

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

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

Parte C

Oposición

Sección 1

Procedimiento de oposición

Índice

1 Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición.....	829
2 Presentación del escrito de oposición.....	830
2.1 Escrito de oposición.....	830
2.1.1 Oposición temprana contra un registro internacional.....	831
2.1.2 Oposición temprana contra una solicitud de marca de la Unión Europea.....	831
2.2 Pago.....	831
2.2.1 Recepción tardía del escrito de oposición y recepción del pago dentro del plazo de oposición.....	832
2.2.2 Fecha de pago.....	832
2.2.2.1 Pago mediante transferencia bancaria.....	832
2.2.2.2 Pago por cuenta corriente.....	833
2.2.3 Consecuencias en caso de falta de pago.....	833
2.3 Lenguas y traducción del escrito de oposición.....	834
2.3.1 Lengua de procedimiento.....	834
2.3.2 Ejemplos.....	835
2.4 Examen de la admisibilidad.....	836
2.4.1 Requisitos de admisibilidad absolutos.....	837
2.4.1.1 Identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.....	838
2.4.1.2 Identificación de marcas o derechos anteriores.....	838
2.4.1.3 Identificación de los motivos.....	842
2.4.2 Requisitos de admisibilidad relativos.....	843
2.4.2.1 Fechas.....	843
2.4.2.2 Representación de marcas anteriores.....	844
2.4.2.3 Productos y servicios.....	845
2.4.2.4 Alcance de la oposición.....	846
2.4.2.5 Marca anterior renombrada: alcance territorial del renombre.....	847
2.4.2.6 Identificación del oponente.....	847
2.4.2.7 Indicación de la legitimación del derecho.....	848
2.4.2.8 Representación profesional.....	851
2.4.2.9 Firma.....	852
2.4.2.10 Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones.....	852
2.5 Notificación de la admisibilidad de la oposición e inicio de la fase contradictoria del procedimiento.....	852
3 Período de reflexión.....	854

3.1	Iniciación del período de reflexión.....	854
3.2	Prórroga del período de reflexión.....	854
4	Fase contradictoria.....	855
4.1	Posibilidad de completar la oposición.....	855
4.2	Justificación.....	856
4.2.1	Marcas de la Unión Europea y solicitudes de marcas de la Unión Europea	857
4.2.2	(Solicitudes de) marcas de la Unión Europea objeto de transformación.....	857
4.2.2.1	Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que ha sido o va a ser objeto de transformación.....	857
4.2.2.2	Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que es objeto de transformación posteriormente.....	857
4.2.3	Registros o solicitudes de marcas que no son marcas de la Unión Europea....	858
4.2.3.1	Certificados expedidos por la autoridad oficial competente.....	858
4.2.3.2	Extractos de bases de datos oficiales.....	859
4.2.3.3	Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI.....	860
4.2.3.4	Prueba de renovación.....	861
4.2.3.5	Legitimación para presentar la oposición.....	861
4.2.3.6	Verificación de las pruebas.....	863
4.2.4	Justificación de otros motivos y base de la oposición.....	864
4.2.4.1	Marcas notoriamente conocidas.....	864
4.2.4.2	Marcas renombradas.....	865
4.2.4.3	Marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico.....	865
4.2.4.4	Indicaciones geográficas.....	866
4.2.4.5	Marca solicitada por un agente o representante.....	868
4.2.5	Incumplimiento de los requisitos de justificación.....	868
4.2.6	Hechos y pruebas presentados con posterioridad al plazo de justificación.....	869
4.2.6.1	Si puede ejercerse o no la facultad discrecional.....	870
4.2.6.2	Si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo deben o no ser admitidos o desestimados.....	871
4.2.6.3	Tratamiento de las pruebas presentadas fuera de plazo en el procedimiento.....	871
4.3	Traducciones/cambios de lengua durante el procedimiento de oposición.....	872
4.3.1	Traducciones de los hechos, pruebas y alegaciones presentados por la parte oponente para completar su expediente.....	872
4.3.1.1	Traducción de las pruebas relativas a la solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, y las de disposiciones de la legislación nacional aplicable.....	872

