b>etiquetas</b> adjuntas demuestran el uso de la marca para diversas capas bases y primeras capas. Esta información coincide con los <b>listados de precios</b> adjuntos. Las <b>hojas de información técnica</b> describen estos productos como revestimientos contra la corrosión basados en resinas artificiales que se ofrecen a la venta en diversos colores. Las <b>facturas</b> adjuntas demuestran que estos productos fueron suministrados a varios clientes en Alemania. Aunque las cifras de negocios establecidas en la declaración escrita respecto del período entre 2002 a 2007 no hacen referencia expresa a Alemania, debe concluirse que, al menos, se obtuvieron en parte también en dicho país. En consecuencia, la marca se considera utilizada para los productos «lacas, pinturas lacadas, barnices, pinturas; productos de dispersión y emulsiones para revestir y reparar superficies» porque no es posible crear otras subcategorías para estos productos.</p>

Asunto	Observación
20/04/2010, <a href="#">R 878/2009-2</a> , SOLEA / Balea	<p>La <b>declaración</b> solemne hace referencia a unas elevadas cifras de venta (más de 100 millones EUR) de productos comercializados entre 2004 y 2006, y adjunta extractos de Internet de <b>fotografías</b> de los productos vendidos durante el período de referencia (<i>jabón, champú, desodorante [para pies y cuerpo], lociones y artículos de higiene</i>). Aunque los extractos de Internet llevan una fecha de derechos de autor de 2008, la credibilidad de lo que afirma la declaración se ve reforzada por la <b>sentencia</b> del tribunal estatal de Mannheim, una copia que el oponente aportó previamente para acreditar el carácter distintivo elevado de la marca anterior y que hacía referencia a la cuota de mercado de la que gozan los productos que llevan la marca del oponente para productos para el cuidado facial para mujeres (6,2 %), lociones (6,3 %), jabones y champús para la ducha (6,1 %) y productos de afeitar y para el cuidado facial masculino (7,9 %). Asimismo, la sentencia establece que, según un <b>estudio del GfK</b>, una quinta parte de los ciudadanos alemanes adquieren, al menos, un producto de BALEA al año. También se hace referencia a <b>otros dos estudios</b> que demuestran que la marca tiene renombre en Alemania. Por lo tanto, la prueba del uso para la marca queda suficientemente acreditada para los productos en que se basa la oposición.</p>

Asunto	Observación
<p>25/03/2010, <a href="#">R 1752/2008-1</a>, ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)</p>	<p>Las pruebas aportadas para justificar el uso de la marca danesa parecen suficientes. La Sala de Recurso está satisfecha de que la factura aportada acredite el lugar y el tiempo del uso, así como la venta a una empresa danesa de 2 200 cartones de productos en la fecha de referencia. Las <b>etiquetas</b> presentadas acreditan el uso en refrescos que llevan la marca tal como está indicada en el certificado de registro. Por lo que respecta a la pregunta de si la prueba, compuesta por <b>una sola factura</b>, es suficiente respecto del alcance del uso, en opinión de la Sala de Recurso el contenido de dicha factura, en el contexto del resto de los documentos de prueba, sirve para concluir que el uso realizado por la marca en Dinamarca es suficiente y efectivo respecto de «aguas gaseosas, aguas gaseosas con sabor a frutas y aguas de soda».</p>

## 10.5.2 Uso efectivo no aceptado

Asunto	Observación
<p>18/01/2011, <a href="#">T-382/08</a>, Vogue, EU:T:2011:9</p>	<p>El oponente presentó una <b>declaración</b> por parte del socio gestor del oponente y de 15 fabricantes de calzado indicando que el calzado había sido fabricado por el oponente con la marca VOGUE durante una serie de años; 35 <b>fotografías</b> de modelos de calzado VOGUE; fotografías de establecimientos y <b>670 facturas</b> emitidas por los fabricantes de calzado al oponente. El Tribunal consideró que las declaraciones no proporcionaban pruebas suficientes relativas al alcance, lugar y tiempo del uso. Las facturas eran relativas a la venta de calzado <b>al</b> oponente, no a la venta de calzado a los consumidores finales y, por tanto, no adecuadas para acreditar el uso externo. Las meras presunciones y suposiciones («altamente improbable», «excesivo pensar», «... que probablemente explican la ausencia de facturas...», «razonable presumir», etc.) no pueden sustituir las pruebas sólidas, por lo que se desestimó el uso efectivo.</p>
<p>19/09/2007, 1359 C; ratificada por 09/09/2008, <a href="#">R 1764/2007-4</a>, PAN AM II</p>	<p>El titular de la marca era propietario de una compañía aérea con sede en EE. UU., que solo opera en los EE. UU. El hecho de que los vuelos también podían reservados por Internet desde la Unión Europea no altera el hecho de que los servicios de transporte (clase 39) reales se prestaron exclusivamente fuera del territorio de referencia. Asimismo, los <b>listados de pasajeros presentados</b> con direcciones en la Unión Europea no demostraban que los vuelos habían sido reservados desde Europa. Por último, la <b>página web</b> estaba escrita exclusivamente en inglés, los precios se anunciaron en dólares estadounidenses y los correspondientes números de teléfono y de fax eran de EE.UU., por lo que se desestimó el uso efectivo en el territorio de referencia.</p>

Asunto	Observación
<p>04/05/2010, <a href="#">R 966/2009-2</a>, COAST / GREEN COAST (fig.) et al.</p>	<p>No existen circunstancias especiales que podrían justificar la conclusión de que los catálogos presentados por el oponente, por sí mismos o junto con <b>extractos de la página web y de revistas</b>, acreditan el alcance del uso de cualquiera de los signos anteriores para cualquiera de los productos y servicios implicados. Aunque las pruebas presentadas demuestran el uso del signo anterior junto con «<i>prendas de vestir de hombres y mujeres</i>», el oponente no aportó ninguna prueba que indicase el volumen comercial de la explotación de dicho signo para acreditar que dicho uso fue efectivo.</p>
<p>08/06/2010, <a href="#">R 1076/2009-2</a>, / EUROCERT</p>	<p>Queda establecido en la jurisprudencia que una <b>declaración</b>, incluso si es jurada o solemne con arreglo a la legislación con la que se presta, debe corroborarse con pruebas independientes. La declaración en este asunto, que fue redactada por un empleado de la empresa oponente, incluye un resumen de la naturaleza de los servicios de referencia, aunque solo declaraciones generales relativas a las actividades comerciales. No incluyen detalles sobre las cifras de venta o publicitarias ni ningún otro dato que podría acreditar el alcance y el uso de la marca. Asimismo, solo <b>tres facturas</b> con datos financieros importantes tachados y un <b>listado de clientes</b> difícilmente pueden considerarse pruebas corroborantes, por lo tanto no quedó acreditado el uso efectivo de la marca anterior.</p>

Asunto	Observación
<p>01/09/2010, <a href="#">R 1525/2009-4</a>, OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.)</p>	<p>Las <b>hojas de cálculo</b> con cifras de facturación y los <b>informes de análisis y de revisión</b> relativos a las cifras de ventas son documentos elaborados por el propio recurrente o encargado por el mismo y, por lo tanto, tienen un valor probatorio reducido. Ninguna de las pruebas presentadas incluye una indicación clara relativa al lugar de uso de la marca anterior. Las hojas de cálculo y los informes de análisis y revisión, que incluyen datos compilados por un valor total de ventas estimadas (en SEK) entre los años 2003 y 2007, no incluyen ninguna información sobre el lugar en que se realizaron las ventas. No se hace referencia al territorio de la Unión Europea, donde está registrada la marca anterior. Las facturas no incluyen ninguna venta de productos que el recurrente haya realizado; por lo tanto, las pruebas presentadas son claramente insuficientes para acreditar el uso efectivo de la marca anterior.</p>
<p>12/12/2002, <a href="#">T-39/01</a>, HIWATT, EU:T:2002:316</p>	<p>Un <b>catálogo</b> en el que aparecía la marca sobre tres modelos distintos de amplificador (sin indicación del lugar, fecha y alcance), un <b>catálogo de la feria internacional de Frankfurt</b> en el que constaba que una empresa denominada HIWATT Amplification International exponía en la citada feria (sin indicar el uso de la marca) y una copia del <b>catálogo de HIWATT Amplification</b> de 1997 en el que figuraba la marca sobre distintos modelos de amplificador (sin indicación del lugar o alcance del uso) no fueron considerados suficientes para acreditar el uso efectivo debido, principalmente, a la ausencia de indicaciones sobre el alcance del uso.</p>

---

**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 de anulación.....</b>	<b>1488</b>
<b>Sección 2 Normas sustantivas.....</b>	<b>1522</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 de anulación**

## Índice

<b>1 Introducción: Aspectos generales del procedimiento de anulación...</b>	<b>1492</b>
<b>2 Solicitudes de anulación.....</b>	<b>1493</b>
<b>2.1 Personas facultadas para presentar una solicitud de anulación.....</b>	<b>1493</b>
<b>2.2 Solicitudes por escrito.....</b>	<b>1494</b>
<b>2.3 Pago.....</b>	<b>1494</b>
<b>2.4 Lenguas y traducción de la solicitud de anulación.....</b>	<b>1495</b>
2.4.1 Lengua del procedimiento.....	1495
2.4.2 Traducción de la prueba necesaria para la admisibilidad.....	1497
<b>2.5 Examen de admisibilidad.....</b>	<b>1497</b>
2.5.1 Requisitos de admisibilidad absolutos.....	1498
2.5.1.1 Marca impugnada aún no registrada.....	1498
2.5.1.2 Marca impugnada que ha dejado de existir.....	1498
2.5.1.3 Res judicata.....	1498
2.5.1.4 Nueva solicitud que invoca otros derechos que se podrían haber invocado en apoyo de la primera solicitud.....	1499
2.5.1.5 Cancelación por falta de uso: la marca ha estado registrada por menos de cinco años.....	1499
2.5.1.6 Solicitud presentada en la lengua incorrecta.....	1499
2.5.1.7 Identificación de la marca impugnada.....	1500
2.5.1.8 Identificación de los motivos.....	1500
2.5.1.9 Identificación de las marcas o derechos anteriores.....	1500
2.5.2 Requisitos de admisibilidad relativos.....	1501
2.5.2.1 Identificación del solicitante y su representante.....	1501
2.5.2.2 Otras características de las marcas o derechos anteriores.....	1502
2.5.2.3 Solicitud presentada por un licenciataria o persona facultada en virtud de la legislación nacional o de la Unión Europea.....	1502
2.5.2.4 Invitación a subsanar irregularidades.....	1503
2.5.3 Indicaciones optativas.....	1503
2.5.3.1 Alcance de la solicitud de anulación.....	1503
2.5.3.2 Declaración motivada y pruebas justificativas.....	1504
2.5.3.3 Solicitud de fecha anterior de entrada en vigor de la caducidad.....	1504
<b>2.6 Notificación de la admisibilidad de la solicitud e inicio de la fase contradictoria del procedimiento.....</b>	<b>1504</b>
<b>3 Fase contradictoria.....</b>	<b>1505</b>

<b>3.1 Cumplimentación de la solicitud.....</b>	<b>1505</b>
<b>3.2 Justificación.....</b>	<b>1506</b>
3.2.1 Pruebas en línea.....	1508
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).....	1508
3.2.1.2 Derechos de propiedad industrial (artículo 60, apartado 2, letra d), del RMUE)..	1508
<b>3.3 Traducciones y cambios de lengua durante el procedimiento de anulación.....</b>	<b>1509</b>
3.3.1 Cambio de lengua.....	1509
3.3.2 Traducción de las pruebas de justificación presentadas por el solicitante.....	1510
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.....	1510
3.3.2.2 Otras pruebas.....	1510
3.3.3 Traducción de las observaciones presentadas por las partes en el curso del procedimiento.....	1511
3.3.4 Traducción de la prueba aportada por el titular de la marca de la Unión Europea en el curso del procedimiento.....	1511
3.3.5 Traducciones de la prueba del uso.....	1512
<b>3.4 Solicitud de prueba del uso.....</b>	<b>1512</b>
<b>4 Otras cuestiones.....</b>	<b>1513</b>
<b>4.1 Continuación del procedimiento.....</b>	<b>1513</b>
<b>4.2 Suspensión.....</b>	<b>1513</b>
<b>4.3 Renuncias, retiradas y cierre del procedimiento.....</b>	<b>1514</b>
4.3.1 Renuncia a la marca impugnada.....	1514
4.3.1.1 Solicitud de caducidad pendiente de resolución.....	1515
4.3.1.2 Solicitud de declaración de nulidad pendiente de resolución.....	1515
4.3.1.3 La renuncia es anterior a la solicitud de anulación.....	1516
4.3.1.4 Renuncia parcial que no afecta el alcance de la anulación.....	1516
4.3.1.5 Renuncia que debe presentarse mediante documento por separado.....	1516
4.3.2 Retirada de la solicitud de anulación.....	1516
4.3.3 Marca impugnada que expira o es anulada en un procedimiento paralelo.....	1517
4.3.4 Resolución sobre la imposición de costas.....	1517
<b>4.4 Solicitudes de caducidad y nulidad contra la misma marca de la         Unión Europea.....</b>	<b>1518</b>
<b>4.5 Registros internacionales que designan a la UE impugnados.....</b>	<b>1519</b>
<b>4.6 Cesión.....</b>	<b>1519</b>

4.6.1 Admisibilidad de la solicitud.....	1520
4.6.2 Prioridad del examen de la solicitud de cesión.....	1520

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](#), artículos [62](#) y [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 pendiente de anulación 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 haya 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

Artículos [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

Artículos [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 dio orden 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](#), 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 de procedimiento se explican de forma pormenorizada en las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 4, Lengua de 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 la admisibilidad cubre los requisitos absolutos y los requisitos relativos.

Los **requisitos de admisibilidad absolutos** son las indicaciones y elementos que deben figurar en la solicitud. Se describen con detalle en el [punto 2.5.1](#). El solicitante no puede subsanar el incumplimiento de un requisito de admisibilidad absoluto. Si no se cumple un requisito de admisibilidad absoluto, la Oficina considerará la solicitud inadmisibles.

Los **requisitos de admisibilidad relativos** son las indicaciones y elementos que el solicitante puede subsanar. Se describen con detalle en el [punto 2.5.2](#). El solicitante deberá subsanar cualquier irregularidad de admisibilidad relativa notificada por la Oficina en un plazo no prorrogable de dos meses. Si la irregularidad no se subsana en el plazo establecido, la Oficina denegará la solicitud de anulación por inadmisibles.

Los elementos de identificación para la admisibilidad absoluta y relativa deben buscarse no solo en la solicitud de anulación, sino también en sus anexos

(09/12/2020, [T-30/20](#), Promed, EU:T:2020:599, § 27-29). Lo mismo se aplica cuando el solicitante aporta pruebas y hace referencia a una fuente en línea con arreglo al [artículo 16, apartado 1, letra b\) o c\), segunda frase, del RDMUE](#).

Mientras una solicitud de declaración de nulidad basada en motivos relativos se considere admisible para un derecho anterior, se notificará debidamente a las partes y el procedimiento continuará. La admisibilidad de cualquier otro derecho anterior se examinará más adelante durante el procedimiento en caso necesario (por ejemplo, si el derecho anterior considerado admisible no está justificado, véase el [punto 3.2](#), o si la solicitud de nulidad no puede estimarse plenamente sobre la base de ese derecho anterior). Lo mismo se aplica a las solicitudes de nulidad basadas tanto en motivos absolutos como relativos.

Toda resolución de denegar una solicitud de anulación por ser inadmisibile también se comunicará al titular de la MUE ([artículo 15, apartado 5, del RDMUE](#)), pero solo podrá ser recurrida por la parte solicitante.

### 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 información más detallada, 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 a los procedimientos 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 el procedimiento de anulación sigue las mismas normas que la oposiciones, ya que el [artículo 12, apartado 2, letra a\), del RDMUE](#) aplica *mutatis mutandis* 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](#)

Para obtener información sobre la identificación del solicitante de la anulación, el nombramiento de un representante autorizado y las condiciones en las que es obligatorio nombrar a un representante, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional](#), puntos [3](#) y [5](#).

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, Procedimientos 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, Procedimientos 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, Procedimientos 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 licenciatario 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, véanse 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](#), instará 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 inadmisibile. 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 inste 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 inadmisibile).

#### 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, EU: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 instar 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 *mutatis mutandis*.

### 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 redonda 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](#). Si el derecho anterior que se ha considerado admisible no está justificado y existe otro derecho anterior que está justificado, se comprobarán los requisitos de admisibilidad absolutos para dicho derecho anterior.

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, por lo que respecta a los motivos alegados con arreglo al [artículo 60, apartado 1, letras c\) d\), y al artículo 60, apartado 2, del RMUE](#), el solicitante debe especificar las disposiciones de la legislación aplicable en las que pretende basarse. Si la ley invocada es una ley nacional, también debe aportar su contenido citando publicaciones oficiales de las disposiciones o la jurisprudencia pertinentes. En cualquier caso, el solicitante debe demostrar que cumple las condiciones de adquisición y el ámbito de protección de la ley aplicable invocada. Véanse las

Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, puntos 4.2.4.3 y 4.2.4.4](#).

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 el procedimiento, 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 REMUE](#)

#### 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 análogo* 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 el procedimiento 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 inadmisibles.

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 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](#).

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 2**

**Normas sustantivas**

## Índice

<b>1 Generalidades.....</b>	<b>1526</b>
<b>1.1 Causas de anulación.....</b>	<b>1526</b>
<b>1.2 Procedimientos <i>inter partes</i>.....</b>	<b>1526</b>
<b>1.3 Efectos de la caducidad y de la nulidad.....</b>	<b>1527</b>
1.3.1 El efecto jurídico de la caducidad.....	1527
1.3.2 El efecto jurídico de la nulidad.....	1527
1.3.3 El efecto jurídico de una solicitud de cesión de una marca de la Unión.....	1528
<b>2 Caducidad.....</b>	<b>1528</b>
<b>2.1 Introducción.....</b>	<b>1528</b>
<b>2.2 Falta de uso de la MUE – artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE....</b>	<b>1529</b>
2.2.1 Carga de la prueba.....	1529
2.2.2 Uso efectivo.....	1529
2.2.3 Período que debe tomarse en consideración.....	1530
2.2.4 Causas justificativas de la falta de uso.....	1531
<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>1532</b>
2.3.1 Carga de la prueba.....	1532
2.3.2 Fecha pertinente.....	1532
2.3.3 Público destinatario.....	1532
2.3.4 Designación usual.....	1533
2.3.5 Defensa del titular.....	1533
<b>2.4 Marcas de la Unión Europea que induzcan a error – artículo 58, apartado 1, letra c), del RMUE.....</b>	<b>1534</b>
2.4.1 Carga de la prueba.....	1534
2.4.2 Fecha pertinente.....	1534
2.4.3 Criterios aplicables.....	1534
2.4.4 Ejemplos.....	1535
<b>2.5 Motivos adicionales de caducidad de marcas colectivas de la Unión Europea (artículo 81 del RMUE).....</b>	<b>1535</b>
<b>2.6 Motivos adicionales de caducidad de las marcas de certificación de la Unión Europea (artículo 91 del RMUE).....</b>	<b>1536</b>
<b>3 Causas de nulidad absoluta.....</b>	<b>1536</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>1536</b>

3.1.1 Carga de la prueba.....	1537
3.1.2 Fecha pertinente.....	1537
3.1.3 Normas aplicables.....	1538
<b>3.2 Defensa contra la alegación de falta de carácter distintivo.....</b>	<b>1538</b>
<b>3.3 Mala fe – artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.....</b>	<b>1539</b>
3.3.1 Fecha pertinente.....	1539
3.3.2 Concepto de mala fe.....	1540
3.3.2.1 Factores que podrían indicar la existencia de mala fe.....	1540
3.3.2.2 Factores que no supondrían la existencia de mala fe.....	1544
3.3.3 Prueba de la mala fe.....	1545
3.3.4 Relación con otras disposiciones del RMUE.....	1545
3.3.5 Grado de nulidad.....	1545
<b>3.4 Causas de nulidad absoluta para marcas colectivas de la Unión Europea.....</b>	<b>1546</b>
<b>3.5 Causas de nulidad absoluta para marcas de certificación de la Unión Europea.....</b>	<b>1546</b>
<b>4 Causas de nulidad relativa.....</b>	<b>1547</b>
<b>4.1 Introducción.....</b>	<b>1547</b>
<b>4.2 Causas a tenor del artículo 60, apartado 1, del RMUE.....</b>	<b>1548</b>
4.2.1 Normas aplicables.....	1548
4.2.2 Fechas pertinentes.....	1548
4.2.2.1 Para la apreciación del carácter distintivo elevado o renombre.....	1548
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.....	1549
<b>4.3 Causas contempladas en el artículo 60, apartado 2, del RMUE — Otros derechos anteriores.....</b>	<b>1549</b>
4.3.1 Derecho al nombre/Derecho a la propia imagen.....	1549
4.3.2 Derecho de autor.....	1552
4.3.3 Otros derechos de propiedad industrial.....	1555
<b>4.4 Falta de uso de la marca anterior.....</b>	<b>1556</b>
<b>4.5 Defensa contra una solicitud de nulidad con base en causas relativas.....</b>	<b>1557</b>
4.5.1 Consentimiento al registro.....	1557
4.5.1.1 Ejemplos en los que se rechaza la reivindicación de consentimiento de registro.....	1558
4.5.1.2 Ejemplos en los que se acepta la reivindicación de consentimiento de registro.....	1559
4.5.2 Solicitudes anteriores de declaración de nulidad o reconvenciones.....	1559
4.5.3 Tolerancia.....	1560

4.5.3.1 Ejemplos en los que se desestima la reclamación de tolerancia.....	1562
4.5.3.2 Ejemplos en los que se estima (parcialmente) la reclamación de tolerancia.....	1565
<b>5 Cosa juzgada.....</b>	<b>1565</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>1567</b>
<b>1 Motivos de nulidad absolutos.....</b>	<b>1567</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.....	1567
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.....	1568
<b>2 Causas de nulidad relativa, en concreto el artículo 60, apartado 1, letra d), del RMUE, leído en combinación con el artículo 8, apartado 6, del RMUE y la relación con el artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, leído en combinación con el artículo 8, apartado 4, del RMUE...</b>	<b>1568</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 obtener 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](#), así como [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](#), leído en relación 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, incluidas las lenguas 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 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\)](#) 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 7, Prueba del uso](#)). 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. 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 seguirse las consideraciones detalladas que figuran en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso](#).

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, <a href="#">R 1857/2011-4</a> , 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 demostrar el uso efectivo de la MUE impugnada dentro del **período de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de caducidad** (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

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 hubiera producido» 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 seguirse las consideraciones detalladas que figuran en las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 7, Prueba del uso](#) y, en particular, el [punto 9](#).

## **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. 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. 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 licenciatario 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 a petición de la Oficina o sobre la base de una demanda de reconvención en un procedimiento de infracción, si:

1. (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;

2. (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](#);
3. (c) las modificaciones de los reglamentos 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, que infringe 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).

Por consiguiente, la Oficina examinará los hechos de conformidad con el [artículo 95, apartado 1](#), segunda frase, del RMUE, en el **ámbito de la exposición de hechos presentada** por el solicitante de la declaración de nulidad (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Sin embargo, no irá más allá de los argumentos jurídicos presentados por el solicitante. 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 sobre la base de 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** recae en la parte que trata de apoyarse en ella, es decir, el titular de la marca impugnada. Este titular es el mejor situado 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, asuntos acumulados, [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, en su [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 [punto 3.3.2.1](#) 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, 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 Unión Europea 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 existe identidad o similitud con un signo anterior en muchos casos en los que se constata la mala fe, 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). (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 (11/06/2009, [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 postcontractual (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 actué 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 presupone la buena fe del solicitante de la marca de la Unión Europea 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

cumpléndose 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. Procede, por tanto, aplicar las reglas prácticas relativas al motivo de oposición correspondiente.

### 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 dicte 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, <a href="#">R 134/2009-2</a>
<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 cumplían y se desestimó la solicitud de nulidad basada en el <a href="#">artículo 53, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 207/2009</a> [actual <a href="#">artículo 60, apartado 2, letra a), del RMUE</a>] en conexión con la legislación austriaca.</p>		

Derecho anterior	Signo impugnado	Asunto
Título nobiliario de MARQUÉS DE BALLESTAR		03/12/2009, <a href="#">R 1288/2008-1</a>

*Derecho al nombre al amparo de la legislación española*

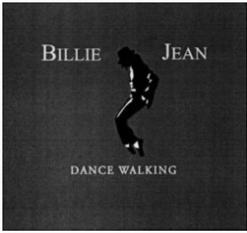
En España los títulos nobiliarios están protegidos por la ley 1/1982 como si fueran nombres de personas. La solicitante de la anulación demostró que su título nobiliario existía y que ella lo ostentaba. La MUE incluye un pequeño escudo de armas y las palabras «MARQUÉS DE BALLESTAR» en mayúsculas. El 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, <a href="#">R 871/2007-4</a>

*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
------------------	-----------------	--------

Derechos de personalidad de Michael Jackson		17/07/2013, <a href="#">R 944/2012-2</a>
Derechos de personalidad de Michael Jackson		17/07/2013, <a href="#">R 878/2012-2</a>
<p><i>Derecho a la imagen personal al amparo de la legislación alemana</i></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 una solicitud presentada ante la Oficina si el uso de tal marca puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión Europea o nacional que regule su protección y, en particular, 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 de mayo de 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, pp. 10-19),

hasta el momento no se han armonizado completamente las leyes relativas a los 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 aportar la legislación nacional **en vigor** necesaria y ofrecer **una línea de argumentación convincente** por la cual, conforme a la legislación 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 de la parte 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, <a href="#">R 1235/2009-1</a>
<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 [<a href="#">artículo 56, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009</a> [actual <a href="#">artículo 63, apartado 1, letra c), del RMUE</a>]]. 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, <a href="#">R 1757/2007-2</a>

*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,  <a href="#">R 1925/2011-4</a></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, <a href="#">5377 C</a></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 si se tiene en cuenta que su utilización puede estar prohibida con arreglo al artículo 16, apartado 3, de la CDPA, que se aplica en virtud del <a href="#">artículo 53, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 207/2009</a> [actual <a href="#">artículo 60, apartado 2, letra c), del RMUE</a>] (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,  <a href="#">R 2492/2010-2</a></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 7, 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-544/12](#) y [T-546/12](#), PENZA 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](#) & [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](#) & [T-546/12](#), PENZA PHARMA; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [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	PENZA PHARMA 	03/06/2015, <a href="#">T-544/12</a> , EU:T:2015:355; 03/06/2015, <a href="#">T-546/12</a> , 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	<a href="#">R 946/2007-2</a> , <a href="#">R 1151/2007-2</a>
<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, <a href="#">R 1736/2010-2</a>
<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 <a href="#">artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009</a> [actual <a href="#">artículo 60, apartado 3, del RMUE</a>]. 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 reconvenciones 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, <a href="#">T-133/09</a> , EU:T:2012:327 (06/06/2013, <a href="#">C-381/12 P</a> , B. Antonio Basile 1952, 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, <a href="#">R 1022/2011-1</a>
<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 <a href="#">artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009</a> [actual <a href="#">artículo 61, apartado 2, del RMUE</a>], 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
		20/07/2012, <a href="#">R 2230/2010-4</a> (confirmado mediante 23/10/2013, <a href="#">T-417/12</a> , Aqua flow, 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, <a href="#">R 1317/2009-1</a>

«El artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 [actual artículo 61, apartado 2, del RMUE] exige que la marca de la Unión Europea 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, <a href="#">R 267/2014-2</a>

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, <a href="#">T-150/17</a> , EU:T:2018:641

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 declaraciones generales sobre los productos cubiertos por las marcas en cuestión que se ofrecen a la venta en los mismos establecimientos, pero no aporta ningún elemento específico que establezca que los representantes del titular de la marca anterior eran realmente conscientes del uso de la marca impugnada (apartado 42). A falta de información más detallada, del patrocinio de un cantante y de su declaración no se puede deducir que los productos de la marca impugnada se vendieran en un establecimiento también frecuentado por los representantes del titular de la marca anterior, que el titular de la marca anterior hubiera 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	<a href="#">3971 C.</a> 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, <a href="#">R 1299/2007-2</a>
<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 <a href="#">artículo 53, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009</a> [actual <a href="#">artículo 60, apartado 2, del RMUE</a>] 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 reconvencción 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](#), TiMiKinderjoghurt, 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 Motivos de nulidad absolutos

El principio general es que la Oficina aplica los motivos de nulidad absolutos establecidos 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 en el 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](#), leído en relación 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 respecta 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 protegidas 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, leído en combinación con el artículo 8, apartado 6, del RMUE y la relación con el artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE, leído 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 (Reglamento modificador) introdujo el [artículo 53, apartado 1, letra d\), del Reglamento n.º 207/2009](#), leído en relación con el [artículo 8, apartado 4 bis, del Reglamento n.º 207/2009](#) [actual [artículo 60, apartado 1, letra d\), del RMUE](#)], como causa específica de nulidad para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas (IG) protegidas en virtud de la legislación europea o nacional.

Con anterioridad, las IG podían constituir la base de una solicitud de nulidad en virtud del [artículo 53, apartado 1, letra c\), del Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#), leído en relación 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 pueden 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](#) , leído en relación 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, desde 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 en el Reglamento modificador por lo que respecta a marcas de la Unión Europea impugnadas 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, desde el momento de la entrada en vigor, se puede invocar el [artículo 53, apartado 1, letra d\), del Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#) , leído en relación con el [artículo 8, apartado 4 bis , del Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#) , contra las marcas de la Unión Europea, con independencia de su fecha de presentación o de prioridad y, por lo tanto, incluso contra las 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](#) , leído en relación 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](#) , leído en relación 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](#) , leído en relación con el [artículo 8, apartado 4 bis del mismo Reglamento](#) , ya debían estar protegidas en el momento de la presentación de la MUE impugnada y tener 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 actividades comerciales 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\), del Reglamento \(CE\) n.º 207/2009](#) sobre la base de la misma IG contra la misma marca impugnada.

Obsoleto

---

**DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN**  
**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE**  
**LA UNIÓN EUROPEA**  
**(EUIPO)**

**Parte E**

**Operaciones de registro**

Obsoleto

---

## Índice

<b>Sección 1 Cambios en un registro.....</b>	<b>1573</b>
<b>Sección 2 Transformación.....</b>	<b>1595</b>
<b>Sección 3 La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad.....</b>	<b>1618</b>
<b>Sección 4 Renovación.....</b>	<b>1683</b>
<b>Sección 5 Consulta pública.....</b>	<b>1707</b>
<b>Sección 6 Otras inscripciones en el Registro.....</b>	<b>1735</b>

Obsoleto

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

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

**Parte E**

**Operaciones de registro**

**Sección 1**

**Cambios en un registro**

## Índice

<b>1 Renuncia.....</b>	<b>1576</b>
<b>1.1 Principios generales.....</b>	<b>1576</b>
<b>1.2 Efecto jurídico.....</b>	<b>1576</b>
<b>1.3 Requisitos formales.....</b>	<b>1577</b>
1.3.1 Formulario y lengua.....	1577
1.3.2 Tasas.....	1577
1.3.3 Datos necesarios.....	1578
1.3.4 Renuncia parcial.....	1578
1.3.5 Firma.....	1578
1.3.6 Representación.....	1578
1.3.7 Requisitos en caso de que se haya inscrito una licencia u otro derecho sobre la MUE.....	1579
<b>1.4 Examen.....</b>	<b>1580</b>
1.4.1 Competencia.....	1580
<b>2 Modificación de una marca.....</b>	<b>1580</b>
<b>2.1 Principios generales.....</b>	<b>1580</b>
<b>2.2 Requisitos formales.....</b>	<b>1581</b>
2.2.1 Formulario y lengua.....	1581
2.2.2 Tasas.....	1581
2.2.3 Indicaciones obligatorias.....	1582
<b>2.3 Condiciones sustantivas para la modificación.....</b>	<b>1582</b>
2.3.1 Ejemplos de modificaciones admisibles.....	1583
2.3.2 Ejemplos de modificaciones inadmisibles.....	1583
<b>2.4 Publicación.....</b>	<b>1584</b>
<b>3 Cambios de nombre o dirección.....</b>	<b>1585</b>
<b>4 Cambios en los reglamentos de marcas colectivas y de certificación.....</b>	<b>1586</b>
<b>4.1 Registro del reglamento modificado.....</b>	<b>1586</b>
<b>5 División.....</b>	<b>1587</b>
<b>5.1 Disposiciones generales.....</b>	<b>1587</b>
<b>5.2 Requisitos formales.....</b>	<b>1588</b>
5.2.1 Formulario y lengua.....	1588
5.2.2 Tasas.....	1588

5.2.3 Indicaciones obligatorias.....	1589
<b>5.3 Registro.....</b>	<b>1590</b>
<b>5.4 Nuevo expediente, publicación.....</b>	<b>1591</b>
<b>6 Reivindicaciones de antigüedad posteriores al registro.....</b>	<b>1591</b>
6.1 Principios generales.....	1591
6.2 Efecto jurídico.....	1592
6.3 Requisitos formales.....	1592
6.3.1 Formulario y lengua.....	1592
6.3.2 Tasas.....	1592
6.3.3 Indicaciones obligatorias.....	1592
6.4 Examen.....	1592
6.5 Registro y publicación.....	1593
6.6 Cancelación de las reivindicaciones de antigüedad.....	1593
<b>7 Sustitución de un registro de marca de la Unión Europea por un registro internacional.....</b>	<b>1594</b>

## 1 Renuncia

[Artículo 57 del RMUE](#)

[Artículo 15 del REMUE](#)

### 1.1 Principios generales

El titular de una marca de la Unión Europea (MUE) podrá retirarla, para la totalidad o solo para una parte de los productos y servicios, en cualquier momento después de su registro. La renuncia se declarará por escrito ante la Oficina. (Para obtener información sobre la retirada de las solicitudes de MUE antes de su registro, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 5.1.](#))

### 1.2 Efecto jurídico

[Artículo 57, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 15 del REMUE](#)

Las renunciaciones solo tendrán efectos jurídicos a partir de la fecha de inscripción en el Registro de MUE. El procedimiento de registro de la renuncia podrá suspenderse durante un procedimiento en curso (véase el [punto 1.4](#) infra).

Los derechos del titular de la marca de la Unión Europea registrada, al igual que los de sus licenciarios y cualquier otro titular de derechos sobre la marca, se extinguirán con efecto *ex nunc* a partir de la fecha en que se inscriba la renuncia en el Registro de MUE. Por lo tanto, carece de efecto retroactivo.

La renuncia tiene efectos procesales y sustantivos.

En cuanto a los efectos procesales, cuando la renuncia se inscribe en el Registro de MUE, la marca de la Unión Europea deja de existir y concluyen todos los procedimientos ante la Oficina en los que esté implicada (a excepción de los procedimientos de nulidad o de revocación).

Entre los efectos sustantivos de la renuncia frente a terceros se incluye que el titular de la marca de la Unión Europea renuncia a cualquier derecho derivado de su marca en el futuro.

El titular de la MUE está vinculado por la declaración de renuncia durante el procedimiento de registro, siempre que concurren las siguientes circunstancias:

1. a) que la Oficina no reciba una revocación de la declaración el mismo día de la recepción de la renuncia. Eso significa que si la Oficina recibe una declaración de renuncia y una comunicación que revoque dicha declaración el mismo día

- (independientemente de la hora y el minuto de su recepción), se anularán mutuamente. Una vez que la declaración surta efecto, no podrá revocarse;
2. La declaración cumple todos los requisitos formales, en particular, aquellos que se especifican en el [punto 1.3.7](#) infra.

## 1.3 Requisitos formales

### 1.3.1 Formulario y lengua

[Artículo 146, apartados 2 y 6, del RMUE](#)

[Artículo 17, apartado 7](#) , y [artículo 65 del RDMUE](#)

[Artículo 24 del REMUE](#)

El titular declarará la renuncia por escrito ante la Oficina. Se aplican las normas generales para las comunicaciones con la Oficina (véanse [las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos](#)).

La declaración de renuncia se presentará por escrito en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés o italiano.

Sin embargo, si la declaración de renuncia se presenta usando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo al [artículo 65 del RDMUE](#), de conformidad con el [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#), este podrá utilizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, a condición de que los elementos textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina.

Si hay una solicitud de declaración de caducidad o de nulidad pendiente contra una MUE y el titular desea renunciar a la MUE impugnada, deberá hacerlo mediante un documento separado. Para más información sobre los requisitos del documento separado, véanse las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.4.1](#).

La declaración de renuncia será nula cuando contenga condiciones o limitaciones de tiempo. Por ejemplo, no podrá realizarse con la condición de que la Oficina adopte una resolución concreta o, en un procedimiento *inter partes*, de que la otra parte realice una declaración en el procedimiento. Por ejemplo, durante el procedimiento de anulación no podrá renunciarse (parcialmente) a la marca a condición de que el solicitante de la anulación retire su acción de anulación. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de acuerdo entre las partes, o de que ambas partes soliciten, en la misma comunicación, acciones sucesivas (por ejemplo, la renuncia de la marca o la retirada de la acción de anulación) a la Oficina.

### 1.3.2 Tasas

La declaración no está sujeta al pago de ninguna tasa.

### 1.3.3 Datos necesarios

#### [Artículo 15 del REMUE](#)

La declaración de renuncia contendrá los datos a que se refiere el [artículo 15 del REMUE](#). Dichos datos son:

- el número de registro de la marca de la Unión Europea;
- el nombre y la dirección del titular de la MUE o el número de identificación del titular ante la Oficina, así como el nombre del titular;
- en el caso de que se declare la renuncia únicamente respecto de algunos de los productos y servicios para los que esté registrada la marca: bien los productos y servicios para los que se declara la renuncia, bien la indicación de los productos y servicios para los cuales ha de permanecer registrada la marca (véase lo dispuesto en el [punto 1.3.4](#) infra).

### 1.3.4 Renuncia parcial

Podrá renunciarse en parte a una marca de la Unión Europea, es decir, respecto de algunos productos y servicios para los que esté registrada. La renuncia parcial únicamente surtirá efectos en la fecha en que se inscriba en el Registro de MUE.

Para que sea admisible una renuncia parcial, deberán cumplirse dos condiciones respecto de los productos y servicios:

1. el nuevo texto no debe constituir una ampliación de la lista de productos y servicios;
2. la renuncia parcial debe constituir una descripción válida de los productos y servicios.

Para más información sobre las limitaciones admisibles y sobre la práctica relativa a la declaración a que se refiere el [artículo 33, apartado 8, del RMUE](#), véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#).

### 1.3.5 Firma

Excepto en los casos en que el [artículo 63, apartado 1, letra a\), del RDMUE](#) establezca lo contrario, la declaración de renuncia debe ir firmada por el titular de la marca de la Unión Europea o su representante.

### 1.3.6 Representación

[Artículos 119, apartado 2, y artículo 120, apartado 1](#), del RMUE

Se aplican las reglas generales (véanse [las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional](#)).

### 1.3.7 Requisitos en caso de que se haya inscrito una licencia u otro derecho sobre la MUE

La renuncia no podrá registrarse si hay terceros que han registrado derechos sobre la marca de la Unión Europea (como los licenciatarios, acreedores prendarios, etc.), si no se cumplen primero determinados requisitos adicionales.

Cuando en el Registro de MUE figure inscrita una licencia u otro derecho sobre la marca de la Unión Europea, es preciso que se cumplan los siguientes requisitos adicionales:

1. Si en el Registro figura inscrita una licencia o un derecho real, el titular de la marca de la Unión Europea presentará pruebas suficientes de que ha informado al licenciatario, acreedor prendario, etc. de su intención de renunciar.

Si el titular demuestra a la Oficina que el licenciatario, acreedor prendario, etc. ha dado su **consentimiento** respecto de la renuncia, esta se inscribirá después de la recepción de dicha comunicación.

Si el titular de la marca de la Unión Europea meramente presenta pruebas de que ha **informado** al licenciatario/acreedor prendario de su intención de renunciar, la Oficina informará al titular de que la renuncia se inscribirá tres meses después de la fecha en la que la Oficina haya recibido dichas pruebas ([artículo 57, apartado 3, del RMUE](#)).

La Oficina considerará prueba suficiente una copia de la comunicación dirigida por el titular al licenciatario o acreedor prendario. Lo mismo se aplica a una declaración por escrito, firmada por el licenciatario o acreedor prendario, en la que indique que ha sido informado. No es necesario presentar una declaración jurada del titular. El término «acredite» que figura en el [artículo 57, apartado 3, del RMUE](#) no equivale a probar fehacientemente, sino a una probabilidad razonable, como se desprende de las demás versiones lingüísticas del Reglamento ([regla 57, apartado 3, del RMUE](#): versión italiana, *dimostra*; versión alemana, *glaubhaft macht*). Los documentos pueden presentarse en cualquiera de las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea. No obstante, la Oficina puede exigir una traducción a la lengua elegida para la declaración de renuncia o, a elección del declarante, a cualquiera de las cinco lenguas de la Oficina.

Si esta prueba no se facilita o es insuficiente, la Oficina requerirá que se presente en un plazo de dos meses.

2. Si en el Registro de MUE figuran inscritas ejecuciones forzosas, la declaración de renuncia irá acompañada de una declaración de consentimiento a la renuncia firmada por la autoridad competente para los procedimientos de ejecución forzosa (véanse las [Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 2, Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de insolvencia o similares](#)).
3. Si en el Registro de MUE figura inscrito un procedimiento de insolvencia o similar, es el liquidador quien debe solicitar la declaración de renuncia (véanse las

[Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 2, Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de insolvencia o similares\).](#)

## 1.4 Examen

[Artículo 57, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 17, apartados 4, 5 y 6, del RDMUE](#)

### 1.4.1 Competencia

Si se declara una renuncia (o una renuncia parcial) durante un procedimiento de caducidad o de nulidad en curso contra la validez de la marca de la Unión Europea que es objeto de renuncia, la Oficina suspenderá el registro de la renuncia e invitará al solicitante de la anulación a que indique si desea continuar con el procedimiento. Para los pormenores relativos al tratamiento que reciben las renunciaciones durante los procedimientos de anulación, véanse [las Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, punto 4.3.1.](#)

Si la marca de la Unión Europea está sujeta a un asunto que está pendiente ante el Tribunal General o ante el Tribunal de Justicia, la renuncia deberá presentarse ante la Oficina (y no ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia). La Oficina informará entonces al Tribunal General o al Tribunal de Justicia sobre si considera que la renuncia es admisible y válida.

## 2 Modificación de una marca

### 2.1 Principios generales

[Artículo 54 del RMUE](#)

[Artículo 10 del REMUE](#)

Esta sección de las Directrices y las disposiciones citadas anteriormente se refieren, exclusivamente, a las modificaciones de la solicitud de marca de la Unión Europea que inste el titular por iniciativa propia.

Hay que distinguir entre una modificación de una solicitud de marca de la Unión Europea y una modificación de una marca de la Unión Europea registrada. La modificación de una solicitud de marca de la Unión Europea se rige por el [artículo 49 del RMUE](#) y el [artículo 11 del RDMUE](#). La modificación de una marca de la Unión Europea registrada se rige por el [artículo 54 del RMUE](#) y el [artículo 10 del REMUE](#)

(para obtener más información sobre las modificaciones de una solicitud de marca de la Unión Europea, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)).

Esta sección no se aplica a las correcciones de errores evidentes en las publicaciones de la Oficina o en el Registro de Marcas de la Unión Europea; dichas correcciones se efectuarán *de oficio* conforme al [artículo 44, apartado 3](#), y el [artículo 102 del RMUE](#) (para obtener más información, véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 6, Revocación de resoluciones, anulación de inscripciones en el Registro y corrección de errores](#)).

La modificación de una marca permite modificar su representación, siempre que dicha modificación se refiera al nombre y la dirección del titular **y** no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal y como se registró originalmente.

Los Reglamentos no prevén la posibilidad de modificar otros elementos del registro de la marca de la Unión Europea.

## 2.2 Requisitos formales

### 2.2.1 Formulario y lengua

[Artículo 54](#) y [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

La solicitud de modificación de la representación de la marca debe presentarse por escrito en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés o italiano.

Sin embargo, si la solicitud de registro de modificación de una marca se presenta usando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo al [artículo 65 del RDMUE](#), de conformidad con el [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#), podrá usarse el formulario en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, siempre que sus elementos textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina.

### 2.2.2 Tasas

[Artículo 54, apartado 4](#), del RMUE [Anexo I A, apartado 28, del RMUE](#)

La solicitud de modificación de una marca no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa correspondiente. La cuantía de esta tasa es de 200 EUR (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos](#)).

### 2.2.3 Indicaciones obligatorias

[Artículo 54, apartado 3, del RMUE](#)

[Artículo 10 del REMUE](#)

La solicitud de modificación de la marca deberá incluir:

- el número de registro de la marca de la Unión Europea;
- el nombre y dirección del titular de la marca de la Unión Europea de conformidad con el [artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#); o el número de identificación del titular ante la Oficina junto con el nombre del titular;
- la indicación del elemento de la representación de la marca que se desea modificar y dicho elemento en su versión modificada;
- una representación de la marca modificada que cumpla los requisitos de forma previstos en el [artículo 3 del REMUE](#).

### 2.3 Condiciones sustantivas para la modificación

El [artículo 54, apartado 2, del RMUE](#) permite la modificación de la representación de la marca únicamente en circunstancias muy limitadas, a saber:

- cuando la marca de la Unión Europea incluya el nombre o dirección del titular de la marca de la Unión Europea, **y**
- cuando estos sean los elementos cuya modificación se pretende, **y**
- cuando la modificación no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal y como se registró originalmente.

Se aplican criterios estrictos: si el nombre o dirección del titular forma parte de los elementos distintivos de la marca —por ejemplo, si forman parte de una marca denominativa— se rechazará, en principio, la modificación de la representación de la marca, puesto que afectaría sustancialmente a la identidad de la marca. Una marca puede modificarse si el nombre o dirección del titular de la marca de la Unión Europea aparece en una marca figurativa —por ejemplo, la etiqueta de una botella— como elemento subordinado en letra pequeña. Normalmente, dichos elementos no se tendrían en cuenta al determinar el ámbito de protección o el cumplimiento del requisito del uso. La ratio del [artículo 54, apartado 2, del RMUE](#) es precisamente excluir toda modificación de la marca de la Unión Europea registrada que pudiera afectar a su ámbito de protección o a la evaluación del requisito del uso, de manera que los derechos de terceros no resulten afectados.

No podrá modificarse ningún otro elemento de la marca, aunque sea un elemento subordinado en letra pequeña de naturaleza descriptiva, como la indicación del porcentaje de alcohol en la etiqueta de una botella de vino.

Además, el [artículo 54, apartado 2, del RMUE](#) no permite la modificación de la lista de productos y servicios (09/07/2008, [R 585/2008-2](#), SAGA, § 16). Tras el registro, el único modo de realizar un cambio en la lista de productos y servicios es a través de

una renuncia parcial, con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 57 del RMUE](#) (véase el [punto 1.3.4 supra](#)).

### 2.3.1 Ejemplos de modificaciones admisibles

Marca tal como fue registrada	Propuesta de modificación
<p>MUE n.º 7 389 687</p> 	
<p>MUE n.º 4 988 556</p> 	

### 2.3.2 Ejemplos de modificaciones inadmisibles

Marca tal como fue registrada	Propuesta de modificación
<p>MUE n.º 11 058 823 ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p><b>MUE n.º 9 755 307</b> <b>MINADI Occhiali</b></p>	<p>MINADI</p>
<p><b>MUE 10 009 595</b> CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p><b>MUE n.º 9 436 072</b> SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>

Marca tal como fue registrada	Propuesta de modificación
<p>MUE n.º 2 701 845</p> 	
<p>MUE n.º 3 115 532</p> 	
<p>MUE n.º 7 087 943</p> 	
<p>MUE n.º 8 588 329</p> 	

## 2.4 Publicación

Si se admite la modificación del registro, se inscribirá en el Registro y se publicará. La publicación incluirá una representación de la marca de la Unión Europea en su forma modificada.

Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán impugnar el registro de esta en un plazo de tres meses a partir de la publicación ([artículo 54, apartado 5, del RMUE](#)). Las disposiciones del procedimiento de oposición se aplicarán *mutatis mutandis* a este procedimiento.

### 3 Cambios de nombre o dirección

Artículo [55](#), [artículo 111](#) y [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

[Artículo 12, letras a\), b\) y c\), del REMUE](#)

El nombre y la dirección de las marcas registradas de la Unión Europea (MUE) y de las solicitudes de MUE pueden ser objeto de cambios. A menos que se establezca lo contrario, la práctica aplicable a las MUE será aplicable, igualmente, a las solicitudes de MUE.

Es posible el cambio del nombre, dirección o nacionalidad del titular de una marca de la Unión Europea registrada o de su representante. La petición de registrar el cambio se presentará en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés o italiano. El cambio se inscribirá en el Registro de MUE y se publicará.

De conformidad con el [artículo 12 del REMUE](#), el nombre, incluida la indicación de la forma jurídica, y la dirección del titular o representante pueden modificarse a voluntad, siempre que:

- por lo que hace referencia al cambio de nombre del titular, el cambio no sea consecuencia de una cesión;
- por lo que hace referencia al cambio de nombre del representante, este no se deba a la sustitución de un representante por otro.

