

***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>1203</b>
<b>1.1 Origen del artículo 8, apartado 3, del RMUE.....</b>	<b>1203</b>
<b>1.2 Finalidad del artículo 8, apartado 3, del RMUE.....</b>	<b>1204</b>
<b>2 Legitimación de la parte oponente.....</b>	<b>1205</b>
<b>3 Ámbito de aplicación.....</b>	<b>1206</b>
<b>3.1 Tipos de marcas contempladas.....</b>	<b>1206</b>
<b>3.2 Origen de la marca anterior.....</b>	<b>1208</b>
<b>4 Condiciones de aplicación.....</b>	<b>1210</b>
<b>4.1 Relación de agente o representante.....</b>	<b>1210</b>
4.1.1 Naturaleza de la relación.....	1210
4.1.2 Forma del acuerdo.....	1213
4.1.3 Alcance territorial del acuerdo.....	1215
4.1.4 Fechas relevantes.....	1216
<b>4.2 Solicitud a nombre del agente.....</b>	<b>1218</b>
<b>4.3 Presentación de la solicitud sin el consentimiento del titular.....</b>	<b>1220</b>
<b>4.4 Ausencia de justificación del solicitante.....</b>	<b>1224</b>
<b>4.5 Relación entre las marcas y entre los productos y servicios.....</b>	<b>1226</b>
4.5.1 Protección más allá de marcas idénticas y productos y servicios idénticos....	1227
4.5.2 Relación entre las marcas.....	1228
4.5.3 Relación entre los productos y servicios.....	1229
4.5.4 Evaluación combinada.....	1231

## 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 licenciatarios 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 licenciataria) 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.