4.3.1.2 Traducciones de pruebas presentadas para justificar la oposición que no sean certificados de solicitud, registro o renovación, o documentos equivalentes, o disposiciones de la legislación nacional aplicable.....	874
4.3.1.3 Traducciones de hechos y argumentos presentados por el oponente para completar su expediente.....	875
4.3.2 Traducción de observaciones adicionales y otras peticiones.....	875
4.3.3 Traducción de documentos complementarios distintos de las observaciones..	876
4.3.4 Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición.....	877
4.4 Peticiones y otras cuestiones relacionadas con documentos.....	878
4.4.1 Limitaciones, retiradas y peticiones de prueba del uso que deben presentarse en documento separado.....	878
4.4.2 Documentos ilegibles.....	879
4.4.3 No devolución de los documentos originales.....	879
4.4.4 Información confidencial.....	879
4.4.5 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento.....	880
4.5 Otros intercambios de alegaciones.....	880
4.6 Observaciones de terceros.....	881
5 Procedimiento relativo a la solicitud de la prueba de uso.....	882
5.1 Admisibilidad de la solicitud de prueba del uso.....	882
5.1.1 Período de solicitud.....	883
5.1.2 Marca anterior registrada por un período no inferior a cinco años (marca fuera del «período de gracia»).....	883
5.1.2.1 Marcas de la Unión Europea anteriores.....	884
5.1.2.2 Registros internacionales anteriores que designan a la Unión Europea.....	884
5.1.2.3 Marcas nacionales anteriores.....	884
5.1.2.4 Registros internacionales anteriores que designan a un Estado miembro.....	885
5.1.2.5 Resumen del cálculo de la fecha de inicio del período de gracia.....	888
5.1.3 La petición debe ser incondicional, expresa e inequívoca.....	888
5.1.4 Solicitud realizada en un documento separado.....	890
5.1.5 Interés del solicitante en pedir la prueba del uso en primer lugar.....	891
5.1.6 Consecuencias de una petición inadmisibles de prueba del uso.....	891
5.2 Requerimiento expreso de la Oficina.....	891
5.3 Reacción de la parte oponente: presentación de la prueba del uso.....	892
5.3.1 Plazo para presentar la prueba del uso.....	892
5.3.2 Medios de prueba.....	894
5.3.2.1 Principios.....	894
5.3.2.2 Referencias a otros procedimientos.....	895
5.3.2.3 Declaraciones juradas.....	895

5.4 Reacción del solicitante.....	897
5.4.1 Reenvío de las pruebas.....	897
5.4.2 Falta de pruebas o insuficiencia de las pruebas presentadas.....	897
5.4.3 Ausencia de reacción del solicitante.....	898
5.4.4 Retirada formal de la petición.....	898
5.5 Nueva reacción de la parte oponente.....	898
5.6 Lenguas en el procedimiento de la prueba del uso.....	898
6 Conclusión del procedimiento.....	900
6.1 Conciliación.....	900
6.2 Limitaciones y retiradas.....	901
6.2.1 Limitaciones y retiradas de solicitudes de marca de la Unión Europea.....	901
6.2.1.1 Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad.....	902
6.2.1.2 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea antes de que expire el período de reflexión.....	902
6.2.1.3 Limitación o retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea después de que expire el período de reflexión.....	903
6.2.1.4 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea tras la adopción de una resolución.....	904
6.2.1.5 Lengua.....	904
6.2.2 Retirada de la oposición.....	905
6.2.2.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión.....	905
6.2.2.2 Retirada de la oposición una vez expirado el período de reflexión.....	905
6.2.2.3 Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución.....	905
6.2.2.4 Lengua.....	906
6.2.3 Retirada de una retirada/limitación.....	906
6.3 Resolución sobre el fondo.....	906
6.3.1 Derecho anterior no acreditado.....	906
6.3.2 Cese de la existencia del derecho anterior.....	907
6.4 Reembolso de la tasa.....	908
6.4.1 La oposición se considera no presentada.....	908
6.4.1.1 Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día.....	908
6.4.1.2 Reembolso después de la segunda publicación.....	908
6.4.2 Reembolso en vista de la retirada o limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea.....	908
6.4.2.1 Solicitud de marca de la Unión Europea retirada o limitada antes de que expire el período de reflexión.....	908
6.4.2.2 Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea durante el período de reflexión.....	909