De conformidad con el [artículo 111, apartado 3, letra a\), del RMUE](#), la indicación de la nacionalidad o del Estado de constitución de una persona jurídica también puede modificarse libremente, siempre que no sea consecuencia de una cesión.

Un cambio de nombre del titular a efectos del [artículo 12 del REMUE](#) es un cambio que no afecta a la titularidad, mientras que una cesión es un cambio de identidad del titular. Para conocer los detalles y el procedimiento aplicable en caso de duda respecto a si el cambio está comprendido en el ámbito de aplicación del [artículo 20 del RMUE](#), véanse las [Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión](#).

Del mismo modo, un cambio del nombre de un representante a efectos del [artículo 12 del REMUE](#) y el [artículo 55, apartado 4, del RMUE](#) constituye tan solo un cambio que no afecta a la identidad del representante designado; por ejemplo, cuando cambia su apellido por haber contraído matrimonio. El [artículo 55, apartado 4, del RMUE](#) y el [artículo 12 del RMUE](#) también se aplican cuando cambia la denominación de una asociación de representantes. Dicho cambio de nombre tiene que distinguirse de la sustitución de un representante por otro, que está sujeta a las reglas que rigen la designación de representantes. Para más información, véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional](#).

Para registrar un cambio de nombre y dirección, el titular debe presentar una solicitud a la Oficina. La solicitud debe incluir el número de la MUE, así como el nombre y la

dirección del titular ([artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#)) o del representante ([artículo 2, apartado 1, letra e\), del REMUE](#)), tanto la versión registrada en el expediente como la modificada.

Por lo general, no es necesario aportar una prueba que acredite el cambio. No obstante, en caso de duda, el examinador podrá solicitar pruebas tales como el certificado de un registro comercial. La solicitud de registrar el cambio de nombre o dirección no está sujeta al pago de tasa alguna.

Las personas jurídicas únicamente pueden tener una dirección oficial. En caso de duda, el examinador podrá solicitar pruebas de la forma jurídica o de la dirección en particular. El nombre y la dirección oficiales también se utilizarán, por defecto, como dirección para las notificaciones. El titular deberá tener una única dirección a estos efectos. Para asegurar la veracidad y la corrección del Registro, cualquier cambio en la denominación oficial o dirección oficial del titular se registrará para todas las marcas de la Unión Europea, dibujos y modelos comunitarios y procedimientos pendientes de esta misma entidad registrados en nombre de dicho titular. No podrá registrarse un cambio en la designación o dirección oficial únicamente para carteras específicas de derechos, al contrario de lo que ocurre con la dirección para notificaciones. Estas reglas se aplican a los representantes por analogía.

## 4 Cambios en los reglamentos de marcas colectivas y de certificación

Artículo [79](#) , [artículo 88](#) y [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

De conformidad con los artículos [79](#) y [88](#) del RMUE, los titulares de marcas colectivas y de certificación de la Unión Europea deberán remitir a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado.

La solicitud de inscribir en el Registro de MUE una modificación del reglamento de uso de la marca colectiva o de certificación debe presentarse por escrito en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés, o italiano.

### 4.1 Registro del reglamento modificado

[Artículo 75, apartado 2](#), artículos [76](#) y [77](#), [artículo 79, apartados 3 y 4](#); y artículos [84](#), [85](#) y [88](#) y [111](#), del RMUE

La modificación de los reglamentos que rigen el uso de una marca colectiva o de certificación no se inscribirá en el Registro de MUE si el reglamento modificado no cumple los requisitos del [artículo 75, apartado 2](#) o el [artículo 84, del RMUE](#), o implica uno de los motivos de denegación mencionados en los artículos [76](#) u [85](#) del RMUE.

Si se admite el registro de la modificación del reglamento, esta será registrada y publicada.

El solicitante de la modificación especificará qué parte del reglamento modificado se inscribirá en el Registro de MUE, que podrá ser:

Para las marcas colectivas:

- el nombre y domicilio social del titular de la MUE,
- el objeto de la asociación y el objeto para el que se haya creado la persona jurídica de derecho público;
- los organismos autorizados para representar a la asociación o a la persona jurídica mencionada;
- las condiciones de afiliación;
- las personas autorizadas para utilizar la marca;
- si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones;
- si la marca designa la procedencia geográfica de los productos o los servicios, la autorización a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate para hacerse miembro de la asociación titular de la marca.

Para las marcas de certificación:

- el nombre y dirección del titular de la MUE;
- una declaración que indique que el titular cumple los requisitos contemplados en el [artículo 83, apartado 2, del RMUE](#);
- las características de los productos o servicios que certifica la marca de certificación de la Unión Europea, como el material, modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, calidad o precisión;
- las condiciones que rigen el uso de la marca de certificación de la Unión Europea, incluidas las sanciones;
- las personas autorizadas para usar la marca de certificación de la Unión Europea;
- la forma en que el organismo certificador comprueba dichas características y supervisa el uso de la marca de certificación de la Unión Europea.

Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán impugnar el registro de esta en un plazo de tres meses a partir de la publicación del reglamento modificado. Las disposiciones de las observaciones de terceros se aplicarán *mutatis mutandis* a este procedimiento.

## 5 División

### 5.1 Disposiciones generales

[Artículo 56 y anexo I A, apartado 25, del RMUE](#)

[Artículo 11 del REMUE](#)

Un registro puede dividirse no solo a raíz de una cesión parcial (véanse las [Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo](#)

[o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión](#)), sino también por voluntad propia del titular de la marca de la Unión Europea. La división de una marca resulta especialmente útil para aislar una marca controvertida respecto de determinados productos y servicios, manteniendo el registro para el resto. Para más información sobre las divisiones de solicitudes de marca de la Unión Europea, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos](#).

Mientras que la renuncia parcial es gratuita e implica el cambio de titularidad, la declaración de división de una marca está sujeta al pago de una tasa y la marca seguirá perteneciendo al mismo titular. Si no se paga la tasa, la declaración se considerará no presentada. Dicha declaración puede presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina.

Para obtener información sobre la división de los registros internacionales que designan a la UE en virtud del Protocolo de Madrid, véanse las [Directrices, Parte M, Marcas Internacionales, punto 5, División](#).

## 5.2 Requisitos formales

### 5.2.1 Formulario y lengua

[Artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

La declaración de división de una marca de la Unión Europea se presentará por escrito en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés o italiano.

No obstante, si la declaración de división de una MUE se presenta utilizando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo al [artículo 65 del RDMUE](#), se podrá utilizar el formulario en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, a condición de que sus elementos textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina.

### 5.2.2 Tasas

[Anexo I A, apartado 25, del RMUE](#)

La declaración está sujeta a una tasa de 250 EUR y no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos](#)).

### 5.2.3 Indicaciones obligatorias

[Artículo 54, apartado 4](#) y [artículo 56 del RMUE](#)

[Artículo 11 del REMUE](#)

La declaración de división deberá contener:

- el número de registro de la marca de la Unión Europea que se desee dividir;
- el nombre y dirección del titular; si la Oficina ya ha adjudicado previamente un número de identificación al titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre del titular;
- la lista de productos y servicios que conformarán el registro divisional o, cuando se vayan a crear varios registros nuevos, la lista correspondiente a cada uno de los registros divisionales;
- la lista de productos y servicios que se mantengan en la marca de la Unión Europea inicial.

Los productos y servicios deben distribuirse entre la marca de la Unión Europea original y la nueva marca de la Unión Europea de forma que no se solapen los productos y servicios. Las dos listas juntas no pueden resultar más amplias que la lista original. Los productos o servicios que han sido objeto de impugnación u objeción (por ejemplo: examen de motivos absolutos, impugnación en el procedimiento de oposición, etc.) deben permanecer en la MUE original. Tan solo los productos y servicios que no hayan sido objeto de impugnación u objeción pueden dividirse e incluirse en la nueva MUE.

Por tanto, las indicaciones han de ser claras, precisas e inequívocas. Por ejemplo, si se trata de una marca de la Unión Europea referida a productos y servicios de varias clases y la «división» entre el nuevo y el antiguo registro se hace por clases completas, bastará con indicar las clases correspondientes al nuevo o al antiguo registro.

Si la declaración de división comprende productos y servicios ya mencionados expresamente en la lista original, la Oficina retendrá automáticamente los productos y servicios no mencionados en la declaración de división de marca de la Unión Europea original. Por ejemplo: si la lista original comprende los productos A, B y C, y la declaración de división se refiere a los productos C, la Oficina mantendrá los productos A y B en el registro original y creará otro nuevo para los productos C.

Para la valoración de si se produce una limitación o una ampliación del alcance de la lista se utilizan las reglas generalmente aplicables a este tipo de situaciones (véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#)).

En todos los casos, se recomienda encarecidamente presentar una lista clara y precisa de los productos y servicios que se dividirán, así como una lista clara y precisa de los productos y servicios que permanecen en el registro original. Además, debe aclararse la lista original. Por ejemplo, si la lista original se refería a *bebidas*

*alcohólicas* y la división se refiere a *whisky* y *ginebra*, la lista original deberá modificarse para limitarla a las *bebidas alcohólicas, excepto whisky y ginebra*.

También existen ciertos períodos durante los cuales no se admite una declaración de división, ya sea por economía procesal o para salvaguardar los derechos de terceros. Estos períodos se establecen en el [artículo 56, apartado 2, del RMUE](#), y son los siguientes:

- Mientras esté en curso un procedimiento de anulación ante la Oficina (solicitud de declaración de caducidad o de nulidad) únicamente pueden dividirse en la marca de la Unión Europea original aquellos productos y servicios que no son objeto de la solicitud de anulación. La Oficina interpreta el [artículo 56, apartado 2, letra a\), del RMUE](#) en el sentido de que no solo queda excluida la división de la marca de la Unión Europea original, con el efecto de que tendrían que dividirse el procedimiento de anulación, sino también de manera que excluye segregar de la marca de la Unión Europea original cualquier producto impugnado. No obstante, en este caso, se dará al titular de la marca de la Unión Europea la oportunidad de modificar la declaración de división dividiendo los otros productos y servicios, es decir, aquellos que no son objeto del procedimiento de anulación.
- Siempre que estén pendientes procedimientos ante las Salas de Recurso, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia Europeo, únicamente podrán dividirse de la marca de la Unión Europea original aquellos productos y servicios que no resulten afectados por el procedimiento, debido al efecto suspensivo del procedimiento.
- De igual modo, mientras esté pendiente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad ante un Tribunal de Marcas de la Unión Europea, se aplicarán las mismas condiciones. Esto abarca el período que comienza el día en que se presenta la demanda de reconvención ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea y finaliza el día en que la Oficina inscribe la mención de la sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea en el Registro de Marcas de la Unión Europea, de conformidad con el [artículo 128, apartado 6, del RMUE](#).

### 5.3 Registro

#### [Artículo 56, apartados 5, 6 y 7, del RMUE](#)

Si la Oficina acepta la declaración de división, se crea un nuevo registro con la fecha de la aceptación y no con efecto retroactivo a partir de la fecha de la declaración.

El nuevo registro mantendrá la fecha de presentación y, según los productos y servicios, cualquier fecha de prioridad o de antigüedad. El efecto de la antigüedad será parcial.

Todas las peticiones y solicitudes presentadas y todas las tasas pagadas antes de la fecha en la que la Oficina reciba la declaración de división se considerarán también realizadas o abonadas respecto del registro divisional. No obstante, las tasas

debidamente abonadas por el registro original no serán reembolsadas. Los efectos prácticos de esta disposición pueden ilustrarse con los siguientes ejemplos:

- Si se ha presentado una solicitud de inscripción de una licencia y la Oficina ha recibido el correspondiente pago de la tasa antes de que recibiera la declaración de división, la licencia se registrará tanto en relación con el registro original como con el registro divisional de la marca de la Unión Europea, siempre que la licencia abarque los productos o servicios de la marca de la Unión Europea original y divisional. No han de abonarse tasas adicionales.
- Si una solicitud de marca de la Unión Europea en la que se reivindican dos clases va a dividirse en dos registros, **a partir de la fecha en que la división se inscriba en el Registro de MUE**, para la renovación no habrá que abonar ninguna tasa por clase adicional sino, en su lugar, dos tasas de renovación de base, una por cada registro.

#### 5.4 Nuevo expediente, publicación

[Artículo 111, apartado 3, del RMUE](#)

Será preciso crear un nuevo expediente para el registro divisional. Este deberá contener todos los documentos que obraban en el expediente del registro original, junto con toda la correspondencia relacionada con la declaración de división y toda la correspondencia futura asociada al nuevo registro.

La división se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea.

### 6 Reivindicaciones de antigüedad posteriores al registro

[Artículo 40 del RMUE](#)

Decisión N.º [EX 17-3](#) del Director Ejecutivo de la Oficina de 18 de septiembre de 2017

#### 6.1 Principios generales

El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en virtud de un acuerdo internacional con efecto en un Estado miembro, que posea una marca de la Unión Europea idéntica para productos y servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para solicitar la marca de la Unión Europea, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

La antigüedad podrá reivindicarse en cualquier momento tras el registro de la marca de la Unión Europea.

## 6.2 Efecto jurídico

En relación con los efectos jurídicos de una reivindicación de antigüedad, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 13](#), que se aplica por analogía a las reivindicaciones de antigüedad tras el registro.

## 6.3 Requisitos formales

### 6.3.1 Formulario y lengua

[Artículo 40](#) y [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

La reivindicación de antigüedad se declarará por escrito ante la Oficina y se presentará en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés o italiano.

No obstante, si la reivindicación de antigüedad se presenta utilizando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo al [artículo 65 del RDMUE](#), se podrá utilizar el formulario en cualquier lengua oficial de la Unión Europea, siempre que sus elementos textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina.

### 6.3.2 Tasas

La solicitud de reivindicación de antigüedad no está sujeta al pago de tasa alguna.

### 6.3.3 Indicaciones obligatorias

[Artículo 40 del RMUE](#)

Decisión N.º [EX 17-3](#) del Director Ejecutivo de la Oficina de 18 de septiembre de 2017

Para ser válida, la reivindicación deberá incluir las indicaciones que figuran en el [punto 13.2 de las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#), que se aplican, igualmente, a las reivindicaciones de antigüedad tras el registro.

## 6.4 Examen

La antigüedad solo podrá reivindicarse para un **registro** anterior, no para una solicitud anterior. La fecha de la marca anterior debe ser anterior a las correspondientes fechas de la marca de la Unión Europea (la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad).

Para más información sobre el examen de las reivindicaciones de antigüedad, los requisitos de triple identidad y ejemplos de reivindicaciones de antigüedad admisibles e inadmisibles, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, puntos 13.2, 13.3, 13.4 y 13.6](#), que se aplican igualmente a las reivindicaciones de antigüedad tras el registro.

Si la reivindicación de antigüedad no cumple los requisitos formales o si las marcas no son idénticas, la Oficina lo notificará al titular y le concederá dos meses para subsanar la irregularidad o presentar observaciones.

Si no se subsana la irregularidad, la Oficina informará al titular de que se ha denegado el derecho a reivindicar antigüedad.

## 6.5 Registro y publicación

Artículo [39, apartado 5](#) ; [artículo 40, apartado 4](#) , y [artículo 111, apartado 3, letra f\)](#), del [RMUE](#)

Si la reivindicación de antigüedad es aceptable, la Oficina la registrará e informará al servicio o los servicios centrales de la propiedad industrial del o de los Estados miembros de que se trate.

La reivindicación de antigüedad se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea.

## 6.6 Cancelación de las reivindicaciones de antigüedad

El titular de la marca de la Unión Europea podrá solicitar, en cualquier momento y por iniciativa propia, la cancelación de la reivindicación de antigüedad del Registro de MUE.

Las reivindicaciones de antigüedad también podrán cancelarse mediante la resolución de un tribunal nacional (véase el [artículo 6 de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#)).

La cancelación de la reivindicación de antigüedad se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea. El [artículo 111, apartado 3, letra f\)](#), del [RMUE](#) establece que la reivindicación de antigüedad se registrará.

## 7 Sustitución de un registro de marca de la Unión Europea por un registro internacional

[Artículo 111, apartado 3, letra t\)](#) y [artículo 197, del RMUE](#)

Artículo 4 *bis* del Arreglo de Madrid y su Protocolo

Regla 21 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y su Protocolo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 *bis* del Arreglo de Madrid y del Protocolo, el titular de un registro internacional que designa a la Unión Europea (RI) podrá pedir a la Oficina que tome nota en su registro de que el correspondiente RI sustituye al registro de marca de la Unión Europea. Se considerará que los derechos del titular comienzan en la Unión Europea a partir de la fecha del registro de la marca de la Unión Europea anterior. Por lo tanto, la Oficina inscribirá en el Registro de MUE que se ha sustituido una marca de la Unión Europea por una designación de la Unión Europea a través de un RI, y dicha inscripción se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea.

Para más información sobre la sustitución, véanse las [Directrices, Parte M, Marcas internacionales](#).

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

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

**Parte E**

**Operaciones de registro**

**Sección 2**

**Transformación**

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1598</b>
<b>2 Transformación de marcas de la Unión Europea y de registros internacionales que designen a la UE.....</b>	<b>1599</b>
2.1 Transformación de marcas de la Unión Europea.....	1599
2.2 Transformación de registros internacionales que designen a la UE.....	1600
<b>3 Validez de la solicitud de MUE como condición para la transformación.....</b>	<b>1601</b>
<b>4 Motivos que impiden la transformación.....</b>	<b>1601</b>
4.1 Caducidad por falta de uso.....	1602
4.2 Motivo de denegación restringido a un Estado miembro o ampliado a toda la UE.....	1603
4.3 Retirada/renuncia tras la adopción de una resolución.....	1604
4.4 Competencia para decidir sobre los motivos que impiden la transformación.....	1605
<b>5 Requisitos formales que debe satisfacer la solicitud de transformación.....</b>	<b>1605</b>
<b>5.1 Plazo.....</b>	<b>1605</b>
5.1.1 Inicio del plazo cuando la Oficina emite una notificación.....	1605
5.1.2 Inicio del plazo en los demás casos.....	1606
<b>5.2 Solicitud de transformación.....</b>	<b>1607</b>
<b>5.3 Lengua.....</b>	<b>1609</b>
<b>5.4 Tasas.....</b>	<b>1610</b>
<b>6 Examen efectuado por la Oficina.....</b>	<b>1610</b>
<b>6.1 Fases del procedimiento, competencia.....</b>	<b>1610</b>
<b>6.2 Examen.....</b>	<b>1610</b>
6.2.1 Tasas.....	1611
6.2.2 Plazo.....	1611
6.2.3 Lengua.....	1611
6.2.4 Requisitos formales.....	1611
6.2.5 Motivos.....	1612
6.2.6 Representación.....	1613
6.2.7 Transformación parcial.....	1613

<b>6.3 Publicación de la solicitud de transformación e inscripción en el Registro.....</b>	<b>1614</b>
<b>6.4 Transmisión a las oficinas designadas.....</b>	<b>1615</b>
<b>7 Efectos de la transformación.....</b>	<b>1616</b>

Obsoleto

## 1 Introducción

Una transformación consiste en la conversión de una solicitud o registro de marca de la Unión Europea (MUE) en una o varias solicitudes de marca nacional. Los artículos [139 a 141](#) del RMUE y los artículos [22](#) y [23](#) del REMUE regulan sus principales características. Si una MUE deja de existir, podrá transformarse, en función de la razón específica para dicha circunstancia, en marcas válidas en determinados Estados miembros. La transformación es particularmente útil a la hora de solventar eventuales problemas ligados al carácter unitario de la MUE. Por ejemplo, si la MUE no es apta para su registro en uno o varios países por motivos absolutos o como consecuencia de un procedimiento de oposición basado en un derecho anterior válido en un único o varios países, el solicitante de la marca de la Unión Europea podrá solicitar la transformación de la marca de la Unión Europea en solicitudes individuales de marca nacional en los países no afectados por estos motivos.

El régimen de la marca de la Unión Europea se basa en el principio de su complementariedad con el régimen de marcas nacionales. Ambos se encuentran ligados, especialmente en virtud de procedimientos relativos a la antigüedad y la transformación. El sistema está concebido de tal manera que la fecha de presentación anterior de un derecho registrado prevalecerá siempre en el territorio en el que es válido, independientemente de si la marca es el resultado de una solicitud nacional, una designación internacional o una solicitud de marca de la Unión Europea (15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.); 22/09/2008, R 207/2007-2, RESTORIA / RESTORIA, § 34).

La transformación es un régimen a dos niveles que implica, en primer lugar, abonar la tasa de transformación y el examen de la solicitud de transformación ante la Oficina, a lo que sigue el propio procedimiento de transformación ante las Oficinas nacionales. En función de la legislación nacional, la marca transformada se registra inmediatamente o es objeto del procedimiento nacional de examen, registro y oposición al igual que una solicitud normal de marca nacional.

Cuando se designe a la UE en un registro internacional (RI) y, en la medida en que dicha designación hubiese sido desestimada o retirada o dejase de producir efectos, también se podrá presentar una solicitud de transformación en solicitud de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros, o en designación posterior de los Estados miembros en virtud del Sistema de Madrid.

No se debe confundir la transformación (en inglés, *conversion*) de registros internacionales que designan a la UE con la transformación (en inglés, *transformation*), que es una figura jurídica introducida en virtud del Protocolo de Madrid con el fin de suavizar las consecuencias del plazo de dependencia de cinco años y de la impugnación central (cese de los efectos de la marca de base), ya previsto en el Arreglo de Madrid (véase el artículo 6, apartado 3, del Protocolo de Madrid). La transformación (en inglés, *transformation*) permite transformar una marca internacional impugnada a nivel central en una solicitud directa de MUE, pero no permite la transformación de una designación de la UE en presentaciones nacionales. Para más

información sobre la transformación, véanse [las Directrices, Parte M, Marcas internacionales](#).

## 2 Transformación de marcas de la Unión Europea y de registros internacionales que designen a la UE

### 2.1 Transformación de marcas de la Unión Europea

Artículo [139, apartado 1](#); [artículo 140, apartado 1](#); y [artículo 159 del RMUE](#)  
[Artículo 22, letras e\) y f\)](#), y [artículo 35, apartado 1, del REMUE](#)

El solicitante de una marca de la Unión Europea o el titular de una marca de la Unión Europea registrada podrá pedir que se transforme su solicitud de marca de la Unión Europea o su marca de la Unión Europea registrada. Puede solicitarse la transformación en solicitudes de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros, considerándose que, en el caso de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, la expresión «solicitudes nacionales» alude a una solicitud de marca del Benelux y «Oficina nacional», a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP).

La transformación será posible en las siguientes circunstancias («motivos de transformación»):

- cuando la solicitud de marca de la Unión Europea hubiere sido denegada en firme por la Oficina ([artículo 139, apartado 1, letra a\), del RMUE](#)) en una resolución sobre motivos de denegación absolutos o relativos durante un procedimiento de examen o de oposición;
- cuando la solicitud de marca de la Unión Europea hubiere sido retirada por el solicitante ([artículo 49](#) y [artículo 139, apartado 1, letra a\), del RMUE](#));
- cuando la solicitud de marca de la Unión Europea se tuviere por retirada, a saber, cuando las tasas por clase no hubieren sido abonadas en el plazo establecido tras la presentación de la solicitud ([artículo 41, apartado 5](#) y [artículo 139, apartado 1, letra a\), del RMUE](#));
- cuando el registro de una marca de la Unión Europea dejare de producir efectos ([artículo 139, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)), situación que se produce en las siguientes circunstancias:
  - si el registro de una marca de la Unión Europea ha sido objeto de renuncia ([artículo 57 del RMUE](#));
  - si el registro de una marca de la Unión Europea no ha sido renovado ([artículo 53 del RMUE](#));
  - si el registro de una marca de la Unión Europea ha sido objeto de una declaración de nulidad por la Oficina o por un tribunal de marcas de la Unión Europea (artículos [62](#) y [128](#) del RMUE);
  - si los derechos del titular del registro de una marca de la Unión Europea han sido objeto de una declaración de caducidad por la Oficina o por un tribunal de

marcas de la Unión Europea ([artículo 62 del RMUE](#)), excepto en el caso de caducidad por falta de uso, salvo que la marca haya sido objeto de uso efectivo con arreglo a la legislación del Estado miembro para el que se solicitó la transformación ([artículo 139, apartado 2, del RMUE](#)) (véase el [punto 4.1 infra](#)).

## 2.2 Transformación de registros internacionales que designen a la UE

El titular de un registro internacional que designe a la UE podrá pedir que se transforme la designación de la UE:

- en solicitudes de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros;
- en designaciones posteriores de uno o varios Estados miembros en virtud del Arreglo o el Protocolo de Madrid (*opting back*), siempre y cuando el Estado miembro fuere parte en cualquiera de ambos Tratados no solo en el momento de la solicitud de transformación, sino también en la fecha de la designación de la UE;
- en solicitudes de marca nacional para algunos Estados miembros y en designaciones posteriores para otros Estados miembros. Solo se podrá seleccionar una vez a un mismo Estado miembro.

La transformación será posible en las siguientes circunstancias («motivos de transformación»), cuando la designación de la UE de un registro internacional dejase de producir efectos:

- si la Oficina o un Tribunal de Marcas de la Unión Europea ha declarado la nulidad de los efectos de un registro internacional que designe a la Unión Europea ([artículo 198 del RMUE](#), y [artículo 34 del REMUE](#));
- si se ha registrado una limitación de la lista de productos y servicios para la UE en el Registro Internacional (regla 25, apartado 1, letra a), inciso ii), y regla 27, apartado 1, del Reglamento del Protocolo (véanse [el punto 6.2.7 infra](#) y también las [Directrices, Parte M, Marcas internacionales, Sección 3, La EUIPO como Oficina designada, punto 3.8, Limitaciones de la lista de productos y servicios](#)); <sup>(78)</sup>
- si se inscribe en el Registro Internacional la renuncia a la designación de la UE (regla 25, apartado 1, letra a), inciso iii), y regla 27, apartado 1, del Reglamento del Protocolo);
- si la OMPI informa a la Oficina de que el registro internacional no se ha renovado para la UE, siempre que haya concluido el período de gracia para la renovación (regla 31, apartado 4, letra b), del Reglamento del Protocolo).
- si la Oficina hubiere denegado definitivamente un registro internacional que designe a la UE ([artículo 78, apartado 5, letras b\) y c\), del RDMUE](#), [artículo 33, apartado 2, letras b\) y c\), del REMUE](#)).
- si se ha inscrito en el Registro Internacional la cancelación del registro internacional, en su totalidad o en parte (regla 25, apartado 1, letra a), inciso v) y regla 27, apartado 1, del Reglamento del Protocolo);

<sup>78</sup> Reglamentos en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en vigor desde el 1 de febrero de 2020).

Se puede solicitar la transformación para todos o para parte de los productos o servicios a los que se refiere el acto o resolución a que se ha hecho referencia.

Cuando los actos o resoluciones mencionados se refieran únicamente a una parte de los productos y servicios para los que se presentó o registró la solicitud, podrá solicitarse la transformación para esos productos o servicios específicos o para una parte de esos productos o servicios.

La transformación con *opting back* («volver atrás») no puede solicitarse:

- si se ha inscrito en el Registro Internacional la cancelación del registro internacional, en su totalidad o en parte (regla 25, apartado 1, letra a), inciso v), del Reglamento del Protocolo y regla 27 del Reglamento del Protocolo); en ese caso, únicamente es posible la transformación nacional para los productos y servicios a los que afecte la cancelación;
- si el RI no se ha renovado para todas las partes contratantes designadas, y el período de gracia para la renovación ha finalizado (regla 31, apartado 4, letra a), del Reglamento del Protocolo);
- si el RI se ha cancelado porque la solicitud de base, el registro resultante de ella o el registro de base han dejado de surtir efecto (regla 22 del Reglamento del Protocolo); en estos casos, únicamente es posible la transformación para los productos y servicios a los que afecte la cancelación (artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid).

### **3 Validez de la solicitud de MUE como condición para la transformación**

[Artículo 139, apartado 1, del RMUE](#)

La transformación de una solicitud de marca de la Unión Europea solo podrá concederse cuando la solicitud sea válida (véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#)).

### **4 Motivos que impiden la transformación**

[Artículo 93](#), artículo [139, apartado 2](#), artículo [140, apartados 1, 3 y 4](#), y [artículo 202, apartados 6, 7 y 9](#), del RMUE

No habrá lugar a la transformación en las siguientes circunstancias:

- en principio, cuando una marca registrada de la Unión Europea o un registro internacional que designe a la UE haya sido revocado por falta de uso de esa marca (véase el [punto 4.1](#) infra), o
- cuando el motivo particular por el cual la solicitud de marca de la Unión Europea o la marca de la Unión Europea registrada o el registro internacional que designa a la

UE haya dejado de tener efectos, impediría el registro de la misma marca en el Estado miembro de que se trate (véase el [punto 4.2](#) infra). Por tanto, no se admitirá una solicitud de transformación de marca de la Unión Europea denegada respecto al Estado miembro en el que son de aplicación los motivos de denegación, nulidad o caducidad, o

- no obstante lo dispuesto en el [artículo 139, apartado 2, del RMUE](#), cuando la transformación se refiera a una solicitud de una marca de certificación de la UE y la legislación nacional del Estado miembro concernido no establezca el registro de la marca de garantía o de certificación conforme al [artículo 28 de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo.

Aunque el motivo de la transformación sea la retirada de una solicitud, si dicha retirada se produce durante el plazo de recurso tras la adopción de una resolución que deniegue la marca fundamentándose en un motivo que impediría el registro en el Estado miembro en cuestión, dicha solicitud de transformación será denegada si no se ha presentado recurso.

Aunque el motivo de la transformación sea la renuncia de un registro, si tal renuncia se produce durante el plazo de recurso después de una declaración de caducidad de una marca de la Unión Europea o registro internacional por falta de uso, o la denegación de la marca fundamentándose en un motivo que impida el registro en el Estado miembro de que se trate, tal solicitud de transformación se denegará si no se ha interpuesto ningún recurso (véase el [punto 4.3](#) infra).

#### 4.1 Caducidad por falta de uso

##### [Artículo 139, apartado 2, letra a\), del RMUE](#)

El primer motivo de exclusión de la transformación se produce en el caso de que el titular de la marca o del registro internacional haya sido privado de sus derechos por falta de uso.

La transformación no tendrá lugar cuando el titular de la marca de la Unión Europea o del registro internacional haya sido privado de sus derechos por falta de uso, salvo si la MUE o el registro internacional ha sido objeto de uso que sería considerado uso genuino bajo el derecho del Estado miembro para el que se solicita la transformación.

No se admitirán alegaciones posteriores del solicitante de transformación sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, si se hubiere declarado la caducidad de la marca de la Unión Europea por falta de uso, el solicitante de la transformación no podrá alegar ante la Oficina que puede demostrar el uso en un Estado miembro concreto.

Esto se debe a que la Oficina no está en condiciones de evaluar el uso de una MUE sobre la base de la legislación de cada Estado miembro de la UE.

No obstante, el [artículo 139, apartado 2, letra a\), del RMUE](#) podrá aplicarse cuando el titular de la MUE revocada presente, junto con una solicitud de transformación, pruebas de una fuente oficial, como una sentencia nacional, en las que se establezca

el uso efectivo de la marca de conformidad con la legislación del Estado miembro para el que se solicita la transformación. No obstante, la transformación solo se permite si se cumplen los siguientes requisitos:

- la representación de la marca que se muestra en las pruebas (por ejemplo, una resolución nacional) y la MUE registrada deben ser idénticas;
- la MUE revocada debe cubrir los productos y servicios para los que se ha determinado el uso a escala nacional (véase también el [punto 6.2.7](#) infra);
- el período de uso pertinente en los procedimientos de revocación ante la Oficina y el período para el que se estableció el uso en las pruebas (por ejemplo, la resolución nacional) deben coincidir o al menos solaparse en cierta medida.

## 4.2 Motivo de denegación restringido a un Estado miembro o ampliado a toda la UE

[Artículo 139, apartado 2, letra b\)](#), y [artículo 140, apartado 4, del RMUE](#)

La segunda razón que excluye la transformación guarda relación con la existencia de un motivo de denegación del registro de una marca de la Unión Europea, o con un motivo de caducidad (que no sea la falta de uso) o de declaración de nulidad. Se aplica cuando la resolución de la Oficina o de un tribunal de marcas de la Unión Europea indica, expresamente, que el motivo de la denegación, caducidad o nulidad se aplica en relación con un Estado miembro en particular, y excluye la transformación para dicho Estado miembro (05/03/2009, [R 1619/2008-2](#), ORANGE (col.), § 23-24).

### Ejemplos

- Cuando un motivo de denegación absoluto exista, únicamente, en relación con una lengua, no habrá lugar a la transformación en el Estado miembro en el que dicha lengua sea oficial. Por ejemplo, si se invoca un motivo de denegación absoluto respecto al público anglófono, se excluirá la transformación con respecto a Irlanda y Malta (véase el [artículo 140, apartado 4, del RMUE](#)).
- Cuando un motivo de denegación absoluto exista, únicamente, en relación con un Estado miembro porque la marca es descriptiva o induce a error en un Estado miembro en particular y no en otros Estados miembros (véase las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos](#)), no habrá lugar a la transformación en relación con ese Estado miembro, pero podrá ser solicitada para todos los Estados miembros en los que no se haya constatado la existencia de dicho motivo de denegación.
- Cuando se deniegue una solicitud de marca de la Unión Europea o de registro internacional que designe a la UE en un procedimiento de oposición basado en una marca nacional anterior registrada en un Estado miembro específico, la transformación queda excluida en relación con ese Estado miembro. Cuando se deniegue una solicitud de marca de la Unión Europea en un procedimiento de oposición sobre la base de diversos derechos anteriores de distintos Estados miembros, pero la resolución definitiva deniegue la solicitud de marca de la Unión

Europea o de un registro internacional que designe a la UE fundamentándose en un **único** derecho anterior, se podrá pedir la transformación en los demás Estados miembros. Por ejemplo, cuando se estime un procedimiento de oposición basado en un derecho francés, italiano e irlandés, si tiene éxito con respecto al derecho nacional de Irlanda y no se analizan los otros derechos anteriores, se excluirá la transformación en relación con Irlanda, pero esta podrá tener lugar respecto a Italia y Francia (y otros Estados miembros) (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), Teletext International, EU:T:2006:124).

- De conformidad con el [artículo 140, apartado 4, del RMUE](#), aplicable por analogía a los registros internacionales que designan a la UE en virtud del [artículo 202, apartado 8, del RMUE](#), cuando una solicitud de marca de la Unión Europea haya sido denegada, o el registro de una marca de la Unión Europea se haya declarado nulo fundamentándose en motivos relativos sobre la base de una marca de la Unión Europea anterior, o sobre la base de cualquier otro derecho de propiedad industrial de la Unión Europea, ello tendrá por efecto la exclusión de la transformación para el conjunto de la Unión Europea, aun cuando solo exista riesgo de confusión en una parte de esta.

Cuando se haya declarado la nulidad de una MUE o un registro internacional mediante un procedimiento de nulidad en virtud del [artículo 59, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) («mala fe»), esto tiene por efecto excluir su transformación en toda la Unión Europea.

### 4.3 Retirada/renuncia tras la adopción de una resolución

Cuando un solicitante retira una solicitud de marca de la Unión Europea, o cuando un titular renuncia a una marca de la Unión Europea o a la designación de la UE antes de que la resolución adquiera fuerza de cosa juzgada (es decir, durante el plazo de recurso) y solicita, posteriormente, la transformación de la marca en una marca nacional en algunos o todos los Estados miembros en los que es de aplicación el motivo de denegación, caducidad o nulidad, se rechazará dicha solicitud de transformación respecto a tales Estados miembros.

Si el solicitante o titular presenta un recurso y, posteriormente, retira o limita la solicitud denegada, o renuncia (parcial o totalmente) a la marca de la Unión Europea o a la designación anulada y, a continuación, solicita la transformación, la retirada, la limitación o la renuncia será enviada a la Sala de Recurso competente y su tramitación podrá ser pospuesta hasta que haya finalizado el procedimiento de recurso (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, [R 2264/2012-2](#), SHAKEY'S). Solo una vez que la retirada, la limitación o la renuncia haya sido procesada, la solicitud de transformación será estimada y remitida a todos los Estados miembros para los que se haya solicitado, o bien será rechazada, dependiendo de la resolución del caso (véanse también las [Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación y Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro y](#) ).

Para información sobre la suspensión del registro de renunciaciones durante los procedimientos de anulación, véanse las [Directrices, Parte D, Anulación, Sección 1, Procedimientos de anulación, punto 4.3](#).

#### **4.4 Competencia para decidir sobre los motivos que impiden la transformación**

[Artículo 140, apartados 1 y 3, del RMUE](#)

Compete a la Oficina decidir si la solicitud de transformación cumple los requisitos establecidos en los reglamentos en conexión con cualquier resolución firme (fallo y motivación) que dé lugar a la transformación.

Si concurre uno de los motivos que impiden la transformación, la Oficina rehusará transmitir la solicitud de transformación a la Oficina nacional correspondiente (o, en el caso de una transformación con *opting back*, rehusará transmitir a la OMPI la transformación como una designación posterior para los Estados miembros para los que la transformación está excluida por los motivos mencionados). Esta resolución podrá ser recurrida.

### **5 Requisitos formales que debe satisfacer la solicitud de transformación**

#### **5.1 Plazo**

Se aplica un plazo general de tres meses para solicitar la transformación. El inicio del plazo depende del motivo de la transformación.

Dicho plazo no es prorrogable.

Asimismo, no se podrá solicitar la continuación del procedimiento para este plazo, [artículo 105, apartado 2, del RMUE](#). No obstante, *la restitutio in integrum* es, en principio, posible.

##### **5.1.1 Inicio del plazo cuando la Oficina emite una notificación**

[Artículo 139, apartado 4, del RMUE](#)

Cuando una solicitud de marca de la Unión Europea se considere retirada, se podrá solicitar una transformación en un plazo de tres meses desde la fecha de la notificación correspondiente por parte de la Oficina.

La notificación estará incluida en la comunicación relativa a la pérdida de derechos.

### 5.1.2 Inicio del plazo en los demás casos

#### [Artículo 139, apartados 5 y 6, del RMUE](#)

En todos los demás casos, el plazo de tres meses para solicitar la transformación se inicia automáticamente, a saber,

- cuando la solicitud de marca de la Unión Europea hubiere sido retirada, en la fecha en la que la retirada ha sido recibida por la Oficina;
- cuando la marca de la Unión Europea haya sido objeto de una renuncia, en la fecha en que la renuncia se haya inscrito en el Registro de marcas de la Unión Europea (es decir, la fecha en la que deviene efectiva de conformidad con el [artículo 57, apartado 2, del RMUE](#));
- cuando la protección del registro internacional se hubiere restringido o hubiere sido objeto de renuncia con efectos para la UE, en la fecha en la que la OMPI la hubiere inscrito de acuerdo con la regla 27, apartado 1, letra b), del RC;
- cuando el registro de la marca de la Unión Europea no se haya renovado, en el día siguiente al último día del plazo en el que pudiere presentarse una solicitud de renovación de acuerdo con el [artículo 53, apartado 3, del RMUE](#), es decir, al cabo de seis meses desde la expiración del registro;
- cuando el registro internacional no se hubiere renovado con efectos para la UE, en el día siguiente al último en el que la renovación pudiere efectuarse ante la OMPI de acuerdo con el artículo 7, apartado 4, del Protocolo de Madrid;
- cuando se hubiere rechazado la solicitud de marca de la Unión Europea o el registro internacional que designe a la UE, en la fecha en la que la resolución adquiriera fuerza de cosa juzgada;
- cuando se hubiere declarado la nulidad o caducidad de la marca de la Unión Europea o del registro internacional que designe a la UE, en la fecha en la que la resolución de la Oficina o del Tribunal de Marcas de la Unión Europea adquiriera fuerza de cosa juzgada.

Una resolución de la Oficina adquiere fuerza de cosa juzgada:

- cuando no ha sido recurrida una vez transcurrido el plazo de recurso de dos meses con arreglo al [artículo 68 del RMUE](#);
- tras una resolución de las Salas de Recurso una vez transcurrido el plazo de recurso ante el Tribunal General, o, en su caso, como consecuencia de la resolución definitiva del Tribunal de Justicia.

Una resolución de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea adquiere fuerza de cosa juzgada:

- cuando no ha sido recurrida una vez transcurrido el plazo conforme a la legislación nacional,
- en todos los otros casos, por resolución definitiva del Tribunal de Marcas de la Unión Europea en última (segunda o tercera) instancia.

Por ejemplo, si una resolución de la Oficina deniega una marca de la Unión Europea con base en motivos de denegación absolutos y se notifica el 11/11/2011, dicha

resolución adquiere fuerza de cosa juzgada el 11/01/2012. El plazo de tres meses para pedir la transformación finaliza el 11/04/2012.

## 5.2 Solicitud de transformación

[Artículo 140, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 65, apartado 2, letras a\) y b\), del RDMUE](#)

La solicitud de transformación debe presentarse en la Oficina. El formulario en línea está a disposición del público en el sitio web de la Oficina, en la dirección <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>.

El formulario de solicitud de transformación de un registro internacional que designa a la UE está a disposición del público en el sitio web de la Oficina en la dirección <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/international-application-forms>. Dicho formulario se utilizará, asimismo, en el caso de una transformación del tipo *opting back*. La Oficina enviará a la OMPI los datos de la transformación en formato electrónico. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/international-application-forms>

Al utilizar los formularios que la Oficina pone a disposición del público, se permite a esta última extraer la información relevante correspondiente a la marca de la Unión Europea objeto de transformación y los datos relativos al solicitante y al representante de su base de datos y transmitirlos, junto con el formulario de transformación, a las oficinas designadas.

[Artículo 140, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 22 del REMUE](#)

Los solicitantes o sus representantes deberán aportar, de conformidad con el [artículo 22 del REMUE](#), la información siguiente:

- el nombre y dirección de la persona que solicita la transformación, es decir, el solicitante de la marca de la Unión Europea o el titular de la marca de la Unión Europea registrada o el titular del registro internacional;
- el número de expediente de la solicitud de marca de la Unión Europea, el número de registro de la marca de la Unión Europea o del registro internacional;
- el motivo por el que se pide la transformación:
  - cuando la transformación se pida por haberse retirado la solicitud, deberá indicarse la fecha en que fue retirada;
  - cuando la transformación se pida como consecuencia de la falta de renovación del registro, deberá indicarse la fecha en que expiró la protección;
  - cuando la transformación se pida como consecuencia de la renuncia a una MUE, deberá indicarse la fecha en que se inscribió en el Registro;

- ○ cuando la transformación se pida como consecuencia de una renuncia parcial, deberán indicarse los productos o servicios para los que expiró la protección de la marca de la Unión Europea y la fecha en que se inscribió la renuncia parcial en el Registro;
- ○ cuando la transformación se pida como consecuencia de una limitación, deberán indicarse los productos o servicios para los que la solicitud de marca de la Unión Europea ya no tiene protección y la fecha de la limitación;
- ○ cuando la transformación se pida porque la marca deje de tener efecto como consecuencia de una resolución de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea, deberá indicarse la fecha en la que dicha resolución adquiriera fuerza de cosa juzgada, y presentarse una copia de la misma, la cual podrá estar en la lengua en el que se adoptó;
- ○ cuando la transformación se pida porque la Oficina haya denegado en firme un registro internacional con designación de la UE, deberá indicarse la fecha de dicha resolución;
- ○ cuando la transformación se pida porque la Oficina o un Tribunal de Marcas de la Unión Europea han anulado los efectos de un registro internacional que designe a la UE, deberá indicarse la fecha en la que la resolución de la Oficina o del Tribunal de Marcas de la Unión Europea adquieran fuerza de cosa juzgada, y se adjuntará una copia de la resolución;
- ○ cuando la transformación se pida porque se haya renunciado o anulado la designación de la UE ante la OMPI, deberá indicarse la fecha en la que la OMPI lo registró;
- ○ cuando la transformación se pida porque no se haya renovado el registro internacional que designe a la UE, y siempre que haya transcurrido el período de gracia para renovarlo, deberá indicarse la fecha en que expiró la protección.
- la mención al Estado o Estados miembros en relación con los cuales se pide la transformación; en el caso de un registro internacional deberá indicarse, además, si se pide la transformación en una solicitud nacional para ese Estado miembro o en una designación del Estado miembro en virtud del Arreglo o del Protocolo de Madrid. En lo que atañe a Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, solo es posible pedir la transformación para los tres países conjuntamente, y no para cada uno de ellos por separado; el formulario de transformación que facilita la Oficina solo permite designar a Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo de forma conjunta. Cuando el solicitante indique únicamente uno de estos tres países, la Oficina considerará que se pide la transformación para Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo y transmitirá la solicitud a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP);
- cuando la petición de transformación no se refiera a todos los productos y servicios para los cuales se haya presentado la solicitud de la MUE o para los cuales se haya registrado la MUE, se deberá mencionar que la solicitud se refiere tan solo a una parte de los productos y servicios para los cuales se hubiere presentado o registrado la solicitud junto con una indicación de los productos y servicios para los que se pide la transformación;

- la mención de que la transformación se solicita para productos y servicios diferentes para los distintos Estados miembros, junto con una indicación de los productos y servicios correspondientes a cada Estado miembro.

En la solicitud de transformación también podrá nombrarse a un representante ante una determinada Oficina nacional designada, marcando las correspondientes casillas en el anexo al formulario de transformación. Aunque esta indicación sea de carácter voluntario y carezca de importancia en el marco del procedimiento de transformación ante la Oficina, Sin embargo, será útil para las Oficinas nacionales tras la recepción de la solicitud de transformación, puesto que les permitirá ponerse inmediatamente en comunicación con un representante facultado para ejercer su profesión ante la Oficina nacional de que se trate (véase el [punto 6](#) infra).

### 5.3 Lengua

[Artículo 146, apartado 6](#); y [artículo 206 del RMUE](#)

Cuando la petición de transformación se refiera a una solicitud de marca de la Unión Europea, deberá presentarse en la lengua utilizada para presentar la solicitud de la MUE o en la segunda lengua indicada en la misma.

Cuando la solicitud se refiera a un registro internacional que designe a la UE antes de que se hubiere expedido una declaración de concesión de protección de conformidad con el [artículo 79 del RDMUE](#), la solicitud deberá presentarse en la lengua utilizada para presentar la solicitud internacional a la OMPI o en la segunda lengua indicada en la misma.

[Artículo 146, apartado 6](#); y [artículo 206 del RMUE](#)

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro de marca de la Unión Europea, podrá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina.

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE tras haberse expedido una declaración de concesión de protección, la solicitud podrá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, excepto en el caso de una transformación de tipo *opting back*, en el que dicha solicitud deberá presentarse en español, francés o inglés.

No obstante, cuando la solicitud de transformación se presente utilizando el formulario facilitado por la Oficina de conformidad con el [artículo 65 del RDMUE](#), el formulario podrá presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, siempre que los elementos textuales se cumplimenten en una de las lenguas de la Oficina. Esto será aplicable, en particular, a la lista de productos y servicios en transformaciones parciales. En el caso de una transformación parcial con *opting back*, la lista de productos y servicios debe presentarse en inglés, francés o español.

## 5.4 Tasas

Artículo [140, apartados 1 y 3](#), [artículo 180, apartado 3](#) , y [anexo I, parte A, apartado 23, del RMUE](#)

La solicitud de transformación, incluida la transformación de un registro internacional que designe a la UE, está sujeta al pago de una tasa de 200 EUR. No se considerará presentada la solicitud hasta que no se haya abonado la tasa de transformación. Lo anterior significa que la tasa de transformación deberá abonarse en el citado plazo de tres meses. Cuando un pago se ha efectuado tras haber vencido este plazo, se tendrá por respetado dicho plazo, si la persona concernida aporta la prueba de que ha efectuado, en un Estado miembro y dentro del plazo de tres meses, el pago en un banco o ha dado una orden de transferencia, y al mismo tiempo que el pago abona un recargo del diez por ciento sobre la tasa correspondiente (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones Generales, Sección 3, Pago de las tasas y costas](#)).

## 6 Examen efectuado por la Oficina

### 6.1 Fases del procedimiento, competencia

[Artículo 140 del RMUE](#)

[Artículo 23 del REMUE](#)

La tramitación de las solicitudes de transformación por parte de la Oficina comprenderá las siguientes fases:

- examen,
- publicación,
- transmisión de las solicitudes a las oficinas designadas.

### 6.2 Examen

El examen de la solicitud de transformación efectuado por la Oficina abarca los puntos siguientes:

- tasas,
- plazo,
- lengua,
- requisitos formales,
- motivos,
- representación,

- transformación parcial.

#### 6.2.1 Tasas

Artículos [140, apartado 3](#), y [artículo 202, apartado 6](#) , del RMUE

La Oficina examinará si la tasa de transformación ha sido abonada dentro del plazo.

En el caso de que no se haya abonado la tasa de transformación dentro del plazo, la Oficina comunicará al solicitante que no se considera presentada la solicitud de transformación. Las tasas abonadas fuera de plazo serán objeto de reembolso.

