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

Parte E

Operaciones de registro

Obsoleto

Índice

Sección 1 Cambios en un registro.....	1573
Sección 2 Transformación.....	1595
Sección 3 La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad.....	1618
Sección 4 Renovación.....	1683
Sección 5 Consulta pública.....	1707
Sección 6 Otras inscripciones en el Registro.....	1735

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

1 Renuncia.....	1576
1.1 Principios generales.....	1576
1.2 Efecto jurídico.....	1576
1.3 Requisitos formales.....	1577
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
1.4 Examen.....	1580
1.4.1 Competencia.....	1580
2 Modificación de una marca.....	1580
2.1 Principios generales.....	1580
2.2 Requisitos formales.....	1581
2.2.1 Formulario y lengua.....	1581
2.2.2 Tasas.....	1581
2.2.3 Indicaciones obligatorias.....	1582
2.3 Condiciones sustantivas para la modificación.....	1582
2.3.1 Ejemplos de modificaciones admisibles.....	1583
2.3.2 Ejemplos de modificaciones inadmisibles.....	1583
2.4 Publicación.....	1584
3 Cambios de nombre o dirección.....	1585
4 Cambios en los reglamentos de marcas colectivas y de certificación.....	1586
4.1 Registro del reglamento modificado.....	1586
5 División.....	1587
5.1 Disposiciones generales.....	1587
5.2 Requisitos formales.....	1588
5.2.1 Formulario y lengua.....	1588
5.2.2 Tasas.....	1588

5.2.3 Indicaciones obligatorias.....	1589
5.3 Registro.....	1590
5.4 Nuevo expediente, publicación.....	1591
6 Reivindicaciones de antigüedad posteriores al registro.....	1591
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
7 Sustitución de un registro de marca de la Unión Europea por un registro internacional.....	1594

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>MUE n.º 9 755 307 MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>MUE 10 009 595 CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>MUE n.º 9 436 072 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

1	Introducción.....	1598
2	Transformación de marcas de la Unión Europea y de registros internacionales que designen a la UE.....	1599
2.1	Transformación de marcas de la Unión Europea.....	1599
2.2	Transformación de registros internacionales que designen a la UE.....	1600
3	Validez de la solicitud de MUE como condición para la transformación.....	1601
4	Motivos que impiden la transformación.....	1601
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
5	Requisitos formales que debe satisfacer la solicitud de transformación.....	1605
5.1	Plazo.....	1605
5.1.1	Inicio del plazo cuando la Oficina emite una notificación.....	1605
5.1.2	Inicio del plazo en los demás casos.....	1606
5.2	Solicitud de transformación.....	1607
5.3	Lengua.....	1609
5.4	Tasas.....	1610
6	Examen efectuado por la Oficina.....	1610
6.1	Fases del procedimiento, competencia.....	1610
6.2	Examen.....	1610
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

6.3 Publicación de la solicitud de transformación e inscripción en el Registro.....	1614
6.4 Transmisión a las oficinas designadas.....	1615
7 Efectos de la transformación.....	1616

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](#)); ⁽⁷⁸⁾
- 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);

⁷⁸ 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

Capítulo 1 Cesión.....	1620
Capítulo 2 Licencias, derechos reales, ejecuciones forzosas, procedimientos de insolvencia, procedimientos de reivindicación de titularidad o procedimientos similares.....	1644

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

1 Introducción.....	1623
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
2 Cesión frente a cambio de nombre.....	1626
2.1 Solicitud errónea de registro de un cambio de nombre.....	1627
2.2 Solicitud errónea de registro de una cesión.....	1627
3 Cesiones frente a cambios de titularidad debidos a procedimientos de reivindicación de titularidad de DMC.....	1628
4 Requisitos formales y sustantivos de una solicitud de registro de una cesión.....	1628
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
5 Cesión parcial.....	1636
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
6 Cesión en el curso de otros procedimientos y cuestiones relativas a las tasas.....	1638
6.1 Cuestiones específicas relativas a las cesiones parciales.....	1639
6.2 Cesión y procedimiento <i>inter partes</i>	1640
7 Inscripción, notificación y publicación.....	1641
7.1 Publicación e inscripción en el Registro.....	1641

7.2 Notificación.....	1641
8 Cesiones de dibujos y modelos comunitarios registrados.....	1642
8.1 Derecho basado en el uso anterior de un DMC.....	1642
8.2 Tasas.....	1642
9 Cesiones de marcas internacionales.....	1642

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/). 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

1 Introducción.....	1648
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
2 Requisitos para solicitar el registro de una licencia, derecho real, ejecución forzosa y procedimiento de insolvencia.....	1653
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
3 Procedimiento de cancelación o modificación del registro.....	1659
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
4 Licencias: disposiciones especiales.....	1666
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
5 Derechos reales — disposiciones especiales.....	1672
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
6 Ejecuciones forzosas — disposiciones especiales.....	1676
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
7 Procedimientos de insolvencia — disposiciones especiales.....	1677
7.1 Requisitos relativos a las pruebas.....	1677
7.2 Procedimientos de registro y publicaciones (procedimiento de insolvencia).....	1678

8 Procedimientos relativos a dibujos y modelos comunitarios registrados.....	1678
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
9 Procedimientos relativos a marcas internacionales.....	1681
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-recordals*). Utilizar *e-recordals* 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 licenciataro sobre la inscripción de la licencia en el Registro de MUE.