6.4.3 Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición.....	909
6.4.4 Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición.....	909
6.4.4.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión NO motivada por una limitación.....	909
6.4.4.2 La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior.....	910
6.4.4.3 Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento.....	910
6.4.4.4 Conclusión del procedimiento por otros motivos.....	910
6.5 Resolución sobre el reparto de las costas.....	911
6.5.1 Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas.....	911
6.5.2 Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas.....	911
6.5.2.1 Acuerdo sobre las costas.....	911
6.5.2.2 Información procedente de la «parte potencialmente ganadora».....	912
6.5.3 Casos estándar de resoluciones sobre costas.....	912
6.5.4 Casos en los que procede declarar sobreesfuerzo un asunto.....	913
6.5.4.1 Pluralidad de oposiciones.....	913
6.5.4.2 Denegación de una solicitud por motivos absolutos o de formalidades.....	914
6.5.4.3 Casos de acumulación de asuntos.....	914
6.5.4.4 Significado de «cargar con las propias costas».....	915
6.6 Fijación de las costas.....	915
6.6.1 Cantidades que deben fijarse.....	915
6.6.2 Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluya en la resolución principal.....	916
6.6.3 Procedimiento aplicable cuando sea necesario fijar la cuantía de las costas por separado.....	916
6.6.3.1 Admisibilidad.....	917
6.6.3.2 Prueba.....	917
6.6.4 Revisión de la fijación de costas.....	917
7 Otras cuestiones procesales.....	918
7.1 Corrección de errores.....	918
7.1.1 Corrección de errores en el escrito de oposición.....	918
7.1.2 Corrección de errores y faltas en las publicaciones.....	918
7.2 Plazos.....	919
7.2.1 Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición.....	919
7.2.1.1 Plazos prorrogables e improrrogables.....	919
7.2.1.2 Condiciones de la solicitud.....	919
7.2.1.3 Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina.....	920
7.3 Suspensión.....	921

7.3.1 Suspensión solicitada por ambas partes.....	921
7.3.2 Suspensiones por la Oficina de oficio o a instancia de una de las partes.....	922
7.3.2.1 Explicación del principio básico, momento de la suspensión.....	922
7.3.2.2 Solicitudes o registros de marca de la Unión Europea anteriores.....	923
7.3.2.3 Marcas nacionales/internacionales anteriores (solicitudes o registros/derechos).....	924
7.3.2.4 Ejemplos.....	924
7.3.3 Pluralidad de oposiciones.....	925
7.3.3.1 Tras la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea.....	925
7.3.4 Aspectos procesales.....	925
7.3.4.1 Supervisión de los expedientes suspendidos.....	925
7.3.4.2 Reanudación del procedimiento.....	926
7.3.4.3 Cálculo de los plazos.....	926
7.4 Pluralidad de oposiciones.....	927
7.4.1 Pluralidad de oposiciones y limitaciones.....	927
7.4.2 Pluralidad de oposiciones y resoluciones.....	928
7.4.2.1 Todas las oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea ya están listas para resolución en el mismo momento.....	928
7.4.2.2 Solo una oposición está lista para resolución y las demás oposiciones se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento.....	929
7.4.2.3 Dos o más oposiciones están listas para resolución y otras se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento.....	930
7.4.3 Acumulación de procedimientos.....	930
7.5 Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento).....	931
7.5.1 Cesión y procedimiento de oposición.....	931
7.5.1.1 Introducción y principio básico.....	931
7.5.1.2 Cesión de una marca de la Unión Europea anterior.....	931
7.5.1.3 Cesión de un registro nacional anterior.....	933
7.5.1.4 Oposición basada en una combinación de registros de marca de la Unión Europea y registros nacionales.....	934
7.5.1.5 Cesión de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.....	934
7.5.1.6 Cesión parcial de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.....	935
7.5.2 Identidad de partes después de la cesión.....	936
7.5.3 Cambio de nombre.....	936
7.5.4 Cambio de representantes.....	936
7.5.5 Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante.....	936
7.5.5.1 Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante.....	937

7.5.5.2 El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra).....	937
7.5.5.3 Fallecimiento o incapacidad jurídica del representante del solicitante.....	938

Anexo — Cálculo del período de gracia por falta de uso en el caso de marcas nacionales.....	939
--	------------

Obsoleto

1 Introducción: rasgos generales del procedimiento de oposición

El procedimiento de oposición se inicia con la recepción del escrito de oposición, el cual se notifica al solicitante y puede consultarse en el expediente electrónico disponible en el sitio web de la Oficina.

Una vez recibido el escrito de oposición, la Oficina comprueba si se ha abonado la correspondiente tasa de oposición. En caso de que esta no se haya abonado, la oposición no se considerará presentada.