#### 6.2.2 Plazo

Artículos [140, apartado 3](#), y [artículo 202, apartado 6](#) , del RMUE

Cuando se considere tramitada la solicitud de transformación por haberse pagado la tasa de transformación dentro del plazo correspondiente (véase el [punto 6.2.1](#) supra), la Oficina examinará si la solicitud ha sido presentada en un plazo de tres meses.

Cuando la solicitud de transformación no hubiere sido presentada dentro del plazo correspondiente pero sí el pago, la Oficina denegará la solicitud. Las tasas abonadas no serán objeto de reembolso.

#### 6.2.3 Lengua

[Artículo 146, apartado 6](#); y [artículo 206 del RMUE](#)

La Oficina examinará si la solicitud de transformación ha sido presentada en la lengua correcta.

Cuando la solicitud se presente en una lengua que no sea una de las lenguas autorizadas para el procedimiento de transformación (véase el [punto 5.3](#) supra), la Oficina enviará al solicitante una notificación de irregularidad y especificará un plazo concreto en el que deberá subsanar la solicitud de transformación. Si el solicitante no responde, la solicitud no se tramitará y se considerará no presentada. Las tasas abonadas no serán objeto de reembolso.

#### 6.2.4 Requisitos formales

[Artículo 22, letras b\), d\) y e\), del REMUE](#)

La Oficina examinará si la solicitud cumple los requisitos formales previstos en los reglamentos sobre la MUE (véase el [punto 5](#) supra).

Cuando el solicitante de la transformación no hubiere utilizado el formulario de transformación que proporciona la Oficina y cuando la irregularidad consistiese en no

haber indicado los elementos contemplados en el [artículo 22, letras b\), d\) o e\), del REMUE](#), se invitará al solicitante a que facilite la información que faltase o, en caso de que dicha información pueda obtenerse fácilmente de los datos que obren en poder de la Oficina, esta se tendrá por autorizada para remitir a las oficinas designadas los extractos pertinentes de su base de datos.

#### 6.2.5 Motivos

Artículos [139, apartado 2](#), y [artículo 202, apartado 8](#), del RMUE

La Oficina examinará:

- si concurre uno de los motivos de transformación referidos en el [punto 2](#) supra;
- si concurre uno de los motivos que impiden la transformación referidos en el [punto 4](#) supra;
- en el caso de una transformación con *opting back*, si hubiera sido posible, en la fecha del registro internacional, designar al Estado miembro respectivo en una solicitud internacional;
- en el caso de una transformación parcial, si los productos y servicios objeto de la transformación están comprendidos dentro de la lista de productos y servicios de la marca de la Unión Europea o el registro internacional que designe a la UE cuando se extinguió o dejó de producir efectos, y que no excedan dicha lista (véase el [punto 6.3](#) infra);
- en el caso de una transformación parcial, en el sentido de que parte de la marca de la Unión Europea o del registro internacional que designe a la UE sigue en vigor, si los productos y servicios para los que se pide la transformación no se solapan con los productos y servicios para los que la marca permanece en vigor (véase el [punto 6.3](#) infra).

Con los dos últimos puntos de examen se pretende evitar la transformación de un mayor número de productos y servicios o de unos productos y servicios más amplios que los que han sido objeto de denegación o anulación.

Cuando la solicitud de transformación no cumpla alguno de los demás requisitos e indicaciones obligatorios que se mencionan en los [puntos 4](#) y [5.2](#) supra, la Oficina invitará al solicitante de la transformación a subsanar la irregularidad mediante una notificación de irregularidad y especificará un plazo concreto en el que deberá subsanar la solicitud de transformación. Si el solicitante no responde, la solicitud de transformación no se tramitará y se considerará no presentada. Las tasas abonadas no serán objeto de reembolso.

## 6.2.6 Representación

Artículos [119, apartado 3](#), y [artículo 120, apartado 1](#) , del RMUE

[Artículo 74, apartados 1 a 3, del RDMUE](#)

En lo que atañe a la representación, son de aplicación las reglas sobre representación (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional](#)). El solicitante de la transformación podrá designar un nuevo representante o un representante adicional (abogado o representante autorizado ante la Oficina) para el procedimiento de transformación.

Todo poder que permita actuar en nombre del solicitante o titular será válido únicamente para las actuaciones ante la Oficina. La cuestión de saber si un representante designado para actuar ante la Oficina puede actuar ante la Oficina nacional en relación con la solicitud nacional resultante y, en caso afirmativo, si necesita presentar un poder suplementario, viene determinada por la legislación nacional aplicable.

## 6.2.7 Transformación parcial

[Artículo 139, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 22, letra e\), del REMUE](#)

Cuando la transformación se solicite solo para una parte de los productos y servicios, o la lista de productos y servicios no sea la misma para los distintos Estados miembros («transformación parcial»), la Oficina examinará si los productos y servicios para los que se pide la transformación están comprendidos en los productos y servicios a los que afecta el motivo de transformación. Se aplicarán los mismos criterios para este examen que en situaciones procesales similares, tales como la limitación de una solicitud o una denegación parcial en procedimientos de oposición.

Cuando se deniegue parcialmente una solicitud de MUE o se declare la nulidad o caducidad parcial de un registro de MUE, podrá pedirse la transformación únicamente en relación con los productos y servicios para los cuales se denegó la solicitud o se declaró la nulidad o caducidad del registro, y no para los productos y servicios para los cuales la solicitud o el registro siga siendo válido.

Cuando una solicitud de MUE sea limitada o se declare la renuncia parcial de un registro de MUE, podrá pedirse la transformación únicamente en relación con los productos y servicios para los cuales se desestimó parcialmente la solicitud o se declaró la renuncia parcial, y no para los productos y servicios para los cuales la solicitud o el registro siga siendo válido. No obstante, véase el [punto 4.3](#) supra cuando dicha limitación o renuncia parcial tengan lugar tras una resolución.

El solicitante deberá indicar, en tales supuestos, los productos y servicios para los que se pide la transformación. La limitación podrá expresarse de forma negativa, por

ejemplo, usando expresiones del tipo de «bebidas a excepción de...», en la misma medida en que tales expresiones son admisibles en el caso de una limitación de una solicitud de MUE o de una renuncia parcial de un registro de MUE (véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#)).

### 6.3 Publicación de la solicitud de transformación e inscripción en el Registro

[Artículo 111, apartado 3, letra p](#) , y [artículo 140, apartado 2, del RMUE](#)

A la recepción de una solicitud de transformación que se considere presentada por haberse abonado la tasa exigida, siempre y cuando la transformación se solicite para una solicitud de marca de la Unión Europea o para una marca de la Unión Europea registrada, la Oficina efectuará una inscripción en el Registro de Marcas de la Unión Europea en la que hará mención de la recepción de la solicitud de transformación.

[Artículo 140, apartado 2, del RMUE](#)

Una vez que la Oficina ha examinado la solicitud de transformación y la declarada conforme, esta la registrará y publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea. No obstante, la solicitud de transformación no se publicará si se presenta cuando la solicitud de marca de la Unión Europea no se ha publicado todavía con arreglo a lo previsto en el [artículo 44 del RMUE](#).

[Artículo 140, apartados 1 y 2, del RMUE](#)

[Artículo 23 del REMUE](#)

La publicación se efectuará cuando la Oficina haya concluido el examen de la solicitud de transformación y solo si la hallara conforme y si se ha efectuado el pago.

[Artículo 23 del REMUE](#)

La publicación de la solicitud de transformación deberá incluir las indicaciones a que se refiere el [artículo 23 del REMUE](#) y, salvo que se refiera a un registro internacional que designe a la UE, debe contener una referencia a la publicación anterior en el Boletín de Marcas de la Unión Europea y a la fecha de la solicitud de transformación.

Artículo [40, apartado 1](#) , y artículo [202, apartados 5, 6, 7 y 8](#) , del RMUE

[Artículo 23 del REMUE](#)

Las listas de productos y servicios para los que se pide la transformación no se publicará si la transformación se refiere a un registro internacional que designe a la UE.

## 6.4 Transmisión a las oficinas designadas

Artículo [140, apartados 3 y 5](#), y [artículo 141, apartado 1](#), del RMUE

Cuando la Oficina haya concluido el examen de la solicitud de transformación y la hallare conforme, la transmitirá inmediatamente a las oficinas designadas. La transmisión se llevará a cabo independientemente de que se haya efectuado o no la publicación requerida.

La Oficina enviará una copia de la solicitud de transformación a las oficinas designadas y pondrá a disposición de estas un extracto de su base de datos con la información de la marca de la Unión Europea o el registro internacional, según lo contemplado en el [artículo 111, apartado 2, del RMUE](#). Todo órgano central de la propiedad industrial al que se transmita la solicitud de transformación podrá obtener de la Oficina cualquier información adicional relativa a la solicitud de transformación, que permita a dicho órgano decidir sobre la marca nacional resultante de la transformación.

[Artículo 140, apartado 5, del RMUE](#)

Al mismo tiempo, la Oficina informará al solicitante de la fecha de transmisión a las oficinas designadas.

En el caso de una transformación con *opting back*, la OMPI la tramitará como una designación posterior de acuerdo con la regla 24, apartados 6 y 7, del RC.

Si la Oficina designada es una Oficina nacional, la transformación tendrá como resultado una solicitud nacional o un registro nacional.

[Artículo 141, apartado 3, del RMUE](#)

La legislación nacional en vigor en los Estados miembros interesados podrá establecer que la solicitud de transformación reúna uno o todos los requisitos siguientes:

- el abono de una tasa nacional de depósito;
- presentación de una traducción de la solicitud y de los documentos que la acompañan a una de las lenguas oficiales del Estado miembro en cuestión. En concreto, en el caso de las solicitudes de transformación previas a la publicación de la MUE, la oficina nacional exigirá normalmente una traducción de la lista de productos y servicios;
- la mención de un domicilio en el Estado miembro en cuestión;
- la presentación de una reproducción de la marca en el número de ejemplares que indique dicho Estado miembro.

Serán aplicables las leyes nacionales en cuanto a la designación de un representante local. Cuando, en el formulario de transformación, se haga uso de la facultad de indicar a un representante a efectos del procedimiento ante una Oficina nacional específica, esta última podrá comunicarse directamente con el representante, con lo

cual no será necesaria una comunicación separada destinada a que se designe a un representante local.

[Artículo 141, apartado 2, del RMUE](#)

La legislación nacional no podrá imponer a la solicitud de transformación requisitos formales diferentes o adicionales a los establecidos en los reglamentos sobre la MUE.

## 7 Efectos de la transformación

[Artículo 139, apartado 3, del RMUE](#)

A la solicitud de marca nacional que derive de la transformación le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión Europea, y la antigüedad de una marca anterior con efecto en dicho Estado válidamente reivindicada para la solicitud o el registro de la marca de la Unión Europea con arreglo al artículo [39](#) o al [artículo 40](#) del RMUE. Véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 9, Ampliación](#) para obtener más información sobre la solicitud de transformación de una marca de la Unión Europea en una marca nacional de un nuevo Estado miembro.

En el caso de una transformación del tipo *opting back*, a la solicitud internacional resultante de la designación posterior del Estado miembro en virtud de la regla 24, apartado 6, letra e), y apartado 7, del Reglamento Común le corresponderá la fecha original del registro internacional que designe a la UE, es decir, bien la fecha efectiva del registro internacional (incluida, en su caso, la fecha de prioridad), bien la fecha de la designación posterior de la UE.

No obstante, no existe un procedimiento armonizado para el examen de la marca de la Unión Europea transformada en las respectivas Oficinas nacionales. Según se indica en la introducción, el procedimiento de transformación es un sistema a dos niveles, en el que el segundo nivel, el propio procedimiento de transformación, se tramita ante las Oficinas nacionales. En función de la legislación nacional, la marca transformada se registrará inmediatamente o se someterá al proceso de examen, registro y oposición como cualquier otra solicitud de marca nacional normal.

Se considerará que las solicitudes nacionales derivadas de la transformación de una (solicitud de) marca de la Unión Europea anterior surgen en el momento en que se presenta una solicitud válida de transformación. Por lo tanto, en los procedimientos de oposición, tales derechos se considerarán debidamente identificados a los efectos de admisibilidad del [artículo 2, apartado 2, letra b\), inciso i\), del RDMUE](#) cuando el oponente indique el número de (solicitud de) marca de la Unión Europea sujeta a un procedimiento de transformación y los países para los que dicha transformación se ha solicitado.

Si, durante los procedimientos de oposición o nulidad basados en motivos de denegación relativos, la solicitud de marca de la Unión Europea (o marca de la Unión

Europea) sobre la que se base la oposición dejase de existir (o la lista de productos y servicios fuera limitada), pero se presentase al mismo tiempo una solicitud de transformación, los procedimientos de oposición o nulidad podrán continuar. Ello se debe a que los registros de marcas nacionales derivados de la transformación de una solicitud de marca de la Unión Europea (o marca de la Unión Europea) pueden constituir la base del procedimiento de oposición o nulidad que originariamente se inició, fundamentándose en dicha solicitud o registro de marca de la Unión Europea (15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), cardiva (fig.) / cardima (fig.)). Véanse también las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.2.2.2](#)).

Obsoleto

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte E***

***Operaciones de registro***

***Sección 3 La marca de la Unión Europea y el***  
***dibujo o***

***modelo comunitario como objetos de***  
***propiedad***

## Índice

<b>Capítulo 1 Cesión.....</b>	<b>1620</b>
<b>Capítulo 2 Licencias, derechos reales, ejecuciones forzosas, procedimientos de insolvencia, procedimientos de reivindicación de titularidad o procedimientos similares.....</b>	<b>1644</b>

Obsoleto

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte E***

***Operaciones de registro***

***Sección 3 La marca de la Unión Europea y el***  
***dibujo o***

***modelo comunitario como objetos de***  
***propiedad***

***Capítulo 1***

***Cesión***

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1623</b>
1.1 Cesiones.....	1624
1.1.1 Cesión.....	1624
1.1.2 Herencia.....	1624
1.1.3 Fusión.....	1624
1.1.4 Legislación aplicable.....	1625
1.2 Efectos jurídicos de la cesión.....	1625
<b>2 Cesión frente a cambio de nombre.....</b>	<b>1626</b>
2.1 Solicitud errónea de registro de un cambio de nombre.....	1627
2.2 Solicitud errónea de registro de una cesión.....	1627
<b>3 Cesiones frente a cambios de titularidad debidos a procedimientos de reivindicación de titularidad de DMC.....</b>	<b>1628</b>
<b>4 Requisitos formales y sustantivos de una solicitud de registro de una cesión.....</b>	<b>1628</b>
4.1 Lenguas.....	1629
4.2 Solicitud de registro de una cesión presentada para más de una marca.....	1630
4.3 Partes en el procedimiento.....	1630
4.4 Requisitos formales.....	1631
4.4.1 Indicaciones relativas a la MUE y su nuevo titular.....	1631
4.4.2 Representación.....	1631
4.4.3 Firmas.....	1632
4.5 Prueba de la cesión.....	1633
4.5.1 Traducción de las pruebas.....	1635
4.6 Procedimiento para subsanar irregularidades.....	1635
4.7 Marcas colectivas y de certificación.....	1635
<b>5 Cesión parcial.....</b>	<b>1636</b>
5.1 Reglas para la distribución de las listas de productos y servicios.....	1637
5.2 Objeción.....	1638
5.3 Creación de una nueva MUE.....	1638
<b>6 Cesión en el curso de otros procedimientos y cuestiones relativas a las tasas.....</b>	<b>1638</b>
6.1 Cuestiones específicas relativas a las cesiones parciales.....	1639
6.2 Cesión y procedimiento <i>inter partes</i> .....	1640
<b>7 Inscripción, notificación y publicación.....</b>	<b>1641</b>
7.1 Publicación e inscripción en el Registro.....	1641

7.2 Notificación.....	1641
<b>8 Cesiones de dibujos y modelos comunitarios registrados.....</b>	<b>1642</b>
8.1 Derecho basado en el uso anterior de un DMC.....	1642
8.2 Tasas.....	1642
<b>9 Cesiones de marcas internacionales.....</b>	<b>1642</b>

Obsoleto

## 1 Introducción

[Artículo 1, apartado 2](#), artículos [19](#), [20](#), y [28](#), [artículo 111, apartado 1](#) y [artículo 111, apartado 3, letra g\)](#), del RMUE

Artículo 27, 28 y 34 del RDC

Artículo 23, artículo 69, apartado 1, y artículo 69, apartado 3, letra i), del REDC

Las cesiones son cambios de titularidad de los derechos de propiedad de una marca de la Unión Europea (MUE) o de una solicitud de MUE de una entidad a otra. Las MUE y las solicitudes de marca de la Unión Europea pueden ser transmitidas a un nuevo titular por parte del titular actual, principalmente mediante cesión o por sucesión legal. Salvo disposición contraria, la práctica aplicable a las MUE se aplica también a las solicitudes de MUE.

La cesión puede limitarse a algunos de los productos o servicios para los cuales se haya registrado la marca o solicitado su registro (cesión parcial). A diferencia de lo que ocurre con una licencia o una transformación, la cesión de una MUE no afecta al carácter unitario de la misma. Por lo tanto, una MUE no puede ser cedida «parcialmente» a **algunos** territorios o Estados miembros.

Tanto los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC) como las solicitudes de DMC pueden, también, ser objeto de cesión.

Las disposiciones del RDC o del REDC que tratan sobre la cesión de dibujos y modelos comunitarios son casi idénticas a las disposiciones equivalentes del RMUE, el RDMUE o del REMUE. **Por lo tanto, lo indicado a continuación se aplica *mutatis mutandis* a los DMC. Las excepciones y disposiciones específicas para los DMC se detallan en los [puntos 3](#) y [7](#) siguientes.**

Previa petición de una de las partes, las cesiones de MUE se inscriben en el Registro de Marcas de la Unión Europea.

De conformidad con el [artículo 20 del RMUE](#), el registro de una cesión no es una condición para su validez. No obstante, si una cesión no ha sido registrada por la Oficina, el cesionario no podrá invocar los derechos registrales de la MUE. Además, el nuevo titular no recibirá comunicaciones de la Oficina, en particular durante los procedimientos contradictorios, ni la notificación del plazo de renovación de la marca. Asimismo, de acuerdo con el [artículo 19 del RMUE](#), en todos los aspectos de la MUE como objeto de propiedad que no queden definidos en las disposiciones del RMUE, el domicilio del titular define la legislación nacional subsidiaria aplicable. Por consiguiente, resulta importante registrar una cesión en la Oficina para garantizar que quedan claros los derechos a la MUE y a las solicitudes de MUE.

## 1.1 Cesiones

[Artículo 20, apartados 1 y 2, del RMUE](#)

Artículo 28 del RDC

La cesión de una MUE implica dos aspectos: su validez entre las partes y sus efectos sobre los procedimientos seguidos ante la Oficina, que solo se iniciarán tras la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas de la Unión Europea (véase [el punto 1.2](#) infra).

Con respecto a la validez de la cesión entre las partes, el RMUE permite la cesión de una MUE con independencia de la transmisión de la empresa a la que pertenezca (30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 45 y 48).

### 1.1.1 Cesión

[Artículo 20, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo 28 del RDC

La cesión solo será válida si se efectúa por escrito firmada por ambas partes, salvo que se haga en cumplimiento de una sentencia o una resolución de la Oficina en virtud del [artículo 21 del RMUE](#). Este requisito formal para la validez de la cesión de una MUE es aplicable con independencia de que, con arreglo a la legislación nacional reguladora de las cesiones de marcas (nacionales), la cesión sea válida sin necesidad de requisitos formales específicos, como la necesidad de que la cesión se efectúe por escrito y esté firmada por ambas partes.

Sin embargo, el cambio de titularidad de los DMC debido a un procedimiento destinado a reivindicar la titularidad ante una autoridad nacional no se tramita mediante una cesión, sino mediante un cambio de titularidad derivado de la resolución definitiva con arreglo al artículo 15 del RDC.

### 1.1.2 Herencia

En caso de fallecimiento del titular de una MUE, sus herederos adquirirán la titularidad de la MUE a través de la sucesión universal. Se aplican, también, a este caso las reglas previstas para la cesión.

### 1.1.3 Fusión

En caso de fusión de dos empresas que da lugar a la formación de una nueva empresa o la adquisición de una empresa por la otra, se produce una sucesión universal. Cuando se cede en su conjunto la empresa a la que pertenece la marca,

existe una presunción de que la cesión incluye a la MUE salvo si, de conformidad con la legislación que regula la cesión, se celebra un acuerdo en contrario o las circunstancias indican claramente lo contrario.

#### 1.1.4 Legislación aplicable

[Artículo 19 del RMUE](#)

Artículo 27 del RDC

Salvo disposición en contrario en el RMUE, la cesión está sujeta a la legislación nacional del Estado miembro y determinada con arreglo a lo previsto en el [artículo 19 del RMUE](#). La legislación nacional aplicable en esta disposición es la legislación nacional en general, incluidas, por tanto, las normas de derecho privado internacional que remitan a la legislación de otro Estado.

## 1.2 Efectos jurídicos de la cesión

[Artículo 20, apartado 11, del RMUE](#)

[Artículo 13 del REMUE](#)

Artículo 28 del RDC

Artículo 23 del REDC

Mientras la cesión no se haya inscrito en el Registro de MUE o de DMC, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan de la MUE o del DMC (véase *mutatis mutandis* 16/01/2020, [T-128/19](#), Sativa, EU:T:2020:3, § 22, 25-26).

Esto también se aplica a una cesión basada en la ejecución de una resolución, incluso si la sentencia establece la titularidad con efecto anterior o *ex tunc* (véase el [punto 7](#)).

En cualquier caso, en el período comprendido entre la fecha de recepción por parte de la Oficina de la solicitud de registro de una cesión y la fecha de su registro, el nuevo titular puede presentar observaciones ante la Oficina a fin de respetar los plazos. Por ejemplo, si se pide la inscripción de la cesión de una solicitud de MUE contra la cual la Oficina ha planteado objeciones respecto a los motivos de denegación absolutos, el nuevo titular podrá contestar dichas objeciones (véase el [punto 6](#)).

Al examinar la solicitud de registro de una cesión, la Oficina solo analizará si se han presentado pruebas suficientes de la misma.

Para los cambios de titularidad derivados de los procedimientos nacionales de reivindicación de titularidad de los DMC, véase el [punto 3](#).

## 2 Cesión frente a cambio de nombre

[Artículo 55 del RMUE](#)

Artículo 19 del REDC

Es necesario distinguir entre la cesión y el cambio de nombre del titular.

El cambio de nombre del titular no afecta a la identidad de este último, mientras que una cesión es un cambio que sí afecta a la identidad del titular.

En particular, no se produce cesión si una persona física cambia su nombre por razón de matrimonio o en virtud de un procedimiento oficial previsto al efecto, si se utiliza un seudónimo en lugar del nombre propio, etc. En todos estos casos, la identidad del titular no se ve afectada.

En caso de cambio del nombre de una persona jurídica, el criterio para distinguir entre la cesión y el simple cambio de nombre es el relativo al mantenimiento o no de la identidad de la persona jurídica. Si la identidad es la misma, deberá registrarse como cambio de nombre (06/09/2010, [R 1232/2010-4](#), Cartier, § 12-14). Dicho de otro modo, si no existe la extinción de la persona jurídica (como ocurriría en el caso de una fusión por adquisición, en que una empresa queda absorbida completamente por otra y deja de existir) y no se inicia una nueva persona jurídica (es decir, después de la fusión de dos empresas, que conduce a la creación de una nueva persona jurídica), solo existe un cambio en la organización formal de la sociedad que ya existía, y no en la propia identidad. Por lo tanto, el cambio se registrará como un cambio de nombre, si procede.

Por ejemplo, si una MUE está a nombre de una empresa A y, como resultado de una **fusión**, esta empresa queda absorbida por la empresa B, existe una **cesión** de activos de la empresa A a la empresa B.

Del mismo modo, durante la **división** de la empresa A en dos entidades separadas, una la empresa A original y la otra una nueva empresa B, si la MUE que está a nombre de la empresa A pasa a formar parte de la propiedad de la empresa B, existirá una **cesión** de activos.

Por lo general, no existirá cesión si el número de inscripción de la empresa en el registro nacional de empresas sigue siendo el mismo.

Sin embargo, existe, en principio, la presunción *a priori* de que existe una cesión de activos cuando se produce un cambio de país (no obstante, véase 06/11/2013, [R. 546/2012-1](#), LOVE *et al.*).

En caso de que la Oficina tenga dudas sobre la legislación nacional aplicable que regula a la persona jurídica de que se trate, podrá requerir la información que estime conveniente al solicitante de la inscripción del cambio de nombre.

Por lo tanto, salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable, el cambio de tipo de empresa, siempre que no venga acompañado por una cesión de

activos realizada mediante una fusión o una adquisición, será tratado como un cambio de nombre y no como una cesión.

Sin embargo, si el cambio de tipo de empresa es resultado de una fusión, una división o una transferencia de activos, en función de si la empresa absorbe o se separa de la otra o de qué empresa es la que cede activos a la otra, estaremos ante un caso de cesión.

## 2.1 Solicitud errónea de registro de un cambio de nombre

Artículo [55, apartados 1, 3 y 5](#); [artículo 162, apartado 1](#), del RMUE

Artículo 71 del RDC

Artículo 19, apartados 1, 5 y 7, del REDC

Formulada una solicitud de registro de un cambio de nombre, si las pruebas demuestran que implica, realmente, una cesión de una MUE, la Oficina informará de ello al solicitante del registro y le invitará a que presente una solicitud para el registro de una cesión dentro de un plazo específico. Si el solicitante acepta o no presenta pruebas en contrario, y presenta la correspondiente solicitud de registro, la cesión será registrada. Si el solicitante no modifica su petición, y si insiste en registrar el cambio como un cambio de nombre, o si no responde, se denegará la solicitud de registro de un cambio de nombre. La parte interesada podrá interponer recurso contra esta resolución.

En cualquier momento podrá presentarse una nueva solicitud de registro de la cesión.

## 2.2 Solicitud errónea de registro de una cesión

[Artículo 20, apartados 5 y 7, del RMUE](#)

Artículo 23, apartados 1 y 5, del REDC

Formulada una solicitud de registro de una cesión, si implica realmente un cambio de nombre de una MUE, la Oficina informará de ello al solicitante y le invitará a que dé, dentro de un plazo específico, su consentimiento para registrar las indicaciones relativas al titular en el Registro de Marcas de la Unión Europea. Si el solicitante está de acuerdo, se registrará el cambio de nombre. Si el solicitante no está de acuerdo, y si insiste en registrar el cambio como una cesión, o si no responde, se denegará la solicitud de registro de una cesión.

### **3 Cesiones frente a cambios de titularidad debidos a procedimientos de reivindicación de titularidad de DMC**

Artículo 15 y artículo 16 del RDC

Una cesión debe distinguirse de un cambio de titularidad tras un procedimiento de reivindicación de titularidad relacionado con un DMC.

Según el artículo 15 del RDC, los DMC podrán ser objeto de un procedimiento de reivindicación de titularidad y de posteriores cambios de titularidad. Estos cambios de titularidad están sujetos a una decisión definitiva del órgano competente y se inscriben gratuitamente en el Registro de DMC. Para obtener más información, véase la [Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, Capítulo 2, Licencias, derechos reales, ejecuciones forzosas, procedimientos de insolvencia, procedimiento de reivindicación de titularidad o procedimientos similares, punto 8.2.](#)

La principal diferencia entre un cambio de titularidad y una cesión de un DMC es que el cambio de titularidad es gratuito, mientras que la cesión está sujeta al pago de una tasa. Además, los efectos que puede tener un cambio de titularidad sobre las licencias y otros derechos ya existentes son diferentes de los efectos de las cesiones. Las licencias y otros derechos se extinguen cuando el titular se inscribe en el Registro (artículo 16, apartado 1, del RDC).

La opción de reivindicar la titularidad de un DMC no existe para las MUE. Las sentencias sobre la titularidad de una MUE deben ejecutarse mediante cesión, como se ve en el [punto 1.2.](#)

### **4 Requisitos formales y sustantivos de una solicitud de registro de una cesión**

Se recomienda, encarecidamente, presentar una solicitud de registro de una cesión de MUE por medios electrónicos, a través del sitio web de la Oficina (*e-recordals*). Utilizar los registros electrónicos (*e-recordals*) ofrece otras ventajas, como la recepción automática de una confirmación electrónica inmediata de la solicitud, o la posibilidad de usar el administrador para cumplimentar el formulario con rapidez para tantas MUE como sea necesario.

## 4.1 Lenguas

[Artículo 146, apartado 6, letra a\), del RMUE](#)

Artículo 80, letra a), del REDC

La solicitud de registro de la cesión de una solicitud de MUE debe hacerse en la primera o la segunda lengua de la solicitud de MUE.

[Artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

Artículo 80, letra c), del REDC

La solicitud de registro de una cesión de una MUE debe presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber, español, alemán, inglés, francés e italiano.

No obstante, si la solicitud de registro de una cesión se presenta utilizando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo al [artículo 65, apartado 1, letra e\), del RDMUE](#) o el [artículo 68 del REDC](#), se podrá utilizar el formulario en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea de conformidad con el artículo 146, apartado 6, del RMUE y el artículo 80, letra c), del REDC, a condición de que sus elementos textuales se completen en una de las lenguas de la Oficina.

Si la solicitud de registro de la cesión se refiere a más de una solicitud de MUE, el solicitante debe elegir una lengua para la solicitud que sea común a todas las MUE. En caso de que no exista una lengua en común, deberá presentar solicitudes separadas para el registro de la cesión.

Si la solicitud de registro de la cesión se refiere a más de un registro de MUE, el solicitante deberá seleccionar una de las cinco lenguas de la Oficina como lengua común.

[Artículo 24 del REMUE](#)

Artículo 81, apartado 2, del REDC

Los documentos justificativos deben presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Esta regla se aplicará a cualquier documento remitido como prueba acreditativa de la cesión, tal como el documento de cesión o el certificado de cesión, la escritura de cesión, un extracto del registro mercantil o la declaración de aceptación del registro del cesionario como nuevo titular.

Si los documentos justificativos se presentan en una lengua oficial de la Unión Europea que no sea la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir una traducción a esa lengua. La Oficina establecerá un plazo para presentar la traducción. Si no se entrega dicha traducción en este plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se considerará no presentado.

## 4.2 Solicitud de registro de una cesión presentada para más de una marca

[Artículo 20, apartado 8, del RMUE](#)

Artículo 23, apartado 6, del REDC

Solo podrá presentarse una única solicitud para el registro de la cesión de dos o más MUE si el titular registrado y el cesionario/beneficiario son los mismos en todos los casos.

Habrá que presentar solicitudes separadas cuando el titular original y el nuevo no sean exactamente idénticos para cada marca. Por ejemplo, este es el caso, cuando exista un cesionario de la primera marca y varios cesionarios de otra marca, aunque el cesionario de la primera marca sea uno de estos últimos. No resulta relevante si los representantes coinciden o no.

Si se presenta una única solicitud en dichos casos, la Oficina emitirá una carta de notificación de irregularidades. El solicitante podrá subsanar la objeción limitando la solicitud de registro de la cesión a las solicitudes de MUE correspondientes a un mismo y único titular original y al mismo y único titular nuevo, o declarando su consentimiento para que se tramite su solicitud en dos o más procedimientos separados. En caso contrario, se denegará la solicitud de registro de cesión en su totalidad. La parte interesada podrá interponer recurso contra esta resolución.

## 4.3 Partes en el procedimiento

[Artículo 20, apartado 4, y artículo 20, apartado 6, letra b\), del RMUE](#)

[Artículo 13, apartado 3, del REMUE](#)

Artículo 28, letra a), del RDC

Artículo 23, apartado 4, del REDC

Podrán presentar una solicitud de registro de una **cesión** ante la Oficina:

1. los titulares de MUE, o
2. los titulares de MUE conjuntamente con los cesionarios, o
3. los cesionarios, o
4. un órgano jurisdiccional o autoridad pública.

Las condiciones formales que debe cumplir la solicitud dependen de la persona que la presente.

## 4.4 Requisitos formales

### 4.4.1 Indicaciones relativas a la MUE y su nuevo titular

[Artículo 20, apartado 5, del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letras b\) y e\), y artículo 13, apartado 1, del REMUE](#)

[Artículo 1, apartado 1, letras b\) y e\), y artículo 23, apartados 1 y 2, del REDC](#)

La solicitud de registro de la cesión debe incluir la siguiente información:

1. El número de registro de la MUE de que se trate. Si la solicitud se refiere a varias MUE, se deberán indicar todos los números de los registros.
2. Los datos del nuevo titular que deben indicarse son su nombre, dirección y nacionalidad, si se trata de una persona física. Si se trata de una persona jurídica, el solicitante debe indicar la denominación oficial y la forma jurídica de la entidad, que se podrá abreviar de la manera usual (por ejemplo, S.L., S.A, Ltd., PLC.). Asimismo, podrá indicarse el número de identificación nacional de la empresa, si se conoce. Tanto las personas físicas como las personas jurídicas deben indicar el Estado en que están domiciliadas o tienen su sede o establecimiento. **La Oficina recomienda encarecidamente que se indique el Estado de constitución de las empresas estadounidenses, en su caso, para diferenciar claramente entre los distintos titulares en su base de datos.** Estos datos corresponden a las indicaciones relativas al solicitante exigidas para una nueva solicitud de MUE. No obstante, si la Oficina ya ha asignado un número de identificación al nuevo titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre del nuevo titular. El impreso facilitado por la Oficina requiere también la indicación del nombre del titular original. Esta indicación facilitará el tratamiento del expediente por parte de la Oficina y de las partes.
3. c) Si el nuevo titular designa a un representante, se deberá indicar su nombre y su número de identificación asignado por la Oficina. Si aún no se le ha asignado dicho número, se deberá indicar su domicilio profesional.

Para más información sobre requisitos adicionales en casos de cesión parcial, véase el [punto 5](#) infra.

### 4.4.2 Representación

Se aplican las normas generales sobre representación (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional](#)).

#### 4.4.3 Firmas

[Artículo 20, apartado 5](#); [artículo 20, apartado 6, letra b\)](#), y [artículo 119, apartado 4, del RMUE](#)

[Artículo 13, apartado 2, del REMUE](#)

Artículo 23, apartados 1 y 4, del REDC

Los requisitos relativos a la persona facultada para formular la solicitud de registro de la cesión y las firmas han de considerarse junto con el requisito de aportación de la prueba acreditativa de la cesión. El principio es que las firmas del titular original y del nuevo titular han de aparecer junta o separadamente en la solicitud de registro de la cesión o en un documento justificativo. En caso de cotitularidad o cuando la cesión afecte a la titularidad en su conjunto, todos los cotitulares deberán firmar o nombrar a un representante común.

Si tanto el titular original como el nuevo titular firman la solicitud de registro de la cesión, bastará con ello y no se requerirán pruebas adicionales.

Si el titular original es el solicitante de registro de la cesión y esta va acompañada de una declaración firmada por su sucesor en la que otorga su acuerdo al registro de la cesión, bastará con ello y no se requerirán pruebas adicionales.

Si el nuevo titular es el solicitante del registro de la cesión y esta va acompañada de una declaración firmada por el titular original en la que otorga su acuerdo al registro de su sucesor como nuevo titular, también bastará con ello y no se requerirán pruebas adicionales.

Si el representante designado por el titular original es designado, también, como tal por el nuevo titular, dicho representante podrá firmar la solicitud de registro de la cesión en nombre tanto del titular original como del nuevo, y no se requerirán pruebas adicionales. Sin embargo, cuando el representante que firma en nombre tanto del titular original como del nuevo no sea el representante autorizado en el expediente (por ejemplo, si en la solicitud no se designa al representante y se cede la MUE simultáneamente), la Oficina se pondrá en contacto con el solicitante del registro de la cesión para solicitarle pruebas de la cesión (a saber, un poder firmado por el titular original, una prueba de la cesión, una confirmación de la cesión por parte del titular original o de su representante autorizado).

## 4.5 Prueba de la cesión

[Artículo 20, apartados 2 y 3, del RMUE](#)

[Artículo 65, apartado 1, letra e\), del RDMUE](#)

[Artículo 13, apartado 1, letra d\), y artículo 13, apartado 2, del REMUE](#)

Artículo 28 del RDC

Artículo 23, apartado 1, letra d); artículo 23, apartado 4, letras a) a c), y artículo 68, apartado 1, letra c), del REDC

Solo puede inscribirse la cesión si se acredita debidamente mediante documentos que establezcan la cesión, como la copia de la escritura de cesión. Sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente, no se requerirá copia de la escritura de cesión si:

- el nuevo titular o su representante presenta la solicitud de registro de la cesión por iniciativa propia junto con una declaración por escrito firmada por el titular original (o su representante) en la que este otorga a su sucesor su acuerdo al registro de la cesión, o
- el titular original o su representante presenta la solicitud de registro de la cesión por iniciativa propia, junto con una declaración por escrito firmada por el nuevo titular (o su representante) en la que este da su acuerdo al registro de la cesión, o
- la solicitud de registro de la cesión está firmada tanto por el titular original (o su representante) como por el nuevo titular (o su representante); o
- la solicitud de registro de la cesión va acompañada tanto por un formulario de cesión rellenado o un documento firmado tanto por el titular original (o su representante) como por el nuevo titular (o su representante).

Cuando se requiera una prueba de la cesión, las partes en el procedimiento también pueden utilizar los formularios establecidos en virtud del Tratado sobre el Derecho de Marcas, disponibles en el sitio web de la OMPI (<https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12680>). Los formularios pertinentes son el Documento de Transferencia, documento en el que las partes declaran que se ha realizado la cesión, y el Certificado de Transferencia, que es un documento en el que las partes declaran que se ha realizado la cesión. Ambos documentos, debidamente cumplimentados, constituyen prueba suficiente de la cesión.

No obstante, no se excluyen otros medios de prueba, por lo que pueden presentarse el propio contrato (la escritura) o cualquier otro documento acreditativo de la cesión.

Por lo que respecta a la confidencialidad, la parte que presente las pruebas deberá tener en cuenta que el contenido de los expedientes está disponible para consulta pública, lo que es especialmente pertinente cuando se presenten contratos u otros documentos como prueba de una cesión, ya que pueden contener datos sensibles. En consecuencia, cierta información puede **borrarse** antes de ser presentada a la Oficina, o algunas páginas pueden **omitirse**. No es necesario que las pruebas que sustenten

una cesión incluyan elementos sensibles desde el punto de vista comercial, como el precio pagado por la MUE en cuestión.

Si bien es preferible omitir la información sensible, los Reglamentos sí prevén que se invoque la confidencialidad cuando la parte interesada manifieste un interés especial en mantener confidencial una parte del expediente. Para obtener más información sobre los requisitos formales para invocar la confidencialidad, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, punto 5.1.3, «Partes del expediente que la parte afectada ha mostrado especial interés por mantener confidenciales»](#).

Cuando la marca haya sido sometida a varias cesiones sucesivas o a cambios de titularidad y que no se hayan inscrito previamente en el Registro, bastará con entregar la cadena de pruebas en la que se muestren los eventos que conforman la relación entre el titular original y el nuevo, sin necesidad de presentar solicitudes independientes y por separado para cada cambio.

Si la cesión de la marca es consecuencia de la transmisión de la totalidad de la empresa del titular original, a menos que se aporten pruebas según lo anteriormente indicado, deberá presentarse el documento en el que figure la transmisión o cesión de la empresa en su conjunto.

Si la cesión se debe a una fusión u otro tipo de sucesión universal, el titular original no estará disponible para la firma de la solicitud de registro de la cesión. En este caso, la solicitud deberá acompañarse de los documentos necesarios para acreditar la fusión o la sucesión universal, tales como extractos del registro mercantil.

Cuando la cesión de la marca sea consecuencia de un derecho real, de una ejecución forzosa de bienes o de un procedimiento de insolvencia, el titular original no podrá firmar la solicitud de registro de la cesión. En estos casos, la solicitud deberá ir acompañada de una sentencia firme de una autoridad nacional competente por la cual se ceda la titularidad de la marca al beneficiario.

No se requiere que los documentos justificativos estén legalizados, ni tampoco hay que remitir los originales. Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por tanto, no pueden devolverse a la persona que los haya aportado. Bastará con presentar fotocopias simples.

Si la Oficina tuviera motivos para dudar de la precisión o veracidad de un documento, podrá solicitar pruebas adicionales.

La Oficina examinará estos documentos solo a efectos de confirmación efectivamente de lo indicado en la solicitud, es decir, la identidad de las marcas afectadas y de las partes, y la existencia de una cesión. La Oficina no se pronuncia ni considera cuestiones contractuales o legales que deriven de la legislación nacional (09/09/2011, [T-83/09](#), Craic, EU:T:2011:450, § 27). En caso de que se planteen dudas, serán los tribunales nacionales quienes tratarán sobre la legalidad de la propia cesión.

#### 4.5.1 Traducción de las pruebas

[Artículo 146, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 24 del REMUE](#)

Artículo 80, letras a) y c), y artículo 81, apartado 2, del REDC

Las pruebas:

1. deberán estar en la lengua de la Oficina que sea la lengua del procedimiento para el registro de la cesión;
2. en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE distinta de la lengua del procedimiento. En ese caso, la Oficina podrá requerir una traducción del documento a una lengua de la Oficina, que deberá presentarse en el plazo fijado por esta última.

Cuando los documentos justificativos se presenten en una lengua oficial de la Unión Europea que no sea la lengua del procedimiento, la Oficina podrá exigir una traducción a dicha lengua. La Oficina establecerá un plazo para presentar la traducción. Si la traducción no se presenta dentro de dicho plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se considerará no presentado.

#### 4.6 Procedimiento para subsanar irregularidades

[Artículo 20, apartados 7 y 12, del RMUE](#)

Artículo 28 del RDC

Artículo 23, apartado 5, del REDC

La Oficina informará por escrito al solicitante del registro de la cesión sobre cualquier irregularidad en la solicitud. Si estas no se subsanan en el plazo que figura en la comunicación, la Oficina rechazará la solicitud de registro de la cesión. La parte afectada podrá interponer recurso contra esta resolución.

#### 4.7 Marcas colectivas y de certificación

[Artículo 20, apartados 5 y 7](#), y artículos [75](#), [79](#), [83](#), [84](#) y [88](#), del RMUE

La práctica de la Oficina en la tramitación de las solicitudes de cesión de marcas colectivas de la Unión Europea y de marcas de certificación de la Unión Europea sigue el principio de que todo nuevo titular de una marca colectiva de la Unión Europea o de una marca de certificación de la Unión Europea debe cumplir los mismos requisitos

iniciales que el titular original estaba obligado a cumplir en el momento de la presentación de la MUE.

Queda entendido, por tanto, que cuando se presente una solicitud de cesión en relación con una marca colectiva de la Unión Europea o una marca de certificación de la Unión Europea, además de los requisitos y los documentos por los que se establezca debidamente la cesión ([artículo 20, apartado 5, del RMUE](#)), la Oficina exigirá al cesionario que presente un reglamento de uso modificado (artículos [75](#), [79](#), [84](#) y [88](#) del RMUE). En concreto, en el caso de las marcas de certificación de la Unión Europea, el solicitante deberá incluir en el reglamento de uso una declaración en la que se especifique claramente que se cumplen las condiciones del [artículo 83, apartado 2, del RMUE](#) .

Si estos documentos no se adjuntan a la solicitud de registro de la cesión, o si no cumplen los requisitos de los artículos [75](#), [79](#), [84](#) y [88](#) del RMUE, se planteará una irregularidad de conformidad con el [artículo 20, apartado 1, del RMUE](#) y, en caso de que no se subsane la irregularidad, se denegará la solicitud de registro de la cesión.

Para más información sobre los requisitos formales de las marcas colectivas de la Unión Europea y de las marcas de certificación de la Unión Europea, así como sobre el contenido y los requisitos de los reglamentos de uso, véanse [las Directrices, Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, puntos 8.2 y 8.3](#).

## 5 Cesión parcial

[Artículo 20, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 14 del REMUE](#)

La cesión parcial es una cesión referida solo a una parte de los productos y servicios comprendidos en la MUE y solo se aplica a las MUE (y no a los DMC).

Implica la distribución de la lista original de productos y servicios entre los que se mantienen en la MUE restante y los correspondientes a una nueva lista. Si hay una cesión parcial, la Oficina emplea una terminología especial para identificar a las marcas. Al inicio del procedimiento existe una marca «original», que es para la que se solicita una cesión parcial. Después del registro de la cesión, existirán dos marcas: una es una marca que ahora tiene menos productos y servicios y que se denomina la marca «restante» y otra es la marca «nueva» que tiene algunos de los productos y servicios de la marca original. La marca «restante» mantiene el número de marca de la Unión Europea de la marca «original» mientras que la «nueva» marca tiene un nuevo número de marca de la Unión Europea.

La cesión no puede afectar al carácter unitario de la marca de la Unión Europea, por lo tanto, una MUE no puede ser cedida «parcialmente» en **algunos** territorios.

Si hay dudas acerca del carácter parcial o no de la cesión, la Oficina informará al solicitante del registro de la cesión y le invitará a hacer las aclaraciones pertinentes.

Puede haber también cesión parcial cuando la solicitud de registro de la cesión se refiere a más de una marca de la Unión Europea. Se aplicarán las reglas indicadas a continuación a todas las MUE incluidas en la solicitud.

## 5.1 Reglas para la distribución de las listas de productos y servicios

Artículos [33](#) y [49](#) del RMUE

[Artículo 14, apartado 1, del REMUE](#)

Comunicación n.º [1/2016](#) del Presidente de la Oficina de 8 de febrero de 2016

En la solicitud de registro de una cesión parcial deben indicarse los productos y servicios a los que se refiere (la lista de productos y servicios correspondientes al «nuevo» registro). Los productos y servicios se distribuirán entre la MUE original y la nueva, de modo que no se superpongan. Las dos especificaciones reunidas no pueden resultar más amplias que la especificación original.

Por tanto, las indicaciones han de ser claras, precisas e inequívocas. Por ejemplo, si se trata de una MUE referida a productos y servicios de varias clases y la «división» entre el registro nuevo y el original se hace por clases completas, bastará con indicar las clases correspondientes al registro nuevo o restante.

Si la solicitud de registro de una cesión parcial comprende productos y servicios ya explícitamente mencionados en la lista original, la Oficina retendrá, automáticamente, los productos y servicios no mencionados en la solicitud de registro de la cesión parcial en la MUE original. Por ejemplo: si la lista original comprende los productos A, B y C, y la solicitud se refiere a los productos C, la Oficina mantendrá los productos A y B en el registro restante y creará otro nuevo para los productos C.

Para más información sobre el alcance de la lista de productos y servicios, y sobre la práctica de la Oficina en lo que se refiere a la interpretación de las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación de Niza, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, la Comunicación N.º 1/2016 del Presidente de la Oficina, de 8 de febrero de 2016](#), relativa a la aplicación del [artículo 28 del RMUE](#) (actualmente, [artículo 33 del RMUE](#)) y su [anexo](#).

En todos los casos, se recomienda encarecidamente presentar una lista clara y precisa de los productos y servicios que se cederán junto con una lista clara y precisa de los productos y servicios que permanecen en el registro original. Además, debe aclararse la lista original. Por ejemplo, si la lista original se refería a *bebidas alcohólicas* y la cesión se refiere a *whisky* y *ginebra*, la lista original deberá modificarse para limitarla a las *bebidas alcohólicas, excepto whisky y ginebra*.

## 5.2 Objeción

[Artículo 20, apartado 7, del RMUE](#)

Si la solicitud de registro de una cesión parcial no se ajusta a las reglas anteriormente explicadas, la Oficina invitará al solicitante a subsanar las irregularidades. Si no se subsanan, la Oficina rechazará la solicitud de registro de una cesión parcial. La parte afectada podrá interponer recurso contra la resolución.

## 5.3 Creación de una nueva MUE

[Artículo 20, apartado 6, letra c\), del RMUE](#)

[Artículo 14, apartado 2, del REMUE](#)

Una cesión parcial da lugar a la creación de una nueva MUE. Para esta nueva MUE, la Oficina creará un expediente separado, que consistirá en una copia completa del expediente electrónico de la MUE original, la solicitud de registro de la cesión y toda la correspondencia relativa a la solicitud de registro de la cesión parcial. Se asignará un nuevo número de expediente a esta nueva MUE. Esta tendrá la misma fecha de presentación y, en su caso, de prioridad, que la MUE original.

Con respecto a la MUE original, la Oficina incluirá en su expediente una copia de la solicitud de registro de la cesión, que no incluirá normalmente copias de la correspondencia posterior relativa a dicha solicitud de cesión.

## 6 Cesión en el curso de otros procedimientos y cuestiones relativas a las tasas

[Artículo 20, apartados 11 y 12, del RMUE](#)

Artículo 28, letras b) y c), del RDC

Sin perjuicio del derecho a actuar desde el momento en que la Oficina reciba la solicitud de inscripción de la cesión cuando se hayan establecidos plazos, el nuevo titular se convertirá, automáticamente, en parte de cualquier procedimiento relativo a la marca en cuestión desde el momento de la inscripción de la cesión.

La presentación de la solicitud de registro de la cesión no tiene efectos sobre los plazos ya en curso o establecidos por la Oficina, incluidos los relativos al pago de tasas. No se establecerán nuevos plazos para el pago. El nuevo titular adquiere la obligación de pagar todas las tasas devengadas a partir de la fecha de inscripción de la cesión.