El licenciataro 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 licenciataro 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

- 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/). 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

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/). 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

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

Parte E

Operaciones de registro

Sección 4

Renovación

Índice

1 Advertencia sobre posibles fraudes.....	1686
1.1 Empresas privadas que envían facturas engañosas.....	1686
1.2 Renovación por parte de terceros no autorizados.....	1686
2 Período de registro de las marcas de la Unión Europea.....	1686
3 Duración de la protección de los dibujos o modelos comunitarios registrados.....	1687
4 Notificación de la expiración del registro.....	1687
5 Renovación de una solicitud de marca de la Unión Europea.....	1688
6 Renovación de una solicitud de DMC.....	1688
7 Tasas y otros requisitos formales para las solicitudes de renovación	1689
7.1 Personas que pueden presentar una solicitud de renovación.....	1690
7.2 Contenido de la solicitud de renovación.....	1690
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
7.3 Lenguas.....	1693
7.4 Plazos.....	1693
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
7.5 Tasas.....	1695
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
8 Procedimiento ante la Oficina.....	1697

8.1 Examen de los requisitos formales.....	1697
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
8.2 Elementos que no deben examinarse.....	1701
9 Renovaciones parciales de marcas de la Unión Europea.....	1702
10 Inscripciones en el Registro.....	1703
11 Fecha de entrada en vigor de la renovación o expiración; transformación.....	1704
11.1 Fecha de entrada en vigor de la renovación.....	1704
11.2 Transformación de marcas de la Unión Europea expiradas.....	1705
12 Renovación de marcas internacionales que designan a la UE.....	1705
13 Renovación de registros internacionales de dibujos o modelos que designan a la UE.....	1705

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
Total de la tasa de renovación:	1 350 EUR

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
Total de tasas adicionales que deben pagarse:	375 EUR

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

1 Principios generales.....	1710
2 Los Registros de MUE y de dibujos y modelos comunitarios.....	1711
3 Consulta pública de los Registros.....	1711
3.1 Información contenida en los Registros.....	1711
3.1.1 El Registro de MUE.....	1711
3.1.2 El Registro de dibujos y modelos comunitarios.....	1712
4 Consulta pública.....	1712
4.1 Personas o entidades autorizadas a solicitar el acceso a los expedientes.....	1712
4.2 Documentos que forman el expediente.....	1712
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
5 Partes del expediente excluidas de la consulta pública.....	1716
5.1 Documentos excluidos.....	1716
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
5.2 Acceso del solicitante o titular a los documentos excluidos.....	1720
6 Procedimiento ante la Oficina relativo a las peticiones de consulta pública.....	1720
6.1 Extractos certificados o no certificados de los registros.....	1720
6.1.1 Extractos del Registro de MUE.....	1720
6.1.2 Extractos del Registro de dibujos y modelos comunitarios.....	1721
6.2 Copias certificadas o no certificadas de los documentos del expediente.....	1721
6.3 Acceso en línea a los expedientes.....	1722
6.4 Descarga de copias certificadas.....	1723
6.5 Solicitudes de consulta pública presentadas en línea.....	1724

6.6 Solicitudes de consulta pública presentadas por escrito.....	1724
6.7 Lenguas.....	1724
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
6.8 Representación y autorización.....	1725
6.9 Contenido de la solicitud de consulta pública.....	1725
6.10 Irregularidades.....	1726
6.11 Tasas de consulta pública y de comunicación de datos incluidos en el expediente.....	1726
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
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	1729
6.12.1 Aceptación.....	1729
6.12.2 Declaración de que serán invocados los derechos conferidos por la MUE o el DMC.....	1730
6.13 Concesión de la consulta pública, formas de consulta.....	1731
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
7 Procedimiento de consulta de los tribunales o autoridades de los Estados miembros.....	1732
7.1 Exención del pago de tasas.....	1732
7.2 Ausencia de restricciones para las solicitudes no publicadas.....	1733
7.3 Formas de consulta.....	1734

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

Capítulo 1 Reconvención.....	1737
-------------------------------------	-------------

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

1 Introducción.....	1739
2 Solicitud de registro de la interposición de una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC.....	1739
3 Solicitud de registro de la sentencia relativa a una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC.....	1741

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.