A continuación, la Oficina verifica la admisibilidad de la oposición. Existen dos tipos de irregularidades en lo concerniente a la admisibilidad:

1. **Irregularidades absolutas:** irregularidades que no pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. Si el oponente no subsana dichas irregularidades por iniciativa propia dentro del plazo de oposición, la oposición no será admitida.
2. **Irregularidades relativas:** irregularidades que pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. La Oficina requerirá al oponente, después de que expire el plazo de oposición, para que subsane las irregularidades en un plazo improrrogable de dos meses. Si el oponente no subsana dichas irregularidades, la oposición no será admitida.

Es importante destacar que, para salvaguardar el principio de imparcialidad, la Oficina no enviará ninguna comunicación relativa al pago de la tasa de oposición o a las irregularidades de admisibilidad durante el plazo de oposición. La admisibilidad de la oposición solo se determinará una vez finalizado el plazo de oposición.

Una vez finalizado el examen de la admisibilidad de la oposición, se envía una notificación a ambas partes en la que se señalan los plazos del procedimiento. Este comienza con un período en el cual se incentiva a las partes a negociar y alcanzar un acuerdo, ya que, si se cumplen ciertas condiciones, la tasa de oposición se reembolsará (es el denominado «período de reflexión»). El período de reflexión vence dos meses después de la notificación de la admisibilidad, siendo prorrogable una vez por un período de 22 meses y durando un máximo de 24 meses. El escrito de oposición y los demás documentos recibidos se enviarán junto con la notificación al solicitante.

Cuando expira este período de reflexión, se inicia la fase contradictoria del procedimiento. Posteriormente, se concede al oponente un plazo adicional de dos meses para que presente todas las pruebas y alegaciones que estime necesarias para fundamentar su oposición. Cuando hayan transcurrido estos dos meses y se haya dado traslado de las pruebas y alegaciones presentadas (si las hay), el solicitante dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la oposición.

En esta fase, el solicitante puede exigir al oponente que presente prueba del uso de la(s) marca(s) anterior(es) registrada(s) durante más de cinco años. Si se realiza tal solicitud, el solicitante podrá esperar hasta que el oponente haya aportado tales

pruebas antes de presentar sus alegaciones y pruebas. Al oponente se le brinda entonces la oportunidad de presentar observaciones al respecto.

Si el solicitante no requiere que se presenten pruebas del uso, pero presenta pruebas y alegaciones, se concederán dos meses al oponente para presentar observaciones al respecto y, tras estos intercambios, procede normalmente resolver sobre la oposición.

En otros supuestos, puede resultar necesario o útil mantener otro intercambio de alegaciones. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el asunto verse sobre cuestiones complejas o cuando el oponente plantee una nueva cuestión que sea admitida en el procedimiento. En este caso, puede brindarse al solicitante la oportunidad de contestar. Con posterioridad, incumbe al examinador decidir si procede conceder al oponente un nuevo plazo para presentar alegaciones.

La Oficina puede solicitar a las partes que limiten sus alegaciones a cuestiones concretas, permitiendo que presenten alegaciones sobre otras cuestiones en un momento posterior.

Una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones, se declara concluido el procedimiento; el expediente queda a la espera de que se adopte una resolución sobre el fondo y se informa correspondientemente a aquellas.

Cuando se presente una oposición contra un registro internacional que designa a la UE, debe entenderse que las referencias a las solicitudes de marca de la Unión Europea que figuran en las Directrices incluyen los registros internacionales que designan a la UE, a menos que se indique otra cosa. Las Directrices, [Parte M, Marcas internacionales](#), abarcan detalles específicos acerca de las oposiciones contra los registros internacionales que designan a la UE.

2 Presentación del escrito de oposición

2.1 Escrito de oposición

[Artículo 46 del RMUE](#)

Artículo [4](#) y artículo [63, apartado 1, letra a\)](#), del RDMUE

Decisión n.º [EX-23-13](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 15 de diciembre de 2023, relativa a la comunicación por medios electrónicos.

El escrito de oposición habrá de recibirse en la Oficina por escrito y dentro del plazo de oposición, a saber, en los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada en la parte A del boletín de MUE.

Se puede presentar un escrito de oposición utilizando el formulario electrónico que se ofrece en la sección User Area del sitio web de la Oficina. Una vez enviado, el formulario electrónico se tramita de forma automática y se envía un recibo al oponente.