Por lo tanto, es importante que, durante el período entre la presentación de la solicitud de registro de la cesión y la confirmación de la Oficina de su inscripción efectiva en el Registro de Marcas de la Unión Europea o en el expediente, el titular original y el nuevo titular colaboren activamente en la comunicación mutua de los plazos y la correspondencia recibida durante los procedimientos *inter partes*.

## 6.1 Cuestiones específicas relativas a las cesiones parciales

### [Artículo 20, apartado 10, del RMUE](#)

En caso de cesión parcial, la nueva MUE estará en la misma fase procedimental que la MUE original (restante). Todo plazo pendiente con respecto a la MUE original se considerará pendiente tanto para esta como para la nueva. Tras la inscripción de la cesión, la Oficina tramitará cada MUE con carácter independiente y las resolverá por separado.

Si la MUE está sujeta al pago de tasas y estas han sido abonadas por el titular original, el nuevo titular no estará obligado a pagar recargo alguno por la nueva MUE. La fecha aplicable será la de inscripción de la cesión en el Registro de Marcas de la Unión Europea. Por tanto, si la tasa correspondiente a la MUE original se paga tras la presentación de la solicitud de registro de la cesión pero antes de que se realice dicho registro, no habrá que pagar recargo alguno.

### Artículos [31, apartado 2](#), y [artículo 41, apartado 5](#), del RMUE

### [Anexo I A, apartados 3 y 4](#), y [anexo I A, apartados 7 y 8, del RMUE](#)

Si la cesión parcial comprende una solicitud de MUE y no se han pagado aún total o parcialmente las tasas por clase, la Oficina procederá a registrar la cesión en el expediente de la solicitud de MUE restante y a crear una nueva solicitud de MUE según lo anteriormente descrito.

Si se deben abonar tasas por clase adicionales por una solicitud de MUE, el examinador tramitará el caso, tras la creación de una nueva solicitud de MUE, del modo siguiente.

Si se hubieran pagado tasas por clase adicionales antes del registro de la cesión pero no se debieran tales tasas por la solicitud de MUE restante, no se reembolsarán las cantidades pagadas porque se abonaron correctamente en el momento del pago.

En los demás casos, el examinador tramitará por separado la solicitud de MUE restante y la nueva, sin exigir el pago de una nueva tasa de base por la nueva solicitud de MUE. Las tasas por clase correspondientes a la solicitud restante y a la nueva se determinarán con arreglo a la situación tras la inscripción de la cesión. Por ejemplo, si la solicitud original de MUE se refería a siete clases y la restante solo a una clase, mientras que la nueva se refiere a seis, no tendrá que pagar ninguna tasa por clase adicional por la solicitud restante, pero sí las tasas por clase adicional correspondiente

por la nueva solicitud. Si la cesión afecta únicamente a algunos de los productos y servicios de una clase particular y no a otros, entonces las tasas de dicha clase deberán abonarse tanto por la solicitud de MUE restante como por la nueva solicitud. Si la Oficina ha señalado ya un plazo para el pago de la tasa por clase y este aún no ha expirado, el plazo se cancelará para permitir esta determinación en función de la situación tras la inscripción de la cesión.

[Artículo 53, apartados 1, 3 a 5, 7 y 8, del RMUE](#)

Si la solicitud de registro de una cesión parcial se refiere a un registro de MUE cuya renovación debe solicitarse, es decir, si se presenta dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro original y hasta seis meses después de la misma, la Oficina procederá a registrar la cesión y tramitará dicha renovación y sus correspondientes tasas del modo siguiente.

Si no se ha presentado la solicitud de renovación y no se han pagado las tasas antes del registro de la cesión, se aplican las disposiciones generales, incluidas las relativas al pago de tasas, tanto al registro de MUE restante como al nuevo (solicitudes separadas, pago separado de tasas, en su caso).

Si se ha presentado la solicitud de renovación antes de la inscripción de la cesión, tal solicitud será también válida para la nueva MUE. No obstante, aunque el titular original sigue siendo parte en el procedimiento de renovación del registro de MUE restante, el nuevo titular se convierte, automáticamente, en parte del procedimiento de renovación del nuevo registro.

Si se ha presentado una solicitud de renovación pero no se han pagado las correspondientes tasas antes de la inscripción de la cesión, las tasas que deben pagarse se determinarán con arreglo a la situación existente tras dicha inscripción. Esto significa que tanto el titular del registro de MUE restante como el del nuevo registro han de pagar la tasa de base de renovación y todas las tasas por clase.

Si se ha presentado una solicitud de renovación antes de la inscripción de la cesión y se han pagado antes de esa fecha todas las tasas de renovación correspondientes, no habrá que pagar tasas adicionales de renovación tras la citada inscripción. No habrá reembolso alguno por razón de cualesquiera tasas por clase ya abonadas.

## 6.2 Cesión y procedimiento *inter partes*

Si se presenta una solicitud de registro de una cesión durante un procedimiento *inter partes*, pueden plantearse diferentes situaciones. Para las MUE anteriores en que esté basada la oposición/anulación, el nuevo titular solo podrá ser parte del procedimiento (o presentar observaciones) una vez que la Oficina haya recibido la solicitud de registro de la cesión. El principio básico consiste en que el nuevo titular se subroga en la posición del titular original en el procedimiento. La práctica de la Oficina en relación

con las cesiones en el procedimiento de oposición se describe en las [Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 7.5](#).

## 7 Inscripción, notificación y publicación

### 7.1 Publicación e inscripción en el Registro

[Artículo 20, apartados 4 y 9; artículo 44, y artículo 111, apartado 3, letra g\), del RMUE](#)

Artículo 28, letra a), y artículo 49 del RDC

Artículo 23, apartado 7, y artículo 70, apartado 3, letra i), del REDC

La Oficina inscribirá la cesión en el Registro de Marcas de la Unión Europea y la publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea. La inscripción se publicará una vez que se haya publicado la solicitud de MUE con arreglo al [artículo 44 del RMUE](#).

La inscripción en el Registro de Marcas de la Unión Europea mencionará los siguientes datos:

- la fecha de inscripción de la cesión;
- el nombre y la dirección del nuevo titular;
- el nombre y la dirección del representante del nuevo titular, si lo hay.

En caso de cesión parcial, la inscripción contendrá asimismo:

- el número de la inscripción original y de la nueva inscripción;
- la lista de productos y servicios restantes en la inscripción original; y
- la lista de productos y servicios de la nueva inscripción.

### 7.2 Notificación

La Oficina informará al solicitante el registro de la cesión.

Si la solicitud de registro de la cesión fue presentada por el cesionario, la Oficina también informará al titular de la MUE sobre el registro de la cesión.

## 8 Cesiones de dibujos y modelos comunitarios registrados

Artículo 1, apartado 3; artículos 27; 28; 33; y 34; y artículo 107, apartado 2, letra f), del RDC

Artículo 23; artículo 61, apartado 2; artículo 68, apartado 1, letra c); y artículo 69, apartado 2, letra i), del REDC

Anexos n.º 16 y 17 del RTDC

Las disposiciones jurídicas contempladas en el RDC, el REDC y el RTDC en relación con las cesiones corresponden a las disposiciones respectivas del RMUE, del RDMUE y del REMUE.

Por consiguiente, tanto los principios jurídicos como el procedimiento para el registro de cesiones de marcas se aplican, por analogía, a los DMC, salvo los siguientes procedimientos específicos.

### 8.1 Derecho basado en el uso anterior de un DMC

Artículo 22, apartado 4, del RDC

El derecho basado en el uso anterior de un DMC solo podrá transmitirse si el tercero, que es titular del derecho antes de la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de DMC, es una empresa, junto con la parte de esa empresa en el marco de la cual se haya efectuado el uso o se hayan realizado los preparativos.

### 8.2 Tasas

Anexos n.º 16 y 17 del RTDC

Debe abonarse una tasa de 200 EUR por cada dibujo o modelo cuya cesión vaya a registrarse, y no por cada solicitud múltiple. Lo mismo puede decirse de la tasa máxima de 1 000 EUR si se presentan varias solicitudes de registro de cesiones.

## 9 Cesiones de marcas internacionales

El Sistema de Madrid prevé la inscripción del «cambio de titularidad» de un registro internacional.

Todas las solicitudes de registro de un cambio de titularidad deberán presentarse mediante el formulario MM5:

- directamente ante la Oficina Internacional por parte del titular inscrito, o bien
- a través de la oficina de la parte contratante del titular inscrito o la oficina de una parte contratante respecto a la cual se concede la cesión, o bien
- a través de la oficina de la parte contratante del nuevo titular (cesionario).

El nuevo titular no podrá presentar la petición de inscripción de una cesión directamente en la Oficina Internacional. **No** podrá utilizarse el propio formulario de solicitud de la Oficina.

La información detallada sobre los cambios de titularidad puede encontrarse en los apartados B.II.60.01- 67.02 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid ([www.wipo.int/madrid/es/guide/](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/)). Véase también las [Directrices, Parte M, Marcas internacionales](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/). <http://www.wipo.int/madrid/es/guide/>

Obsoleto

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***

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

***Parte E***

***Operaciones de registro***

***Sección 3 La marca de la Unión Europea y el  
dibujo o***

***modelo comunitario como objetos de  
propiedad***

***Capítulo 2 Licencias, derechos reales,  
ejecuciones forzosas, procedimientos de  
insolvencia, procedimientos de  
reivindicación de titularidad o***

***procedimientos similares***

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1648</b>
1.1 Definición de contratos de licencia.....	1648
1.2 Definición de derechos reales.....	1649
1.3 Definición de ejecución forzosa.....	1649
1.4 Definición de procedimiento de insolvencia o similar.....	1649
1.5 Legislación aplicable.....	1650
1.6 Ventajas del registro.....	1651
<b>2 Requisitos para solicitar el registro de una licencia, derecho real, ejecución forzosa y procedimiento de insolvencia.....</b>	<b>1653</b>
2.1 Formulario de solicitud.....	1653
2.2 Lenguas.....	1654
2.3 Tasas.....	1654
2.4 Partes del procedimiento.....	1655
2.4.1 Solicitantes.....	1655
2.4.2 Indicaciones obligatorias respecto a la marca de la Unión Europea y el licenciario, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial.....	1656
2.4.3 Firmas.....	1657
2.4.4 Representación.....	1657
2.4.5 Prueba.....	1657
2.4.6 Traducción de la prueba.....	1657
2.5 Examen de la solicitud de registro.....	1658
2.5.1 Tasas.....	1658
2.5.2 Examen de los requisitos formales obligatorios.....	1658
<b>3 Procedimiento de cancelación o modificación del registro.....</b>	<b>1659</b>
3.1 Competencia, lenguas, presentación de la solicitud.....	1660
3.2 Solicitante de una cancelación o modificación.....	1660
3.2.1 Licencias.....	1661
3.2.2 Derechos reales.....	1662
3.2.3 Ejecuciones forzosas.....	1663
3.2.4 Procedimientos de insolvencia.....	1663
3.3 Contenido de la solicitud.....	1663
3.4 Tasas.....	1664
3.4.1 Cancelación.....	1664
3.4.2 Modificación.....	1664
3.5 Examen de la solicitud de cancelación o modificación.....	1665

3.5.1 Tasas.....	1665
3.5.2 Examen de la Oficina.....	1665
3.6 Registro y publicación.....	1666
<b>4 Licencias: disposiciones especiales.....</b>	<b>1666</b>
4.1 Requisitos relativos a las pruebas.....	1666
4.1.1 Solicitud formulada únicamente por el titular de la MUE.....	1666
4.1.2 Solicitud presentada conjuntamente por el titular de la MUE y el licenciatario.....	1667
4.1.3 Solicitud formulada únicamente por el licenciatario.....	1667
4.1.4 Pruebas de la licencia.....	1667
4.2 Información opcional en la solicitud.....	1668
4.3 Examen de las formalidades específicas (licencias).....	1669
4.4 Examen de los elementos opcionales (licencias).....	1669
4.5 Procedimiento de registro y publicaciones (licencias).....	1670
4.6 Cesión de una licencia.....	1671
4.6.1 Disposición relativa a la cesión de una licencia.....	1671
4.6.2 Normas aplicables.....	1672
<b>5 Derechos reales — disposiciones especiales.....</b>	<b>1672</b>
5.1 Requisitos relativos a las pruebas.....	1672
5.1.1 Solicitud formulada únicamente por el titular de la MUE.....	1672
5.1.2 Solicitud presentada conjuntamente por el titular de la MUE y el acreedor prendario.....	1673
5.1.3 Solicitud presentada únicamente por el acreedor prendario.....	1673
5.1.4 Pruebas del derecho real.....	1673
5.2 Examen de los requisitos formales específicos (derechos reales).....	1674
5.3 Procedimiento de registro y publicaciones (derechos reales).....	1675
5.4 Cesión de un derecho real.....	1675
5.4.1 Disposición relativa a la cesión de un derecho real.....	1675
5.4.2 Normas aplicables.....	1675
<b>6 Ejecuciones forzosas — disposiciones especiales.....</b>	<b>1676</b>
6.1 Requisitos relativos a las pruebas.....	1676
6.1.1 Solicitud formulada únicamente por el titular de la MUE.....	1676
6.1.2 Solicitud presentada por el beneficiario.....	1676
6.1.3 Pruebas de la ejecución forzosa.....	1676
6.2 Procedimientos de registro y publicaciones (ejecución forzosa).....	1677
<b>7 Procedimientos de insolvencia — disposiciones especiales.....</b>	<b>1677</b>
7.1 Requisitos relativos a las pruebas.....	1677
7.2 Procedimientos de registro y publicaciones (procedimiento de insolvencia).....	1678

<b>8 Procedimientos relativos a dibujos y modelos comunitarios registrados.....</b>	<b>1678</b>
8.1 Solicitudes múltiples de DMC.....	1679
8.2 Procedimiento de reivindicación de titularidad de un DMC.....	1679
8.2.1 Requisitos para solicitar el registro de inscripciones relativas a procedimientos de reivindicación de titularidad.....	1680
8.2.2 Requisitos relativos a las pruebas.....	1681
<b>9 Procedimientos relativos a marcas internacionales.....</b>	<b>1681</b>
9.1 Inscripción de licencias.....	1681
9.2 Inscripción de derechos reales, ejecuciones forzosas o procedimientos de insolvencia.....	1682

Obsoleto

## 1 Introducción

Artículos [19 a 29](#) del RMUE

Artículos 27 a 34 del RDC

Artículos 23 a 26 del REDC

[Reglamento \(UE\) 2015/848](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia

Decisión n.º [EX-21-4](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 30 de marzo de 2021, relativa al Registro de marcas de la Unión Europea, el Registro de dibujos y modelos comunitarios, la base de datos de procedimientos ante la Oficina y la base de datos de jurisprudencia.

Tanto las marcas de la Unión Europea registradas (MUE) como las solicitudes de MUE podrán ser objeto de contratos de licencia (licencias), derechos reales o ejecuciones forzosas o verse afectadas por procedimientos de insolvencia o similares. Salvo disposición contraria, la práctica aplicable a las MUE se aplica también a las solicitudes de MUE.

Tanto los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC) como las solicitudes de DMC podrán ser objeto de licencias, derechos reales o ejecuciones forzosas o verse afectados por procedimientos de insolvencia o similares.

Las disposiciones contenidas en el RDC y el REDC que regulan las licencias de dibujos y modelos, los derechos reales sobre dibujos y modelos, las ejecuciones forzosas relativas a dibujos y modelos y los procedimientos de insolvencia y similares relativos a dibujos y modelos son prácticamente idénticas a las disposiciones correspondientes del RMUE y del REMUE. En consecuencia, la exposición que figura a continuación se aplicará *mutatis mutandis* a los DMC. **En el punto 8 infra, se indican las excepciones y disposiciones específicas a los dibujos y modelos comunitarios.** Los procedimientos específicos inherentes a las marcas internacionales se detallan en [el punto 9](#) infra.

Esta sección de las Directrices trata de los procedimientos de registro, anulación o modificación de licencias, derechos reales, ejecuciones forzosas y procedimientos de insolvencia o procedimientos similares.

### 1.1 Definición de contratos de licencia

Una licencia de marca es un contrato en virtud del cual el titular de una marca (el cesionario) autoriza a un tercero (el licenciataria) el uso de la marca en el tráfico económico, al tiempo que conserva su titularidad, conforme a las modalidades y condiciones estipuladas en el contrato.

Una licencia remite a aquella situación en la que los derechos del licenciatario de usar la MUE derivan de una relación contractual con el titular. La mera tolerancia o consentimiento unilateral del titular de la marca al uso de la misma por parte de un tercero no constituye una licencia.

## 1.2 Definición de derechos reales

Un «derecho real» es un derecho de propiedad limitado que corresponde a un derecho absoluto. Los derechos reales se refieren a una acción legal dirigida a la propiedad, no a una persona concreta, que brinda al titular del derecho la oportunidad de recuperar, poseer o disfrutar de un objeto específico. Estos derechos pueden aplicarse a marcas, dibujos o modelos. Pueden consistir, por ejemplo, en derechos de uso, usufructo o prenda. Los derechos reales, *in rem*, difieren de los personales, *in personam*, que se refieren a una persona concreta.

Los derechos reales más comunes en el caso de marcas, dibujos o modelos son las prendas o las garantías. Estas garantizan la devolución de una deuda del titular de la marca o del dibujo o modelo (esto es, el deudor) de manera que, si este no puede saldar la deuda, el acreedor (es decir, el titular de la prenda o garantía) pueda obtener el pago de aquella a través, por ejemplo, de la venta de la marca o del dibujo o modelo.

Existen dos tipos de derechos reales que el solicitante puede pedir que se inscriban en el Registro de MUE:

- derechos reales que sirven como garantía (prenda, carga, etc.);
- derechos reales que no sirven como garantía (usufructo).

## 1.3 Definición de ejecución forzosa

Una ejecución forzosa es el acto en virtud del cual un agente judicial se incauta de las propiedades de un deudor tras una sentencia de posesión obtenida por un demandante en un juzgado. De este modo, el acreedor podrá recuperar la deuda que reclama respecto a la totalidad de los bienes del deudor, incluidos sus derechos sobre marcas.

## 1.4 Definición de procedimiento de insolvencia o similar

A efectos de las presentes Directrices, se entiende por «procedimiento de insolvencia» el procedimiento colectivo que conlleva el desapoderamiento parcial o total de un deudor y el nombramiento de un síndico. Pueden incluir la liquidación por parte de un tribunal o bajo su supervisión, la liquidación voluntaria de los acreedores (con confirmación por parte del tribunal), la administración, los acuerdos voluntarios en virtud de la legislación en materia de insolvencia y la quiebra. Por «administrador judicial» se entiende cualquier persona física o jurídica cuya función consista en

administrar o liquidar los activos de los que se haya desposeído al deudor, o supervisar la administración de los asuntos de este, y pueden ser liquidadores, supervisores de convenios voluntarios, administradores, administradores judiciales y concursales. Se entiende por «órgano jurisdiccional» el órgano judicial o cualquier otro órgano competente de un Estado miembro facultado para incoar un procedimiento de insolvencia o para adoptar decisiones en el curso de dicho procedimiento. Se entiende por «sentencia», en relación con la incoación de un procedimiento de insolvencia o el nombramiento de un síndico, la resolución de cualquier tribunal facultado para incoar dicho procedimiento o designar un síndico (para más información sobre la terminología en otros territorios, véase el [Reglamento \(UE\) 2015/848](#) sobre procedimientos de insolvencia).

## 1.5 Legislación aplicable

### [Artículo 19 del RMUE](#)

### Artículo 27 del RDC

El RMUE no establece disposiciones exhaustivas y unificadas aplicables a las **licencias, derechos reales o ejecuciones forzosas** de marcas de la Unión Europea o solicitudes de marcas de la Unión Europea. El [artículo 19 del RMUE](#) más bien hace referencia a la legislación de un Estado miembro en relación con la adquisición, la validez y los efectos de la MUE como objeto de propiedad y en relación con el procedimiento de ejecución forzosa. A este fin, una licencia, un derecho real o una ejecución forzosa de una marca de la Unión Europea se asimila, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión Europea, a una licencia, un derecho real o una ejecución forzosa de una marca registrada en el Estado miembro en el que el titular de la MUE tenga su sede o su domicilio. Si el titular no tuviese su sede o domicilio en un Estado miembro, la licencia, derecho real o ejecución forzosa de la MUE se asimilará a una licencia, derecho real o ejecución forzosa de una marca registrada en el Estado miembro en el que dicho titular cuenta con un establecimiento. Si el titular no tuviera un establecimiento en un Estado miembro, la licencia, derecho real o ejecución forzosa de la MUE se asimilará a una licencia, derecho real o ejecución forzosa de una marca registrada en España (Estado miembro en el que la Oficina tiene su sede).

Esto solo es aplicable, sin embargo, en la medida en que los artículos [20 a 28](#) del RMUE no prevean disposiciones en contrario.

El [artículo 19 del RMUE](#) se limita a los efectos de una licencia o *derecho real* como objeto de propiedad y no se extiende al derecho contractual. El [artículo 19 del RMUE](#) no estipula la legislación aplicable ni la validez de un contrato de licencia o contrato de *derecho real*, lo que significa que el RMUE no afecta a la libertad de las partes contratantes de someter la licencia o el *derecho real* a una legislación nacional concreta.

[Artículo 21, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 31, apartado 1 del REDC

[Artículo 3, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2015/848](#) sobre procedimientos de insolvencia

Además, en las presentes Directrices se explica el procedimiento ante la Oficina para el registro de la apertura, la modificación o el cierre de **procedimientos de insolvencia o similares**. De conformidad con el [artículo 19 del RMUE](#), el resto de disposiciones son objeto de la legislación nacional. Asimismo, el [Reglamento \(UE\) 2015/848](#) sobre procedimientos de insolvencia regula las disposiciones relativas a la jurisdicción, el reconocimiento y la legislación aplicable en el ámbito de los procedimientos de insolvencia.

En los Reglamentos se establece, específicamente, que el único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una MUE será aquel que haya sido abierto en el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de intereses principales del deudor. La única excepción que se contempla es aquella situación en la que el deudor sea una compañía de seguros o una entidad de crédito, en cuyo caso, el único procedimiento de insolvencia en el que podrá ser incluida una MUE será el abierto en el Estado miembro en el que hayan sido autorizadas dichas compañías o entidades. El «centro de intereses principales» deberá corresponder al lugar en el que el deudor lleve a cabo la administración de sus intereses de manera regular y, por tanto, sea comprobable por terceros (para obtener más información sobre el «centro de intereses principales», véase el [artículo 3, apartado 1, del Reglamento \(UE\) 2015/848](#) del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia).

## 1.6 Ventajas del registro

[Artículo 27](#) y [artículo 57, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo 33 y artículo 51, apartado 4, del RDC

Artículo 27, apartado 2, del REDC

La inscripción en el registro de MUE de un contrato de licencia, derecho real o ejecución forzosa, o la apertura, modificación y cierre de un procedimiento de insolvencia no es obligatoria. Ahora bien, dicho registro presenta ciertas ventajas.

1. Habida cuenta de lo dispuesto en el [artículo 27, apartados 1 y 3, del RMUE](#), cuando terceras partes hubieran podido adquirir derechos sobre la marca o haber inscrito en el Registro de MUE derechos sobre la marca que fuesen incompatibles con la **licencia, derecho real o ejecución forzosa registrada**, el licenciatario, acreedor prendario o beneficiario, respectivamente, podrá prevalerse de los derechos conferidos por dicha licencia, *derecho real* o ejecución forzosa únicamente:

- si se hubiera inscrito en el Registro de MUE;
  -
- si los derechos hubiesen sido adquiridos por una tercera parte con posterioridad a la fecha de cualquier acto jurídico mencionado en los artículos [20](#), [22](#), [23](#), [25](#) y [26](#) del RMUE (una cesión, un *derecho real*, una ejecución forzosa, o una licencia anterior) teniendo conocimiento de la existencia de la licencia, el *derecho real* o la ejecución forzosa.

A la luz del [artículo 27, apartado 4, del RMUE](#), frente a terceros que pudieran haber adquirido derechos sobre la marca, o que hayan inscrito en el Registro de MUE tales derechos que son incompatibles con la **insolvencia registrada**, los efectos se registrarán por la legislación del Estado miembro en el que se incoen inicialmente tales procedimientos, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional o en los convenios aplicables en este ámbito.

2. En el caso de que **una licencia o un derecho real** sobre una marca de la Unión Europea esté inscrita en el Registro de MUE, la renuncia total o parcial a dicha marca por parte de su titular no se considerará inscrita en dicho Registro de MUE salvo que el titular justifique haber informado al licenciatario o acreedor prendario, respectivamente, sobre su intención de renunciar.

Por consiguiente, el titular de una licencia o el acreedor prendario de un derecho real que se haya registrado tiene derecho a ser informado con antelación por el titular de la marca sobre su intención de renunciar a la misma.

Cuando se inscriba **un procedimiento de insolvencia o una ejecución forzosa** contra una MUE en el Registro de MUE, el titular perderá su derecho a actuar y, por tanto, no podrá efectuar ninguna acción ante la Oficina (como las de retirada, renuncia, cesión, actuación en procedimientos *inter partes*, etc.).

3. Cuando se inscriba una licencia, **un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia** relativo o contrario a una MUE en el Registro de MUE, la Oficina notificará al licenciatario, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial, respectivamente, con al menos seis meses de antelación a la fecha de expiración de dicha inscripción en el Registro, que el registro está próximo a su expiración.
4. La inscripción en el Registro de las **licencias, derechos reales, ejecuciones forzosas y procedimientos de insolvencia** (y su modificación o anulación, en su caso) son importantes para mantener la veracidad del Registro de MUE, especialmente, en el caso de los procedimientos *inter partes*.

Sin embargo:

1. Cuando una parte en un procedimiento ante la Oficina deba aportar la prueba del uso de una MUE, si un licenciatario hubiera ejercido dicho uso, no será necesario haber inscrito la **licencia** en el Registro de MUE para que dicho uso sea considerado como hecho con el consentimiento del titular, conforme al [artículo 18, apartado 2, del RMUE](#).
2. El registro no constituye una condición para considerar que el uso de una MUE por parte de un acreedor prendario con arreglo a las cláusulas del contrato de **derecho**

**real** se ha hecho con el consentimiento del titular, según se dispone en el [artículo 18, apartado 2, del RMUE](#).

3. La Oficina recomienda encarecidamente a los administradores judiciales que informen debidamente a la Oficina de la retirada, la renuncia o la transferencia de las MUE sujetas a **procedimientos de insolvencia** antes de la liquidación final.

## 2 Requisitos para solicitar el registro de una licencia, derecho real, ejecución forzosa y procedimiento de insolvencia

Artículo [22, apartado 2](#); [artículo 23, apartado 3](#); [artículo 24, apartado 3](#) ; [artículo 25, apartado 5](#); [artículo 26](#) ; y [artículo 111, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo 29, apartado 2; artículo 30, apartado 3; artículo 31, apartado 3; y artículo 32, apartado 5, del RDC

Artículos 24 y 25 del REDC

La solicitud de registro de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia deberá cumplir las siguientes condiciones.

### 2.1 Formulario de solicitud

[Artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

[Artículo 65, apartado 1, letra f\), del RDMUE](#)

Artículo 68, apartado 1, letra d), y artículo 80 del REDC

Se recomienda, encarecidamente, presentar una solicitud de registro de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia en relación con una MUE por medios electrónicos a través del sitio web de la Oficina (*e-records*). Utilizar *e-records* ofrece ventajas, como la recepción automática de una confirmación electrónica inmediata de la solicitud y la posibilidad de usar el administrador para cumplimentar el formulario con rapidez para tantas MUE como sea necesario.

Artículos [20, apartado 8](#), y [artículo 26, apartado 1](#) , del RMUE

Artículo 23, apartado 6, y artículo 24, apartado 1, del REDC

Se podrá presentar una única solicitud de registro de una **licencia** para dos o más marcas de la Unión Europea, siempre que se trate del mismo titular inscrito y del mismo beneficiario y que los contratos tengan las mismas cláusulas, limitaciones y modalidades en todos los casos (véase [el punto 2.5](#) infra).

Se podrá presentar una única solicitud de registro de un **derecho real o de una ejecución forzosa** para dos o más marcas de la Unión Europea siempre que se trate del mismo titular inscrito y del mismo beneficiario.

## 2.2 Lenguas

[Artículo 146, apartado 6, letra a\), del RMUE](#)

Artículo 80, letra a), del REDC

Toda solicitud de registro de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia en relación con una solicitud de marca de la Unión Europea debe presentarse en la primera o la segunda lengua indicada en la solicitud de marca de la Unión Europea.

[Artículo 146, apartado 6, letra b\), del RMUE](#)

Artículo 80, letra c), del REDC

Toda solicitud de registro de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia en relación con una marca de la Unión Europea deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, a saber: español, alemán, inglés, francés o italiano.

No obstante, cuando la solicitud de registro de una licencia, un *derecho real*, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia se presente utilizando el impreso establecido por la Oficina de conformidad con el [artículo 65, apartado 1, letra f\), del RDMUE](#) y el artículo 68 del REDC, tal impreso podrá ser utilizado en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, siempre que se cumplimente, por lo que a los elementos textuales se refiere, en una de las lenguas de la Oficina.

## 2.3 Tasas

[Artículo 26, apartado 2, y anexo I A, apartados 26 y 27, del RMUE](#)

Artículo 23, apartado 3, y artículo 24, apartado 1, del REDC

Anexo, apartado 18, del RTDC

No se considerará presentada la solicitud de registro de **una licencia, un derecho real o una ejecución forzosa** mientras no se haya abonado la tasa exigida. El importe de dicha tasa asciende a 200 EUR por cada marca de la Unión Europea para la que se solicite el registro.

No obstante, en caso de que se soliciten varias inscripciones de **licencias, derechos reales o ejecuciones forzosas** en una única solicitud, y siempre que el titular inscrito

y el licenciatario (y las cláusulas contractuales), el acreedor prendario o beneficiario sean idénticos en todos los casos, la tasa estará limitada a un máximo de 1 000 EUR.

Este importe máximo se aplicará, igualmente, cuando se presenten varias solicitudes de registro de **licencias, derechos reales o ejecuciones forzosas** simultáneamente, siempre que hubiesen podido ser objeto de una única solicitud y el titular registrado y el licenciatario, el acreedor prendario o beneficiario sean idénticos en todos los casos. Además, en caso de registro de **licencias o derechos reales**, las cláusulas contractuales deberán ser idénticas. Por ejemplo, no pueden presentarse, en una misma solicitud, una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva, ni siquiera cuando se refieran a las mismas partes.

Una vez que se haya abonado la tasa correspondiente, no se reembolsará en caso de que la solicitud de registro sea desestimada o retirada.

No se aplican tasas por el registro de procedimientos de insolvencia o similares.

## 2.4 Partes del procedimiento

### 2.4.1 Solicitantes

[Artículo 22, apartado 2](#); [artículo 23, apartado 3](#); [artículo 25, apartado 5](#) y [artículo 117, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 29, apartado 2, artículo 30, apartado 3, y artículo 32, apartado 5, del RDC

Estarán autorizados para presentar la solicitud de registro de una **licencia**, de un **derecho real** o de una ejecución forzosa ante la Oficina:

1. el titular o los titulares de la MUE, o
2. el titular o los titulares de la MUE, conjuntamente con uno o varios licenciarios, acreedores prendarios o beneficiarios, o
3. uno o varios licenciarios, acreedores prendarios o beneficiarios.

En caso de recibir documentos relativos la existencia de tales derechos sobre una MUE o un dibujo y modelo comunitario procedentes de terceros o autoridades, como por ejemplo registros nacionales o tribunales nacionales, la Oficina remitirá los documentos al titular de la EUTM o del DMC con una notificación en la que se indique que dicho derecho puede inscribirse en el Registro de MUE o de DMC a petición del interesado y previo pago de las tasas correspondientes. Además, también se enviará la misma notificación al titular de los derechos (el acreedor prendario o el beneficiario), con fines únicamente informativos, siempre los datos de contacto que estén disponibles. El documento se incorporará a los expedientes relativos a la MUE o el DMC en cuestión.

[Artículo 24, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo 31, apartado 3, del RDC

Estarán autorizados para presentar la solicitud de registro de un **procedimiento de insolvencia** ante la Oficina:

1. un Tribunal
2. las autoridades nacionales competentes, incluido el administrador judicial del procedimiento de insolvencia, o bien
3. cualquiera de las partes.

2.4.2 Indicaciones obligatorias respecto a la marca de la Unión Europea y el licenciatario, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial

Artículos [24, apartado 2](#), y [artículo 26, apartado 1](#), del RMUE

[Artículo 2, apartado 1, letras b\) y e\), del REMUE](#)

[Artículo 13 del RDMUE](#)

Artículo 31 del RDC

Artículo 1, apartado 1, letras b) y e) y artículos 23 y 24, del REDC

La solicitud de registro de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia deberá contener la siguiente información:

1. El número de registro de la MUE en cuestión. Si la solicitud se refiere a varias MUE, deberán indicarse todos los números de registro.  
Además, en el caso de los **procedimientos de insolvencia**, la Oficina registrará los **procedimientos de insolvencia** contra **todas** las MUE y los DMC vinculados al número de identificación del titular en la Oficina.  
Si el titular es cotitular de una MUE o de un DMC, el **procedimiento de insolvencia** se aplicará a la parte correspondiente del cotitular.
2. El nombre, la dirección y la nacionalidad (únicamente para DMC) del licenciatario, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial, así como el Estado en el que tenga su domicilio, sede o establecimiento. Sin embargo, si la Oficina ya le hubiera atribuido un número de identificación, bastará con indicar dicho número junto con el nombre.
3. Si el licenciatario, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial designase a un representante, deberán indicarse el nombre y el número de identificación atribuidos por la Oficina. Si al representante no se le hubiera atribuido aún un número de identificación, deberá indicarse la dirección profesional.

### 2.4.3 Firmas

[Artículo 63, apartado 1, letra a\), del RDMUE](#)

Artículo 67, apartado 4, del REDC

Cuando en las comunicaciones electrónicas se exija el requisito de una firma, la indicación del nombre del remitente se considerará equivalente a la firma.

Serán de aplicación las normas generales relativas a la firmas (véanse [las Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos](#)).

### 2.4.4 Representación

Artículos [119, apartado 2](#), y [artículo 120, apartado 1](#), del RMUE

Artículo 77, apartado 2, y artículo 78, apartado 1, del RDC

Se aplican las normas generales sobre representación (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en un procedimiento y representación profesional](#)).

### 2.4.5 Prueba

Artículos [55](#) y [64](#) del RDMUE

Las disposiciones especiales y los requisitos específicos que se aplican a las pruebas se detallan más adelante. Estos ofrecen detalles basados en el tipo de derecho registrado: [punto 4.1](#) para las licencias; [punto 5.1](#) para los derechos *reales*; [punto 6.1](#) para las ejecuciones forzosas; [punto 7.1](#) para los procedimientos de insolvencia.

### 2.4.6 Traducción de la prueba

[Artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

[Artículo 24 del REMUE](#)

Artículo 80 y artículo 81, apartado 2, del REDC

Las pruebas deberán presentarse:

1. en la lengua de la Oficina que se haya convertido en la lengua de procedimiento del registro de la licencia, derecho real (*in rem*), ejecución forzosa o procedimiento de insolvencia; véase el [punto 2.2](#); o
2. en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE distinta de la lengua de procedimiento; en ese caso, la Oficina podrá requerir una traducción del documento

a una lengua de la Oficina, que deberá presentarse en el plazo fijado por esta última: la Oficina fijará un plazo para la presentación de la traducción. Si la traducción no se aporta en dicho plazo, el documento no se tendrá en cuenta y se considerará que no ha sido presentado.

## 2.5 Examen de la solicitud de registro

### 2.5.1 Tasas

[Artículo 26, apartado 2, del RMUE](#)

Artículo 23, apartado 3, y artículo 24, apartado 1, del REDC

En caso de que no se haya recibido la tasa exigida, la Oficina comunicará al solicitante que la solicitud no se considera presentada por no haberse abonado dicha tasa. No obstante, podrá presentarse una nueva solicitud en cualquier momento, siempre que se abone la tasa correspondiente desde un principio.

No se aplican tasas por las solicitudes de registro de **procedimientos de insolvencia** o similares.

### 2.5.2 Examen de los requisitos formales obligatorios

[Artículo 24, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 31, apartado 1, del RDC

En el caso de los **procedimientos de insolvencia**, la Oficina comprobará que no existen otras inscripciones pendientes, y que no se han registrado ya otros procedimientos de insolvencia respecto al titular en cuestión.

[Artículo 26, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 24, apartado 3, del REDC

La Oficina comprobará si la solicitud de registro cumple con los requisitos formales a que se refiere [el punto 2.4](#) supra y con los requisitos específicos que se establecen infra, en función del tipo de derecho registrado (véanse [el punto 4.1](#) para las licencias, [el punto 5.1](#) para los *derechos reales*, [el punto 6.1](#) para las ejecuciones forzosas y [el punto 7.1](#) para los procedimientos de insolvencia).

[Artículo 26](#) y [artículo 120, apartado 1](#) , del RMUE

Artículo 78, apartado 1, del RDC

Artículo 24 del REDC

La Oficina comprobará si la solicitud de registro de la licencia, derecho real, ejecución forzosa o procedimiento de insolvencia, está debidamente firmada. Cuando la solicitud esté firmada por el representante del licenciataria, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial, la Oficina o, en el contexto de procedimientos *inter partes*, la otra parte en los procedimientos podrá exigir un poder. En este caso, si no se presenta ningún poder, el procedimiento continuará como si no se hubiera designado ningún representante.

En el momento en que la solicitud de registro de la **licencia, derecho real, procedimiento de insolvencia o ejecución forzosa** esté firmada por el representante del titular que ya ha sido designado representante para la MUE en cuestión, se habrán cumplido los requisitos relativos a las firmas y los poderes.

[Artículo 26, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 24, apartado 3, del REDC

La Oficina notificará por escrito al solicitante cualquier irregularidad detectada en la solicitud. Si no se subsanan las irregularidades en el plazo establecido en dicha comunicación, la Oficina denegará la solicitud de registro del derecho. La parte afectada podrá presentar recurso contra esta resolución.

En lo que respecta a otras formalidades específicas que se aplican únicamente a las **licencias** y a los **derechos reales**, véanse las disposiciones especiales infra ([puntos 4.3 y 4.4](#) para las licencias y [el punto 5.2](#) para los *derechos reales*).

### 3 Procedimiento de cancelación o modificación del registro

Artículos [29, apartado 1](#), y [artículo 117, apartado 1](#) , del RMUE

Artículo 26, apartado 1, del REDC

La inscripción de **una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia** se cancelará o modificará a instancia de una de las partes interesadas, es decir, el solicitante o el titular de la MUE, o el licenciataria, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial registrado. En los procedimientos de insolvencia puede ser, también, el tribunal o la autoridad nacional competente.

También, se podrá ceder el registro de **una licencia o derecho real** (véase [el punto 4.6](#) relativo a licencias y [el punto 5.4](#) relativo a derechos *reales*). En la solicitud deberá distinguirse claramente si se trata de una solicitud de modificación o de una solicitud de cesión.

La Oficina denegará la cancelación, cesión o modificación de una **licencia, sublicencia o derecho real** si la licencia o derecho real principal no se ha inscrito en el Registro de MUE.

### 3.1 Competencia, lenguas, presentación de la solicitud

[Artículo 29, apartados 3 y 6](#), y [artículo 162, del RMUE](#)

Artículo 104 del RDC

Artículo 26, apartados 3, 6 y 7, del REDC

Se aplicarán [los puntos 2.1 y 2.2](#) supra.

Se recomienda, encarecidamente, presentar una solicitud de cancelación o modificación de una licencia, derecho real, ejecución forzosa o procedimiento de insolvencia mediante los formularios oficiales disponibles en el sitio web de la Oficina. Las partes interesadas también podrán utilizar el formulario internacional Tipo n.º 1 de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Petición de Modificación/Cancelación de la inscripción de una Licencia, la cual se puede encontrar en el anexo a la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas, adoptada por la Asamblea de la Unión de Paris para la protección de la protección industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que puede descargarse en <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/835/pub835.pdf>, o un formulario cuyo contenido y formato sean similares a este. <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/835/pub835.pdf>

### 3.2 Solicitante de una cancelación o modificación

[Artículo 29, apartados 1 y 6](#), y [artículo 117, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 26, apartados 1, 4 y 6, del REDC

Podrán presentar la solicitud de cancelación o modificación del registro las mismas partes que pueden presentar solicitudes de registro (véase [el punto 2.4.1](#) supra).

### 3.2.1 Licencias

#### 3.2.1.1 Cancelación de una licencia

En el caso de una solicitud conjunta presentada por el titular de la MUE y el licenciataria, o de una solicitud presentada por el licenciataria, no se requiere ninguna otra prueba para la cancelación de la licencia, ya que implica una declaración del licenciataria por la que consiente la cancelación del registro de la licencia. Cuando la solicitud de cancelación la presente el titular de la MUE, por sí solo, la solicitud deberá ir acompañada de pruebas que determinen que la licencia registrada ya no existe o de una declaración al efecto del licenciataria en el sentido de que consiente la cancelación.

Cuando el licenciataria registrado formule la solicitud de cancelación por sí solo, no se informará de ello al titular de la MUE.

Si el titular de la MUE denuncia un fraude por parte del licenciataria, deberá presentar una resolución firme de la autoridad competente al efecto. De hecho, no corresponde a la Oficina llevar a cabo una investigación en este sentido.

Cuando se haya solicitado simultáneamente el registro de varias licencias, se podrá cancelar una de tales licencias a título individual.

Las inscripciones en el Registro de MUE de licencias limitadas en el tiempo, esto es, de licencias temporales, no expira automáticamente sino que, en cambio, deben cancelarse del Registro de MUE.

#### 3.2.1.2 Modificación de una licencia

En caso de una solicitud conjunta del titular de la MUE y del licenciataria, no será necesario aportar ninguna prueba adicional de la modificación de la licencia.

Si quien formula la solicitud es el titular de la marca de la Unión Europea, solo será necesario presentar una prueba de la modificación de la licencia en caso de que la modificación cuya inscripción en el Registro de MUE se solicita fuera de naturaleza tal que pudiese mermar los derechos del licenciataria registrado en virtud de la licencia. Este sería el caso, por ejemplo, si se cambiara el nombre del licenciataria, si una licencia exclusiva pasara a ser no exclusiva o si dicha licencia se limitase en lo referido a su ámbito territorial, en lo que respecta al período de tiempo para el que se concede, o a los productos o servicios a los que se aplica.

Si quien formula la solicitud es el licenciataria registrado, solo será necesario presentar una prueba de la modificación de la licencia cuando la modificación cuya inscripción en el Registro de MUE se solicita fuera de tal índole que ampliase los derechos del licenciataria registrado en virtud de la licencia. Tal sería el caso, por ejemplo, si se cambiara el nombre del licenciataria, si una licencia no exclusiva pasara a ser exclusiva, o si se cancelara total o parcialmente cualquier restricción inscrita relativa a la licencia por lo que respecta a su ámbito territorial, al periodo de tiempo para la que se concede o a los productos y servicios a los que se aplica.

Si fuera necesario aportar pruebas de la modificación de la licencia, bastará presentar cualquiera de los documentos citados en [el punto 4.1.4](#) infra, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- El acuerdo escrito deberá estar firmado por la otra parte en el contrato de licencia y deberá referirse al registro de la modificación de la licencia.
- En la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia deberá constar la licencia en su forma modificada.
- En la copia o extracto del contrato de licencia deberá constar la licencia en su forma modificada.

### 3.2.2 Derechos reales

#### 3.2.2.1 Cancelación del registro de un derecho real

Si el titular de la MUE y el acreedor prendario presentan una solicitud conjunta o si la presenta únicamente el último, no será necesario aportar una prueba de la cancelación del registro del derecho real, ya que la propia solicitud conlleva la declaración de que el acreedor prendario consiente la cancelación del registro del derecho real. En caso de que la solicitud de cancelación la presente el titular de la MUE, aquélla deberá ir acompañada de pruebas que determinen que el derecho real registrado ya no existe o por una declaración del acreedor prendario en la que este autoriza la cancelación.

Cuando el acreedor prendario registrado presente la solicitud de cancelación por sí solo, no se informará de ello al titular de la MUE.

Cuando se haya solicitado simultáneamente el registro de varios derechos reales, será posible cancelar uno de tales registros de manera individual.

#### 3.2.2.2 Modificación del registro de un derecho real

Si el titular de la MUE y el acreedor prendario presentan una solicitud conjunta, no será necesario aportar más pruebas de la modificación del registro del derecho real.

Si la solicitud la presenta el titular o bien el acreedor prendario registrado, será necesario aportar pruebas de la modificación del registro del derecho real.

Si es necesario aportar pruebas de la modificación del registro del *derecho real*, bastará con presentar cualquiera de los documentos citados en [el punto 5.1.4](#) infra, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- El acuerdo escrito deberá estar firmado por la otra parte del acuerdo relativo al derecho real y se relacionará con el registro de la modificación del derecho real solicitada;
- La solicitud de modificación o cancelación del registro de un derecho real deberá exponer el derecho en cuestión en su forma modificada;
- La copia o el extracto del acuerdo relativo al derecho real deberán exponer el derecho en cuestión en su forma modificada.

### 3.2.3 Ejecuciones forzosas

#### 3.2.3.1 Cancelación del registro de una ejecución forzosa

La solicitud de cancelación del registro de una ejecución forzosa deberá ir acompañada de pruebas acreditativas de la extinción de la ejecución forzosa registrada. Entre tales documentos figurará la resolución firme de la autoridad competente.

#### 3.2.3.2 Modificación del registro de una ejecución forzosa

El registro de una ejecución forzosa podrá modificarse previa presentación de la resolución firme de la autoridad competente que indique tal modificación.

### 3.2.4 Procedimientos de insolvencia

#### 3.2.4.1 Cancelación del registro de una insolvencia

Las solicitudes de la cancelación del registro de procedimientos de insolvencia deberán acompañarse de los documentos acreditativos de la extinción de la insolvencia registrada. Entre tales documentos figurará la resolución definitiva de la autoridad competente.

#### 3.2.4.2 Modificación del registro de una insolvencia

El registro de procedimientos de insolvencia podrá modificarse previa presentación de la resolución definitiva de la autoridad competente que indique tal modificación.

## 3.3 Contenido de la solicitud

[Artículo 29, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 12 del REMUE](#)

Artículos 19 y 26 del REDC

Será aplicable el [punto 2.4](#) supra, excepto que no será necesario indicar los datos relativos al licenciatario, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial, excepto en caso de una modificación del nombre del licenciatario, acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial registrado.

Será aplicable el [punto 4.2](#) infra si se solicitase una modificación del alcance de una **licencia**, por ejemplo, si una licencia pasara a ser una licencia temporal o si se modificara el ámbito geográfico de una licencia.

## 3.4 Tasas

### 3.4.1 Cancelación

[Artículo 29, apartado 3 del RMUE](#) [anexo I A, apartado 27, del RMUE](#)

Artículo 26, apartado 3, del REDC

Anexo, apartado 19, del RTDC

No se considerarán presentadas las solicitudes de registro de **licencias, derechos reales y ejecuciones forzosas** mientras no se haya abonado la tasa. El importe de dicha tasa asciende a 200 EUR por cada MUE para la que se solicite la cancelación.

No obstante, en caso de que se soliciten varias cancelaciones de licencias, derechos reales y ejecuciones forzosas en una única solicitud o al mismo tiempo, y siempre que el titular inscrito y el licenciario (y las cláusulas contractuales), el acreedor prendario o beneficiario sean idénticos en todos los casos, la tasa de cancelación no superará los 1 000 EUR.

Lo anterior será de aplicación con independencia de la manera en que se hayan presentado las solicitudes iniciales de registro de dichas licencias, derechos reales o ejecuciones forzosas. Es decir, aunque las solicitudes iniciales de registro de estos derechos fueran escalonadas en el tiempo y, por tanto, no pudieran beneficiarse de la tasa máxima de 1 000 EUR, igualmente podrán beneficiarse de la tasa máxima de 1 000 EUR si se solicita su cancelación en una única solicitud.

No se aplican tasas por las solicitudes de cancelación del registro de procedimientos de insolvencia.

### 3.4.2 Modificación

[Artículo 29, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo 26, apartado 6, del REDC

La modificación del registro de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia no está sujeta a una tasa.

### 3.5 Examen de la solicitud de cancelación o modificación

#### 3.5.1 Tasas

[Artículo 29, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo 26, apartado 3, del REDC

En caso de que no se haya recibido la tasa exigida relativa a la solicitud de cancelación de **una licencia, un derecho real o una ejecución forzosa**, la Oficina notificará al solicitante que tal solicitud se considera no presentada.

Como se ha dicho anteriormente, no se aplican tasas por las solicitudes de cancelación del registro de procedimientos de insolvencia.

#### 3.5.2 Examen de la Oficina

[Artículo 29, apartados 2 y 4, del RMUE](#)

Artículo 26, apartados 2 y 4, del REDC

Por lo que respecta a los elementos que deben figurar obligatoriamente en la solicitud, se aplicará el [punto 2.5.2](#) supra *mutatis mutandis*, incluido lo relativo a la prueba, en el grado en el que se exija dicha prueba. Además, se aplican formalidades específicas a las **licencias** (véase el [punto 4.3](#) infra), a los **derechos reales** (véase el [punto 5.2](#) infra), a las **ejecuciones forzosas** (véase el [punto 6.1](#) infra) y a los **procedimientos de insolvencia** (véase el [punto 7.1](#) infra).