Si se presenta por correo postal o por servicio de mensajería, una vez que el escrito se introduce en el sistema informático de la Oficina, se envía un recibo al oponente.

2.1.1 Oposición temprana contra un registro internacional

[Artículo 196, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 77, apartado 3, del RDMUE](#)

Una oposición contra un registro internacional (RI) que designe a la UE podrá presentarse en un plazo de tres meses que comenzará un mes después de la fecha de la primera nueva publicación. Por ejemplo, si la fecha de la primera nueva publicación es el 15/04/2016, el plazo de oposición comienza el 15/05/2016 y finaliza el 15/08/2016.

Para los registros internacionales cuya fecha de primera nueva publicación sea anterior a la entrada en vigor, el 23/03/2016, de la modificación del [artículo 196, apartado 2, del RMUE](#) con arreglo al [Reglamento \(UE\) 2015/2424](#), será de aplicación el plazo anterior, según el cual una oposición se deberá presentar dentro de un plazo de tres meses que empieza seis meses después de la fecha de primera nueva publicación. Por ejemplo, si la primera nueva publicación es el 22/03/2016, el período de oposición comienza el 22/09/2016 y termina el 22/12/2016.

No obstante, las oposiciones presentadas después de la nueva publicación del RI, pero antes del comienzo del plazo de oposición, se mantendrán en suspenso y se considerarán presentadas el primer día del plazo de oposición. Se informará debidamente al oponente. Si la oposición se retira antes de esa fecha, se reembolsará la tasa de oposición.

2.1.2 Oposición temprana contra una solicitud de marca de la Unión Europea

[Artículos 44 y 46 del RMUE](#)

Cualquier escrito de oposición contra una solicitud de marca de la Unión Europea recibido antes del inicio del plazo de oposición se mantendrá en suspenso y se considerará presentado en el primer día del plazo de oposición, es decir, el primer día siguiente a la publicación de la solicitud de marca de la Unión Europea en la Parte A.1 del Boletín de Marcas de la Unión Europea. Se informará debidamente al oponente. Si la oposición es retirada antes de esa fecha o la solicitud de marca de la Unión Europea es denegada antes de la publicación, se reembolsará la tasa de oposición.

2.2 Pago

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

2.2.1 Recepción tardía del escrito de oposición y recepción del pago dentro del plazo de oposición

[Artículo 5, apartado 2, del RDMUE](#)

Si el escrito de oposición se recibe tarde, pero el pago se recibe en la Oficina dentro del plazo de oposición, el escrito de oposición no será admitido. En tal caso, la Oficina no reembolsará la tasa de oposición. Deberá informarse al oponente de la inadmisión de su oposición y podrá presentar sus alegaciones al respecto en el plazo fijado por la Oficina.

Si el oponente aporta pruebas concluyentes, tales como la confirmación de recepción por servicio de mensajería o el acuse de recibo de cartas certificadas, que acrediten que el escrito de oposición no se presentó tardíamente, sino que fue recibido efectivamente de forma correcta por la Oficina en el plazo de oposición de tres meses, la Oficina deberá reconsiderar su decisión y aceptar la oposición por haberse recibido dentro del plazo de oposición. En tal caso, proseguirá el examen de la admisibilidad. En caso de que las pruebas presentadas por el oponente no demuestren que el escrito de oposición fue recibido en el plazo de oposición o si el oponente no contesta en el plazo establecido, deberá adoptarse una resolución declarando la inadmisibilidad de la oposición. De la notificación de la resolución enviada al oponente deberá remitirse copia al solicitante.

2.2.2 Fecha de pago

[Artículo 46, apartado 3](#) ; y artículo [180 del RMUE](#)

[Artículo 5, apartado 1, del RDMUE](#)

La Oficina deberá recibir la totalidad del importe de la tasa de oposición dentro del plazo de oposición. Si la tasa de oposición no se recibe en el plazo previsto, se considerará que el escrito de oposición no se ha presentado.

2.2.2.1 Pago mediante transferencia bancaria

Los pagos realizados mediante transferencia bancaria que se reciban una vez transcurrido el plazo de oposición se considerarán dentro de este plazo si el oponente i) presenta pruebas de haber dado las instrucciones de pago a una entidad bancaria dentro del plazo de oposición y ii) abona un recargo del 10 % de la tasa de oposición. No obstante, el oponente no tendrá que abonar este recargo si presenta pruebas de haber dado al banco las instrucciones de pago más de 10 días antes de haber transcurrido el plazo de oposición.

2.2.2.2 Pago por cuenta corriente

Artículos [179, apartado 1](#), y [artículo 180, apartado 1](#) , del RMUE

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

Si el oponente o su representante tienen abierta una cuenta corriente, el pago se considerará efectivo el día en que se reciba la oposición.

Puesto que el pago por cuenta corriente se considera efectuado el día de recepción de la oposición, si el escrito de oposición se recibe fuera de plazo, el pago también se considera tardío. En consecuencia, la oposición se considerará no presentada.

La ausencia de indicación o la indicación incorrecta del importe de la tasa de oposición no tiene efectos negativos, pues es evidente que el oponente tenía intención de pagar el importe de la tasa.

Aunque no haya una petición expresa del oponente, la existencia de una cuenta corriente bastará para que se efectúe el adeudo en la cuenta, con independencia de que se use o no el impreso de oposición.

Solo se hará una excepción a esta regla cuando el titular de una cuenta corriente que no desee que se utilice esta cuenta para el pago de una tasa o gasto en particular lo comunique a la Oficina por escrito (por ejemplo, indicando una transferencia bancaria).

Pago de la tasa de oposición mediante cargo en la cuenta corriente de un tercero

El pago de la tasa de oposición mediante cargo en la cuenta corriente de un tercero requiere que este último autorice expresamente el cargo en su cuenta de la tasa concreta. En tales supuestos, el oponente deberá presentar una autorización dentro del plazo de oposición.

El pago se considerará realizado el día en que la Oficina reciba la autorización.

2.2.3 Consecuencias en caso de falta de pago

[Artículo 99 del RMUE](#)

[Artículo 5, apartado 1, del RDMUE](#)

En el caso de que no se abone la tasa de oposición dentro del plazo establecido, no se considerará presentada la oposición y se enviará una notificación al oponente sobre este extremo.

Simultáneamente, deberá remitirse al solicitante una copia de esta notificación a título informativo.

Si en el plazo concedido el oponente presenta pruebas de que la conclusión de la Oficina acerca de la pérdida de derechos es incorrecta, y acredita que el pago se

realizó en plazo, se le enviará una notificación con copia al solicitante, la cual irá acompañada de la prueba presentada por el oponente.

Si una oposición se considerara no recibida el oponente podrá, en un plazo de dos meses, solicitar a la Oficina que adopte una resolución formal. Si así lo hiciera, la resolución deberá notificarse a las dos partes.

Para los casos en los que no se haya abonado la totalidad de la tasa de oposición o se haya abonado después del plazo de oposición, véase [el punto 6.4.1 infra](#).

2.3 Lenguas y traducción del escrito de oposición

[Artículo 146, apartado 5](#); [artículo 146, apartado 6, letra a\)](#) y [artículo 146, apartado 7, del RMUE](#)

[Artículo 5, apartados 3 y 4](#) , y [artículo 65 del RDMUE](#)

2.3.1 Lengua de procedimiento

El escrito de oposición deberá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina. Las normas relativas a la lengua de procedimiento se explican de forma pormenorizada en las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 4, Lengua de procedimiento](#).

Según estas normas, en los procesos de oposición hay casos en los que el oponente puede elegir entre dos lenguas posibles de procedimiento (la primera y la segunda lenguas de la solicitud de la marca impugnada, que deben ser lenguas de la Oficina), y casos en los que solo hay una lengua posible de procedimiento (cuando la primera lengua no es una de las cinco lenguas de la Oficina, la lengua del procedimiento de oposición solo podrá ser la segunda lengua de la solicitud de la marca impugnada).

En los casos en los que hay elección, la lengua de procedimiento será la indicada expresamente por el oponente en el escrito de oposición o, si no se ha indicado, la lengua en la que se presentó el escrito; en ambos casos la lengua deberá ser una de las posibles lenguas de procedimiento.