La Oficina notificará cualquier irregularidad al solicitante de la cancelación o modificación, señalando un plazo límite de dos meses para subsanarla. Si no se subsanasen las irregularidades, la Oficina denegará la solicitud de cancelación o modificación.

[Artículo 29, apartados 1, 2, 4 y 5, artículo 111, apartado 6, y artículo 117, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 26, apartado 6, y artículo 69, apartado 6, del REDC

Será aplicable el [punto 4.4](#) infra en la medida en que la modificación de la **licencia** afecte a su naturaleza o a su limitación a parte de los productos y servicios comprendidos en la MUE.

El registro de la cancelación o modificación de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia se comunicará a todas las partes implicadas.

### 3.6 Registro y publicación

Artículos [111, apartado 3, letra s](#)) , y [artículo 116, apartado 1, letra a](#)) del RMUE

Artículo 69, apartado 3, letra t), y artículo 70, apartado 2, del REDC

La creación, cancelación o modificación se inscribirá en el Registro de MUE y se publicará en el Boletín de MUE.

## 4 Licencias: disposiciones especiales

### 4.1 Requisitos relativos a las pruebas

[Artículo 19](#) y [artículo 26, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letra b](#)) , y [artículo 13, apartado 3, letra a](#)), del REMUE

Artículo 27 del RDC

Artículo 1, apartado 1, letra b); artículo 23, apartado 4; y artículo 24, apartado 1, del REDC

#### 4.1.1 Solicitud formulada únicamente por el titular de la MUE

Cuando únicamente el titular de la MUE formule la solicitud de registro de una licencia, deberá figurar su firma. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar un representante común.

No será necesario aportar ninguna prueba de la licencia.

La Oficina informará al licenciatarario sobre la inscripción de la licencia en el Registro de MUE.

El licenciatarario podrá presentar una declaración en la Oficina oponiéndose al registro de la licencia. La Oficina no adoptará ninguna medida adicional en relación con dicha declaración, si bien inscribirá la licencia. Una vez registrada la licencia, todo licenciatarario que no esté de acuerdo con el registro de la licencia podrá solicitar la cancelación o modificación de la licencia (véase el [punto 3](#) supra).

La Oficina no tendrá en cuenta el hecho de que las partes hayan convenido o no registrar una licencia en la Oficina, aunque hayan acordado un contrato de licencia. Todo litigio relativo a la licencia deberá ser resuelto por las partes interesadas de conformidad con la legislación nacional correspondiente ([artículo 19 del RMUE](#)).

#### 4.1.2 Solicitud presentada conjuntamente por el titular de la MUE y el licenciatarario

Cuando la solicitud de registro de una licencia la formulen conjuntamente el titular de la MUE y su licenciatarario, deberán firmarla tanto el titular de la MUE como el licenciatarario. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar un representante común.

En este caso, la firma de ambas partes constituirá una prueba de la licencia.

Si se detecta una irregularidad de forma en relación con la firma del licenciatarario o el representante, se aceptará la solicitud en la medida en que también hubiera sido aceptable si hubiera sido presentada únicamente por el titular de la marca de la Unión Europea.

Lo mismo será válido en caso de irregularidad en relación con la firma o el representante del titular de la MUE, en la medida en que la solicitud sería aceptable de ser presentada únicamente por el licenciatarario.

#### 4.1.3 Solicitud formulada únicamente por el licenciatarario

La solicitud de registro de una licencia también puede presentarla únicamente el licenciatarario. En este caso, deberá llevar su firma, y se deberá aportar una prueba de la licencia.

#### 4.1.4 Pruebas de la licencia

La solicitud de registro se admitirá como prueba suficiente de la licencia si va acompañada de cualquiera de los siguientes documentos.

- Una declaración firmada por el titular de la MUE o su representante en la que se exponga que el titular consiente el registro de la licencia.  
De acuerdo con el [artículo 13, apartado 3, letra a\), del REMUE](#), se considerará igualmente prueba suficiente si la solicitud de registro de la licencia está firmada por ambas partes. Este caso ya se ha tratado en el [punto 4.1.2](#) supra.
- El acuerdo de licencia, o un extracto, en el que se indiquen las partes y la marca para la que se concede la licencia, acompañado de las firmas.  
En muchos casos, las partes del contrato de licencia optarán por no revelar todos los detalles, que podrían incluir información confidencial sobre los derechos derivados de la licencia u otras condiciones de la licencia. En tales casos, bastará con que se presente únicamente una parte o un extracto del acuerdo relativo a la licencia, siempre que en él se identifique a las partes del acuerdo de licencia, se confirme el hecho de que la MUE en cuestión es objeto de una licencia y que contenga las firmas de ambas partes. Todos los demás elementos podrán omitirse u ocultarse.
- Una declaración de licencia no certificada que utilice el modelo de formulario internacional Tipo n.º 1 de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial,

Petición de Modificación/Cancelación de la inscripción de una Licencia. El formulario debe estar firmado tanto por el titular de la MUE, o su representante, como por el licenciario, o su representante. Puede consultarse en <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/835/pub835.pdf>

No será necesario presentar ningún documento original. Los documentos originales formarán parte del expediente y, por lo tanto, no serán devueltos a la persona que los hubiera presentado. Bastará con simples fotocopias. No será necesario autenticar o legalizar el documento original o la fotocopia al menos que la Oficina tenga dudas razonables sobre su veracidad.

## 4.2 Información opcional en la solicitud

Artículos [25, apartado 1](#), y artículo [26, apartado 3](#), del RMUE

Artículo 32, apartado 1, del RDC

Artículo 25 del REDC

En función de la naturaleza de la licencia, la solicitud de registro de la licencia podrá incluir la solicitud de registro de la licencia junto con otras indicaciones, en concreto, las mencionadas bajo los puntos a) hasta e) que figuran a continuación. Estas indicaciones podrán formularse a título individual o en combinación, para una licencia (p. ej., una licencia exclusiva limitada en el tiempo) o para varias licencias (p. ej., una licencia exclusiva para «A» en lo que se refiere al Estado miembro «X» y otra para «B» con respecto al Estado miembro «Y»). La Oficina inscribirá estas indicaciones en el registro de MUE si en la propia solicitud de registro de la licencia se insta de manera expresa la inscripción de las mismas. A falta de esa indicación expresa, la Oficina no inscribirá en el registro de MUE ninguna de las indicaciones incluidas en el contrato de licencia que se presenten, por ejemplo, como medio de prueba de la licencia.

No obstante, si se solicita la inscripción en el Registro de una o más de estas indicaciones, deberá incluirse la siguiente información:

1. Cuando la solicitud de registro de una licencia se limite a una parte de los productos o servicios, deberán indicarse los productos o servicios para los que se haya concedido la licencia.
2. Cuando una solicitud de registro de una licencia tenga por objeto registrar la licencia como licencia limitada territorialmente, la solicitud deberá indicar para qué parte de la Unión Europea se ha concedido la licencia. La parte de la Unión Europea podrá consistir en uno o varios Estados miembros o varias regiones administrativas de un Estado miembro.
3. Cuando se pretenda obtener el registro de una licencia exclusiva, deberá realizarse una declaración en este sentido en la solicitud de registro.
4. Cuando se solicite el registro de una licencia concedida por un período de tiempo limitado, deberá indicarse la fecha de expiración de la licencia. También podrá indicarse la fecha de inicio de la licencia.

5. Cuando la licencia sea concedida por un licenciatario cuya licencia ya esté inscrita en el Registro de MUE, la solicitud de registro podrá indicar que es para una sublicencia. Las sublicencias no pueden inscribirse si no se ha inscrito antes la licencia principal.

#### **4.3 Examen de las formalidades específicas (licencias)**

[Artículo 26, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 24, apartado 3, del REDC

Cuando una solicitud de registro de una licencia hubiera sido presentada conjuntamente por el titular de la MUE y por el licenciatario, la Oficina se comunicará con el titular de la marca de la Unión Europea y enviará una copia al segundo.

Si el licenciatario también hubiera presentado y firmado la solicitud, no podrá impugnar la existencia o el alcance de la licencia.

Cuando la solicitud de registro de la licencia la haya presentado el titular de la MUE por sí solo, la Oficina no informará al licenciatario sobre la solicitud de inscripción.

La Oficina notificará por escrito al solicitante cualquier irregularidad detectada en la solicitud. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo establecido en dicha comunicación, que normalmente será de dos meses a partir de la fecha de la notificación, la Oficina denegará la solicitud. La parte afectada podrá presentar recurso contra esta resolución.

#### **4.4 Examen de los elementos opcionales (licencias)**

[Artículo 26 del RMUE](#)

Artículo 25 del REDC

Cuando una solicitud de registro de una licencia especifique que la licencia ha de registrarse como una de las siguientes opciones:

- una licencia exclusiva,
- una licencia temporal,
- una licencia limitada territorialmente,
- una licencia limitada a determinados productos o servicios, o
- una sublicencia,

la Oficina examinará si se han indicado los pormenores a los que se hace referencia en los [puntos 2.4](#) y [4.1](#) supra.

Por lo que se refiere a la indicación «licencia exclusiva», la Oficina solo aceptará este término y no aceptará ningún otro enunciado. Si no se ha indicado expresamente «licencia exclusiva», la Oficina considerará que la licencia no es exclusiva.

Cuando la solicitud de registro indique que es para una licencia limitada a determinados productos o servicios amparados por la marca de la Unión Europea, la Oficina verificará si dichos productos o servicios están debidamente agrupados y si realmente están amparados por la marca de la Unión Europea.

Por lo que se refiere a una sublicencia, la Oficina verificará si ha sido concedida por un licenciataria cuya licencia ya esté inscrita en el Registro de MUE. La Oficina denegará el registro de una sublicencia si la licencia principal no se hubiera inscrito en el Registro de MUE. No obstante, la Oficina no comprobará la validez de la solicitud de registro de una sublicencia como licencia exclusiva cuando la licencia principal no sea una licencia exclusiva, ni examinará si el contrato de licencia principal excluye la concesión de sublicencias.

Corresponde al solicitante de registro de una licencia prestar atención para no celebrar ni registrar contratos incompatibles, así como solicitar la cancelación o modificación de las inscripciones en el Registro que ya no sean válidas. Por ejemplo, si una licencia exclusiva ha sido registrada sin limitación a determinados productos ni a un territorio, y se solicita el registro de otra licencia exclusiva, la Oficina registrará esta segunda licencia, incluso si ambas licencias parecen incompatibles a primera vista.

Además, se anima a las partes a que actualicen toda la información del Registro de MUE de manera ágil y periódica mediante la cancelación o la modificación de las licencias existentes (véase el [punto 3](#) supra).

[Artículo 25, apartado 1](#), y [artículo 26, apartados 3 y 4, del RMUE](#)

Artículo 32, apartado 1, del RDC

Artículo 24, apartado 3, y artículo 25 del REDC

En ausencia de las indicaciones a las que se hace referencia en el [punto 4.2](#) supra, la Oficina invitará al solicitante de la inscripción del registro de la licencia a que aporte información adicional. Si el solicitante no responde a dicha comunicación, la Oficina no tendrá en cuenta las indicaciones anteriormente mencionadas y procederá al registro de la licencia sin hacer referencia a las mismas. Se notificará este extremo al solicitante mediante una resolución contra la que podrá interponerse recurso.

#### **4.5 Procedimiento de registro y publicaciones (licencias)**

[Artículo 25, apartado 5](#) ; [artículo 111, apartado 3, letra j](#) ) ; y [artículo 116, apartado 1, letra a\)](#), del RMUE

Artículo 32, apartado 5, del RDC

Artículo 69, apartado 3, letra t), y artículo 70, apartado 2, del REDC

La Oficina inscribirá la licencia en el Registro de MUE y la publicará en el Boletín de MUE.

En su caso, la inscripción en el Registro de MUE mencionará el hecho de que la licencia es:

- una licencia exclusiva,
- una licencia temporal,
- una licencia limitada territorialmente,
- una sublicencia, o
- una licencia limitada a determinados productos o servicios amparados por la marca de la Unión Europea.

No se publicarán los siguientes datos:

- el período de validez de una licencia temporal,
- el territorio abarcado por un contrato territorialmente limitado,
- los productos o servicios cubiertos por una licencia parcial.

[Artículo 111, apartado 6, del RMUE](#)

Artículo 69, apartado 5, del REDC

La Oficina notificará al solicitante de la licencia sobre el registro de la misma.

En caso de que el licenciatario haya solicitado el registro de la licencia, la Oficina informará también sobre el registro de la licencia al titular de la MUE.

## **4.6 Cesión de una licencia**

### **4.6.1 Disposición relativa a la cesión de una licencia**

[Artículo 25, apartado 5, del RMUE](#)

Artículo 32, apartado 5, del RDC

Podrá cederse una licencia relativa a una marca de la Unión Europea. La cesión de una licencia difiere de la cesión de una sublicencia en la medida en que, en la primera, el licenciatario pierde todos los derechos conferidos por la licencia, y en que será sustituido por un nuevo licenciatario, mientras que en el caso de la cesión de una sublicencia, la licencia principal sigue en vigor. Del mismo modo, la cesión de una licencia difiere del cambio de nombre del titular cuando este no implica un cambio de titularidad (véanse las [Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión](#)).

#### 4.6.2 Normas aplicables

[Artículo 26, apartados 1 y 5](#) , y [anexo I A, apartado 26, letra b\)](#), del RMUE

Artículo 24, apartados 1 y 3, del REDC

Anexo, apartado 18, letra b), del RTDC

El procedimiento de registro de la cesión de una licencia está sujeto a las mismas normas que la solicitud del registro de una licencia.

La cesión de una licencia está sujeta al pago de una tasa. El [punto 2.3](#) supra se aplicará *mutatis mutandis*.

En la medida en que, conforme a la normativa, es obligatoria una declaración o una firma del titular de la MUE, su lugar será ocupado por una declaración o por la firma del licenciataria registrado (el licenciataria anterior).

## 5 Derechos reales — disposiciones especiales

### 5.1 Requisitos relativos a las pruebas

[Artículo 19](#) y [artículo 26, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letra b\)](#) , y [artículo 13, apartado 3, letra a\)](#) , del REMUE

Artículo 27 del RDC

Artículo 1, apartado 1, letra b); artículo 23, apartado 4, y artículo 24, apartado 1, del REDC

#### 5.1.1 Solicitud formulada únicamente por el titular de la MUE

Cuando la solicitud de registro de un derecho real sea presentada únicamente por el titular de la MUE, deberá llevar la firma de este. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar a un representante común.

La firma del titular de la MUE constituye una prueba del derecho real, por lo que no será necesario aportar una prueba adicional del derecho real.

Cuando el derecho real se registre en el Registro de MUE, la Oficina informará de ello al acreedor prendario.

En caso de que el acreedor prendario presente una declaración en la Oficina en la que se oponga al registro del derecho real, la Oficina transmitirá la declaración al titular de la MUE tan solo a título informativo. La Oficina no adoptará ninguna medida adicional en relación con dicha declaración. Tras el registro del *derecho real*, todo acreedor

prendario que se oponga al registro del *derecho real* podrá solicitar la cancelación o enmienda del registro del *derecho real* (véase el [punto 3](#) supra).

La Oficina no tendrá en cuenta si las partes han acordado registrar un derecho real en la Oficina. Todo litigio relativo al derecho *real* deberá ser resuelto por las partes interesadas de conformidad con la legislación nacional pertinente ([artículo 19 del RMUE](#)).

#### 5.1.2 Solicitud presentada conjuntamente por el titular de la MUE y el acreedor prendario

En caso de que el titular de la MUE y el acreedor prendario presenten conjuntamente la solicitud de registro del derecho real, esta tendrá que estar firmada por las dos partes. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar a un representante común.

En tal caso, la firma de las dos partes constituirá una prueba del derecho real.

En caso de que se identifique una irregularidad formal relativa a la firma del acreedor prendario o relacionada con su representante, la solicitud se aceptará siempre que esta también hubiera sido aceptable de haberla presentado únicamente el titular de la MUE.

Lo propio se aplica al caso en que se identifique una irregularidad relativa a la firma del titular de la MUE o con su representante pero en el que la solicitud hubiera sido aceptable de haberla presentado únicamente el acreedor prendario.

#### 5.1.3 Solicitud presentada únicamente por el acreedor prendario

La solicitud también puede presentarla únicamente el acreedor prendario. En este caso, deberá llevar su firma y se deberá aportar la prueba del derecho real.

#### 5.1.4 Pruebas del derecho real

Existirá prueba suficiente del derecho real si la solicitud de registro de aquel se acompaña de cualquiera de los siguientes documentos.

- Una declaración firmada por el titular de la MUE en la que afirma consentir el registro del derecho real.  
De conformidad con el [artículo 13, apartado 3, letra a\), del REMUE](#) también se considerará prueba suficiente si la solicitud de registro del derecho *real* está firmada por las dos partes. Este caso ya se ha tratado en el [punto 5.1.2](#) supra.
- El contrato de derecho real, o un extracto de aquel, que identifique la MUE en cuestión y a las partes y contenga sus firmas.  
Bastará con que se presente el contrato relativo al derecho real. En muchos casos, las partes del contrato de derecho real no desearán revelar todos los detalles del contrato, que podría contener información confidencial sobre las condiciones aplicables a la prenda. En tales casos, bastará con que se presente únicamente

una parte o un extracto del contrato relativo al derecho real, siempre que aquel identifique a las partes de dicho derecho y la MUE sujeta al derecho real y contenga las firmas de las dos partes. El resto de elementos podrán omitirse u ocultarse.

- Una declaración sin certificar de un derecho real firmada por el titular de la MUE y por el acreedor prendario.

No será necesario presentar ningún documento original. Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por tanto, no pueden devolverse a la persona que los haya aportado. Bastará con presentar fotocopias simples. No será necesario autenticar o legalizar el documento original o la fotocopia de los documentos, salvo en el caso de que la Oficina albergue dudas razonables respecto a su veracidad.

## 5.2 Examen de los requisitos formales específicos (derechos reales)

[Artículo 26, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 24, apartado 3, del REDC

En caso de que la solicitud de registro de un derecho real la hayan presentado conjuntamente el titular de la MUE y el acreedor prendario, la Oficina se comunicará con el primero y enviará una copia al segundo.

En caso de que el acreedor prendario también haya presentado y firmado la solicitud, no podrá impugnar la existencia o el alcance del acuerdo relativo al derecho real en el marco del procedimiento ante la Oficina, sin perjuicio de lo establecido por las legislaciones nacionales de los Estados miembros a estos efectos.

Si el titular de la MUE denuncia un fraude por parte del acreedor prendario, deberá presentar una resolución firme de la autoridad competente a tal efecto. No corresponde a la Oficina llevar a cabo una investigación acerca de dicha denuncia.

La Oficina notificará por escrito al solicitante cualquier irregularidad detectada en la solicitud. Si no se subsanasen las irregularidades en el plazo fijado en dicha comunicación, la Oficina denegará la solicitud. La parte afectada podrá presentar recurso contra esta resolución.

### 5.3 Procedimiento de registro y publicaciones (derechos reales)

Artículo [22, apartado 2](#) ; [artículo 26, apartado 5](#) ; [artículo 111, apartado 3, letra h](#) ) ; y [artículo 111, apartado 6, del RMUE](#)

Artículo 29, apartado 2, del RDC

Artículo 24, apartado 4; artículo 69, apartado 3, letra j) y artículo 69, apartado 5, del REDC

En el caso de las MUE, la Oficina inscribirá el derecho real en el Registro de MUE y lo publicará en el Boletín de MUE.

La Oficina notificará el registro del derecho real al solicitante del mismo.

En caso de que el acreedor prendario haya solicitado el registro del derecho real, la Oficina también informará del registro al titular de la marca.

### 5.4 Cesión de un derecho real

[Artículo 26, apartados 1 y 5](#) , y [anexo I A, apartado 26, letra d\)](#), del RMUE

Artículo 24, apartado 1, del REDC

Anexo, apartado 18, letra d), del RTDC

#### 5.4.1 Disposición relativa a la cesión de un derecho real

Es posible ceder un derecho real.

#### 5.4.2 Normas aplicables

El procedimiento de registro de la cesión de un derecho real está sujeto a las mismas normas que el registro de un derecho real.

La cesión de un derecho real está sujeta al pago de una tasa. El [punto 2.3](#) supra se aplicará *mutatis mutandis*.

En la medida en que, conforme a la normativa, es obligatoria una declaración o una firma del titular de la MUE, su lugar será ocupado por una declaración o por la firma del acreedor prendario registrado (el acreedor prendario anterior).

## 6 Ejecuciones forzosas — disposiciones especiales

### 6.1 Requisitos relativos a las pruebas

[Artículo 26, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, letra b\), del REMUE](#)

Artículo 1, apartado 1, letra b), y artículo 24, apartado 1, del REDC

#### 6.1.1 Solicitud formulada únicamente por el titular de la MUE

Cuando la solicitud de registro de una ejecución forzosa real sea presentada únicamente por el titular de la MUE, deberá llevar la firma de este. En caso de cotitularidad, todos los cotitulares deberán firmar o designar a un representante común.

Cuando la ejecución forzosa se registre en el Registro de MUE, la Oficina informará de ello al beneficiario.

El beneficiario podrá presentar una declaración en la Oficina oponiéndose al registro de la ejecución forzosa. La Oficina no adoptará ninguna medida adicional en relación con dicha declaración. Una vez registrada, todo beneficiario que se oponga al registro de la ejecución forzosa podrá solicitar la cancelación o modificación de tal registro (véase el [punto 3](#) supra).

Todo litigio relativo a la ejecución forzosa deberá ser resuelto por las partes interesadas de conformidad con la legislación nacional aplicable ([artículo 19 del RMUE](#)).

#### 6.1.2 Solicitud presentada por el beneficiario

La solicitud de registro de una ejecución forzosa también puede presentarla el beneficiario. En este caso, deberá llevar su firma.

Además, se deberá aportar la prueba de la ejecución forzosa.

#### 6.1.3 Pruebas de la ejecución forzosa

Será prueba suficiente de la ejecución forzosa que la solicitud de registro de la misma vaya acompañada de la resolución firme de la autoridad nacional competente.

En muchos casos, las partes de los procedimientos de ejecución forzosa no desearán revelar todos los pormenores de la sentencia, que puede contener información confidencial. En tales casos, bastará con que se presente únicamente una parte o un extracto de la sentencia relativa a la ejecución forzosa, en la medida en que se

identifique a las partes del procedimiento de la ejecución, la MUE objeto de esta, y que la sentencia es firme. El resto de elementos podrán omitirse u ocultarse.

## **6.2 Procedimientos de registro y publicaciones (ejecución forzosa)**

Artículo [111, apartado 3, letra i\)](#) y artículo [116, apartado 1, letra a\)](#) , del RMUE

Artículo 69, apartado 3, letra k) y artículo 70, apartado 2, del REDC

Cuando la marca está registrada, la ejecución forzosa se inscribirá en el Registro de MUE y se publicará en el Boletín de MUE.

La Oficina notificará el registro de la ejecución forzosa al solicitante de la misma.

Si procede, también se informará al titular de la MUE.

## **7 Procedimientos de insolvencia — disposiciones especiales**

### **7.1 Requisitos relativos a las pruebas**

Se considerará prueba suficiente del nombramiento de un administrador judicial y de los procedimientos de insolvencia si la solicitud de registro del procedimiento de insolvencia se acompaña de la resolución firme de la autoridad nacional competente.

Basta con que se aporte la resolución relativa a la insolvencia. En muchos casos, las partes de los procedimientos de insolvencia no desearán revelar todos los pormenores de tal resolución, que puede contener información confidencial. En estos casos, bastará con que se presente únicamente una parte o un extracto de la resolución, en la medida en que se identifique a las partes del procedimiento. El resto de elementos podrán omitirse u ocultarse.

No será necesario presentar ningún documento original. Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por tanto, no pueden devolverse a la persona que los haya aportado. Bastará con presentar fotocopias simples. No será necesario autenticar o legalizar el documento original o la fotocopia de los documentos, salvo en el caso de que la Oficina albergue dudas razonables respecto a su veracidad.

## 7.2 Procedimientos de registro y publicaciones (procedimiento de insolvencia)

Artículo [111, apartado 3, letra i](#)) y artículo [116, apartado 1, letra a](#)) , del RMUE

Artículo 69, apartado 3, letra k) y artículo 70, apartado 2, del REDC

Cuando la marca esté registrada, los procedimientos de insolvencia se inscribirán en el Registro de MUE y se publicarán en el Boletín de MUE. La publicación contendrá el número o números de registro de la MUE, el nombre de la autoridad que solicita la inscripción en el Registro de MUE, la fecha y el número de inscripción y la fecha de publicación de la inscripción en el Boletín de MUE.

La Oficina notificará el registro del procedimiento de insolvencia al solicitante del mismo.

Los datos de contacto del liquidador se anotarán como «dirección de correspondencia» del titular de la MUE en la base de datos de la Oficina, y todos los pormenores de los procedimientos de insolvencia podrán ser consultados por terceros mediante una solicitud de consulta pública de expedientes (véanse las [Directrices, Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública](#)).

## 8 Procedimientos relativos a dibujos y modelos comunitarios registrados

Artículos 27, 29, 30, 31, 32 y 33 y artículo 51, apartado 4, del RDC

Artículos 24, 25 y 26, y artículo 27, apartado 2, del REDC

Anexo, apartados 18 y 19 del RTDC

Las normas contenidas en el RDC, el REDC y el RTDC relativas a las licencias, los derechos reales, las ejecuciones forzosas y los procedimientos de insolvencia concuerdan con las disposiciones del RMUE y el REMUE, respectivamente.

Por tanto, los principios jurídicos y los procedimientos relativos al registro, la cancelación o modificación de licencias, derechos reales, ejecuciones forzosas o procedimientos de insolvencia sobre marcas se aplicarán *mutatis mutandis* a los DMC, con la excepción de los siguientes procedimientos específicos.

## 8.1 Solicitudes múltiples de DMC

Artículo 37 del RDC

Artículo 24, apartado 1, del REDC

Una solicitud de registro de licencias, derechos reales y ejecuciones forzosas relativas a un DMC podrá presentarse en forma de solicitud múltiple que contenga varios dibujos o modelos.

Por lo que respecta a los efectos jurídicos de las licencias, los derechos reales y las ejecuciones forzosas, así como al procedimiento de registro de dichas licencias, derechos reales y ejecuciones forzosas, los dibujos o modelos individuales que figuren en una solicitud múltiple deberán tramitarse como si fuesen solicitudes individuales, y lo mismo seguirá siendo aplicable una vez registrados los dibujos o modelos que figuren en la solicitud múltiple.

En otras palabras, cada dibujo o modelo que figure en una solicitud múltiple podrá ser objeto de licencia, prenda o ejecución independientemente de los demás dibujos y modelos.

Específicamente, en lo que respecta a las **licencias**, las indicaciones opcionales relativas al tipo de licencia y al procedimiento de examen al que se hace referencia en los [puntos 4.2](#) y [4.4](#) supra (con excepción de una licencia limitada a algunos productos, que no es posible) se aplicarán a cada uno de los dibujos y modelos individuales que figuren en una solicitud múltiple separada e independientemente.

Anexo, apartados 18 y 19, del RTDC

La tasa de 200 EUR exigida para el registro de una licencia, un derecho real o una ejecución forzosa, la cesión de una licencia o derecho real, o la cancelación de una licencia, un derecho real o una ejecución forzosa se aplica por dibujo o modelo, y no por solicitud múltiple. Lo mismo cabe decir de la tasa máxima de 1000 EUR si se presentan solicitudes múltiples.

## 8.2 Procedimiento de reivindicación de titularidad de un DMC

Artículo 15 del CDR

Artículo 69, apartado 3, letras f), g) y h), y artículo 80, letra c), del REDC

Las solicitudes y registros de DMC podrán ser objeto de procedimientos de reivindicación de titularidad y posteriores cambios de titularidad.

Si se ha solicitado o registrado un DMC a nombre de una persona que no tiene derecho al mismo en virtud del artículo 14 del RDC, la persona que tiene derecho en

virtud de dicha disposición podrá reivindicar el reconocimiento como titular legítimo del DMC.

Además, cuando una persona tenga derecho al DMC de forma conjunta, puede reivindicar el reconocimiento como cotitular, según el artículo 15, apartado 2, del RDC.

Las siguientes inscripciones en el Registro son específicas para los DMC:

- la indicación de que se han iniciado procedimientos judiciales de reivindicación de titularidad;
- la resolución definitiva o cualquier otra conclusión del procedimiento de reivindicación de titularidad;
- cualquier cambio en la titularidad del DMC derivado de la resolución definitiva.

El solicitante de la incoación del procedimiento de reivindicación de titularidad puede pedir que se inscriba en el Registro la mención de que se ha iniciado un procedimiento judicial.

Una vez concluido el procedimiento judicial, la persona reconocida como legítima titular del DMC puede solicitar la inscripción de la resolución definitiva y el cambio de titularidad en el Registro.

#### 8.2.1 Requisitos para solicitar el registro de inscripciones relativas a procedimientos de reivindicación de titularidad

El [punto 2](#), relativo a los requisitos de una solicitud de registro, se aplica por analogía, con las siguientes excepciones.

##### Tasas

No se aplica ninguna tasa por el registro de las inscripciones relativas a los procedimientos de reivindicación de titularidad.

##### Partes en el procedimiento

Podrán presentar una solicitud de registro de una mención relativa a la apertura de un procedimiento de reivindicación de titularidad:

- el titular o titulares de un DMC; o
- el solicitante de la apertura del procedimiento de reivindicación de titularidad.

Podrán presentar una solicitud de registro de la inscripción de la resolución definitiva o de cualquier otra resolución que ponga fin al procedimiento de reivindicación de titularidad, o de un cambio en la titularidad del DMC como consecuencia de una resolución definitiva:

- el titular o titulares de un DMC; o
- la persona reconocida como legítima titular del DMC.

Cuando la Oficina reciba documentos relativos a tales procedimientos de terceros o de autoridades como los tribunales nacionales, enviará los documentos al titular del DMC con una notificación que indique que dicho derecho podría inscribirse en el Registro de los DMC previa solicitud. Además, si la persona reconocida como legítima titular está plenamente identificada por sus datos de contacto, se le enviará la misma notificación.

### Indicaciones obligatorias

La solicitud de indicación de que se han iniciado o finalizado procedimientos judiciales de reivindicación de titularidad deberá contener la siguiente información:

- el número de registro del DMC de que se trate. si la solicitud se refiere a varios DMC, se deberán indicar todos los números de los registros.
- el nombre, la dirección y la nacionalidad del titular, así como el Estado en el que tenga su domicilio, sede o establecimiento. Sin embargo, si la Oficina ya le hubiera atribuido un número de identificación al titular, bastará con indicar dicho número junto con el nombre.

Asimismo la solicitud de cambio de titularidad debe contener la siguiente información:

- el nombre, la dirección y la nacionalidad del titular, así como el Estado en el que tenga su domicilio, sede o establecimiento la persona reconocida como legítima titular del DMC. No obstante, si la Oficina ya ha asignado un número de identificación al titular legítimo, bastará con indicar dicho número junto con el nombre.

#### 8.2.2 Requisitos relativos a las pruebas

Existen pruebas suficientes para la inscripción de reivindicaciones de titularidad en el Registro si la solicitud de registro va acompañada de pruebas de que se han iniciado un procedimiento de reivindicación de titularidad ante la autoridad competente. Para la inscripción en el Registro de la resolución definitiva u otro tipo de conclusión de la reivindicación de titularidad, la solicitud de registro deberá ir acompañada de pruebas de que el procedimiento ha concluido, como una resolución definitiva de la autoridad competente.

## 9 Procedimientos relativos a marcas internacionales

Regla 20 y 20bis del [Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo \(RC\)](#)

### 9.1 Inscripción de licencias

El Sistema de Madrid permite la inscripción de **licencias** en el marco de un registro internacional.

Toda solicitud de inscripción de una licencia deberá ser presentada mediante el formulario [MM13](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/form_mm13.pdf):[http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/form\\_mm13.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/form_mm13.pdf)

- directamente en la Oficina Internacional por el titular inscrito; o

- por conducto de la oficina de la parte contratante del titular inscrito o través de la oficina de la parte contratante respecto de la que se concede la licencia; o
- a través de la oficina del licenciatario.

La solicitud no podrá presentar directamente la solicitud en la Oficina Internacional. **No** podrá utilizarse el formulario de solicitud de la Oficina.

La información detallada sobre el registro de licencias puede encontrarse en los apartados B.II.93.01 a 99.04 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid ([www.wipo.int/madrid/es/guide/](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/)). Para más información sobre las marcas internacionales, véanse las [Directrices, Parte M, Marcas internacionales](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/).<http://www.wipo.int/madrid/es/guide/>

## 9.2 Inscripción de derechos reales, ejecuciones forzosas o procedimientos de insolvencia

El sistema de Madrid permite la inscripción de **derechos reales, ejecuciones forzosas o procedimientos de insolvencia** en un registro internacional (véase la regla 20 del **RC**). Para comodidad de los usuarios, se encuentra disponible el formulario **MM19** para solicitar que se anote en el Registro Internacional una restricción del derecho de disposición del titular. La utilización de tal formulario se recomienda encarecidamente para evitar irregularidades.[http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/form\\_mm19.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/form_mm19.pdf)

Las solicitudes deben presentarse:

- directamente en la Oficina Internacional por el titular inscrito; o
- por conducto de la oficina de la parte contratante del titular registrado; o
- a través de la oficina de la parte contratante respecto de la que se concede el derecho real, ejecución forzosa o insolvencia; o
- a través de la oficina de la parte contratante del acreedor prendario, beneficiario o administrador judicial.

La solicitud no podrá presentar directamente la solicitud en la Oficina Internacional. **No** podrá utilizarse el formulario de solicitud de la Oficina.

La información detallada sobre el registro de derechos reales, ejecuciones forzosas o procedimientos de insolvencia puede encontrarse en la Parte B, capítulo II, apartados 92.01 a 92.04 de la Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid ([www.wipo.int/madrid/es/guide/](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/)). Para más información sobre las marcas internacionales, véanse las [Directrices, Parte M, Marcas internacionales](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/).[http://www.wipo.int/madrid/es/guide](http://www.wipo.int/madrid/es/guide/)

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte E***

***Operaciones de registro***

***Sección 4***

***Renovación***

## Índice

<b>1 Advertencia sobre posibles fraudes.....</b>	<b>1686</b>
<b>1.1 Empresas privadas que envían facturas engañosas.....</b>	<b>1686</b>
<b>1.2 Renovación por parte de terceros no autorizados.....</b>	<b>1686</b>
<b>2 Período de registro de las marcas de la Unión Europea.....</b>	<b>1686</b>
<b>3 Duración de la protección de los dibujos o modelos comunitarios registrados.....</b>	<b>1687</b>
<b>4 Notificación de la expiración del registro.....</b>	<b>1687</b>
<b>5 Renovación de una solicitud de marca de la Unión Europea.....</b>	<b>1688</b>
<b>6 Renovación de una solicitud de DMC.....</b>	<b>1688</b>
<b>7 Tasas y otros requisitos formales para las solicitudes de renovación .....</b>	<b>1689</b>
<b>7.1 Personas que pueden presentar una solicitud de renovación.....</b>	<b>1690</b>
<b>7.2 Contenido de la solicitud de renovación.....</b>	<b>1690</b>
7.2.1 Nombre y dirección y otros datos de la persona que presenta una solicitud de renovación.....	1691
7.2.1.1 Solicitud presentada por el titular.....	1691
7.2.1.2 Solicitud presentada por una persona autorizada por el titular.....	1691
7.2.2 Número de registro.....	1692
7.2.3 Indicación del alcance de la renovación.....	1692
<b>7.3 Lenguas.....</b>	<b>1693</b>
<b>7.4 Plazos.....</b>	<b>1693</b>
7.4.1 Período de seis meses para la renovación antes de la expiración (período básico).....	1693
7.4.2 Período de gracia de seis meses después de la expiración (período de gracia).....	1694
<b>7.5 Tasas.....</b>	<b>1695</b>
7.5.1 Tasas que deben pagarse para las MUE.....	1695
7.5.2 Tasas que deben pagarse para los DMC.....	1696
7.5.3 Plazo de pago.....	1696
7.5.4 Pagos realizados por terceros.....	1697
7.5.5 Reembolso de las tasas.....	1697
<b>8 Procedimiento ante la Oficina.....</b>	<b>1697</b>

<b>8.1 Examen de los requisitos formales.....</b>	<b>1697</b>
8.1.1 Cumplimiento de los plazos.....	1698
8.1.1.1 Pago durante el período básico o el período de gracia.....	1698
8.1.1.2 Pagos insuficientes y pagos efectuados una vez finalizado el período de gracia.....	1699
8.1.1.3 Situación en la que el solicitante posee una cuenta corriente.....	1700
8.1.2 Cumplimiento de los requisitos formales.....	1700
8.1.2.1 Renovación solicitada por una persona autorizada.....	1700
8.1.2.2 Otros requisitos.....	1700
<b>8.2 Elementos que no deben examinarse.....</b>	<b>1701</b>
<b>9 Renovaciones parciales de marcas de la Unión Europea.....</b>	<b>1702</b>
<b>10 Inscripciones en el Registro.....</b>	<b>1703</b>
<b>11 Fecha de entrada en vigor de la renovación o expiración; transformación.....</b>	<b>1704</b>
11.1 Fecha de entrada en vigor de la renovación.....	1704
11.2 Transformación de marcas de la Unión Europea expiradas.....	1705
<b>12 Renovación de marcas internacionales que designan a la UE.....</b>	<b>1705</b>
<b>13 Renovación de registros internacionales de dibujos o modelos que designan a la UE.....</b>	<b>1705</b>

## 1 Advertencia sobre posibles fraudes

### 1.1 Empresas privadas que envían facturas engañosas

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

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

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

### 1.2 Renovación por parte de terceros no autorizados

La Oficina también ha tenido conocimiento de defraudadores que utilizan el módulo de renovación electrónica. Si al presentar una solicitud de renovación electrónica un usuario descubre que la marca está «bloqueada» debido a que ya se ha solicitado la renovación, deberá ponerse en contacto con la Oficina.

## 2 Período de registro de las marcas de la Unión Europea

Artículos [1](#), [32](#), [52](#) y [artículo 41, apartados 5 y 8, del RMUE](#)

El período de registro de una marca de la Unión Europea (MUE) es de diez años a partir de la **fecha de presentación** de la solicitud. Por ejemplo, una marca de la Unión Europea cuya fecha de presentación sea el 16/04/2020 expirará el 16/04/2030.

La fecha de presentación de la solicitud se establece con arreglo a los artículos [31](#) y [32](#) y [el artículo 41, apartados 5 y 8, del RMUE](#).

Un registro puede renovarse indefinidamente por períodos de diez años.

### 3 Duración de la protección de los dibujos o modelos comunitarios registrados

Artículo 12 y artículo 38 del RDC

Artículo 10 del REDC

La duración de la protección de un dibujo o modelo comunitario registrado (DMC) es de cinco años a partir de la **fecha de la presentación** de la solicitud (artículo 12 del RDC). Por ejemplo, un DMC con fecha de presentación de 16/04/2020 expirará el 16/04/2025.

La fecha de presentación de la solicitud viene determinada por el artículo 38 del RDC y el artículo 10 del REDC (véanse [las Directrices relativas a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados, punto 3, Asignación de una fecha de presentación](#)).

Un registro puede ser renovado por períodos de cinco años cada uno, hasta un máximo de 25 años desde la fecha de presentación.

### 4 Notificación de la expiración del registro

[Artículo 53, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 60, apartado 3](#) , y [artículo 66 del RDMUE](#)

Artículo 13, apartado 2, del RDC

Artículos 21 y 63 del REDC

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

- al titular registrado de la MUE o del DMC y
- a cualquier persona que haya registrado un derecho respecto a una MUE o un DMC que se acerca la fecha de expiración del registro. Entre las personas que han registrado un derecho se encuentran los titulares de una licencia registrada, los titulares de un derecho real registrado, los acreedores de un procedimiento de ejecución forzosa o las autoridades competentes para actuar en nombre del titular en los procedimientos de insolvencia.

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

## **5 Renovación de una solicitud de marca de la Unión Europea**

[Artículo 53, apartado 2, del RMUE](#)

[Anexo I A, apartado 19, del RMUE](#)

En el caso excepcional en que una solicitud no haya sido registrada debido a la existencia de un procedimiento en curso, la Oficina no enviará la notificación contemplada en el artículo 53, apartado 2, del RMUE. El solicitante no está obligado a renovar su solicitud durante un procedimiento que dure más de diez años y cuando no exista la certeza de que se vaya a realizar el registro. La Oficina no invitará al titular a renovar la marca de la Unión Europea, y a pagar las correspondientes tasas de renovación exigidas, hasta que la marca esté registrada. En tal caso, el titular tendrá cuatro meses para pagar la tasa de renovación (incluidas las tasas para clases adicionales). No se aplicará el recargo del 25 % sobre la tasa de renovación contemplado en el [anexo I A, apartado 19, del RMUE](#) . Si la tasa de renovación no se paga en el plazo concedido, la Oficina enviará una notificación indicando que el registro ha expirado. La expiración surtirá efecto a partir de la fecha de registro de la MUE.

## **6 Renovación de una solicitud de DMC**

Artículo 13, apartado 2, del RDC

Anexo al RTDC, punto 12

En el caso excepcional en que una solicitud no haya sido registrada debido a la existencia de un procedimiento en curso, la Oficina no enviará la notificación contemplada en el artículo 13, apartado 3, del RDC. El solicitante no está obligado a renovar su solicitud durante un procedimiento que dure más de cinco años y cuando no exista la certeza de que se vaya a realizar el registro. La Oficina no invitará al titular a renovar el dibujo o modelo comunitario registrado, y a pagar la tasa de renovación, hasta que el dibujo o modelo esté registrado. En tal caso, el titular tendrá cuatro meses para pagar la tasa de renovación. No se aplicará el recargo del 25 % sobre la tasa de renovación contemplado en el punto 12 del anexo al RTDC (Reglamento sobre las tasas de dibujos y modelos comunitarios). Si la tasa de renovación no se paga en el plazo concedido, la Oficina notificará que el registro ha expirado. La expiración tendrá efectos a partir de la fecha de registro del DMC.

## 7 Tasas y otros requisitos formales para las solicitudes de renovación

Artículos [63](#) y [64](#), del RDMUE

Artículo 22, apartado 8; artículos 65, 66 y 67, y artículo 68, apartado 1, letra e), del REDC

Decisión n.º [EX 20-9](#) del Director Ejecutivo de la Oficina de 3 de noviembre de 2020

Se aplican las normas generales relativas a las comunicaciones con la Oficina (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos](#)), lo que significa que la solicitud puede presentarse de las siguientes maneras:

- por los medios electrónicos disponibles en la página web de la EUIPO (módulo de renovación electrónica disponible a través del User Area). Para las MUE, se aplica un descuento de 150 EUR sobre la tasa básica de renovación para una marca individual en el caso de renovación electrónica (300 EUR para una marca colectiva). La introducción del nombre y apellidos en los campos correspondientes del formulario electrónico se considera equivalente a una firma. Además, el uso de la renovación electrónica ofrece otras ventajas, como la recepción automática de una confirmación electrónica inmediata de la solicitud de renovación, o el uso del administrador de renovaciones electrónicas para cumplimentar rápidamente el formulario para tantas MUE o DMC como se desee;
- mediante el envío de un formulario original firmado, por vía electrónica, por correo o por servicio de mensajería (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos](#)). El formulario normalizado puede obtenerse previa petición a la Oficina. Es necesario firmar los formularios, pero no los anexos.

A raíz de la Decisión N.º [EX-20-9](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 3/11/2020, las renovaciones de MUE y de DMC deberán hacerse mediante la herramienta de renovación electrónica, por correo postal o servicio de mensajería. Si un fallo técnico impide la renovación electrónica, la Oficina únicamente tramitará las renovaciones enviadas por una de las dos vías de respaldo electrónicas alternativas si las recibe en los tres días hábiles antes de que expire: i) el plazo de renovación, o ii) la prórroga del plazo de renovación.

Se podrá presentar una única solicitud de renovación en relación con dos o más marcas de la Unión Europea o dibujos o modelos comunitarios registrados (incluidos los dibujos o modelos comunitarios registrados que formen parte del mismo registro múltiple), previo pago de las tasas correspondientes a cada marca de la Unión Europea o dibujo o modelo comunitario registrado.

## 7.1 Personas que pueden presentar una solicitud de renovación

Artículos [20, apartado 12](#), y artículo [53, apartado 1](#), del RMUE

Artículo 13, apartado 1, y artículo 28, letra c), del RDC

La solicitud de renovación puede ser presentada por:

1. el titular registrado de la MUE o del DMC;
2. si la marca de la Unión Europea o el dibujo o modelo comunitario registrado se ha cedido, el derechohabiente, a partir del momento en que la Oficina haya recibido una solicitud de registro de la cesión;
3. cualquier persona expresamente autorizada por el titular de la MUE o del DMC para hacerlo. Esta persona puede ser, por ejemplo, un licenciatario registrado, un licenciatario no registrado o cualquier otra persona que haya obtenido la autorización del titular de la MUE o del DMC para su renovación.

La representación profesional no es obligatoria para la renovación.

Si la solicitud de renovación la presenta una persona distinta del titular registrado o el representante que figura en el expediente, debe existir una autorización a su favor; sin embargo, esta última no debe presentarse ante la Oficina a menos que esta la solicite.

Si una persona distinta del titular o del representante en el expediente envía un pago directo o presenta una solicitud de renovación en la que se indique que el pago se realizará mediante transferencia bancaria, se informará al titular de que la renovación se tramitará una vez recibido el pago. En caso de no obtener respuesta del titular o de no haber objeciones a la renovación, la Oficina validará el pago una vez que lo reciba y se tramitará la renovación.

Si la Oficina recibe tasas de dos fuentes que no son ni el titular ni el representante en el expediente se pondrá en contacto con el titular para saber qué persona está autorizada a presentar la solicitud de renovación. En caso de que no reciba respuesta de este, la Oficina validará el pago recibido en primer lugar (12/05/2009, [T-410/07](#), Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, [R 989/2007-4](#), ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

## 7.2 Contenido de la solicitud de renovación

[Artículo 53, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 22, apartado 1, del REDC

La solicitud de renovación debe incluir la siguiente información: el nombre y la dirección de la persona que solicita la renovación y el número de registro de la marca de la Unión Europea o del dibujo o modelo comunitario registrado para el que se

solicita la renovación. En el caso de una renovación de MUE, por defecto, se considerará que la renovación cubre toda la lista de productos y servicios.

El pago puede constituir, por sí mismo, una solicitud de renovación válida, a condición de que dicho pago llegue a la Oficina y se indique el nombre del pagador, el número de registro de la marca de la Unión Europea o del dibujo o modelo comunitario registrado y una mención indicando que se trata de una solicitud de renovación. En tal caso no es necesario cumplir otras formalidades (véanse las [Directrices, Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, Costas y Gastos](#)). Si se hace uso de esta opción en renovaciones de MUE, deberá abonarse la tasa de renovación establecida en el [anexo A, apartados 11 o 15, del RMUE](#) , y no la tasa de renovación por medios electrónicos con descuento contemplada en el [anexo A, apartados 12 o 16](#).

En consecuencia, el pago no puede constituir, por sí mismo, una solicitud de renovación electrónica válida. La tasa con descuento solo será aplicable si la solicitud de renovación se presenta por medios electrónicos, ya que dicho pago deberá ir acompañado de un formulario de solicitud de renovación electrónica válido.

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

[Artículo 2, apartado 1, letras b\) y e\), del REMUE](#)

Artículo 22, apartado 1, letra a), del REDC

##### 7.2.1.1 Solicitud presentada por el titular

Si la solicitud la presenta el titular de la marca de la Unión Europea o del dibujo o modelo comunitario registrado, debe indicar su nombre.

##### 7.2.1.2 Solicitud presentada por una persona autorizada por el titular

Si la solicitud de renovación la presenta una persona autorizada por el titular, deben indicarse el nombre y la dirección de dicha persona o el número de identificación y el nombre de la persona autorizada, en virtud de lo dispuesto en el [artículo 2, apartado 1, letra e\), del REMUE](#) o en el artículo 22, apartado 1, letra a), del REDC.

Si el método de pago seleccionado es por transferencia bancaria, se enviará al titular una copia de la solicitud de renovación.

### 7.2.2 Número de registro

[Artículo 53, apartado 4, letra b\), del RMUE](#)

Artículo 22, apartado 1, letra b), del REDC

Debe indicarse el número de registro de la marca de la Unión Europea o del dibujo o modelo comunitario registrado.

### 7.2.3 Indicación del alcance de la renovación

[Artículo 53, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 22, apartado 1, letra c), del REDC

Se considera que, por defecto, la renovación cubre toda la lista de productos y servicios de la MUE.

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

- deben indicarse clara e inequívocamente las clases o productos y servicios para los que se solicita la renovación.

O bien,

- deben indicarse clara e inequívocamente las clases o productos y servicios para los que no se solicita la renovación.