Si el oponente indica una lengua incorrecta, el RMUE distingue entre dos supuestos diferentes: que la lengua incorrecta sea una lengua de la Oficina, o que sea una de las lenguas oficiales de la Unión aunque no lo sea de la Oficina. Dependiendo de cuál de los anteriores supuestos sea el aplicable, serán distintos los plazos y las consecuencias para el oponente en relación con la lengua de procedimiento y la presentación de la traducción del escrito de oposición:

- Si la lengua elegida por el oponente es **una de las lenguas de la Oficina**, pero no una de las lenguas posibles del procedimiento, la parte que presente la oposición deberá aportar, por cuenta propia, una traducción del escrito de oposición a la primera lengua cuando sea una de las de la Oficina, o bien a la segunda lengua. Dicha traducción deberá presentarse **dentro del mes siguiente a la expiración**

del plazo de oposición de tres meses. A partir de ese momento, la lengua a la que se haya traducido el escrito de oposición será la lengua de procedimiento. En caso de que el oponente no presenta la traducción dentro de este plazo, se rechazará la oposición por inadmisibles. En aplicación del [artículo 146, apartado 7, del RMUE](#) y el [artículo 5, apartados 3 y 4, del RDMUE](#).

- Si la lengua elegida por el oponente **no es una de las lenguas de la Oficina**, la parte que presente la oposición deberá aportar, por cuenta propia, una traducción del escrito de oposición a la primera lengua cuando sea una de las de la Oficina, o bien a la segunda lengua. Dicha traducción deberá presentarse **dentro del plazo de oposición de tres meses.** En caso de que el oponente no presente la traducción dentro del plazo de oposición, se rechazará la oposición por inadmisibles. Se aplicará el [artículo 146, apartado 5, del RMUE](#), el cual establece claramente que el escrito de oposición debe presentarse en una lengua de la Oficina. Puesto que no es este el caso, no será de aplicación el plazo de un mes para subsanar las irregularidades que se contempla en el [artículo 146, apartado 7, del RMUE](#) y en el [artículo 5, apartado 3, del RDMUE](#).

En caso de que la lengua elegida por el oponente no sea una de las lenguas posibles de procedimiento, toda la correspondencia emitida por la Oficina se redactará en la primera lengua de la marca impugnada cuando sea también una lengua de la Oficina, o en la segunda lengua cuando la primera no sea una de las cinco lenguas de la Oficina.

El requisito relativo a la lengua del escrito de oposición constituye un requisito de admisibilidad absoluto, que se examinará con arreglo a lo indicado en el [punto 2.4.1 infra](#).

Por lo que respecta al uso de los formularios oficiales, la segunda frase del [artículo 146, apartado 6, del RMUE](#) establece que cuando se utilice el formulario facilitado por la Oficina, se podrá elegir cualquiera de las versiones del mismo en las distintas lenguas oficiales de la Unión, pero la cumplimentación de sus elementos textuales deberá hacerse en una de las lenguas de la Oficina.

Cuando el oponente utilice el formulario oficial en una lengua que no pueda ser la lengua de procedimiento, todos los elementos textuales estén en la lengua incorrecta, y se haya escogido una lengua incorrecta que no pueda ser la lengua de procedimiento, se aplicarán los principios antes mencionados: cuando la lengua incorrecta escogida sea una lengua de la Oficina, el oponente tendrá un mes para presentar una traducción por iniciativa propia; cuando la lengua incorrecta escogida no sea una lengua de la Oficina, no será posible subsanar la irregularidad una vez expirado el plazo de oposición, y la oposición se considerará inadmisibles.

2.3.2 Ejemplos

Para ilustrar lo expuesto en el [punto 2.3.1 supra](#), a continuación se ofrecen algunos ejemplos:

1. Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son portugués e inglés. El oponente presenta su escrito de oposición en portugués y elige esta lengua

como lengua de procedimiento. Puesto que no ha elegido correctamente la lengua de procedimiento, por no ser el portugués una de las lenguas de la Oficina, el oponente deberá aportar la traducción del escrito de oposición al inglés (la única lengua correcta en este caso) antes de la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose esta última, por consiguiente, en la lengua de procedimiento.

2. Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son búlgaro e inglés. El oponente presenta su oposición en búlgaro, indicando expresamente en este mismo idioma que la lengua de procedimiento es el inglés. La Oficina no puede aceptar una indicación en búlgaro designando el inglés. Dado que no se ha indicado correctamente la lengua de procedimiento por no ser el búlgaro una de las lenguas de la Oficina, el oponente deberá aportar una traducción del escrito de oposición al inglés (la única lengua correcta en este caso) antes de la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose esta última, por consiguiente, en la lengua de procedimiento.
3. Las lenguas de la solicitud de marca de la Unión Europea son alemán e inglés. El oponente presenta su oposición en francés. Dado que el francés es una de las lenguas de la Oficina y la lengua de procedimiento puede ser tanto alemán como inglés, el oponente deberá aportar la traducción al alemán o inglés en el plazo de un mes siguiente a la expiración del plazo de oposición, convirtiéndose la lengua de dicha traducción en la lengua de procedimiento.