La plataforma de renovación electrónica solo permite suprimir (es decir, no renovar) clases completas; no permite la renovación parcial de solo algunos productos o servicios dentro de una clase (es decir, no permite la eliminación de algunos de los productos o servicios enumerados en una clase específica en el momento de la renovación). Por consiguiente, cuando la renovación afecta solo a **algunos productos o servicios de una clase**, la solicitud de renovación podrá presentarse utilizando *cualquier* otro medio de comunicación aceptado por la Oficina, o bien podrá renovarse la clase completa mediante renovación electrónica, y podrá presentarse una solicitud de renuncia parcial a los productos o servicios que el titular desee eliminar de la MUE con arreglo al [artículo 57 del RMUE](#).

Respecto de los dibujos y modelos comunitarios registrados, en caso de registros múltiples, se requiere una indicación de que se solicita la renovación para todos los dibujos o modelos a los que se refiera un registro múltiple o, en caso de que la renovación no se solicite para todos ellos, la indicación del número de expediente para el que se solicita. Si no se indica nada, la renovación se llevará a cabo para todos los dibujos o modelos, por defecto.

## 7.3 Lenguas

[Artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

Artículo 68 y artículo 80, letras b) y c), del REDC

Las solicitudes de renovación pueden presentarse en cualquiera de las cinco lenguas oficiales de la Oficina. La lengua elegida se convierte en la lengua del procedimiento de renovación. Sin embargo, si la solicitud de renovación se presenta utilizando el formulario facilitado por la Oficina con arreglo al [artículo 65, apartado 1, letra g\), del RDMUE](#) o al artículo 68, apartado 1, letra e), del REDC, dicho formulario puede utilizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, a condición de que los elementos de texto del formulario se cumplimenten en una de las lenguas de la Oficina. Estos elementos se refieren, en particular, a la lista de productos y servicios en caso de renovación parcial de una marca de la Unión Europea.

## 7.4 Plazos

[Artículo 52 y artículo 53, apartado 3, del RMUE](#)

[Artículo 69, apartado 1, del RDMUE](#)

Artículo 13, apartado 3, del RDC

Artículos 56 y 58, del REDC

Comunicación n.º [2/16](#) del Presidente de la Oficina de 20 de enero de 2016

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

En el caso de las marcas de la Unión Europea, la solicitud de renovación y la tasa de renovación deberán presentarse en el plazo de seis meses anterior a la expiración del registro.

Por ejemplo, si la fecha de presentación de la MUE es el 10/06/2010, el día en que finalizará la protección será el 10/06/2020. Por consiguiente, la solicitud de renovación debe presentarse y la tasa de renovación pagarse entre el 11/12/2019 y el 10/06/2020, o bien, si se trata de un sábado, domingo o día festivo en la Oficina, o esta no recibe correo ordinario a efectos del [artículo 69, apartado 1, del RDMUE](#), el siguiente día laborable en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario.

En el caso de los dibujos y modelos comunitarios registrados, la solicitud de renovación y la tasa de renovación deberán presentarse en un plazo de seis meses que terminará el último día del mes en que expire el plazo de protección.

Por ejemplo, si la fecha de presentación de un DMC es el 01/04/2015, el período básico empezará a contar hasta, e incluyendo, el último día del mes en que la protección termine, a saber, el 30/04/2020. Por lo tanto, una solicitud de renovación debe ser presentada y la tasa de renovación pagada entre el 01/11/2019 y el 30/04/2020, o bien, si se trata de un sábado, domingo o día festivo en la Oficina, o esta no recibe correo ordinario a efectos del artículo 58, apartado 1, del REDC, el siguiente día laborable en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario.

#### 7.4.2 Período de gracia de seis meses después de la expiración (período de gracia)

Si la MUE o el DMC no se renueva dentro del período básico, la solicitud aún puede presentarse y la tasa de renovación pagarse, previo pago de una tasa adicional (véase el [punto 7.5](#) infra), en un nuevo período de seis meses.

Por ejemplo, si la fecha de presentación de la MUE es el 10/06/2010, el día en que finalizará la protección será el 10/06/2020. Por consiguiente, el período de gracia en el que todavía se puede introducir la solicitud de renovación mediante el pago de la tasa de renovación y de una tasa adicional comienza a partir del día siguiente al 10/06/2020, es decir, a partir del 11/06/2020, y termina el 10/12/2020, o si esta fecha cae en sábado, domingo o día festivo en la Oficina, o esta no recibe correo ordinario a efectos de la [regla 69, apartado 1, del RDMUE](#), el siguiente día laborable en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario. Este plazo se aplica igualmente si, en el ejemplo anterior, el 11/06/2020 es un sábado o domingo; la norma que establece que el plazo que debe cumplirse con la Oficina se prorroga hasta el día laborable siguiente se aplica solamente una vez al final del período básico y no en la fecha inicial del período de gracia.

Por ejemplo, si la fecha de presentación de un DMC es el 01/04/2015, el período básico empezará a contar hasta, e incluyendo, el último día del mes en que la protección termine, a saber, el 30/04/2020. Por lo tanto, una solicitud de renovación debe ser presentada y la tasa de renovación pagada entre el 01/11/2019 y el 30/04/2020, o bien, si se trata de un sábado, domingo o día festivo en la Oficina, o esta no recibe correo ordinario a efectos del artículo 58, apartado 1, del REDC, el siguiente día laborable en que la Oficina esté abierta al público y reciba correo ordinario. El período de gracia contaría desde el 01/05/2020 hasta, e incluyendo, el 31/10/2020 (o el primer día laborable siguiente).

Durante el período de gracia de seis meses, la única actuación que podrá llevarse a cabo en una MUE o un DMC es el pago de la tasa de renovación (incluido el pago de la tasa adicional por demora en el pago). En caso de que la Oficina reciba cualquier otra solicitud durante el período de gracia, como una cesión, el registro de una licencia, renuncia, cambio de nombre, etc., o cualquier otra solicitud de inscripción en los registros, la Oficina mantendrá el registro en situación de suspensión hasta el pago de la tasa de renovación. Solo una vez que se haya abonado, íntegramente, la tasa de

renovación y se haya procedido a la renovación oficial de la MUE o del DMC, la Oficina examinará cualquier solicitud que se encuentre en situación de suspensión.

## 7.5 Tasas

Por lo que respecta al cálculo del importe de las tasas de renovación, la fecha establecida para las tasas de renovación es la fecha de vencimiento del registro ([artículo 53, apartado 3, del RMUE](#), y artículo 13, apartado 3, del RDC). Este principio será de aplicación independientemente del momento en que se solicitó y pagó la renovación.

### 7.5.1 Tasas que deben pagarse para las MUE

[Artículo 53, apartado 3](#) , y [anexo I A, apartados 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, del RMUE](#)

Comunicación n.º [2/16](#) del Presidente de la Oficina de 20 de enero de 2016

Las tasas que deben pagarse por la renovación de una MUE consisten en:

- una tasa básica que cubre la primera clase de productos o servicios;
- una o más tasas por cada clase de productos o servicios a partir de la primera;
- cualquier recargo por demora en el abono de la tasa de renovación o en la presentación de la solicitud de renovación.

El importe de la tasa de renovación es como sigue.

Tasa básica (por renovación electrónica):

- por una marca individual: 850 EUR, y
- por una marca colectiva o una marca de certificación: 1 500 EUR.

Tasa básica (por medios distintos a la renovación electrónica):

- por una marca individual: 1 000 EUR, y
- por una marca colectiva o una marca de certificación: 1 800 EUR.

Tasas por clase:

- por la segunda clase es de 50 EUR,
- por cada clase adicional a partir de la segunda es de 150 EUR.

La tasa deberá abonarse en el plazo de 6 meses anterior al vencimiento del registro (véase el [punto 7.4](#) supra).

El recargo por demora en el abono de la tasa o en la presentación es como sigue:

- El 25 % de la tasa de renovación abonada con retraso, hasta un máximo de 1 500 EUR.

### 7.5.2 Tasas que deben pagarse para los DMC

Artículo 13, apartado 3, del RDC

Artículo 22, apartado 2, letras a) y b), del REDC

Artículo 7, apartado 1, y anexo al RTDC, puntos 11 y 12

Las tasas que deben pagarse por la renovación de un dibujo o modelo comunitario consisten en:

- una tasa de renovación que, cuando se trate de varios dibujos o modelos objeto de un registro múltiple, será proporcional al número de dibujos o modelos a que afecte la renovación;
- cualquier recargo por demora en el abono de la tasa de renovación o en la presentación de la solicitud de renovación.

El importe de la tasa de renovación, por dibujo o modelo, tanto si está incluida o no en un registro múltiple, es como sigue:

- para la primera renovación: 90 EUR;
- para la segunda renovación: 120 EUR;
- para la tercera renovación: 150 EUR;
- para la cuarta renovación: 180 EUR.

La tasa debe pagarse en un plazo de seis meses que acaba el día del mes en que finaliza la protección (véase el [punto 7.4](#) supra).

El recargo por demora en el abono de la tasa o en la presentación es como sigue:

- El 25 % de la tasa de renovación.

### 7.5.3 Plazo de pago

Artículo [53, apartado 3](#) ; [artículo 180, apartado 3](#) ; y [anexo I A, apartado 19](#) , del RMUE

Artículo 13, apartado 3, del RDC

Anexo al RTDC, punto 12

Artículo 8, letras c) y h), de la Decisión N.º [EX-21-5](#) del Director Ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021

La tasa debe pagarse en un período básico de seis meses (para calcular este plazo, véase el ejemplo que figura en el [punto 7.4.1](#) supra).

La tasa puede pagarse en un período de gracia adicional de seis meses (véase el [punto 7.4.2](#) supra) a condición de que se pague un recargo por demora en el pago equivalente al 25 % del total de la tasa de renovación, incluidas las tasas por clases.

La renovación tendrá lugar únicamente si la Oficina recibe el pago de **todas** las tasas durante el período de gracia, incluidas todas las tasas de renovación, las tasas adicionales de pago durante el período de gracia y los recargos por demora en el pago mediante transferencia bancaria (véase la [Parte A, Sección 3, Pago de las tasas, costas y cargos, punto 4.1.1](#)), si procede.

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

#### 7.5.4 Pagos realizados por terceros

Artículo 6 de la Decisión n.º EX-21-5 del Director Ejecutivo de la Oficina, de 21 de julio de 2021

El pago también pueden hacerlo las personas indicadas en el [punto 7.1](#) supra.

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

#### 7.5.5 Reembolso de las tasas

[Artículo 53, apartado 8, del RMUE](#)

Artículo 22, apartado 7, del REDC

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

## 8 Procedimiento ante la Oficina

### 8.1 Examen de los requisitos formales

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

### 8.1.1 Cumplimiento de los plazos

[Artículo 53, apartados 3, 4 y 8, del RMUE](#)

Artículo 13, apartado 3, del RDC

Artículo 22, apartados 3, 4 y 5, del REDC

Artículo 5 y artículo 6, apartado 2, del RTDC

#### 8.1.1.1 Pago durante el período básico o el período de gracia

Si la solicitud de renovación se presenta y la tasa de renovación se paga durante el período básico, la Oficina registrará la renovación, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas en los reglamentos de MUE, el RDC y el REDC (véase el [punto 8.1.2](#) supra).

Si no se ha presentado una solicitud de renovación, pero la Oficina recibe el pago por una tasa de renovación en el que figuren los elementos de identificación mínimos (véase el [punto 7.2](#)), dicho pago constituye una solicitud válida y no es necesario cumplir otras formalidades, Con arreglo al [artículo 53, apartado 4, del RMUE](#), última frase y al artículo 22, apartado 3, del REDC.

Si se hace uso de esta opción en renovaciones de MUE, deberá abonarse la tasa de renovación establecida en el [anexo A, apartados 11 o 15, del RMUE](#), y **no la tasa de renovación por medios electrónicos** con descuento contemplada en el [anexo A, apartados 12 o 16](#). En consecuencia, dado que el pago por sí mismo no constituye una solicitud de renovación electrónica válida, la tasa con descuento solo será aplicable si la solicitud de renovación se presenta por medios electrónicos. El solicitante deberá presentar un formulario de solicitud de renovación electrónica válido o abonar la diferencia en la tasa básica, en ambos casos antes de la expiración del período de renovación. Además, si lo hace durante el período de gracia, también deberá abonar la tasa adicional por demora en el pago.

Si no se ha presentado una solicitud de renovación, pero se ha pagado la tasa de renovación sin indicar los elementos de identificación mínimos, la Oficina invitará a la persona que solicita la renovación a que proporcione los datos que faltan. Se remitirá una carta lo antes posible tras la recepción de la tasa, a fin de que la solicitud se presente dentro del plazo establecido y no deba pagarse la tasa adicional.

Si se ha presentado una solicitud de renovación, pero la tasa de renovación no se ha pagado en su totalidad, de ser posible, la Oficina recordará a la persona que solicita la renovación que debe pagar la parte restante de la tasa de renovación dentro del período de renovación básico y el recargo por pago atrasado si está dentro del período de gracia.

La falta de pago no constituye una irregularidad subsanable para la cual la Oficina conceda a la parte un plazo para subsanarla.

En caso de pago incompleto de la tasa de renovación de una MUE, el titular podrá limitar su solicitud de renovación al número de clases correspondiente, en lugar de pagar el importe que falta.

En caso de pago incompleto de la tasa de renovación de un DMC, el titular podrá limitar su solicitud de renovación al número de dibujos o modelos correspondiente, en lugar de pagar el importe que falta.

8.1.1.2 Pagos insuficientes y pagos efectuados una vez finalizado el período de gracia

[Artículo 53, apartados 5 y 8, y artículo 99 del RMUE](#)

Artículo 22, apartado 5, del REDC

Si la solicitud de renovación no se presenta o se presenta una vez finalizado el período de gracia, o si no se han pagado las tasas, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y remitirá una notificación sobre la pérdida de derechos al titular.

Si las tasas exigidas durante el período de gracia no se han abonado íntegramente (es decir, si los importes recibidos son inferiores a la tasa básica obligatoria y la tasa por pago atrasado) o se han pagado una vez finalizado el período de gracia, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y remitirá una notificación sobre la pérdida de derechos al titular.

Para las MUE, si la cantidad insuficiente recibida durante el período de gracia cubre la tasa básica y la tasa adicional por pago atrasado, pero no todas las tasas por clases, la Oficina solo renovará el registro de algunas clases. La decisión respecto a las clases de productos y servicios que se renovarán se basa en los siguientes criterios:

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

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

Para los DMC, si la cantidad pagada cubre la tasa básica y la tasa por pago atrasado, pero las tasas abonadas son insuficientes para cubrir todos los dibujos o modelos identificados en la solicitud de renovación, la Oficina solo renovará el registro de

algunos dibujos o modelos. A falta de indicación de los dibujos o modelos que deben renovarse, o de cualquier otro criterio para determinar los dibujos o modelos que se quieren renovar, la Oficina determinará los dibujos o modelos que deben renovarse siguiendo su orden numérico.

#### 8.1.1.3 Situación en la que el solicitante posee una cuenta corriente

La Oficina no efectuará el débito en la cuenta corriente a menos que se haya presentado una solicitud de renovación expresa. Realizará el débito en la cuenta de la persona que haya solicitado la renovación.

Si el solicitante de la renovación tiene una cuenta corriente en la Oficina, la tasa de renovación (incluidas las tasas por clases) solo se cargará en ella si se ha presentado una solicitud de renovación, y el cargo se efectuará el día de la recepción de la solicitud, a menos que se impartan otras instrucciones. En caso de que la solicitud de renovación se presente durante el período de gracia de seis meses, la tasa de renovación y el recargo por demora en el pago se cargarán en la cuenta corriente.

Para los pagos realizados por terceros, véase el [punto 7.5.4](#) supra.

#### 8.1.2 Cumplimiento de los requisitos formales

##### 8.1.2.1 Renovación solicitada por una persona autorizada

[Si la solicitud de renovación se efectúa en nombre del titular de la marca, no es necesario presentar una autorización.](#)

Sin embargo, debe existir una autorización a favor de la persona que presente la solicitud, por si la Oficina la solicitase.

Artículo 53, apartado 1, del RMUE Artículo 13, apartado 1, del RDC

##### 8.1.2.2 Otros requisitos

[Artículo 53, apartados 4 y 7, del RMUE](#)

Artículo 22, apartados 3 y 4, del REDC

Si la solicitud de renovación no cumple otros requisitos formales, a saber, si no se han indicado de modo suficiente el nombre y dirección de la persona que solicita la renovación, si no se ha indicado el número de registro, si la solicitud no se ha firmado correctamente, o, para las MUE, si se ha solicitado una renovación parcial, pero los productos o servicios que deben renovarse no se han indicado adecuadamente, la Oficina comunicará a la persona que solicita la renovación las irregularidades.

La Oficina entenderá que la solicitud de renovación abarca todos los productos y servicios o todos los dibujos o modelos objeto de un registro múltiple, a menos que se

solicite expresamente una renovación parcial. En caso de renovación parcial, véase el [punto 7.2.3](#) supra.

Si la solicitud de renovación la presenta una persona autorizada por el titular, este último recibirá una copia de la notificación (véase el [punto 7.1](#), letra c) supra).

[Artículo 53, apartados 5 y 8](#) , y [artículo 99, del RMUE](#)

Artículo 22, apartado 5, y artículo 40, del REDC

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

- Si la deficiencia consiste en no haber indicado los productos y servicios de la marca de la Unión Europea cuya renovación se solicita, la Oficina renovará el registro de todas las clases para las que se hayan pagado las tasas, y si estas no cubren todas las clases incluidas en el registro de la marca de la Unión Europea, las clases se renovarán de acuerdo con los criterios que figuran en el [punto 8.1.1.2](#) supra. La Oficina remitirá al titular, al finalizar el período de gracia, una notificación sobre la pérdida de derechos sobre aquellas clases de productos o servicios que la Oficina considere expiradas.
- Si la deficiencia consiste en que el titular no ha respondido a una solicitud de aclaración acerca de la identidad de la persona autorizada, la Oficina aceptará la solicitud de renovación presentada por el representante autorizado que figure en el expediente. Si ninguna de las solicitudes de renovación ha sido presentada por un representante autorizado que figure en el expediente, la Oficina aceptará la solicitud de renovación que haya recibido primero.
- Si la deficiencia consiste en que no se ha indicado qué dibujos o modelos se desean renovar, y las tasas abonadas son insuficientes para cubrir todos los dibujos o modelos de la renovación solicitada, la determinación de los dibujos y modelos que deberán renovarse se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en el [punto 8.1.1.2](#) supra. La Oficina establecerá que el registro ha caducado para todos aquellos dibujos o modelos cuya tasa de renovación no ha sido abonada parcial o totalmente.
- En caso de tratarse de otras irregularidades, la Oficina dictaminará que el registro ha expirado y enviará una notificación de pérdida de derechos al titular y, si procede, a la persona que haya solicitado la renovación.

La persona en cuestión dispondrá un plazo de dos meses para solicitar una resolución sobre esta cuestión, según lo dispuesto en el [artículo 99 del RMUE](#) o en el artículo 40, apartado 2, del REDC.

## 8.2 Elementos que no deben examinarse

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

Durante la renovación, la Oficina no examinará si la clasificación de la MUE es correcta, ni se reclasificará un registro que se haya realizado de conformidad con una versión de la Clasificación de Niza que ya no esté vigente en el momento de la renovación. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el [artículo 57 del RMUE](#).

La Oficina no examinará la clasificación de productos del DMC ni tampoco se reclasificarán los dibujos y modelos ya registrados de conformidad con una edición de la Clasificación de Locarno que no esté en vigor en el momento de la renovación. Tal reclasificación no se producirá ni siquiera a instancias del titular.

## 9 9 Renovaciones parciales de marcas de la Unión Europea

[Artículo 53, apartado 4, letra c\), y artículo 53, apartado 8, del RMUE](#)

[Anexo I A, apartado 19, del RMUE](#)

Una MUE se podrá renovar en parte para algunos de los productos o servicios para los que ha sido registrada.

Una renovación parcial no es una renuncia parcial de aquellos productos o servicios para los que la MUE no ha sido renovada.

Una MUE podrá renovarse parcialmente varias veces durante el período de renovación básico inicial de seis meses o durante el período de gracia de seis meses. Véase en este sentido 22/06/2016, [C-207/15 P](#), CVTC, EU:C:2016:465.

Para cada renovación parcial, deberá abonarse el importe total de la correspondiente tasa y, en caso de que se envíe una solicitud de renovación parcial en el período de gracia, la tasa adicional por pago atrasado de la tasa de renovación también deberá abonarse, a saber, el 25 % de la tasa de renovación abonada con retraso (hasta un máximo de 1 500 EUR).

Por ejemplo:

Un registro de MUE tiene diez clases.

Si durante el período básico la Oficina recibe una solicitud de renovación electrónica para cinco clases (de las diez), las tasas que deberán pagarse serán las siguientes:

Tasa de renovación electrónica básica (incluida 1 clase):	850 EUR
Segunda clase:	50 EUR
Resto de las clases (150 EUR x 3):	450 EUR
<b>Total de la tasa de renovación:</b>	<b>1 350 EUR</b>

Si durante el período de gracia la Oficina recibe una nueva solicitud de renovación para otras dos clases más del registro, las tasas que deberán pagarse serán las siguientes:

Clases adicionales (150 EUR x 2):	300 EUR
Recargo del 25 % de la tasa abonada con retraso:	75 EUR
<b>Total de tasas adicionales que deben pagarse:</b>	<b>375 EUR</b>

**Total de tasas adicionales que deben pagarse: 375 EUR.**

Utilizando el mismo ejemplo, al final del período de gracia, la Oficina enviaría una notificación al titular sobre la pérdida de derechos sobre las otras tres clases de productos o servicios que no se renovaron y cuyo registro se considera expirado.

## 10 Inscripciones en el Registro

Artículo [53, apartado 5](#)), [artículo 111, apartado 6](#)), y artículo [111, apartado 3, letra k](#)), del RMUE

Artículo 13, apartado 4, del RDC

Artículo 69, apartado 3, letra m); artículo 69, apartado 5; y artículo 71, del REDC

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

La Oficina notificará al titular de la marca de la Unión Europea o del dibujo o modelo comunitario de la inscripción de la renovación en el Registro y de la fecha a partir de la cual esta surte efecto. Si el solicitante de la renovación no es el titular del registro o su representante en el expediente, también será informado de la renovación.

Si solo se han renovado algunos de los productos y servicios incluidos en el registro, la Oficina notificará al titular los productos y servicios cuyo registro se ha renovado y la inscripción de la renovación en el Registro, así como la fecha a partir de la cual surte efecto dicha renovación (véase [el punto 11](#) infra). Una vez finalizado el período de gracia, la Oficina notificará al titular la expiración del registro para los demás productos y servicios, y su eliminación del Registro.

Si solo se han renovado algunos de los dibujos o modelos de una solicitud múltiple, la Oficina notificará al titular acerca de los dibujos o modelos cuyo registro ha sido renovado, la inscripción de la renovación en el Registro y la fecha a partir de la cual surte efecto dicha renovación (véase [el punto 11](#) infra). Una vez finalizado el período de gracia, la Oficina notificará al titular la expiración del registro para los demás dibujos o modelos, y su eliminación del Registro.

[Artículo 53, apartados 5 y 8, y artículo 99 del RMUE](#)

Artículo 13, apartado 4, del RDC

Artículo 22, apartado 5, y artículo 40, apartado 2, del REDC

Si la Oficina ha dictaminado que el registro ha expirado en virtud del [artículo 53, apartado 8, del RMUE](#) o del artículo 22, apartado 5, del REDC, cancelará la marca o el dibujo o modelo del Registro y lo notificará al titular. El titular podrá solicitar, en un plazo de dos meses, una resolución al respecto con arreglo al [artículo 99 del RMUE](#) o al artículo 40, apartado 2, del REDC.

## **11 Fecha de entrada en vigor de la renovación o expiración; transformación**

### **11.1 Fecha de entrada en vigor de la renovación**

[Artículo 53, apartados 6 y 8, del RMUE](#)

[Artículo 67, apartado 2, del RDMUE](#)

Artículo 12 y artículo 13, apartado 4, del RDC

Artículo 22, apartado 6, del REDC

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

Por ejemplo:

- Si la fecha de presentación del registro de la MUE es el 01/04/2010, el registro expirará el 01/04/2020. Por lo tanto, la renovación surte efecto a partir del día siguiente al 01/04/2020, es decir, el 02/04/2020. Su nuevo período de registro es de diez años a partir de esta fecha, y finaliza el 01/04/2030.
- Si la fecha de presentación del DMC es el 01/04/2015, el registro expirará el 01/04/2020. Por lo tanto, la renovación surte efecto a partir del día siguiente al 01/04/2020, es decir, el 02/04/2020. Su nuevo período de registro es de cinco años a partir de esta fecha, y finaliza el 01/04/2025.

El hecho de que estos días caigan en sábado, domingo o día festivo carece de importancia. Incluso en los casos en que la tasa de renovación se pague durante el período de gracia, la renovación surte efecto a partir del día siguiente a la fecha en que expire el registro existente.

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

Utilizando los mismos dos ejemplos mencionados anteriormente, la eliminación del Registro surtirá efecto el 02/04/2020 (para la MUE) y el 02/04/2020 (para el DMC).

## 11.2 Transformación de marcas de la Unión Europea expiradas

Artículos [53, apartado 3](#), y [artículo 139, apartado 5](#), del RMUE

Si el titular desea transformar su marca de la Unión Europea caducada en marca nacional, debe presentar la solicitud en un plazo de tres meses a partir del día siguiente al último día del período de gracia de seis meses. El plazo de 3 meses para solicitar la transformación comienza automáticamente, sin notificación (véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación](#)).

## 12 Renovación de marcas internacionales que designan a la UE

[Artículo 202, apartado 1, del RMUE](#)

El procedimiento de renovación de marcas internacionales es gestionado en su totalidad por la Oficina Internacional. La Oficina no tramita las peticiones de renovación o el pago de las tasas de renovación. La Oficina Internacional envía los avisos de renovación, recibe las tasas y registra las renovaciones en el Registro Internacional. La fecha en que surte efecto la renovación es la misma para todas las designaciones incluidas en el Registro Internacional, independientemente de la fecha en que se hayan inscrito estas designaciones en él. Si se renueva un registro internacional que designa a la UE, la Oficina Internacional se lo comunica a la Oficina.

Si no se renueva el registro internacional para la designación de la UE, este puede convertirse en marca nacional o en designaciones posteriores de los Estados miembros en virtud del Protocolo de Madrid. El período de 3 meses para solicitar la conversión comienza el día siguiente al último día para realizar la renovación ante la OMPI, con arreglo al artículo 7, apartado 4, del Protocolo de Madrid (véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación](#)).

## 13 Renovación de registros internacionales de dibujos o modelos que designan a la UE

Artículo 106 *bis* del RDC

Artículo 22 *bis* del REDC

Los registros internacionales deben tramitarse directamente en la Oficina Internacional de la OMPI con arreglo a las disposiciones contenidas en el artículo 17 del Acta de

Ginebra. La Oficina no tramitará solicitudes de renovación ni abonos de tasas de renovación relativos a los registros internacionales.

La Oficina Internacional gestiona en su totalidad el procedimiento de renovación de registros de dibujos o modelos internacionales: envía el aviso de renovación, recibe las tasas de renovación e inscribe la renovación en el Registro Internacional. En el caso de renovaciones de registros internacionales que designan a la Unión Europea, la Oficina Internacional también cursa su correspondiente notificación a la Oficina.

Obsoleto

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte E***

***Operaciones de registro***

***Sección 5***

***Consulta pública***

## Índice

<b>1 Principios generales.....</b>	<b>1710</b>
<b>2 Los Registros de MUE y de dibujos y modelos comunitarios.....</b>	<b>1711</b>
<b>3 Consulta pública de los Registros.....</b>	<b>1711</b>
<b>3.1 Información contenida en los Registros.....</b>	<b>1711</b>
3.1.1 El Registro de MUE.....	1711
3.1.2 El Registro de dibujos y modelos comunitarios.....	1712
<b>4 Consulta pública.....</b>	<b>1712</b>
<b>4.1 Personas o entidades autorizadas a solicitar el acceso a los expedientes.....</b>	<b>1712</b>
<b>4.2 Documentos que forman el expediente.....</b>	<b>1712</b>
4.2.1 Expedientes relativos a las solicitudes de MUE.....	1713
4.2.2 Expedientes relativos a las solicitudes de DMC.....	1714
4.2.3 Expedientes relativos a las MUE registradas.....	1715
4.2.4 Expedientes relativos a los DMC.....	1715
4.2.5 Expedientes relativos a los registros internacionales que designan a la Unión Europea.....	1715
<b>5 Partes del expediente excluidas de la consulta pública.....</b>	<b>1716</b>
<b>5.1 Documentos excluidos.....</b>	<b>1716</b>
5.1.1 Documentos relativos a una exclusión o recusación.....	1717
5.1.2 Proyectos de resolución y de dictamen y documentos internos.....	1717
5.1.3 Partes del expediente que la parte afectada ha mostrado especial interés por mantener confidenciales.....	1718
<b>5.2 Acceso del solicitante o titular a los documentos excluidos.....</b>	<b>1720</b>
<b>6 Procedimiento ante la Oficina relativo a las peticiones de consulta pública.....</b>	<b>1720</b>
<b>6.1 Extractos certificados o no certificados de los registros.....</b>	<b>1720</b>
6.1.1 Extractos del Registro de MUE.....	1720
6.1.2 Extractos del Registro de dibujos y modelos comunitarios.....	1721
<b>6.2 Copias certificadas o no certificadas de los documentos del expediente.....</b>	<b>1721</b>
<b>6.3 Acceso en línea a los expedientes.....</b>	<b>1722</b>
<b>6.4 Descarga de copias certificadas.....</b>	<b>1723</b>
<b>6.5 Solicitudes de consulta pública presentadas en línea.....</b>	<b>1724</b>

<b>6.6 Solicitudes de consulta pública presentadas por escrito.....</b>	<b>1724</b>
<b>6.7 Lenguas.....</b>	<b>1724</b>
6.7.1 Para las solicitudes de MUE o de DMC.....	1724
6.7.2 Para las marcas de la Unión Europea registradas y los dibujos o modelos registrados.....	1725
<b>6.8 Representación y autorización.....</b>	<b>1725</b>
<b>6.9 Contenido de la solicitud de consulta pública.....</b>	<b>1725</b>
<b>6.10 Irregularidades.....</b>	<b>1726</b>
<b>6.11 Tasas de consulta pública y de comunicación de datos incluidos en el expediente.....</b>	<b>1726</b>
6.11.1 Comunicación de datos incluidos en un expediente.....	1726
6.11.2 Consulta pública.....	1727
6.11.3 Consecuencias de la falta de pago.....	1728
6.11.4 Reembolso de tasas.....	1729
<b>6.12 Requisitos sobre el derecho a consulta pública cuando la solicitud de MUE no publicada o el DMC aplazado es presentado por un tercero</b>	<b>1729</b>
6.12.1 Aceptación.....	1729
6.12.2 Declaración de que serán invocados los derechos conferidos por la MUE o el DMC.....	1730
<b>6.13 Concesión de la consulta pública, formas de consulta.....</b>	<b>1731</b>
6.13.1 Comunicación de datos incluidos en un expediente.....	1731
6.13.2 Copias de documentos del expediente.....	1731
6.13.3 Interés específico respecto al solicitante de la consulta.....	1731
<b>7 Procedimiento de consulta de los tribunales o autoridades de los Estados miembros.....</b>	<b>1732</b>
<b>7.1 Exención del pago de tasas.....</b>	<b>1732</b>
<b>7.2 Ausencia de restricciones para las solicitudes no publicadas.....</b>	<b>1733</b>
<b>7.3 Formas de consulta.....</b>	<b>1734</b>

## 1 Principios generales

[Artículo 111, apartados 1 y 5, artículo 114, , artículo 117, apartados 1 y 2](#) , artículo 114, [anexo I, parte A, apartado 30, del RMUE](#)

Artículos [20](#) y [21](#) del REMUE

Artículos 72, 74 y 75 del RDC

Artículo 69, apartado 1, y artículos 74, 75, 77 y 78, del REDC

El principio establecido en el sistema de la marca de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios es el siguiente:

- el «Registro de marcas de la Unión Europea» y el «Registro de dibujos y modelos comunitarios» contienen todos los datos relativos a las solicitudes de marca de la Unión Europea (MUE) y a las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios (DMC) y a las marcas de la Unión Europea registradas y los dibujos y modelos comunitarios registrados, y
- los «expedientes» contienen toda la correspondencia y resoluciones relacionadas con dichas marcas y dibujos y modelos.

En principio, tanto los Registros como los expedientes de la Oficina están abiertos a la consulta del público. Sin embargo, la consulta antes de la publicación de una solicitud de marca de la Unión Europea, un DMC o cuando un DMC está sujeto a una publicación aplazada solamente es posible en casos excepcionales (véanse los puntos [4.2.1](#) y [4.2.2](#) infra).

Toda la información de los Registros se almacena en las bases de datos de la Oficina y, si procede, se publica en formato electrónico en el Boletín de Marcas de la Unión Europea o en el de Dibujos y Modelos Comunitarios.

Esta sección de las Directrices se refiere específicamente a la consulta pública.

La consulta se llevará a cabo:

- mediante consulta de los registros;
- mediante la expedición de extractos certificados o no certificados de los registros;
- mediante consulta del contenido del expediente;
- en forma de comunicación de datos incluidos en el expediente, lo que implica la comunicación de datos específicos incluidos en el expediente sin facilitar los documentos obrantes en este;
- mediante la expedición de copias, certificadas o no, de los documentos del expediente.

En las presentes Directrices se empleará la expresión «consulta pública» para referirse a todas las formas de consulta de expedientes descritas, salvo indicación en contrario.

Las disposiciones del RDC y del REDC que tratan sobre la consulta pública de los expedientes de dibujos y modelos comunitarios son casi idénticas a las disposiciones equivalentes de los Reglamentos sobre la MUE. Por lo tanto, lo indicado a continuación se aplica *mutatis mutandis* a los dibujos y modelos comunitarios. Cuando el procedimiento es distinto, las diferencias se especificarán en un subapartado independiente.

## 2 Los Registros de MUE y de dibujos y modelos comunitarios

[Artículo 111, apartados 1 y 5, del RMUE](#)

Artículo 72 del RDC

Artículo 69 del REDC

Los Registros se mantienen en formato electrónico y están constituidos por inscripciones en las bases de datos de la Oficina. Se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio web de la Oficina excepto, en el caso de los dibujos y modelos comunitarios, salvo disposición en contrario del artículo 50, apartado 2, del RDC. Puesto que algunos de los datos de los Registros no se encuentran disponibles aún en línea, la única forma de acceder a ellos es a través de una petición de información, o bien de la expedición de extractos o copias de los documentos que forman el expediente de los Registros, certificados o no, con el consiguiente pago de una tasa.

## 3 Consulta pública de los Registros

### 3.1 Información contenida en los Registros

#### 3.1.1 El Registro de MUE

[Artículo 111, apartados 2, 3 y 4, del RMUE](#)

Decisión n.º [EX-00-1](#) del Presidente de la Oficina de 27 de noviembre de 2000

[Decisión con n.º EX-07-1](#) del Presidente de la Oficina, de 16 de marzo de 2007

El Registro de MUE contiene la información que se especifica en el [artículo 111, apartados 2 y 3 del RMUE](#) y cualquier otra mención que el Director Ejecutivo de la Oficina disponga de acuerdo con el [artículo 111, apartado 4, del RMUE](#).

### 3.1.2 El Registro de dibujos y modelos comunitarios

Artículo 50 del RDC

Artículos 69 y 73 del REDC

[Decisión con n.º EX-07-2](#) del Presidente de la Oficina, de 16 de marzo de 2007

El Registro de dibujos y modelos comunitarios contiene la información que se especifica en el artículo 69 del REDC y cualquier otra mención que el Director Ejecutivo de la Oficina disponga.

De conformidad con el artículo 73, letra a), del REDC, cuando los DMC estén sujetos a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50, apartado 1, del RDC, el acceso al Registro de personas que no sean el titular se limitará al nombre del titular, el nombre de cualquiera de los representantes, la fecha de presentación y registro, el número de expediente de la solicitud y la indicación de que la publicación está aplazada.

## 4 Consulta pública

### 4.1 Personas o entidades autorizadas a solicitar el acceso a los expedientes

Las normas y el grado de acceso a los expedientes varían en función de quien solicite la consulta.

Los Reglamentos distinguen las tres categorías siguientes:

- el solicitante o titular de la marca de la Unión Europea o dibujo o modelo comunitario;
- terceros;
- tribunales o autoridades de los Estados miembros.

La consulta de los expedientes por los tribunales o autoridades de los Estados miembros se rige por el régimen de cooperación administrativa con la Oficina (véase el [punto 7](#) infra).

### 4.2 Documentos que forman el expediente

Los expedientes relativos a una MUE o a un DMC están constituidos por toda la correspondencia mantenida entre el solicitante o titular y la Oficina, por toda la documentación (y sus anexos correspondientes) generada en la fase de examen y por toda la correspondencia relativa a la MUE o DMC resultante. El expediente no incluye

los informes de búsqueda de la marca de la Unión Europea elaborados por las Oficinas nacionales.

También forman parte del expediente los documentos relativos a los procedimientos de oposición, anulación, nulidad y recurso tramitados por la Oficina y los relativos a otros procedimientos como los de inscripción (cesión, licencia, etc.).

Todos los documentos originales presentados pasan a formar parte del expediente y, en consecuencia, no se pueden devolver a la persona que los haya presentado. Cuando se presenten documentos, basta con fotocopias simples y no es necesario compulsarlas o legalizarlas.

Cuando las partes utilicen los servicios de mediación ofrecidos por la Oficina para la solución amistosa de litigios, de conformidad con la Decisión nº 2013-3 del Presídium de las Salas de Recurso, de 5 de julio de 2013, relativa a la solución amistosa de litigios («Decisión relativa a la mediación»), o los servicios de conciliación de conformidad con la Decisión nº 2014-2 del Presídium de las Salas de Recurso, de 31 de enero de 2014, relativa a la solución amistosa de los litigios por la Sala competente («Decisión relativa a la conciliación»), toda la correspondencia relacionada con dicha mediación o conciliación queda excluida de la consulta pública.

[Artículo 115 del RMUE](#)

Artículo 76 del REDC

Incluso cuando una solicitud de MUE deje de estar pendiente o un registro de MUE o un registro de DMC dejen de tener efecto, la consulta de los respectivos expedientes seguirá siendo posible mientras estos se conserven tal y como si la solicitud o registro estuvieran pendientes o en plenitud de efectos. Una solicitud de MUE o de solicitud de DMC deja de estar pendiente cuando es denegada, retirada o dada por retirada, y un registro de MUE o registro de DMC deja de tener efecto cuando expira o es considerado objeto de renuncia, nulidad o caducidad. Cuando se mantengan en formato electrónico, los expedientes electrónicos, o las copias de seguridad, se mantendrán indefinidamente. Cuando y en la medida en que los expedientes o parte de los expedientes se mantengan en cualquier otro formato que no sea electrónico, la Oficina conservará los expedientes en cualquier otro formato que no sea electrónico durante al menos cinco años contados a partir del final del año en que tales acontecimientos sucedan.

#### 4.2.1 Expedientes relativos a las solicitudes de MUE

Artículos [44](#) y [114](#) del RMUE

[Artículo 7 del REMUE](#)

Una vez publicada la solicitud de MUE por la Oficina en el Boletín de MUE, los expedientes relativos a las solicitudes de MUE se abrirán para consulta pública. La fecha de publicación será la fecha de edición que aparezca en la portada del Boletín

de MUE y que se refleja en el Registro mediante el código INID 442. La difusión de datos relativos a solicitudes de MUE que no se hayan publicado, en línea o por otros medios, no constituye publicación de la solicitud con arreglo a lo previsto en el [artículo 44 del RMUE](#) y [el artículo 7 del REMUE](#).

Antes de la publicación de la solicitud, la consulta pública está restringida y solo es posible si se cumple uno de las siguientes condiciones:

- que el solicitante de la consulta pública sea el solicitante de la MUE;
- que el solicitante de la MUE haya consentido que se consulte el expediente relativo a la solicitud (véase el [punto 6.12.1](#) infra); o
- que quien solicite la consulta pueda probar que el solicitante de la MUE haya declarado que se acogerá a los derechos inherentes a la MUE, una vez registrada esta, contra él (véase el [punto 6.12.2](#) infra).

[Artículo 41, apartado 3](#); y [artículo 115 del RMUE](#)

El solicitante tendrá siempre acceso a los expedientes relativos a su propia solicitud de MUE. Esto incluye:

- la solicitud de MUE, aun cuando la Oficina se haya negado a otorgarle una fecha de presentación, o cuando la solicitud no cumpla los requisitos mínimos para la asignación de una fecha de presentación, en cuyo caso la solicitud no se tramitará como solicitud de MUE y, en términos jurídicos, no será una solicitud de MUE;
- los expedientes mientras se conserven (véase el [punto 4.2](#) supra), aún después de la desestimación o retirada de la solicitud.

#### 4.2.2 Expedientes relativos a las solicitudes de DMC

Artículos 50 y 74 del RDC

Artículo 70 y artículo 74, apartado 2, del REDC

Los expedientes relativos a las solicitudes de DMC o a un DMC aún sometido al aplazamiento de la publicación, incluidos aquellos que hubieren sido objeto de renuncia, tan solo estarán disponibles para consulta pública si se cumple una de las siguientes condiciones:

- que el solicitante de la consulta pública es el solicitante del DMC,
- que el solicitante del DMC ha aceptado la consulta relativa a la solicitud del DMC,
- que el solicitante de la consulta pública de solicitud del DMC ha demostrado tener un interés legítimo en ella; en particular cuando el solicitante del DMC declare que, una vez registrado el dibujo o modelo, alegará los derechos que este confiere contra la persona que solicite la consulta pública.

En el caso de una solicitud múltiple de DMC, dicha restricción de consulta pública será aplicable únicamente a la información relacionada con los DMC sometidos a aplazamiento de la publicación, o a aquellos que no son finalmente registrados, bien porque la Oficina los deniega o bien porque el solicitante renuncia a ellos.

#### 4.2.3 Expedientes relativos a las MUE registradas

Los expedientes relativos a las MUE registradas están abiertos a consulta pública.

#### 4.2.4 Expedientes relativos a los DMC

Los expedientes relativos a los DMC podrán ser consultados una vez que su registro haya sido publicado por la Oficina en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios. La fecha de publicación es la fecha de edición que aparezca en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios y se refleja en el Registro con el código INID 45.

Para la consulta pública de los expedientes relativos a un DMC sometido al aplazamiento de la publicación, véase el [punto 4.2.2](#) supra.

#### 4.2.5 Expedientes relativos a los registros internacionales que designan a la Unión Europea

Artículo [114, apartado 8](#), y artículos [189](#) y [190](#), del RMUE

Artículo 106, letra d), del RDC

Artículo 71 del REDC

Los registros internacionales son derechos exclusivos administrados por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, de conformidad con el Protocolo de Madrid (en el caso de las marcas) y con el Acta de Ginebra (en el caso de los dibujos o modelos). La OMPI tramita las solicitudes y las remite seguidamente a la Oficina, para su examen con arreglo a las condiciones especificadas en el RMUE y en el RDC. Dichos registros tienen los mismos efectos que la presentación directa de una solicitud de MUE o de un DMC.

Los expedientes conservados por la Oficina y relacionados con registros de marcas internacionales que designen a la UE pueden consultarse, previa petición, a partir de la fecha de publicación mencionada en los artículos [114, apartado 8](#) y [el artículo 190, apartado 1](#), del RMUE. Se aplican las mismas normas que para la consulta pública de las MUE.

La Oficina proporciona información sobre los registros internacionales de dibujos o modelos que designan a la UE en forma de enlace electrónico a la base de datos con función de búsqueda de la Oficina Internacional (<http://www.wipo.int/designdb/hague/es/>). Los expedientes de la Oficina pueden hacer referencia a la denegación de un dibujo o modelo internacional de conformidad con el artículo 106 *sexies* del RDC y a la nulidad de un dibujo o modelo internacional de conformidad con el artículo 106 *septies* del RDC. Pueden ser consultados a reserva de las restricciones estipuladas con arreglo al artículo 72 del REDC (véase el punto 5 infra) y de las limitaciones expuestas en los puntos [4.2.2](#) y [4.2.4](#) supra.

## 5 Partes del expediente excluidas de la consulta pública

### 5.1 5.1 Documentos excluidos

[Artículo 114, apartado 4](#); y [artículo 169 del RMUE](#)

Artículo 72 del REDC

Determinados documentos contenidos en los expedientes son excluidos de consulta pública, a saber:

- los documentos relativos a la exclusión o la recusación de miembros del personal de la Oficina, por ejemplo por infundir sospechas de parcialidad;
- los proyectos de resolución y de dictamen, así como cualquier otro documento interno, utilizados para preparar resoluciones y dictámenes;
- aquellas partes del expediente que la parte afectada haya mostrado especial interés por mantenerlas confidenciales;
- todos los documentos relativos a las propuestas de solución amistosa realizadas por la Oficina, a excepción de los que afecten directamente a la marca o al dibujo o modelo, como limitaciones, cesiones, etc., y hayan sido declarados a la Oficina. (Sobre los procedimientos de mediación y conciliación, véase el [punto 4.2](#) supra)

Los expedientes relativos a las instancias de inscripción en la lista de representantes autorizados o en la lista especial de dibujos y modelos ante la Oficina, así como todas las decisiones tomadas al respecto, no son susceptibles de consulta pública, pues los expedientes no se refieren a procedimientos de MUE o DMC como tales (véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional, punto 2.3.5](#)).

En principio, en el caso de los documentos de carácter personal, tales como **pasaportes u otros documentos de identidad**, que se presentan, en particular, como prueba en las solicitudes de cesión; de las pruebas de «**datos sanitarios**», que se presentan, en particular, como prueba en relación con la *restitutio in integrum* o como prueba justificativa de las solicitudes de prórroga; y de los **extractos de cuentas bancarias**, que pueden adjuntarse, por ejemplo, a las solicitudes como prueba del pago de tasas, debido a su carácter personal intrínseco, la confidencialidad frente a terceros está justificada y, en principio, esta prevalece sobre cualquier interés de terceros.

### 5.1.1 Documentos relativos a una exclusión o recusación

[Artículo 114, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 72, letra a), del REDC

Esta excepción se refiere a los documentos en los que un examinador declare que estima no poder participar en un asunto y a los documentos en que esa persona formule observaciones sobre una recusación efectuada por una de las partes en el procedimiento basada en una causa de exclusión o en sospechas de parcialidad. No obstante, esta excepción no afecta a los escritos en que una de las partes en el procedimiento plantee, separada o conjuntamente con otras declaraciones, una recusación basada en una causa de exclusión o en sospechas de parcialidad, ni a la eventual resolución sobre la acción a ejercitar en los supuestos antes mencionados. La resolución adoptada por el órgano competente de la Oficina sin la participación de la persona que se abstenga o que hubiere sido recusada formará parte del expediente.

### 5.1.2 Proyectos de resolución y de dictamen y documentos internos

[Artículo 114, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 72, letra b), del REDC

Esta excepción se refiere a los documentos utilizados para preparar resoluciones y dictámenes, como los informes y notas redactadas por un examinador que contengan consideraciones o sugerencias respecto a la tramitación o resolución relativas a un asunto, o las notas que contengan instrucciones específicas o de carácter general sobre la tramitación de determinados asuntos.

Los documentos que contengan una comunicación, notificación o resolución definitiva de la Oficina en relación con un asunto particular no están comprendidos en esta excepción. Cualquier notificación de un documento hecha a una parte en el procedimiento se llevará a cabo entregando el documento original, o bien una copia certificada por la Oficina o provista de su sello, o bien una impresión de ordenador en que figure dicho sello. Se conservará en el expediente bien el original de la comunicación, notificación o resolución, bien una copia de la misma.

Las notas y directrices de la Oficina relativas a los procedimientos generales y a la tramitación de los asuntos, como las presentes Directrices, no forman parte de los expedientes. Lo mismo puede decirse de las medidas e instrucciones en materia de atribución de funciones.

### 5.1.3 Partes del expediente que la parte afectada ha mostrado especial interés por mantener confidenciales

[Artículo 114, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 72, letra c), del REDC

#### **Momento apropiado para formular la solicitud:**

La solicitud de mantener confidencial un expediente, o parte de él, puede formularse en el momento de la presentación del expediente, o más tarde, siempre y cuando el expediente en cuestión no sea objeto de una solicitud de consulta pública. Durante el procedimiento de consulta pública no podrá solicitarse la confidencialidad.

Están excluidas de consulta pública las partes del expediente que la parte afectada haya mostrado especial interés por mantener confidenciales antes de que se presentase la solicitud de consulta pública, a menos que la consulta de tales partes del expediente se justifique por el hecho de que la parte afectada posea intereses legítimos preponderantes.

#### **Invocar la confidencialidad y expresar un interés especial**

La parte afectada debe haber invocado, expresamente, y haber demostrado de forma suficiente un interés especial por mantener el documento confidencial (véase 08/11/2018, [R 722/2018-5](#), nume (fig.) / Numederm, § 16). Cuando se presenta una solicitud en un formulario de la Oficina (en papel o formato electrónico), el formulario en sí no deberá llevar la mención «confidencial», sin embargo, cualquier documento adjunto deberá ser excluido de la consulta pública. Esto se aplica a todos los procedimientos ya que el formulario incluye la información básica, que se incluye después en el Registro público y, por tanto es incompatible con una declaración de confidencialidad.

Si se alega un interés especial por mantener confidencial un documento, la Oficina debe comprobar si se ha demostrado suficientemente el interés especial. Los documentos comprendidos en esta categoría deben ser documentos originados por la parte afectada (solicitante de MUE o de DMC, oponente).

#### Se invoca la confidencialidad y se expresa un interés especial

Cuando se invoca y se menciona un interés especial, el interés especial debe responder a la naturaleza confidencial del documento o a su carácter de secreto comercial. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando el solicitante ha presentado documentos probatorios en relación con una solicitud de inscripción de una cesión o licencia.

Cuando la Oficina llegue a la conclusión de que no se cumplen los requisitos para mantener confidenciales los documentos, porque los intereses especiales expresados no justifican mantener la confidencialidad del documento, antes de retirar la confidencialidad, se lo comunicará a la persona que presentó los documentos y podrá resolver al respecto. En respuesta, el solicitante puede presentar las pruebas de forma

que eviten revelar aquellas partes del documento que considere confidenciales, siempre que las partes del documento proporcionado contengan la información requerida. Por ejemplo, cuando se presenten contratos u otro tipo de documentos como prueba de una cesión o licencia, podrá ocultarse determinada información antes de presentar estos documentos a la Oficina, u omitirse determinadas páginas.

#### Invocar la confidencialidad sin intención de expresar un interés especial

Cuando la parte haya presentado una reivindicación de confidencialidad mediante la inserción del sello estándar de «confidencial» en la portada de la presentación, o la mediante la selección de la casilla «confidencial» al utilizar la plataforma de comunicación electrónica y, sin embargo, los documentos adjuntos no contengan ni explicación, ni indicación alguna de un interés especial, ni intento alguno de justificar en nombre de la parte la naturaleza confidencial o el estado de la presentación, la Oficina eliminará la indicación.

Lo anterior se aplica a todas las presentaciones cuando la parte solicite la confidencialidad «por defecto» y, sin embargo, no aporte ninguna justificación en apoyo de esta reclamación. En cualquier momento previo a la recepción de una solicitud de consulta de archivos, la parte puede invocar y justificar, suficientemente, un interés especial en mantener el documento confidencial.

En el supuesto de que la Oficina invite a las partes en un procedimiento de oposición, de anulación o de nulidad a pactar una solución amistosa, todos los documentos relativos a dicho procedimiento se considerarán confidenciales y, en principio, no estarán disponibles para consulta pública.

Podrá autorizarse el acceso a los documentos que la Oficina haya admitido como confidenciales, y que estén, por tanto, excluidos de consulta pública, a la persona que acredite un interés legítimo preponderante por consultarlos. Debe ostentar este interés legítimo preponderante la persona que solicita la consulta.

Si el expediente contiene tales documentos, la Oficina informará al solicitante de la consulta pública de la existencia de dichos documentos que integran el expediente. El solicitante de la consulta pública puede entonces decidir si desea o no presentar una solicitud invocando un interés legítimo preponderante. Estas peticiones deben examinarse una por una.

La Oficina deberá dar al solicitante de la consulta la oportunidad de formular observaciones.

Antes de adoptar una decisión, la petición y las eventuales observaciones deberán comunicarse a la parte afectada, la cual tendrá derecho a ser oída.

#### [Artículo 67 del RMUE](#)

#### Artículo 56 del RDC

La Oficina deberá adoptar una resolución sobre si permite o no el acceso a dichos documentos. Dicha resolución puede ser susceptible de recurso por la parte afectada correspondiente.

## 5.2 Acceso del solicitante o titular a los documentos excluidos

[Artículo 114, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 72 del REDC

Cuando el solicitante o el titular solicite consultar su propio expediente, la consulta abarcará todos los documentos obrantes en el expediente, exceptuando únicamente los contemplados en el [artículo 114, apartado 4, del RMUE](#) y el artículo 72, letras a) y b), del REDC.

En los procedimientos *inter partes* en los que una parte afectada (la parte oponente o solicitante de la caducidad o de la declaración nulidad) haya mostrado un especial interés por mantener la confidencialidad de sus documentos frente a terceros, se informará a esa parte de que no es posible mantener tal confidencialidad respecto a la otra parte en el procedimiento, y se le invitará a hacer públicos los documentos, o bien a retirarlos del procedimiento. Si insiste en la confidencialidad de los documentos, no se entregarán los mismos a la parte contraria, y la Oficina tampoco los tomará en consideración a efectos de la correspondiente resolución.

Por el contrario, si desea que los documentos se tomen en consideración, pero sin que puedan acceder a ellos terceros, la Oficina los podrá entregar a la parte contraria en el procedimiento y no se permitirá el acceso de terceros (sobre los procedimientos de oposición, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimientos de Oposición, punto 4.4.4](#)).

## 6 Procedimiento ante la Oficina relativo a las peticiones de consulta pública

### 6.1 Extractos certificados o no certificados de los registros

#### 6.1.1 Extractos del Registro de MUE

[Artículo 111, apartado 7, del RMUE](#)

La Oficina expedirá extractos certificados o no certificados del registro previa solicitud y pago de una tasa. No obstante, podrán descargarse copias (certificadas) de forma gratuita (véase el [punto 6.4](#) infra).

Las solicitudes de extractos del Registro de MUE podrán presentarse cumplimentando el formulario en línea disponible en el sitio web de la Oficina <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>, o por otro medio equivalente. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>

Puede utilizarse cualquier versión lingüística de dicho formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas mencionadas en el [punto 6.7](#) infra.

[Artículo 63 del RDMUE](#)

Una solicitud de consulta pública puede ser presentada como un original firmado a través de medios electrónicos, correo o mensajería (véase el [punto 6.5](#) infra).

### 6.1.2 Extractos del Registro de dibujos y modelos comunitarios

Artículo 50 del RDC

Artículos 69 y 73 del REDC

De conformidad con el artículo 73, del REDC, la Oficina facilitará extractos del Registro, certificados o no certificados, previa solicitud y pago de una tasa.

Cuando el registro está sometido a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50, apartado 1, del RDC, los extractos certificados (o no certificados) del Registro incluirán únicamente el nombre del titular, el nombre del representante, la fecha de presentación y registro, el número de expediente de la solicitud y la indicación de que la publicación está aplazada, excepto cuando la solicitud la hubiese hecho el titular o su representante.

Las solicitudes de un extracto del Registro de dibujos o modelos comunitarios podrán presentarse cumplimentando el formulario en línea disponible en el sitio web de la Oficina <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>, o por otro medio equivalente. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>

Puede utilizarse cualquier versión lingüística de dicho formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas mencionadas en el [punto 6.7](#) infra.

Artículos 65, 66 y 67 del REDC

Una solicitud de consulta pública puede ser presentada como un original firmado a través de medios electrónicos, correo o mensajería (véase el [punto 6.5](#) infra).

## 6.2 Copias certificadas o no certificadas de los documentos del expediente

La Oficina facilitará copias certificadas o no certificadas de los documentos que forman el expediente (véase el [punto 4.2](#) supra) previa solicitud y pago de una tasa. No obstante, podrán descargarse copias (certificadas) de forma gratuita (véase el [punto 6.4](#) infra).

Las solicitudes de copias certificadas o no certificadas de documentos podrán presentarse cumplimentando el formulario en línea disponible en el sitio web de la Oficina <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>, o por otro medio equivalente. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>

Puede utilizarse cualquier versión lingüística de dicho formulario, siempre que se cumplimente en una

de las lenguas mencionadas en el [punto 6.7](#) infra.

También podrán solicitarse copias certificadas y no certificadas de las solicitudes de MUE y de DMC, certificados de registro, extractos del Registro y copias de los documentos incluidos en el archivo (disponibles únicamente para las MUE) como alternativa a la descarga gratuita de copias certificadas (véase el [punto 6.4](#) infra).

Las copias certificadas de la solicitud de MUE o del certificado de registro del DMC únicamente estarán disponibles cuando se haya asignado una fecha de presentación (para saber más información sobre los requisitos de la fecha de presentación de la MUE, consúltense las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades](#); para más información sobre los requisitos de la fecha de presentación del DMC, consúltense las Directrices de Examen de las Solicitudes de Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados).

Cuando se trate de una solicitud múltiple de dibujos o modelos, únicamente estarán disponibles copias certificadas para aquellos dibujos o modelos a los cuales se les haya asignado una fecha de presentación.

En los casos en que no se haya publicado todavía la solicitud de MUE o el registro de DMC, la solicitud de copias certificadas o no certificadas de los documentos del expediente estará sometida a las restricciones indicadas en los puntos [4.2.1](#) a [4.2.4](#) supra.

Conviene tener presente que la copia certificada de la solicitud o registro únicamente refleja los datos existentes en la solicitud o registro. Puede ocurrir que la marca o el dibujo o modelo haya sido objeto de cesión, renuncia total o parcial o de otro ámbito que afecte al alcance de la protección y que no se reflejará en la copia certificada del formulario de solicitud de MUE o en el certificado de registro del DMC. Podrá obtenerse información actualizada en la base de datos electrónica, o bien solicitando un extracto certificado del Registro (véase el [punto 6.1](#) supra).

### **6.3 Acceso en línea a los expedientes**

El contenido de los expedientes está disponible a través de la sección «Correspondencia» del expediente, en la herramienta en línea de la Oficina del sitio web de la Oficina.

Siempre que se haya publicado la solicitud de MUE o el registro de DMC (no sometido a aplazamiento), los usuarios registrados del sitio web podrán consultar estos expedientes gratuitamente.

## 6.4 Descarga de copias certificadas

Decisión N.º [EX-13-2](#) del presidente de la Oficina, de 26 de noviembre de 2013, artículo 6.

Se pueden generar y descargar automáticamente copias certificadas y no certificadas de las solicitudes de MUE o DMC, de los certificados de registro, de extractos del Registro y copias de los documentos incluidos en el expediente (disponibles únicamente para las MUE) a través de un enlace directo desde el sitio web de la Oficina mediante la herramienta en línea de la Oficina, desde el formulario de presentación electrónica de la consulta del expediente y desde los expedientes para una marca o dibujo o modelo determinado.

La copia del documento estará disponible en formato PDF y constará de una portada en las cinco lenguas de la Oficina, a modo de presentación del documento certificado, y a continuación el documento certificado propiamente dicho. El documento contiene un código identificativo único. Cada página del documento lleva un encabezado y un pie que incluyen elementos importantes para garantizar la autenticidad de la copia certificada, a saber: un código identificativo único, un sello que indica «copia», la firma del miembro del personal de la Oficina responsable de la expedición de las copias certificadas, la fecha de la copia, el número de MUE o de DMC y el número de página. La fecha es la correspondiente al día en que se haya generado automáticamente la copia certificada.

Las copias certificadas generadas de forma automática tienen el mismo valor que las enviadas en papel en respuesta a una solicitud, y pueden utilizarse tanto en formato electrónico como impresas.

Cuando un organismo oficial recibe una copia certificada, puede cotejar en línea el documento original mediante el código identificativo único que figura en la copia certificada. En la sección «Bases de datos» del sitio web de la Oficina se dispone del enlace «Comprobar las copias certificadas». Haciendo clic sobre este enlace aparece una pantalla con un recuadro en el que debe introducirse el código identificativo que permitirá recuperar y mostrar el documento original conservado en los sistemas en línea de la Oficina.

Conviene tener presente que la copia certificada únicamente refleja los datos existentes en la fecha de la solicitud o registro. Puede ocurrir que la marca o el dibujo o modelo haya sido objeto de cesión, renuncia total o parcial o de otro ámbito que afecte al alcance de la protección y que no se reflejará en la copia certificada del formulario de solicitud de MUE o en el certificado de registro de la MUE o del DMC. Podrá obtenerse información actualizada en la base de datos electrónica, o bien solicitando un extracto certificado del Registro o de la base de datos.

## 6.5 Solicitudes de consulta pública presentadas en línea

El usuario puede acceder al formulario de solicitud de consulta en línea a través de su cuenta de usuario, en la que será invitado a registrarse y a cumplimentar la solicitud de consulta de expediente para copias, certificadas o no, de documentos específicos.

## 6.6 Solicitudes de consulta pública presentadas por escrito

[Artículo 63 del RDMUE](#)

Artículo 65 del REDC

Es posible solicitar la consulta pública cumplimentando el formulario en línea disponible en el sitio web de la Oficina <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/forms-and-filings>, o por otro medio equivalente.

Puede utilizarse cualquier versión lingüística de dicho formulario, siempre que se cumplimente en una de las lenguas mencionadas en el [punto 6.7](#) infra.

[Artículo 63 del RDMUE](#)

Artículo 67 del REDC

Las solicitudes de consulta pública pueden presentarse a través de un documento original firmado, por vía electrónica (véase el [punto 6.5](#) supra), correo postal o por mensajería.

## 6.7 Lenguas

La solicitud de consulta pública deberá presentarse en una de las lenguas prescritas más adelante.

### 6.7.1 Para las solicitudes de MUE o de DMC

[Artículo 146, apartados 6 y 9 del RMUE](#)

[Artículo 25 del REMUE](#)

Artículos 80, 81, 83 y 84, del REDC

Cuando la solicitud de consulta se refiera a una solicitud de MUE o de dibujo o modelo comunitario registrado, publicada o no, deberá presentarse en la lengua de presentación de la solicitud de MUE o solicitud de DMC («primera lengua») o en la segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud («segunda lengua»).

Cuando la solicitud de consulta pública se presente en una lengua distinta de las indicadas anteriormente, el solicitante de la consulta pública deberá presentar, de oficio, una traducción a una de las lenguas indicadas arriba en el plazo de un mes. Si dicha traducción no se presenta dentro del plazo establecido, la solicitud de consulta pública se considerará no presentada.

Esto no se aplica cuando el solicitante de la consulta pública no haya podido conocer las lenguas de la solicitud de MUE o de la solicitud de DMC. Solo puede ser el caso cuando dicha información no esté disponible en el Registro en línea y la solicitud pueda tramitarse de inmediato. En tal caso, la solicitud de consulta se podrá presentar en cualquiera de las cinco lenguas de la Oficina.

#### 6.7.2 Para las marcas de la Unión Europea registradas y los dibujos o modelos registrados

[Artículo 146, apartados 6 y 9 del RMUE](#)

[Artículo 25 del REMUE](#)

Artículo 80, letra b), y artículos 81, 83 y 84, del REDC

Cuando la solicitud de consulta se refiera a una MUE registrada o a un DMC registrado, deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina.

La lengua en que se presente la solicitud de consulta será la lengua del procedimiento de consulta.

Cuando la solicitud de consulta se presente en una lengua distinta de las indicadas anteriormente, el solicitante de la consulta pública deberá, por propia iniciativa, presentar, en el plazo de un mes, la traducción a una de estas lenguas, sin cuyo requisito la solicitud de consulta se considerará no presentada.

### 6.8 Representación y autorización

Para presentar una solicitud de consulta pública no es obligatoria la representación.

Si se designa a un representante, serán de aplicación las normas de carácter general correspondientes a la representación y autorización. Véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional](#).

### 6.9 Contenido de la solicitud de consulta pública

La solicitud de consulta pública mencionada en los [puntos 6.5 y 6.6](#) supra deberá incluir lo siguiente:

- la indicación del número de expediente o del número de registro cuya consulta se solicita;

- el nombre y dirección de la persona que solicita la consulta;
- en su caso, la indicación del documento o de los datos objeto de la consulta que se solicita (las solicitudes pueden referirse a la consulta del expediente completo, o bien únicamente de documentos específicos). Cuando se desee consultar un documento específico, se deberá describir su naturaleza (por ejemplo, «solicitud», «escrito de oposición», etc.). En caso de solicitar la comunicación de datos incluidos en el expediente, deberá especificarse el tipo de los mismos. Cuando la solicitud de consulta se refiera a una solicitud de MUE que no se haya publicado aún, la solicitud de un DMC que aún no haya sido publicada o un DMC sometido a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50 del RDC que o bien hubiere sido objeto de renuncia, estando sujeto a tal aplazamiento, antes o en el momento de expirar el periodo de aplazamiento y sea un tercero quien la presente, se deberá justificar el derecho de este tercero a consultar el expediente;
- cuando se pidan copias, deberá indicarse el número de estas, si han de ser certificadas o no, si los documentos se destinan a su presentación en un país tercero que requiera autenticación de la firma («legalización»), indicando los países que precisen este requisito;
- la firma del solicitante de la consulta pública con arreglo al [artículo 63, apartado 1, del RDMUE](#) y el artículo 65, del REDC.

## 6.10 Irregularidades

Cuando la solicitud de consulta pública incumpla los requisitos relativos al contenido, se invitará al solicitante de la misma a subsanar las irregularidades. Si dichas irregularidades no se subsanan dentro del plazo establecido, la solicitud será denegada.

## 6.11 Tasas de consulta pública y de comunicación de datos incluidos en el expediente

Todas las tasas deberán pagarse en la fecha de recepción de la solicitud de consulta pública (véanse los puntos [6.5](#) y [6.6](#) supra).

### 6.11.1 Comunicación de datos incluidos en un expediente

[Artículo 114, apartado 9](#) , del RMUE [Anexo I A, apartado 32, del RMUE](#)

Artículo 75 del REDC

Artículo 2 del RTDC, en relación con el apartado 23 del anexo del RTDC

La comunicación de datos incluidos en un expediente estará sujeta al pago de una tasa de 10 EUR.

## 6.11.2 Consulta pública

[Artículo 114, apartado 6](#) y [anexo I A, apartado 30, del RMUE](#)

Artículo 74, apartado 1, del REDC

Artículo 2 y anexo, apartado 21, del RTDC

La solicitud de consulta pública en los locales de la Oficina estará sujeta al pago de una tasa de 30 EUR.

[Artículo 114, apartado 7](#), y [anexo I A, apartado 31, letra a\)](#), del RMUE

Artículo 74, apartado 4, del REDC

Artículo 2, anexo, apartado 22, del RTDC

Cuando la consulta pública se efectúe mediante la expedición de copias **no certificadas** de documentos obrantes en el expediente, dichas copias estarán sujetas al pago de una tasa de 10 EUR, más 1 EUR por cada copia, en caso de superar diez páginas.

[Artículo 51, apartado 2 del RMUE](#)

Artículo [111, apartado 7](#), [artículo 114, apartado 7](#) y [anexo I A, apartado 29, letra a\)](#), del RMUE

Artículo 17, apartado 2, artículo 69, apartado 6, y artículo 74, apartado 5, del REDC

Artículo 2, anexo, apartado 20, del RTDC

La expedición de copias **no certificadas** de una solicitud de MUE o de una solicitud de DMC, de un **certificado** de registro, de un extracto del Registro o de un extracto de la solicitud de MUE o de una solicitud de DMC de la base de datos estará sujeta al pago de una tasa de 10 EUR por cada copia o extracto.

No obstante, los usuarios registrados del sitio web pueden obtener copias electrónicas **no certificadas** de las solicitudes de MUE o DMC o certificados gratuitos a través del sitio web.

[Artículo 114, apartado 7](#) y [anexo I A, apartado 31, letra b\)](#), del RMUE

Artículo 74, apartado 4, del REDC

Artículo 2, anexo, apartado 22, del RTDC

Cuando la consulta pública se efectúe mediante la expedición de copias **certificadas** de documentos obrantes en el expediente, dichas copias estarán sujetas al pago de una tasa de 30 EUR, más 1 EUR por cada copia, en caso de superar diez páginas.

[Artículo 51, apartado 2, del RMUE](#)

Artículos [111, apartado 7](#), [artículo 114, apartado 7](#) y [anexo I A, apartado 29, letra b\)](#), del RMUE

Artículo 17, apartado 2, artículo 69, apartado 6, y artículo 74, apartado 5, del REDC

Artículo 2, anexo, apartado 20, del RTDC

La expedición de copias **certificadas** de una solicitud de MUE o de DMC, de un **certificado** de registro de MUE, de un extracto del Registro o de un extracto de la solicitud de MUE o de DMC de la base de datos, estará sujeta al pago de una tasa de 30 EUR por cada copia o extracto.

Sin embargo, los usuarios registrados del sitio web podrán obtener gratuitamente copias electrónicas certificadas de solicitudes de MUE o de DMC o de certificados de registro a través del sitio web.

### 6.11.3 Consecuencias de la falta de pago

[Artículo 114, apartado 6, del RMUE](#)

Artículo 74, apartado 1, del REDC

Una solicitud de consulta pública no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa correspondiente. Las tasas son aplicables no solo cuando la solicitud sea presentada por un tercero, sino también cuando la presente el solicitante o el titular de la MUE o del DMC. La Oficina no tramitará la solicitud hasta que la tasa haya sido abonada.

No obstante, si la tasa no ha sido abonada, o no lo ha sido en su totalidad, la Oficina lo notificará al solicitante de la consulta pública:

- si la Oficina no recibe el pago correspondiente a una copia, certificada o no, de una solicitud de MUE o de DMC, de un certificado de registro o de un extracto del Registro o de la base de datos;
- si la Oficina no recibe el pago correspondiente a la consulta de los expedientes mediante la expedición de copias, certificadas o no, de los documentos del expediente;
- si la Oficina no recibe el pago correspondiente a la comunicación de datos incluidos en un expediente.

La Oficina enviará un escrito indicando el importe de las tasas que se tienen que pagar. Si el solicitante de la consulta pública desconoce el importe exacto de la tasa porque depende del número de páginas, la Oficina incluirá esta información en la carta estándar o le informará por otros medios apropiados.

#### 6.11.4 Reembolso de tasas

Cuando se deniegue una solicitud de consulta pública, no se reembolsará la tasa correspondiente. No obstante, en los casos en que tras el pago de la tasa la Oficina considere que no pueden expedirse todas las copias certificadas o no certificadas (por ejemplo, cuando la solicitud se refiera a documentos confidenciales y el solicitante no haya demostrado un interés legítimo preponderante), se reembolsarán las tasas que hayan podido abonarse excediendo, realmente, la tasa finalmente debida.

### 6.12 Requisitos sobre el derecho a consulta pública cuando la solicitud de MUE no publicada o el DMC aplazado es presentado por un tercero

[Artículo 114, apartados 1 y 2, del RMUE](#)

Artículo 74 del RDC

Artículo 74, apartado 2, del REDC

Cuando una solicitud de consulta pública relativa a una solicitud de MUE que aún no ha sido publicada o a un expediente relativo a un DMC sometido a aplazamiento de la publicación de conformidad con el artículo 50, del RDC, que o bien hubiere sido objeto de renuncia, estando sujeto a tal aplazamiento, antes o en el momento de expirar el periodo de aplazamiento (consúltense los puntos [4.2.1](#) y [4.2.2](#) supra) es presentada por un tercero (es decir, por una persona distinta del solicitante de MUE o de DMC o de su representante), pueden darse diversas situaciones.

Cuando la solicitud de consulta pública la realiza un tercero basándose en los motivos previstos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del RMUE (véase el punto [4.2.1](#) supra) o en el artículo 74, apartado 2, del RDC o el artículo 74, apartado 2, del REDC (véase el punto [4.2.2](#) supra), esta debe incluir la indicación y las pruebas de que el solicitante de la MUE o el solicitante o titular del DMC ha aceptado la consulta, o ha declarado que, una vez que se registre el DMC, invocará los derechos correspondientes contra el solicitante de la consulta.

#### 6.12.1 Aceptación

La aceptación del solicitante o titular de la MUE o del DMC debe figurar en forma de declaración escrita en la que este acepte la consulta del expediente o expedientes concretos. La aceptación podrá limitarse a la consulta de determinadas partes del expediente, como la solicitud, en cuyo caso la solicitud de consulta pública no podrá sobrepasar los límites de la aceptación.

Cuando el solicitante de la consulta pública no presente una declaración escrita del solicitante de la MUE o del solicitante o titular del DMC en la que conste la aceptación

de dicha consulta, recibirá una notificación al respecto y se le concederán dos meses, a partir de la fecha de la notificación, para que subsane esta irregularidad.

Si, una vez expirado el plazo, la aceptación no ha sido presentada, la Oficina denegará la solicitud de consulta pública. La resolución denegatoria será notificada al solicitante de la consulta pública.

Dicha resolución podrá ser recurrida por el solicitante de la consulta pública (artículo [67](#) , [artículo 68](#) , del RMUE y artículo 56 del RDC).

#### 6.12.2 Declaración de que serán invocados los derechos conferidos por la MUE o el DMC

[Artículo 114, apartado 2, del RMUE](#)

Artículo 74, apartado 2, del RDC

Artículo 74, apartado 2, del REDC

Cuando la solicitud se funde en la declaración de que el titular de la MUE o del DMC invocará los derechos conferidos por la MUE o DMC una vez registrados, el solicitante de la consulta deberá probar dicha alegación. Las pruebas que deben presentarse deben adoptar la forma de documentos, como declaraciones del solicitante de la MUE o del solicitante o titular del DMC para la solicitud de MUE, la solicitud de DMC o el DMC registrado y aplazado en cuestión, correspondencia comercial, etc. Presentar una oposición basada en una solicitud de MUE contra una marca nacional constituye una declaración de que se invocará la MUE. Las meras presunciones del solicitante de la consulta pública no constituirán una prueba suficiente.

La Oficina examinará, en primer lugar, si la prueba es suficiente.

Cuando tal sea el caso, la Oficina notificará la solicitud de consulta pública y los documentos probatorios al solicitante de la MUE o solicitante o titular del DMC y le invitará a formular sus observaciones en el plazo de dos meses. Si el solicitante de la MUE o el solicitante o titular del DMC manifiesta su aceptación, la consulta pública será concedida. Si el solicitante de la MUE o el solicitante o titular del DMC presenta observaciones oponiéndose a la consulta, la Oficina las transmitirá al solicitante de la consulta pública. Cualquiera declaración adicional del solicitante de la consulta pública se transmitirá al solicitante de la MUE o al solicitante o titular del DMC, y viceversa. La Oficina tomará en consideración todos los escritos presentados por las partes dentro de plazo y resolverá en consecuencia. La resolución de la Oficina se notificará tanto al solicitante de la consulta pública como al solicitante o titular de la MUE o del DMC. Podrá ser recurrida por la parte perjudicada (artículos [67](#) , y [68](#), del RMUE y artículo 56 del RDC).

## **6.13 Concesión de la consulta pública, formas de consulta**

Cuando se haya concedido la consulta, la Oficina transmitirá las copias de los documentos del expediente o los datos solicitados, según proceda, al solicitante de la consulta pública o le invitará a llevar a cabo la consulta en los locales de la Oficina.

### **6.13.1 Comunicación de datos incluidos en un expediente**

[Artículo 114, apartado 9, del RMUE](#)

Artículo 75, del REDC

La Oficina, previa solicitud, podrá comunicar datos incluidos en cualquier expediente relativo a solicitudes o registros de MUE o de DMC.

Podrán facilitarse datos incluidos en los expedientes, sin necesidad de una solicitud de consulta, entre otros casos, cuando la parte afectada desee saber si una solicitud de MUE determinada ha sido presentada por un solicitante determinado, o la fecha de dicha solicitud, o si la lista de productos y servicios ha sido modificada en el periodo transcurrido entre la presentación de la solicitud y su publicación.

Una vez obtenidos estos datos, la parte afectada podrá decidir si solicita o no copias de los documentos pertinentes, o si solicita la consulta del expediente.

Los datos incluidos en los expedientes no serán comunicados cuando la parte afectada desee conocer, entre otros, las alegaciones de un oponente en un procedimiento de oposición, los documentos presentados en relación con una antigüedad, o el texto exacto de la lista de productos y servicios tal y como se presentó. En vez de ello, la Oficina invitará a la parte afectada a solicitar la consulta pública del expediente.

En estos supuestos, la cantidad y complejidad de los datos que deben comunicarse sobrepasarían los límites de lo razonable y generarían una carga administrativa excesiva.

### **6.13.2 Copias de documentos del expediente**

Cuando la consulta pública se haya concedido en la forma de expedición de copias certificadas o no certificadas de los documentos del expediente, se remitirá a la parte los documentos solicitados.

Cuando se conceda la consulta mediante el acceso a los expedientes en los locales de la Oficina, se citará al solicitante de la consulta pública para dicha consulta.

### **6.13.3 Interés específico respecto al solicitante de la consulta**

Cuando una parte muestre un interés específico por saber si se ha consultado su expediente y quién lo ha consultado, tiene que buscarse un equilibrio entre el interés

general del público, que debe poder consultar los expedientes de procedimientos presentados ante la Oficina con un mínimo de formalidades, y el interés específico de las partes, que tienen derecho a saber quién ha inspeccionado el expediente, en circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

Teniendo en cuenta que, habitualmente, las solicitudes de consulta en línea no se comunican a la parte cuyo expediente se ha consultado, dicha parte debe presentar una solicitud razonada y bien fundamentada que demuestre que existen razones legítimas para estar informada de si se ha consultado el expediente y de quién lo ha consultado. La Oficina no accederá automáticamente a esa solicitud, sino que tendrá que valorar los motivos, caso por caso, junto con las explicaciones proporcionadas por la persona que hizo la consulta en un periodo establecido por la Oficina a tal efecto, antes de acceder a la solicitud.

## **7 Procedimiento de consulta de los tribunales o autoridades de los Estados miembros**

[Artículo 117, apartado 1, del RMUE](#)

Artículo 75 del RDC

Artículos [20](#) y [21](#) del REMUE

Artículos 77 y 78 del REDC

A los efectos de la cooperación administrativa, la Oficina, previa solicitud, ayudará a los tribunales o autoridades de los Estados miembros, proporcionándoles información o permitiéndoles la consulta de expedientes.

A los efectos de la cooperación administrativa, la Oficina, previa solicitud, proporcionará también a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros la información necesaria sobre la presentación de solicitudes de MUE o de DMC y sobre los procedimientos relativos a dichas solicitudes y a las MUE registradas o DMC como consecuencia de dichas solicitudes.

### **7.1 Exención del pago de tasas**

[Artículo 20, apartado 3](#) y [artículo 21, apartado 1 y 3 del REMUE](#)

Artículo 77, apartado 3, y artículo 78, apartados 1 y 2, del REDC

La consulta pública y la comunicación de datos incluidos en los expedientes solicitada por los tribunales o autoridades de los Estados miembros no está sujeta al pago de tasas.

[Artículo 21, apartado 3, del REMUE](#)

Artículo 78, apartado 2, del REDC

Los tribunales o fiscalías de los Estados miembros pueden poner a disposición de terceros, para su consulta, expedientes o copias de los mismos remitidos por la Oficina. La Oficina no impondrá tasa alguna por dicha consulta.

## **7.2 Ausencia de restricciones para las solicitudes no publicadas**

Artículos [114, apartado 4](#), y [artículo 117, apartado 1](#), del RMUE

[Artículo 20, apartado 1, del REMUE](#)

Artículo 75 del RDC

Artículo 72 y artículo 77, apartado 1, del REDC

La consulta pública y la comunicación de datos incluidos en los expedientes solicitada por los tribunales o autoridades de los Estados miembros no están sometidas a las restricciones previstas en el [artículo 114 del RMUE](#) y en el artículo 74 del DMC. Por lo tanto, puede concederse a estos organismos el acceso a los expedientes relativos a solicitudes de MUE no publicadas (véase el [punto 4.2.1](#) supra) y a los DMC sometidos a aplazamiento de la publicación (véase el [punto 4.2.2](#) supra), así como a las partes de los expedientes por los que la parte afectada haya mostrado especial interés por mantener confidenciales. No obstante, dichos organismos no podrán acceder a los documentos relativos a la exclusión y recusación, y los documentos contemplados en el [artículo 114, apartado 4, del RMUE](#) y el artículo 72, letra b), del REDC.

[Artículo 114, apartado 4, del RMUE](#)

[Artículo 21, apartado 3 del REMUE](#)

Artículo 74 del RDC

Artículo 72 y artículo 78, apartado 2, del REDC

Los tribunales o fiscalías de los Estados miembros podrán poner a disposición de terceros, para su consulta, expedientes o copias que les hayan sido remitidos por la Oficina. La consulta posterior estará sometida a las restricciones previstas en el [artículo 114, apartado 4, del RMUE](#) o el artículo 74, del RDC, es decir, a las que serían aplicables si la consulta la hubiera solicitado un tercero.

[Artículo 21, apartado 2, del REMUE](#)

Artículo 78, apartado 4, del REDC

Cuando se transmitan los expedientes o copias de los mismos a los tribunales o las fiscalías de los Estados miembros, la Oficina indicará las restricciones a las que está sometida la consulta de los expedientes relativos, por un lado, a solicitudes o registros de MUE de conformidad con el [artículo 114 del RMUE](#) y, por otro, a solicitudes de DMC o registros de DMC, de conformidad con el artículo 74 del RDC y el artículo 72 del REDC.

### 7.3 Formas de consulta

[Artículo 21, apartado 1, del REMUE](#)

Artículo 78, apartado 1, del REDC

La consulta de los expedientes tanto de solicitudes de MUE o de DMC como de sus registros por parte de los tribunales o de las autoridades de los Estados miembros podrá efectuarse entregándoles copias de los originales. Puesto que los expedientes no contienen documentos originales, la Oficina facilitará impresiones en papel de los datos incluidos en su sistema electrónico.

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte E***

***Operaciones de registro***

***Sección 6***

***Otras inscripciones en el Registro***

## Índice

<b>Capítulo 1 Reconvención.....</b>	<b>1737</b>
-------------------------------------	-------------

Obsoleto

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN***  
***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE***  
***LA UNIÓN EUROPEA***  
***(EUIPO)***

***Parte E***

***Operaciones de registro***

***Sección 6***

***Otras inscripciones en el Registro***

***Capítulo 1***

***Reconvención***

## Índice

<b>1 Introducción.....</b>	<b>1739</b>
<b>2 Solicitud de registro de la interposición de una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC.....</b>	<b>1739</b>
<b>3 Solicitud de registro de la sentencia relativa a una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC.....</b>	<b>1741</b>

Obsoleto

## 1 Introducción

Las demandas de reconvención, tal como establecen el [artículo 128 del RMUE](#) y el artículo 84 del RDC, son demandas de defensa interpuestas por el demandado a quien se procesa por la violación de una marca de la Unión Europea (MUE) o un dibujo y modelo comunitario registrado (DMC). A través de dicha demanda de reconvención, el demandado solicita al tribunal de marcas de la Unión Europea (tribunal de MUE) o al tribunal de dibujos y modelos comunitarios (tribunal de DMC) que declare la caducidad o la nulidad de la MUE o la nulidad del DMC que supuestamente ha violado.

La finalidad del registro de la presentación y la sentencia firme de la demanda de reconvención en el Registro de la Oficina consiste en el interés general de poner a disposición del público toda la información relevante sobre las demandas de reconvención relativas a las marcas de la Unión Europea y a los dibujos y modelos comunitarios, en particular, de las sentencias firmes relacionadas con los mismos. De este modo, la Oficina puede aplicar las sentencias firmes, en particular, aquellas que declaran la caducidad o la nulidad total o parcial de una MUE, así como las que declaran la nulidad total de un DMC.

Al inscribir dichas demandas de reconvención y sus sentencias firmes en el Registro, la Oficina se esfuerza por cumplir los principios de veracidad, fe pública y seguridad jurídica de un registro público.

## 2 Solicitud de registro de la interposición de una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC

[Artículo 111, apartado 3, letra n\)](#), y [artículo 128, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 86, apartado 2, del RDC

Artículo 69, apartado 3, letra p), del REDC

Comunicaciones [n.º 9/05](#) y [n.º 10/05](#) del Presidente de la Oficina, de 28 de noviembre de 2005

De conformidad con el [artículo 128, apartado 4, del RMUE](#) y el artículo 86, apartado 2, del RDC, el tribunal de marcas de la Unión Europea o el tribunal de dibujos y modelos comunitarios ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por caducidad de una MUE o por una declaración de nulidad de una MUE o de un DMC deberá comunicar a la Oficina la fecha en que se haya presentado dicha demanda de reconvención.

Los reglamentos establecen que el tribunal de MUE ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por caducidad o por una declaración de nulidad de una

MUE no deberá dar curso al examen de la demanda hasta que la parte interesada o el tribunal hayan comunicado a la Oficina la fecha en la que se presentó la demanda.

Las Comunicaciones [n.º 9/05](#) y [n.º 10/05](#) del Presidente de la Oficina, del 28 de noviembre de 2005, hacen referencia a la designación de los tribunales de marcas de la Unión Europea y a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 123 del RMUE](#).

La Oficina permite, asimismo, que cualquier parte del procedimiento de la demanda de reconvención solicite la inscripción de una demanda de reconvención en el Registro si todavía no ha sido comunicada por el tribunal de MUE o de DMC.

El solicitante deberá:

- indicar la fecha de presentación de la demanda de reconvención;
- indicar el número de la MUE o el DMC de que se trate;
- declarar si la solicitud tiene por objeto la reconvención por caducidad o por una declaración de nulidad;
- presentar la prueba de que se ha presentado la demanda de reconvención ante el tribunal de MUE o de DMC con competencia para dictar sentencia sobre la demanda de reconvención, incluido, en su caso, el número del asunto o la referencia del tribunal.

Si no se presenta lo anterior, o si es necesario aclarar la información presentada por el solicitante, la Oficina enviará una carta en la que indique las irregularidades existentes. De no subsanarse las irregularidades, la Oficina denegará la solicitud de registro de la demanda de reconvención. La parte afectada puede presentar un recurso contra esta resolución.

La Oficina notificará al titular de la MUE o del DMC y al tribunal de MUE o de DMC que se ha inscrito la demanda de reconvención en el Registro. Si la solicitud fue presentada por la otra parte del procedimiento de reconvención, la Oficina informará asimismo a dicha parte.

Cuando la Oficina haya recibido una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad de una MUE con anterioridad a la presentación de la demanda de reconvención, la Oficina informará a los tribunales ante los que se haya presentado una demanda de reconvención en relación con la misma marca. De conformidad con el [artículo 132, apartado 1, del RMUE](#), los tribunales suspenderán el procedimiento hasta que la decisión relativa a la solicitud sea definitiva o se retire dicha solicitud.

### 3 Solicitud de registro de la sentencia relativa a una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC

[Artículo 111, apartado 3, letra o](#) , y [artículo 128, apartado 6, del RMUE](#)

Artículo 86, apartado 4, del RDC

Artículo 69, apartado 3, letra q), del REDC

Cuando un tribunal de MUE o de DMC dicte una sentencia, que sea firme, sobre una demanda de reconvención por caducidad de una MUE o por una declaración de nulidad de una MUE o un DMC, se deberá enviar una copia de dicha sentencia a la Oficina.

La Oficina permite, asimismo, que cualquier parte del procedimiento de la demanda de reconvención solicite la inscripción de la sentencia relativa a la acción de reconvención en el Registro si aún no ha sido comunicada por el tribunal de MUE o de DMC.

El solicitante deberá:

- presentar una copia de la sentencia, junto con la confirmación del tribunal de MUE o de DMC de que la sentencia es firme;
- indicar la fecha en que se dictó la sentencia;
- indicar el número de la MUE o el DMC de que se trate;
- declarar si la solicitud tiene por objeto la reconvención por caducidad o por una declaración de nulidad;
- en el caso de anulación o nulidad parcial, indicar la lista de productos y servicios que resulten afectados por la sentencia, en su caso.

Para inscribir la demanda de reconvención en el Registro es necesario que la Oficina reciba la confirmación de que la sentencia ha adquirido fuerza de cosa juzgada (*final/rechtskräftig/passée en force de chose jugée*, etc.). Si la Oficina requiere aclaraciones, las podrá solicitar por escrito.

La Oficina deberá mencionar la sentencia en el Registro y tomar las medidas necesarias para que se aplique la parte dispositiva de la sentencia.

Cuando la sentencia firme anule parcialmente una MUE, la Oficina modificará la lista de productos y servicios con arreglo a la sentencia del tribunal de MUE y, en su caso, enviará la lista modificada de productos y servicios para su traducción.

La Oficina notificará al titular de la MUE o al titular del DMC y al tribunal de MUE o de DMC que se ha inscrito la sentencia en el Registro. Si la solicitud fue presentada por la otra parte del procedimiento de reconvención, la Oficina informará asimismo a dicha parte.

---

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

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

**Parte M**

**Marcas internacionales**

Obsoleto

---

## Índice

<b>1</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>1744</b>
<b>2</b>	<b>La EUIPO como oficina de origen.....</b>	<b>1744</b>
<b>3</b>	<b>La EUIPO como oficina designada.....</b>	<b>1758</b>
<b>4</b>	<b>Transformación (conversión), transformación, sustitución.....</b>	<b>1777</b>
<b>5</b>	<b>División.....</b>	<b>1786</b>

Obsoleto

# 1 Introducción

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

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

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

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

## 2 La EUIPO como oficina de origen

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

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

## 2.1 Examen y transmisión de las solicitudes internacionales

[Artículo 183](#) y [artículo 184, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 28 del REMUE](#)

Las solicitudes internacionales presentadas ante la EUIPO están sujetas a:

- el pago de la tasa de tramitación;
- la existencia de (un) registro(s) o solicitud(es) de marca de la Unión Europea de base (la «marca de base») de una marca idéntica;
- cumplimentar correctamente el formulario MM2 o EM2 (ya sea en papel o por vía electrónica);
- el derecho a presentar la solicitud internacional a través de la EUIPO.

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

### 2.1.1 Identificación de las solicitudes internacionales

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

Cuando se presente una solicitud internacional, la Oficina expedirá un recibo en el que se mencionará el número de expediente.

### 2.1.2 Tasas

#### 2.1.2.1 Tasa de tramitación

[Artículo 184, apartados 4 y 8, y artículo 188, del RMUE](#)

[Anexo I A, apartado 34, del RMUE](#)

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

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

Si el solicitante decide basar la solicitud internacional en una solicitud de MUE una vez que ha sido registrada, se considera que la solicitud de RI se ha recibido en la fecha de registro de la MUE. En este caso, la tasa de tramitación deberá abonarse en la fecha de registro de la MUE.

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

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

#### 2.1.2.2 Tasas internacionales

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

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

### 2.1.3 Formularios

[Artículo 184, apartado 1 a 3 y artículo 184, apartado 5, letra a\), del RMUE](#)

[Artículo 28 del REMUE](#)

[Artículo 65, apartado 2, letra b\) del RDMUE](#)

La solicitud internacional deberá presentarse en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, empleando preferentemente la herramienta de presentación electrónica que la Oficina facilita, en la medida en que oriente al solicitante y, por tanto, reduzca potencialmente el número de irregularidades y agilice el examen.

Cuando la solicitud internacional se presente utilizando la herramienta de presentación electrónica, se rellenará automáticamente con los datos del registro o la solicitud de MUE sobre la que se base la solicitud internacional, para limitar al máximo la introducción manual de los datos.

La Oficina también facilita formularios en papel EM2 (una adaptación hecha por la Oficina del formulario MM2 de la OMPI) en todas las lenguas oficiales. Los solicitantes no podrán utilizar otros formularios ni modificar el contenido ni el formato de los mismos.

Si la solicitud se presenta en una lengua distinta de las del Protocolo de Madrid (español, inglés, y francés), el solicitante deberá indicar en cuál de las tres lenguas deberá remitirse la solicitud a la OMPI. En tal caso, se pedirá al solicitante que elija entre autorizar a la Oficina a facilitar una traducción o si desea facilitar su propia traducción de los productos y servicios, y de cualquier otro elemento textual que forme parte de la solicitud internacional, a la lengua elegida (español, inglés o francés) para remitir la solicitud a la Oficina Internacional.

Si se ha designado a un representante ante la Oficina Internacional, todas las comunicaciones de esta se enviarán únicamente a dicho representante.

Tanto el solicitante como el representante deben proporcionar obligatoriamente una dirección de correo electrónico. Toda la correspondencia procedente de la Oficina Internacional se enviará únicamente por medios electrónicos y no se emitirá ninguna correspondencia en papel.

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

### 2.1.3.1 Derecho a presentar la solicitud

[Artículo 184, apartado 5, letra f, del RMUE](#)

Artículo 2, apartado 1, inciso ii), del Protocolo de Madrid

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

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

La expresión «establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado miembro de la UE» debe interpretarse del mismo modo que en otros casos, como en el contexto de la representación profesional (véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 4.4.2, Empleo indirecto](#)).

Un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la UE es una sucursal, agencia o cualquier otro tipo de establecimiento comercial (incluidas las filiales) en la UE que pueda considerarse una ampliación de la persona jurídica no perteneciente a la UE.

El concepto de «sucursal, agencia u otro establecimiento» supone un centro de operaciones, que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros, de tal modo que estos, aun sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la empresa principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente, y pueden realizar negocios en el centro operativo que constituye su prolongación (véase la definición en 22/11/1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, § 12; 22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30).

Todos los argumentos y pruebas que el solicitante considere necesarios para apoyar su reivindicación de legitimación, incluidas las pruebas para justificar la existencia y la naturaleza del vínculo entre las diferentes entidades, deben presentarse junto con la solicitud. Si no se presentan estas pruebas, la Oficina emitirá una notificación de irregularidad.

### 2.1.3.2 Marca de base

[Artículo 184, apartado 5, letras b\) a e\), del RMUE](#)

Regla 9, apartado 4, letra a), incisos v), vii), vii *bis*) a xii); y regla 11, apartado 2, del Reglamento del Protocolo

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

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

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

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

La reproducción de la marca deberá ser idéntica. Para obtener detalles completos sobre la práctica de la EUIPO en materia de identidad de las marcas presentadas en blanco y negro o en escala de grises, en comparación con las presentadas en color, véase la [Parte B de las Directrices, Sección 2, Examen, Formalidades, punto 11.3.2](#), relativa a las reivindicaciones de prioridad, que se aplica por analogía. Debe prestarse una atención especial a lo siguiente:

- Cuando la solicitud/marca de la Unión Europea de base contenga una indicación de colores, la misma indicación deberá incluirse en la solicitud internacional (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, apartado 11](#)). Cuando la solicitud/marca de la Unión Europea de base esté en color pero no contenga una indicación de colores, el solicitante podrá indicar los colores en la solicitud internacional.
- Si la marca de base es:
  - una marca denominativa, debe marcarse la casilla correspondiente para solicitar que la marca se considere como una marca en caracteres estándar;

- una marca de color, debe marcarse la casilla correspondiente para declarar que la marca consiste en un color o en una combinación de colores como tales;
- una marca de forma, debe marcarse la casilla de marca tridimensional (solo las marcas de forma con representaciones gráficas pueden ampliarse internacionalmente, puesto que la OMPI no acepta imágenes generadas por ordenador ni dibujos o modelos animados);
- una marca sonora, debe marcarse la casilla pertinente (solo pueden ampliarse internacionalmente las marcas sonoras con representaciones gráficas, en concreto, las notas musicales, puesto que la OMPI no acepta los archivos sonoros electrónicos).

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

Asimismo, solo pueden ampliarse internacionalmente las marcas de movimiento o las marcas de holograma con representaciones gráficas, puesto que la OMPI no acepta archivos de vídeo. Por el mismo motivo, las marcas multimedia no pueden ampliarse internacionalmente (01/02/2023).

Si la marca de base es una marca colectiva o una marca de certificación, debe marcarse la casilla correspondiente.

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

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

- La lista de productos y servicios debe especificarse agrupada por clases.

La lista también podrá limitarse para una, varias o todas las partes contratantes; la limitación podrá ser diferente respecto de cada parte. Es obligatorio indicar con claridad y precisión la lista limitada completa para cada parte contratante, cuando se solicita dicha limitación.

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

#### 2.1.3.3 Reivindicación de prioridad

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

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

Cuando se designe a los Estados Unidos de América, el solicitante deberá adjuntar el formulario MM18 de la OMPI debidamente cumplimentado y firmado. Este formulario, que contiene la declaración de intención de uso de la marca, únicamente está disponible en inglés y deberá cumplimentarse en dicha lengua con independencia de la lengua de la solicitud internacional.

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

#### [Artículo 184 del RMUE](#)

Artículo 3, apartado 1, del Protocolo de Madrid

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

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

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

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

### 2.1.5 Irregularidades detectadas por la OMPI

Regla 11, apartado 4, y reglas 12 y 13, del Reglamento del Protocolo

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

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

## 2.2 Designaciones posteriores

[Artículo 187 del RMUE](#)

[Artículo 65, apartado 2, letra b, del RDMUE](#)

Artículos [30](#) y [31](#) del REMUE

Artículo 2, apartado 1, inciso ii), del Protocolo de Madrid

Regla 1, inciso xxvi *bis*), y regla 24, apartado 2, del Reglamento del Protocolo

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

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

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

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

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

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

La hoja de cálculo de tasas (anexa al formulario MM4 de la OMPI) debe presentarse en la lengua en que se envíe la designación posterior a la OMPI. Como alternativa, el solicitante podrá adjuntar una copia del pago a la OMPI. Sin embargo, la EUIPO no examinará si la hoja de cálculo de tasas se ha adjuntado, o si se ha cumplimentado correctamente, o si se ha calculado correctamente el importe de las tasas internacionales. Las dudas relativas a la cuantía y a los medios de pago relacionados de las tasas internacionales deberán dirigirse a la OMPI. El sitio web de la OMPI dispone de una calculadora de tasas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo [49](#), [53](#), [57](#) a [62](#) y [128](#) del RMUE

[Artículo 29 del REMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dichas solicitudes presentadas ante la EUIPO por el titular del registro internacional sencillamente se transmitirán a la OMPI sin ningún examen. Las disposiciones del RMUE relativas a los procedimientos correspondientes no son, en este caso, de

aplicación. En particular, las reglas en materia de lenguas son las previstas en el Reglamento del Protocolo y no hay que pagar tasa alguna a la EUIPO.

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

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

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

##### [Artículo 201 del RMUE](#)

Regla 20, apartado 1, letra a), regla 20 *bis*, apartado 1, regla 25, apartado 1, letra b), del Reglamento del Protocolo

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

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

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

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

EUIPO denegará la transmisión de la solicitud a la OMPI; esta resolución es susceptible de recurso.

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

## 3 La EUIPO como oficina designada

### 3.1 Sinopsis

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

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

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

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

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

Cuando se reciban correcciones de la OMPI que afecten a la propia marca o a los productos y servicios o a la fecha de designación, será competencia de la EUIPO

decidir si el nuevo plazo de 18 meses comienza a contar desde la nueva fecha de notificación. En el caso de que la corrección afecte solo a una parte de los productos y servicios, el nuevo plazo será de aplicación únicamente a aquella parte y la EUIPO deberá republicar parcialmente el registro internacional en el Boletín de Marcas de la Unión Europea y reabrir el plazo de oposición solo para dicha parte de productos y servicios.

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

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

## 3.2 Representación profesional

[Artículo 119, apartado 2](#) y [artículo 120 del RMUE](#)

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

No obstante, los titulares de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) deben estar representados: a) tras una denegación provisional, b) para presentar reivindicaciones de antigüedad directamente ante la Oficina, o c) tras una objeción a una reivindicación de antigüedad (véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional](#), y los artículos [119](#) y [120](#) del RMUE).

En cualquiera de las situaciones anteriores, si el titular del registro internacional ha designado a un representante ante la OMPI que figure también en la base de datos de representantes mantenida por la Oficina, dicho representante se considerará automáticamente el representante del titular del registro internacional ante la Oficina.

Cuando un titular de un registro internacional de fuera del EEE no ha designado ningún representante o ha designado a un representante ante la OMPI que no figura en la base de datos de representantes de la Oficina, toda notificación de denegación provisional o de objeción deberá incluir una invitación a designar un representante, de conformidad con los artículos [119](#) y [120](#) del RMUE. Para obtener más información sobre las particularidades de la representación de cada uno de los procedimientos ante la EUIPO, véanse los puntos [3.3.3](#), [3.4](#) y [3.6.6](#) *infra*.

## 3.3 Primera reedición, búsquedas y requisitos formales

### 3.3.1 Primera reedición

#### [Artículo 190 del RMUE](#)

Tras su recepción, los registros internacionales se republicarán <sup>79</sup> inmediatamente en la Parte M.1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea, salvo si no se indica una segunda lengua.

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

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

### 3.3.2 Búsquedas

#### [Artículo 195 del RMUE](#)

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

La solicitud de búsqueda nacional deberá presentarse directamente ante la Oficina. Los titulares de registros internacionales que designen a la UE deben solicitar las búsquedas nacionales y abonar la correspondiente tasa en el plazo de un mes a partir del momento en que la OMPI informe a la Oficina de la designación. En caso de pago

---

<sup>79</sup> Primero, los registros internacionales se publican en la Gaceta de la OMPI y posteriormente la EUIPO los reedita.

atrasado o de no realizar el pago de las tasas de búsqueda se tendrá por no presentada la solicitud de búsqueda nacional.

El pago puede efectuarse usando cualquiera de las modalidades de pago aceptadas por la Oficina (véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 3, Pago de las tasas, costas y gastos, punto 2](#)).

El titular no estará obligado a designar un representante a los solos efectos de recibir el informe de búsqueda.

Los informes de búsqueda solicitados se enviarán directamente al titular del registro internacional o, si este último ha designado a un representante ante la Oficina, a dicho representante. Si se ha considerado que un representante es el representante del titular del registro internacional ante la Oficina en cualquiera de las situaciones descritas en el punto [3.2](#), los informes de búsqueda también se enviarán a dicho representante.

### 3.3.3 Examen de las formalidades

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

#### 3.3.3.1 Lenguas

[Artículo 146, apartados 3, 4 y 8](#), y artículos [193](#) y [206](#), del RMUE

Regla 9, apartado 5, letra g), inciso ii), del Reglamento del Protocolo

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

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

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

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

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

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

### 3.3.3.2 Marcas colectivas y marcas de certificación

Artículos [74 a 76](#), [83](#), [84](#) y [194](#), del RMUE

Artículos [16](#), [17](#) y [33](#), del REMUE

[Artículo 76 del RDMUE](#)

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

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

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

Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, [Capítulo 15, Marcas colectivas de la Unión Europea](#) y [Capítulo 16, Marcas de certificación de la Unión Europea](#).

De conformidad con el [artículo 194 del RMUE](#), el titular presentará directamente a la Oficina, en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional notificó la designación a la EUIPO, el reglamento de uso de la marca. Este Reglamento debe presentarse en la lengua del procedimiento.

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

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

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

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

### 3.3.3.3 Reivindicaciones de antigüedad

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

##### [Artículo 191 del RMUE](#)

Regla 9, apartado 5, letra g), inciso i) y regla 21 *bis*, del Reglamento del Protocolo

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

- el Estado miembro de la UE en que está registrado el derecho anterior;

- el número de registro;
- la fecha de presentación del correspondiente registro.

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

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

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

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

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

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

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

[Artículo 192 del RMUE](#)

[Artículo 32 del REMUE](#)

Regla 21 *bis*, apartado 2, del Reglamento del Protocolo

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

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

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

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

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

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

#### 3.3.3.4 Términos que carecen de claridad y precisión

Artículos [33](#), [41](#), [182](#) y [193](#) del RMUE

[Artículo 33 del REMUE](#)

Los registros internacionales que designan a la UE son objeto de un examen a efectos de la especificación de los términos que carecen de claridad y precisión en la lista de productos y servicios, del mismo modo que lo son las solicitudes de marcas de la Unión Europea directas (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#)).

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

Si la lista de productos o servicios del registro internacional contuviera términos que careciesen de claridad y precisión, la EUIPO emitirá una denegación provisional de protección y concederá al titular un plazo de dos meses para subsanar la irregularidad, a contar a partir del día de emisión de la denegación provisional de la EUIPO, de acuerdo con lo dispuesto en el [artículo 33 del RMUE](#) y el [artículo 33 del REMUE](#). En su caso, en los casos en que el titular del registro internacional haya de actuar

representado en los procedimientos ante la EUIPO y su representante ante la OMPI no figure en la base de datos de representantes de la EUIPO, la notificación de la denegación provisional invitará al titular a que designe un representante, de conformidad con los artículos [119](#) y [120](#), del RMUE. Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá ir dirigida a la EUIPO.

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

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

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

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

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

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

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

Si la lista limitada para la UE incluye términos que no están incluidos en la lista principal de productos y servicios del registro internacional, la EUIPO emitirá una denegación provisional de protección y concederá al titular del registro internacional un plazo de dos meses a partir del día en que se declare la denegación provisional para que se subsane la irregularidad. Si es necesario, la notificación de la denegación provisional invitará al titular del registro internacional a que designe un representante,

de conformidad con los artículos [119](#) y [120](#), del RMUE. Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se enviará al titular del registro internacional. La respuesta a la denegación provisional deberá dirigirse a la EUIPO.

Una vez que se haya enviado la denegación provisional, el examen posterior será igual que el de la solicitud directa de marca de la Unión Europea; Habrá intercambios directos con el titular del registro internacional o su representante con la frecuencia necesaria.

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

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

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

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

### 3.4 Motivos de denegación absolutos

[Artículo 193 del RMUE](#)

[Artículo 33 del REMUE](#)

Regla 18 *bis*, apartado 1 del Reglamento del Protocolo

Los registros internacionales que designan a la UE serán objeto de un examen de los motivos absolutos de denegación, del mismo modo que lo son las solicitudes de marcas de la Unión Europea directas (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos](#)).

Si la EUIPO considera que la marca es susceptible de protección, y siempre que no haya otra denegación provisional pendiente, enviará una situación provisional de la marca a la OMPI, indicando que se ha completado el examen de oficio pero que el

registro internacional aún puede ser objeto de oposición u observaciones por terceros. Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional.

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

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

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

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

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

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

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

### **3.5 Observaciones de terceros**

[Artículo 45](#) y [artículo 193, apartado 7, del RMUE](#)

Las observaciones de terceros se pueden presentar de forma válida ante la EUIPO desde la fecha de notificación del registro internacional a la EUIPO al menos hasta el

final del plazo de oposición y, si se presentó una oposición, siempre que esté pendiente, aunque nunca más allá del plazo de 18 meses que la EUIPO tiene para informar a la OMPI de todos los posibles motivos de denegación (véase el [punto 3.1 supra](#)).

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

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

Si se reciben observaciones de terceros después de que se haya emitido una situación provisional de la marca y la EUIPO las estima fundadas, expedirá otra denegación provisional a las observaciones de terceros. Las observaciones se adjuntarán a la denegación provisional.

El procedimiento de examen posterior es idéntico al procedimiento descrito en las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 3.1](#).

Si la EUIPO estima que las observaciones carecen de fundamento, simplemente se enviarán al solicitante sin informar de ello a la OMPI.

## 3.6 Oposición

[Artículo 196 del RMUE](#)

Artículos [77](#) y [78](#), del RDMUE

### 3.6.1 Plazos

Las oposiciones contra el registro internacional se pueden presentar entre el primero y el cuarto mes a partir de la fecha de la primera republicación por parte de la EUIPO. Por ejemplo, si la primera republicación por parte de la EUIPO se realiza el 15/02/2017, el plazo de oposición comienza el 15/03/2017 y finaliza el 15/06/2017.

El plazo de oposición es fijo e independiente del resultado del procedimiento sobre motivos absolutos. No obstante, el inicio del plazo de oposición depende del resultado del examen de oficio, en la medida en que el procedimiento de oposición puede verse suspendido si se ha expedido una denegación de oficio respecto de los mismos productos y servicios.

Las oposiciones presentadas después de la primera republicación por parte de la EUIPO del registro internacional pero antes del inicio del plazo de oposición se retendrán y se considerarán presentadas el primer día del plazo de oposición. Si la oposición se retirare antes de dicha fecha, se devolverá la tasa de oposición.

### 3.6.2 Recepción e información del titular internacional

[Artículo 4](#) y [artículo 77, apartado 3, del RDMUE](#)

La EUIPO expedirá un recibo a la parte oponente. Si se recibe una oposición antes del inicio del plazo de oposición, se remitirá una carta a la parte oponente para informarle de que la oposición se considerará recibida el primer día del plazo de oposición y que, hasta entonces, se retendrá.

La Oficina enviará, asimismo, una copia del escrito de oposición, a título informativo, al titular del registro internacional o, si este último ha designado un representante ante la OMPI y la EUIPO dispone de una información de contacto suficiente, a dicho representante, incluso si posee el establecimiento fuera del EEE.

### 3.6.3 Tasas

[Artículo 99](#) y [artículo 196, apartado 2, del RMUE](#)

La oposición no se considerará debidamente presentada hasta que no se haya abonado la tasa de oposición. Si no se puede determinar el pago de la tasa dentro del plazo de oposición, se considerará que la oposición no ha sido presentada.

Si el oponente está en desacuerdo con esta conclusión, podrá solicitar una resolución formal de pérdida de derechos. Si la Oficina decide confirmar esta conclusión, se informará a ambas partes. Si el oponente recurre la resolución, la EUIPO expedirá una denegación provisional a la OMPI, aunque sea incompleta, a los solos efectos de cumplir el plazo de 18 meses. Si la resolución deviene definitiva, se revocará la denegación provisional. De lo contrario, el procedimiento de oposición se iniciará normalmente.

### 3.6.4 Examen de admisibilidad

[Artículo 119, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículos 5](#) y [78](#), del RDMUE

La EUIPO examinará si la oposición es admisible y si contiene los datos que la OMPI requiere.

Si la oposición se considera inadmisibile, la EUIPO informará de ello al titular del registro internacional y no se enviará a la OMPI una denegación provisional basada en una oposición.

Para más información sobre el procedimiento de oposición, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición](#).

### 3.6.5 Lengua del procedimiento

[Artículo 146, apartado 6, del RMUE](#)

[Artículo 3 del RDMUE](#)

Las oposiciones (al igual que las solicitudes de anulación) se deberán presentar en la lengua de la solicitud internacional (la primera lengua) o en la segunda lengua que el solicitante internacional está obligado a indicar al designar a la UE. El oponente podrá elegir una de entre estas dos lenguas como la lengua del procedimiento de oposición. La oposición podrá asimismo presentarse en cualquiera de las otras tres lenguas de la Oficina, siempre que en el plazo de un mes se presente una traducción a la lengua del procedimiento.

La EUIPO utilizará:

- la lengua del procedimiento de oposición elegida por el oponente en todas las comunicaciones realizadas directamente con las partes;
- la lengua en la que la OMPI hubiere registrado el registro internacional (primera lengua) en todas las comunicaciones con la OMPI, por ejemplo, la denegación provisional.

### 3.6.6 Representación del titular del registro internacional

#### 3.6.6.1 Recibos de la oposición

[Artículo 4 del RDMUE](#)

En su caso, en los recibos de la oposición, la EUIPO informará al representante ante la OMPI de que si el titular del registro internacional no nombra a un representante que cumpla los requisitos del artículo [119, apartado 3](#), o el artículo [120](#) del RMUE en el plazo de un mes desde que se recibe la comunicación, comunicará al titular del registro internacional el requisito formal de que designe a un representante junto con los plazos de oposición, una vez que se considere que la oposición es admisible.

Cuando el titular del registro internacional tenga un representante **dentro del EEE** que no figure en la base de datos de representantes de la EUIPO, esta informará a dicho representante de que si desea representar al titular del registro internacional ante la EUIPO deberá especificar la base de su legitimación (es decir, si es abogado o representante profesional con arreglo al [artículo 120, apartado 1, letras a\) o b\), del RMUE](#) o un empleado representante con arreglo al [artículo 119, apartado 3, del RMUE](#)) (véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Representación profesional](#)).

### 3.6.6.2 Notificación del inicio del procedimiento de oposición

#### [Artículo 6, apartado 1 del RDMUE](#)

Si se estima que la oposición es admisible y si, a pesar de la invitación con arreglo al [punto 3.6.6.1 supra](#), el titular del registro internacional no designa a un representante de la UE antes de que se admita la oposición, el tratamiento ulterior del expediente dependerá de si el **titular del registro internacional** haya de actuar o no representado ante la EUIPO, con arreglo al [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#).

- Si el titular del registro internacional **no ha de** actuar representado ante la EUIPO, el procedimiento continuará directamente con dicho titular, es decir, se notificará al titular del registro internacional la admisibilidad de la oposición y los plazos señalados para su fundamentación.
- Si el titular del registro internacional **ha de** actuar representado ante la EUIPO, se notificará al titular del registro internacional la admisibilidad de la oposición y se le solicitará formalmente que designe a un representante de la UE en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación ([artículo 77, apartado 4, del RDMUE](#)), en cuyo defecto se denegará el registro internacional, con un derecho a recurso. Una vez que la resolución sea definitiva, se cerrará el procedimiento de oposición y se informará a la OMPI. A efectos de la imposición de costas, serán de aplicación las reglas normales. Esto quiere decir que no se dictará resolución sobre las costas y que la tasa de oposición no se devolverá.

### 3.6.7 Denegación provisional (basada en motivos relativos)

#### [Artículo 78 del RDMUE](#)

Artículo 5, apartado 1, artículo 5, apartado 2, letras a) y b), del Protocolo de Madrid  
Regla 17, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra v), del Reglamento del Protocolo

Toda oposición que se considere presentada y admisible dará lugar al envío de una notificación de denegación provisional a la OMPI basada en una oposición en espera. Se informará a la OMPI sobre cada oposición admitida que haya sido debidamente presentada en el plazo de oposición, a través de una denegación provisional separada para cada oposición.

La denegación provisional puede ser parcial o total. Contendrá los derechos anteriores invocados, la lista pertinente de productos y servicios en la que se basa la oposición y, en caso de denegación parcial, la lista de productos y servicios contra la que se dirige la oposición.

El oponente aportará la lista de productos y servicios en los que se basa la oposición en la lengua del procedimiento de oposición. La EUIPO remitirá esta lista a la OMPI en

esa lengua y no la traducirá a la lengua en la que se hubiere inscrito el registro internacional.

Dicha notificación se inscribirá en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se comunicará al titular del registro internacional. No contendrá, sin embargo, ningún plazo, ya que el plazo de inicio del procedimiento se señalará a través de una notificación directa a las partes que realiza en paralelo la EUIPO, tal como ocurre para una marca de la Unión Europea normal.

### **3.6.8 Suspensión de la oposición en caso de que estuviere pendiente una denegación provisional de oficio**

Artículo [6, apartado 2](#), y [artículo 77, apartado 5](#), del RDMUE

Si la oposición se presenta después de que la EUIPO haya emitido una o más denegaciones provisionales respecto de los mismos productos y servicios, la EUIPO informará a la OMPI de la misma basándose en la oposición y comunicará a las partes que, a partir de la fecha de esa comunicación, el procedimiento de oposición queda suspendido hasta que se haya emitido una resolución definitiva respecto de las denegaciones de oficio.

Si la denegación provisional de oficio conduce a una denegación definitiva de la protección para todos los productos y servicios o para aquellos que han sido impugnados por la oposición, el procedimiento de oposición se da por concluido, sin que se proceda a dictar una resolución, y se devuelve la tasa de oposición.

Si la denegación de oficio no se mantiene o se mantiene solo parcialmente, se reanudará el procedimiento de oposición para el resto de productos y servicios.

### **3.7 Anulación del registro internacional o renuncia a la designación de la UE**

Si, además de una denegación provisional de oficio o una denegación provisional por motivos relativos, el titular solicita la anulación del registro internacional del Registro Internacional o renuncia a su designación de la UE, se dará por concluido el expediente después de recibir la notificación por parte de la OMPI. Por tanto, se recomienda, encarecidamente, informar a la Oficina tan pronto como se presente la solicitud ante la OMPI. A continuación, la Oficina suspenderá el procedimiento de denegación pendiente de la recepción de la notificación de anulación o renuncia de la OMPI,

Si esto ocurre antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente, ya que esto equivale a la retirada de la solicitud de marca de la Unión Europea. El titular del registro internacional deberá presentar dichas peticiones a la OMPI (o a través de la oficina de origen) empleando el

formulario oficial (MM7/MM8). La EUIPO no puede actuar a modo de intermediario y no transmitirá estas peticiones a la OMPI.

Sin embargo, la anulación del registro internacional a petición de la oficina de origen (debido a un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años) se considera equivalente a la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea en procedimientos paralelos, con arreglo al [artículo 6, apartado 2, del RDMUE](#). En este caso, no se reembolsará la tasa de oposición.

### 3.8 Limitaciones de la lista de productos y servicios

Artículo 9 *bis*, inciso iii, del PM

Regla 25 del Reglamento del Protocolo

Cuando no existe una denegación provisional pendiente, todas las limitaciones pueden presentarse únicamente a través de la OMPI. Lo mismo resulta de aplicación a las limitaciones presentadas durante los procedimientos de nulidad o caducidad. La OMPI registrará la limitación y la remitirá a la EUIPO para su examen.

Tras una denegación provisional, pueden presentarse limitaciones a través de la OMPI o bien directamente ante la EUIPO.

El titular de un registro internacional deberá informar a la Oficina tan pronto como se presente la solicitud de limitación (MM6/MM8) ante la OMPI. El procedimiento de denegación será, entonces, suspendido pendiente de la recepción de la notificación de la limitación de la OMPI (es decir, la limitación se introduce en el Registro de la OMPI). En el caso de que la limitación permita renunciar a la objeción, la EUIPO comunicará a la OMPI que se retira la denegación provisional.

Si, tras una la denegación provisional, el titular del RI elige limitar la lista de productos y servicios presentando su solicitud de limitación ante la EUIPO, en lugar de a través de la OMPI, la EUIPO sencillamente confirmará la denegación provisional. En consecuencia, el Registro de la OMPI reflejará la denegación parcial, no la limitación como tal.

En todos los casos, las limitaciones serán examinadas por la EUIPO del mismo modo que las limitaciones o renuncias parciales a una solicitud de marca de la Unión Europea o su solicitud (véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#) y [Parte E, Operaciones de registro, Sección 1, Cambios en un registro](#)). Cuando la limitación haya sido presentada a través de la OMPI y la EUIPO la considere inadmisibles, se emitirá una declaración de que la limitación no surte efectos en el territorio de la UE, con arreglo a la regla 27, apartado 5, del Reglamento del Protocolo. Dicha declaración no será susceptible de revisión ni de recurso.

**La solicitud de limitación deberá presentarse a través de la OMPI en todos los casos en que el solicitante del Registro Internacional desee solicitar una solicitud de transformación (conversión).**

Las anulaciones parciales a petición de la oficina de origen (más allá de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años) serán inscritas tal como están por la EUIPO.

Si la limitación se presenta antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición y permite que se concluya el procedimiento de oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente.

### **3.9 Confirmación o retirada de la denegación provisional y emisión de la declaración de concesión de protección**

[Artículo 33, apartado 2, del REMUE](#)

Artículo [78, apartado 5](#), y [artículo 79, apartado 1](#), del RDMUE

Regla 18 *ter*, apartados 1 a 3 del Reglamento del Protocolo

En caso de haber remitido a la OMPI una o varias notificaciones de denegación provisional, la EUIPO deberá, una vez concluidos todos los procedimientos y que todas las resoluciones sean definitivas:

- confirmar la denegación provisional a la OMPI
- enviar a la OMPI una declaración de concesión de protección que indique que la o las denegaciones provisionales han sido revocadas total o parcialmente. La declaración de concesión de protección deberá especificar para qué productos y servicios se acepta la marca.

Si, después de que expire el plazo de oposición, el registro internacional no ha sido objeto de una denegación provisional, la EUIPO enviará una declaración de concesión de protección a la OMPI para todos los productos y servicios.

Dicha declaración deberá incluir la fecha en que el registro internacional fue republicado en la Parte M.3 del Boletín de Marcas de la Unión Europea.

La EUIPO no emitirá ningún certificado de registro para los registros internacionales.

### **3.10 Segunda reedición**

Artículos [189, apartados 2 y 3](#); [artículo 190, apartado 2](#), y [artículo 203 del RMUE](#)

La segunda reedición efectuada por la EUIPO tendrá lugar cuando, como resultado del procedimiento, el registro internacional siga protegido (al menos en parte) en la UE.

La fecha de la segunda reedición será el punto de partida del plazo de uso de cinco años y la fecha a partir de la cual se podrá invocar el registro contra el infractor.

A partir de la segunda reedición, el registro internacional tendrá los mismos efectos que una marca de la Unión Europea registrada. Estos efectos podrán entrar en vigor, por tanto, antes de que haya vencido el plazo de 18 meses.

Solo se publicarán los siguientes datos en la Parte M.3.1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea:

111 Número del registro internacional;

460 Fecha de publicación en la Gaceta de la OMPI (si procede);

400 Fecha(s), número(s) y página(s) de la(s) anterior(es) publicación(es) en el Boletín de Marcas de la Unión Europea;

450 Fecha de publicación del registro internacional o designación posterior en el Boletín de Marcas de la Unión Europea.

### **3.11 Cesión de la designación de la UE**

#### [Artículo 201 del RMUE](#)

El registro internacional es un único registro desde el punto de vista administrativo ya que se trata de una sola inscripción en el Registro Internacional. Sin embargo, en la práctica, se trata de un conjunto de marcas nacionales (regionales) si consideramos los efectos sustantivos y la marca como un objeto de propiedad. Por lo que respecta al nexo con la marca de base, aunque el registro internacional ha de inscribirse originalmente a nombre del titular de la marca de base, podrá ser cedido posteriormente de forma independiente de la misma.

De hecho, una «cesión del registro internacional» no es más que una cesión de la marca con efectos para una, varias o todas las Partes Contratantes designadas o para todos o algunos de los productos y servicios, es decir, equivale a una cesión del número correspondiente de marcas nacionales (regionales).

Las cesiones no podrán presentarse directamente a la EUIPO en su calidad de oficina designada; deberán presentarse ante la OMPI o a través de la oficina de la parte contratante del titular, empleando el formulario MM5 de la OMPI. Una vez registrado en la OMPI, el cambio de titularidad de la designación de la UE se notificará a la EUIPO y se integrará automáticamente en su base de datos.

En su calidad de oficina designada, la EUIPO no tiene nada que examinar por lo que respecta a la cesión. La regla 27, apartado 4, del Reglamento del Protocolo permite que una oficina designada envíe una declaración a la OMPI de que, en lo que respecta a su designación, un cambio de titularidad carece de efectos. Sin embargo, la EUIPO no aplicará esta disposición, puesto que no está facultada para reexaminar si el cambio en el registro internacional se basó en una prueba de la cesión.

### 3.12 Nulidad, caducidad y demandas de reconvención

Artículos [58 a 60](#), artículo [189, apartado 2](#) y [artículo 190, apartado 2](#), y artículos [198](#) y [203](#), del RMUE

[Artículo 34 del REMUE](#)

Los efectos de los registros internacionales que designan a la UE podrán ser declarados nulos y la solicitud de nulidad de los efectos de un registro internacional que designen a la UE se corresponde, en la terminología de la marca de la UE, a una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad.

No existe un plazo para presentar una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad, con las siguientes excepciones:

- una solicitud de una de declaración de nulidad de un registro internacional que designa a la UE solo será admisible una vez que la Oficina haya aceptado definitivamente la designación, es decir, una vez que se haya enviado la declaración de concesión de protección.
- solo será admisible una solicitud de caducidad por falta de uso de un registro internacional que designa a la UE si en la fecha de presentación de la petición, la aceptación definitiva del registro internacional ha sido republicada por la EUIPO, al menos, cinco años antes (véase el [artículo 203 del RMUE](#) que establece que la fecha de publicación a que se refiere el [artículo 190, apartado 2, del RMUE](#) sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Unión Europea deba ser puesta genuinamente en uso en la Unión Europea).

La EUIPO examinará la solicitud del mismo modo que si estuviera dirigida contra marcas de la Unión Europea directas (véanse las Directrices, [Parte D, Anulación](#)).

Si se declara total o parcialmente la nulidad/caducidad del registro internacional que designa a la UE, la Oficina se lo notificará a la OMPI con arreglo al artículo 5, apartado 6, del PM y la regla 19, del Reglamento del Protocolo. La Oficina Internacional inscribirá la declaración de nulidad/caducidad y la publicará en la Gaceta de la OMPI.

## 4 Transformación (conversión), transformación, sustitución

### 4.1 Observaciones preliminares

*Transformación (conversión) o transformación*

Ambas son aplicables en los casos en que el registro internacional que designa a la UE deja de tener efectos, aunque por distintos motivos:

- Cuando un registro internacional que designe a la UE sea finalmente denegado por la EUIPO o deje de tener efectos por motivos que sean independientes de la marca de base, solo será posible la **transformación** (conversión). La transformación (conversión) es posible dentro del plazo señalado incluso si, mientras tanto, el registro internacional ha sido anulado del Registro Internacional a petición de la oficina de origen, es decir, a través de un «ataque central».
- Cuando un registro internacional deja de tener efectos porque la marca de base ha sido objeto de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años, puede llevarse a cabo la **transformación** a través de una solicitud de marca de la Unión Europea directa. La transformación no está disponible cuando el registro internacional ha sido anulado a petición del titular o este ha renunciado parcial o totalmente a la designación de la UE. La designación de la UE todavía será efectiva cuando se solicite la transformación, es decir, no debe haber sido denegada definitivamente por la EUIPO, de lo contrario, no habrá nada que transformar y la transformación (conversión) de la designación será la única posibilidad.

## 4.2 Transformación (conversión)

Artículos [139 a 141](#) y [202](#), del RMUE

Regla 24, apartado 2, letra a), inciso iii), del Reglamento del Protocolo

La opción legal de la transformación (conversión)<sup>80</sup> tiene su origen en el sistema de la marca de la Unión Europea, que ha sido adaptado con el fin de permitir la transformación (conversión) de una designación de la UE a través de un registro internacional en una solicitud de marca nacional, del mismo modo que para una marca de la Unión Europea directa. También se han adaptado el sistema de la marca de la Unión Europea y el sistema de Madrid para permitir la transformación (conversión) en una designación de Estados miembros que sean parte del sistema de Madrid (conocida como transformación con *opting-back* o vuelta atrás). Malta no forma parte del sistema de Madrid.

En este último caso, se envía a la OMPI una solicitud de designación posterior del Estado o Estado miembro(s). Este tipo de designación posterior es el único que, en lugar de hacerlo directamente a través de la oficina de origen o a través de la OMPI, debe presentarse a través de la oficina designada.

Para más información sobre la transformación (conversión), véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación](#).

<sup>80</sup> En inglés, el término «conversion» (transformación) se utiliza para describir una disposición jurídica específica del sistema de la marca de la Unión Europea ([artículo 139 y ss. del RMUE](#)) mientras que «transformation» (transformación) se emplea para describir aquello contemplado en el artículo 9 *quinquies* del PM. En otras lenguas, existe solo una única palabra que se utiliza para describir estas dos disposiciones jurídicas distintas (por ejemplo, en español «transformación»). Para evitar confusiones, podrá utilizarse la palabra inglesa «conversion» entre paréntesis cuando se utilice, por ejemplo, la palabra española «transformación» con arreglo a lo establecido en el [artículo 139 del RMUE](#).

## 4.3 Transformación

[Artículo 111, apartado 2, letra p\) y artículo 204, del RMUE](#)

[Artículo 36 del REMUE](#)

Artículo 6, apartado 3 y artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid

### 4.3.1 Observaciones preliminares

La transformación tiene su origen exclusivamente en el Protocolo de Madrid. Se ha introducido con el fin de suavizar las consecuencias del plazo de dependencia de cinco años, que ya estaba previsto en el Arreglo de Madrid. En los casos en los que se anula parcial o totalmente un registro internacional debido a que la marca de base deja de surtir efecto y el titular presenta una solicitud de la misma marca y por los mismos productos y servicios que los del registro anulado ante la oficina de cualquiera de las partes contratantes en las que el registro internacional tenía efectos, dicha solicitud se tramitará como si hubiese sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando las partes contratantes hayan sido designadas posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Asimismo, gozará también de la misma prioridad, en su caso.

Dicha presentación no está regulada por el Protocolo de Madrid, ni la OMPI resultará implicada de ningún modo. A diferencia de lo que ocurre con la transformación (conversión), no es posible transformar la designación de la UE en solicitudes nacionales, ni tampoco transformar una designación de la UE en designaciones individuales de los Estados miembros. Si se ha designado a la UE, el registro internacional tendrá efectos en la UE y no en los Estados miembros individuales como tal.

La designación de la UE todavía será efectiva cuando se solicite la transformación, es decir, no debe haber sido denegada definitivamente por la EUIPO, de lo contrario, no habrá nada que transformar y la transformación (conversión) de la designación será la única posibilidad.

### 4.3.2 Principio y efectos

[Artículo 32 del RMUE](#)

Después de la **anulación total o parcial de un registro internacional que designa a la UE a petición de la oficina de origen**, con arreglo al artículo 9 *quinquies* del PM (es decir, después de un «ataque central» durante el plazo de dependencia de cinco años), el titular podrá presentar una solicitud de marca de la Unión Europea «directa» para la misma marca y los mismos productos y servicios que los de la marca anulada.

La solicitud que resulta de la transformación será tramitada por la EUIPO como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional original o, en los casos en que se designó a la UE posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Deberá también gozar de la misma prioridad, en su caso.

**La fecha del registro internacional o de la designación posterior no devendrá la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea.** El [artículo 32 del RMUE](#), que se aplica *mutatis mutandis*, establece condiciones claras para la concesión de una fecha de presentación, que también está sujeta al pago de una tasa de solicitud en el plazo de un mes. Sin embargo, la fecha del registro internacional o la designación posterior será la fecha que determine el «efecto de derecho anterior» de la marca de la Unión Europea, a efectos de las búsquedas de prioridad, las oposiciones, etc.

A diferencia de las reivindicaciones de prioridad y antigüedad (véase el [artículo 41, apartado 8, del RMUE](#)), no es posible tener una fecha «dividida» o «parcial», es decir solo para aquellos productos y servicios contenidos en el registro internacional y que la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea sea la fecha relevante para los productos y servicios restantes. Ni el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid, ni el [artículo 204 del RMUE](#) recogen la posibilidad de un efecto de transformación parcial de este tipo.

La renovación comienza a contar a partir de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea transformada.

### 4.3.3 Procedimiento

Las condiciones para invocar un derecho de transformación con arreglo al artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid son:

- que la solicitud se presente dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha en que se canceló el registro internacional parcial o totalmente, y
- que los productos y servicios de la solicitud resultante estén realmente comprendidos en la lista de productos y servicios de la designación de la UE.

La Oficina denegará cualquier solicitud de MUE que resulte de una transformación de RI presentada de forma prematura, es decir, antes de que la OMPI registre la cancelación del registro internacional.

El solicitante deberá reivindicar este derecho en el correspondiente apartado del formulario de solicitud de la marca de la Unión Europea. Se deberán indicar los siguientes datos:

1. el número de registro internacional cancelado total o parcialmente;
2. la fecha en la que la OMPI canceló parcial o totalmente el registro internacional;
3. la fecha del registro internacional con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o la fecha de la extensión territorial a la UE efectuada con posterioridad al registro internacional con arreglo al artículo 3 *ter*, apartado 2, del Protocolo de Madrid;

4. 4. si procede, la fecha de prioridad o de antigüedad reivindicada en el registro internacional.

La Oficina invitará al solicitante a subsanar cualquier irregularidad detectada en un plazo de dos meses.

Si no se subsanan las irregularidades, se perderá el derecho a la fecha del registro internacional o a la extensión territorial y, si se hubiere reivindicado, el derecho de prioridad del registro internacional. En otras palabras, si finalmente se denegara la transformación, la solicitud de marca de la Unión Europea se examinará como si de una solicitud «normal» se tratara.

#### **4.3.4 Examen**

##### **4.3.4.1 Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando no se han publicado las indicaciones**

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE cuyas indicaciones no se hayan publicado con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 190, apartado 2, del RMUE](#) (en otras palabras, la Oficina la ha denegado definitivamente), la marca de la Unión Europea resultante de la transformación se tramitará como si se tratara de una solicitud de marca de la Unión Europea normal y, por tanto, se examinará con respecto a la clasificación, las formalidades y los motivos absolutos. Además, se publicará a los efectos de oposición. No existe ninguna disposición en los Reglamentos que permita a la EUIPO omitir el proceso de examen.

No obstante, dado que este caso presupone que existía un registro internacional que designaba a la UE, la EUIPO puede aprovechar la clasificación de la lista de productos y servicios del registro internacional cancelado (siempre que cumpla las reglas de la Oficina).

La marca de la Unión Europea se publicará en la Parte A del Boletín de Marcas de la Unión Europea a efectos de oposición con un campo adicional bajo el código INID 646, que mencione los datos de la transformación. El resto del procedimiento será igual que para la marca de la Unión Europea normal, incluso si el procedimiento de oposición contra el registro internacional que designa a la UE ya hubiera comenzado, pero no hubiera alcanzado la fase final de resolución. En tal caso, el procedimiento de oposición anterior queda concluido y tendrá que presentarse una nueva oposición.

##### **4.3.4.2 Solicitud de transformación del registro internacional que designa a la UE cuando se han publicado las indicaciones**

Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la UE cuyas indicaciones ya se han publicado con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 190, apartado 2, del RMUE](#), se omitirán las etapas de examen y oposición (artículo [42 a 47](#), del RMUE).

Sin embargo, la lista de productos y servicios tendrá que traducirse a todas las lenguas. Seguidamente, se publicará la marca de la Unión Europea en la Parte B.2 del Boletín de Marcas de la Unión Europea con las traducciones y el código INID 646 adicional y se expedirá inmediatamente un certificado de registro.

De conformidad con el [artículo 204, apartado 2, del RMUE](#), en el caso de la transformación de un registro internacional después de su segunda reedición, seguirán aplicándose a la marca registrada de la UE, sin interrupción, todos los derechos que emanan del registro internacional que designa a la UE, lo que significa que esta última, a efectos de determinar una «marca anterior» con arreglo a lo dispuesto en los artículos [8](#) y [9](#), del RMUE, aprovecha la fecha de presentación (o prioridad) del registro internacional o de la designación posterior.

De conformidad con el [artículo 182 del RMUE](#), salvo que existan disposiciones en contrario, las disposiciones del RMUE y los actos adoptados con arreglo al mismo se aplican *mutatis mutandis* a los registros internacionales que designan a la UE. Dichas disposiciones incluyen, entre otros, el [artículo 18, apartado 1, del RMUE](#), que impone a los titulares de marcas de la Unión Europea la obligación de utilizar la marca en el plazo de cinco años tras el registro. De conformidad con el [artículo 203 del RMUE](#), la fecha de la segunda reedición de un registro internacional que designa a la UE es la fecha que se tiene en cuenta para calcular el período de gracia. La justificación de este período de gracia de cinco años es conceder al titular de la marca este plazo desde el registro para que prepare el uso de la marca. Puesto que la situación de un registro internacional que designa a la UE que se ha transformado en un registro de una MUE después de su segunda reedición no es distinta de aquella de un registro de una MUE presentada directamente en la EUIPO, tampoco existen motivos para que reciba un trato distinto.

Asimismo, en términos de equidad, a un titular de marca que goce de todos los derechos de la protección de una marca sin interrupción, también, queda vinculado por las correspondientes obligaciones que establece la ley, incluida, entre otras, la obligación de uso de la marca en cuestión.

Por consiguiente, la transformación de un registro internacional que designa a la UE tras la segunda reedición no tiene consecuencias en el cálculo del período de gracia, el cual se inicia según lo dispuesto en el [artículo 203 del RMUE](#) con la segunda reedición, a saber, en la fecha de la segunda reedición de la designación original de la UE en la parte M.3 del Boletín de Marcas de la Unión Europea.

### **4.3.5 Transformación y antigüedad**

Si en el expediente del registro internacional que designa a la UE transformado constaren reivindicaciones de antigüedad aceptadas por la Oficina e inscritas por la OMPI, no será necesario reivindicarlas de nuevo en la marca de la Unión Europea resultante de la transformación. Esta solución no está prevista de forma expresa en el [artículo 36, del REMUE](#) [solo se menciona la prioridad en la letra d)] pero se amplía por analogía a la antigüedad teniendo en cuenta que las condiciones son:

- la Oficina ya había aceptado las reivindicaciones y la OMPI las había publicado,
- en el caso en que, entretanto, el titular haya dejado caducar las marcas anteriores, no podrá presentar reivindicaciones nuevas ante la Oficina (una de las condiciones para una reivindicación de antigüedad válida es que el derecho anterior esté registrado y vigente en el momento en que se realiza la reivindicación).

#### 4.3.6 Tasas

No existe una tasa de «transformación» específica. La solicitud de marca de la Unión Europea resultante de la transformación del registro internacional que designa a la UE está sujeta a las mismas tasas que la solicitud de marca de la Unión Europea «normal».

La tasa de base de la solicitud de marca de la Unión Europea debe abonarse a la Oficina en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea en la que se pide la transformación a fin de que la petición cumpla con lo establecido en el [artículo 32](#) y el artículo 9 *quinquies*, inciso iii) del Protocolo de Madrid y la transformación sea aceptada. Por ejemplo, si el plazo de tres meses para llevar a cabo la transformación finaliza el 01/04/2012 y la transformación a solicitud de marca de la Unión Europea se presenta el 30/03/2012, el plazo límite para abonar la tasa de base es el 30/4/2012. Si el pago se realiza después de esa fecha, no se cumplirán las condiciones para la transformación, se perderá el derecho de transformación y la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea será la fecha del pago.

#### 4.4 Sustitución

[Artículo 111, apartado 3, letra t\)](#) y [artículo 197, del RMUE](#)

Artículo 4 *bis* del Protocolo de Madrid

Regla 21 del Reglamento del Protocolo

##### 4.4.1 Observaciones preliminares

La sustitución tiene su origen en el Arreglo de Madrid y en el Protocolo de Madrid. En ciertas condiciones, una marca registrada en la oficina de una parte contratante se considerará sustituida por un registro internacional de la misma marca, sin perjuicio de los derechos adquiridos (fecha anterior). El tenor del artículo 4 *bis*, apartado 1, del Protocolo de Madrid indica claramente que se considera que la sustitución tiene lugar de forma automática, sin necesidad de que el titular lleve a cabo ningún tipo de acción y sin que tenga que inscribirse la sustitución. No obstante, cabe la posibilidad de solicitar a la EUIPO que tome nota de la sustitución en su Registro (regla 21 del Reglamento del Protocolo). Este procedimiento tiene por objeto garantizar que la

información relevante sobre la sustitución sea accesible a terceros en los registros nacionales o regionales y en el Registro Internacional. Es decir, no es obligatorio haber inscrito la sustitución a la hora de invocarla, pero puede resultar útil.

Aparte de la condición relativa a los derechos adquiridos con anterioridad, ni el Arreglo ni el Protocolo de Madrid proporcionan más detalles sobre la sustitución.

#### **4.4.2 Principio y efectos**

De acuerdo con el artículo 4 *bis* del Protocolo de Madrid, el titular puede solicitar a la EUIPO que tome nota en su Registro del registro internacional que sustituye a una marca de la Unión Europea. Se considerará que los derechos del titular en la UE surten efectos a partir de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea anterior. Por consiguiente, en el Registro de Marcas de la Unión Europea se introducirá una anotación según la cual una marca de la Unión Europea directa ha sido sustituida por una designación de la UE a través de un registro internacional y se publicará.

#### **4.4.3 Procedimiento**

El titular internacional puede presentar una solicitud de sustitución ante la EUIPO en cualquier momento después de que la OMPI notifique la designación de la UE.

Una vez que se reciba una solicitud de registro de una sustitución, la EUIPO llevará a cabo un examen formal, en el que se comprobará que las marcas son idénticas, que todos los productos y servicios contemplados en la marca de la Unión Europea se incluyen en el registro internacional que designa a la UE, que las partes son idénticas y que la marca de la Unión Europea se ha registrado con anterioridad a la designación de la UE. No es necesario que el registro internacional incluya una lista idéntica de productos y servicios, sino que la lista puede tener un alcance mayor. Sin embargo, la lista no puede ser más reducida. Si la lista es más reducida, se declara una deficiencia. Esta deficiencia normalmente puede superarse renunciando parcialmente a los productos y servicios de la marca de la Unión Europea que quedan fuera del alcance del registro internacional.

La EUIPO considera que es suficiente con que el registro internacional y la marca de la Unión Europea coexistan en la fecha del registro internacional, para inscribir la sustitución en el Registro. En concreto, si la designación de la UE a través de un registro internacional aún no ha sido aceptada definitivamente, la Oficina no aguardará a la aceptación definitiva para inscribir la sustitución. Corresponde al titular internacional decidir el momento en el que debe solicitar la sustitución.

Si se cumplen todas las condiciones, en virtud de la regla 21 del Reglamento del Protocolo, la EUIPO tomará nota de la sustitución en el Registro de Marcas de la Unión Europea e informará a la OMPI de que una marca de la Unión Europea ha sido sustituida por un registro internacional, indicando lo siguiente:

- el número del registro internacional;
- el número de la marca de la Unión Europea
- la fecha de la solicitud de marca de la Unión Europea
- la fecha de registro de marca de la Unión Europea
- fecha(s) de prioridad (si procede)
- número(s) de antigüedad, fecha(s) de presentación y país(es) (si procede)
- la lista de productos y servicios de la sustitución (si procede).

Cuando se haya inscrito la sustitución, la marca de la Unión Europea suele mantenerse en el Registro siempre que el titular la renueve. En otras palabras, la marca de la Unión Europea sustituida en vigor y el registro internacional que designa a la UE coexisten.

De conformidad con la regla 21, apartado 2, del Reglamento del Protocolo, la OMPI inscribirá en el Registro Internacional las indicaciones notificadas en virtud del apartado 1, las publicará e informará en consecuencia al titular, para garantizar que la información relevante concerniente a la sustitución esté a disposición de terceros. En cualquier caso, la EUIPO no está obligada a comunicar cambios posteriores que afecten a la marca de la Unión Europea sustituida.

#### **4.4.4 Tasas**

La solicitud de inscripción de una sustitución es gratuita.

#### **4.4.5 Publicación**

[Artículo 111, apartado 3, letra t\)](#) y [artículo 116, del RMUE](#)

La sustitución se inscribirá en el Registro de Marcas de la Unión Europea y se publicará en el Boletín de Marcas de la Unión Europea en la Parte C.3.7.

#### **4.4.6 Sustitución y antigüedad**

Artículo 4 *bis*, apartado 1, del Protocolo de Madrid

Dado que la sustitución tiene lugar «sin perjuicio de los derechos adquiridos» en virtud del registro anterior, la EUIPO incluirá, en la notificación enviada a la OMPI en virtud de la regla 21 del Reglamento del Protocolo, información relativa a las reivindicaciones de antigüedad contenidas en el registro de marca de la Unión Europea sustituido.

#### 4.4.7 Sustitución y transformación

Si el registro internacional que sustituyó a la marca de la Unión Europea directa deja de producir efectos a raíz de un «ataque central» y, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid, el titular podrá solicitar la transformación del registro internacional en virtud de dicho artículo del Protocolo de Madrid y mantener, al mismo tiempo, los efectos de la sustitución de la marca de la Unión Europea y sus efectos de fecha anterior, incluyendo, si procede, la prioridad y antigüedad.

#### 4.4.8 Sustitución y transformación (conversión)

Para que la sustitución sea efectiva, el registro internacional y la marca de la Unión Europea deberán coexistir en la fecha del registro internacional. Por lo tanto, si la EUIPO deniega definitivamente el registro internacional que sustituye a la marca de la Unión Europea directa (debido a una oposición, por ejemplo), el titular podrá solicitar la transformación (conversión) de la designación de la UE y podrá, así, mantener los efectos de la sustitución de la marca de la Unión Europea y sus efectos de fecha anterior, incluyendo, si procede, la prioridad y antigüedad.

## 5 División

Artículos [50](#) y [56](#) del RMUE

Artículos [8](#) y [11](#) del REMUE

Regla *27 bis* del Reglamento del Protocolo

### 5.1 Observaciones preliminares

En octubre de 2016, la Asamblea de la Unión de Madrid aprobó enmiendas al Reglamento del Protocolo de Madrid, incluida la introducción, con efecto a partir del 1 de febrero de 2019, de una nueva regla *27 bis* sobre la división de un registro internacional. A partir de esa fecha, los titulares de un registro internacional han tenido la misma posibilidad de dividir sus marcas como el titular de una MUE.

La división de un registro internacional conservará la misma fecha de designación y cualquier fecha de prioridad del registro internacional original. Si las reclamaciones de antigüedad han sido aceptadas por la EUIPO y están registradas por la OMPI en el registro internacional original, no hay necesidad de reclamar la antigüedad nuevamente en el registro internacional divisional.

## 5.2 Procedimiento

La solicitud deberá presentarse a la EUIPO utilizando el formulario oficial MM22 de la OMPI en la lengua del registro internacional.

Todos los campos relevantes de MM22 deben ser rellenados en:

- el nombre de la parte contratante de la oficina que presenta la solicitud;
- el nombre de la oficina que presenta la solicitud;
- el número del registro internacional;
- el nombre del titular;
- los nombres de los productos y servicios que deben separarse, agrupados en las clases apropiadas de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios;
- el método de pago de la tasa internacional, o instrucciones para cargar la cantidad requerida de una cuenta abierta con la Oficina Internacional, y la identidad de la parte que efectúa el pago o da las instrucciones.

Además, se requiere que indique la lista de productos y servicios que deben permanecer en el registro original, que se debe indicar en una página adicional.

La EUIPO comprobará que la solicitud contenga todos estos elementos y examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos [50](#) y [56](#) del RMUE y en los artículos [8](#) y [11](#) del REMUE.

Para obtener detalles completos sobre la división, consulte las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 5.4, División de una solicitud de marca de la Unión Europea](#).

Una vez que se haya comprobado que la solicitud esté completa y cumpla con nuestros Reglamentos pertinentes, la EUIPO la remitirá a la OMPI. Si la solicitud cumple con los requisitos de la regla 27 bis del Reglamento del Protocolo y una vez incluido el pago de la tasa internacional, la OMPI registrará la división, creará el registro internacional divisional en el Registro Internacional y notificará a la EUIPO según corresponda.

La EUIPO creará entonces la división del registro internacional.

## 5.3 Tasas

La EUIPO no cobrará ninguna tasa por examinar las solicitudes de división de los registros internacionales.

Sin embargo, las solicitudes están sujetas a una tasa internacional de 177 CHF, que se pagará directamente a la OMPI. Cualquier tasa pagada por error a la EUIPO será reembolsada.

Obsoleto