En todos los ejemplos anteriores, si el oponente no aporta la traducción a una lengua correcta dentro del plazo aplicable, se rechazará la oposición por inadmisibile. En los mismos ejemplos, sin embargo, si la versión del formulario oficial utilizado ha sido, respectivamente, la portuguesa, búlgara y francesa, pero se ha cumplimentado enteramente en inglés y se ha indicado expresamente esta última lengua como lengua de procedimiento, se admitiría la oposición sin necesidad de aportar una traducción al inglés. No sería necesario presentar una traducción del formulario oficial cuando todos los elementos textuales estuvieran en inglés y la indicación de la lengua correspondiese al inglés.

2.4 Examen de la admisibilidad

Artículo [2, apartado 2](#) , y artículo [5, apartados 3 y 5](#) , del RDMUE

Una vez finalizado el plazo de oposición, la Oficina comprueba la admisibilidad de todas las oposiciones recibidas. El examen de la admisibilidad cubre los requisitos absolutos y los requisitos relativos:

Los **requisitos de admisibilidad absolutos** son las indicaciones y los elementos que deben figurar en el escrito de oposición o que debe facilitar el oponente por iniciativa propia dentro del plazo de oposición, tal como disponen el [artículo 146, apartados 5 y 7, del RMUE](#) y el [artículo 2, apartado 2, letras a\) a c\), del RDMUE](#). Si la parte oponente no subsana por iniciativa propia una irregularidad de admisibilidad absoluta dentro del plazo de oposición, la oposición se desestimará por inadmisibile.

Los **requisitos de admisibilidad relativos** son las indicaciones y los elementos que, si no se presentan dentro del plazo de oposición, dan lugar a una notificación de irregularidad por parte de la Oficina, tal como dispone el [artículo 2, apartado 2, letras d\) a h\), del RDMUE](#). La notificación concede a la parte oponente un plazo no prorrogable de dos meses para subsanar la irregularidad. Si la parte oponente no subsana una irregularidad de admisibilidad relativa en el plazo especificado, la Oficina rechazará la oposición por inadmisibile.

La parte oponente no necesita presentar una declaración motivada o pruebas justificativas con el escrito de oposición ([artículo 2, apartado 4, del RDMUE](#)), pero puede hacerlo más tarde, durante la fase contradictoria del procedimiento ([artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#)) (véanse los puntos [4.1](#) y [4.2](#)).

Para evaluar la admisibilidad de la oposición, la Oficina debe basarse únicamente en el contenido de los documentos presentados por la parte oponente dentro del plazo de oposición (21/07/2014, [R 1573/2013-4](#), OKAY/O-KEY [fig.]).

Los elementos de identificación de la admisibilidad absoluta y relativa deben buscarse no solo en el escrito de oposición, sino también en sus anexos y en cualquier otro documento presentado dentro del plazo de oposición. Lo mismo se aplica cuando la parte oponente aporta pruebas haciendo referencia a una fuente en línea de conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RDMUE](#).

En la medida en que la oposición se considere admisible para un derecho anterior, se informará de ello a las partes y el procedimiento continuará. La admisibilidad de cualquier otro derecho anterior se examinará posteriormente durante el procedimiento en caso necesario (por ejemplo, cuando el derecho anterior que se ha considerado admisible no está justificado, véase el [punto 4.2 infra](#), o cuando la oposición no puede estimarse plenamente sobre la base de ese derecho anterior).

Toda resolución que desestime una oposición por inadmisibile se comunicará también al solicitante de la MUE ([artículo 5, apartado 6, del RDMUE](#)), pero solo podrá ser recurrida por la parte oponente.

2.4.1 Requisitos de admisibilidad absolutos

[Artículo 2, apartado 2, letras a\) a c\)](#) , y [artículo 5, apartado 3, del RDMUE](#)

[Artículo 94, apartado 1, del RMUE](#)

Las irregularidades de admisibilidad absolutas solo podrán corregirse a iniciativa de la parte oponente durante los tres meses del período de oposición; de lo contrario, la oposición será inadmisibile. Se invitará al oponente a presentar observaciones sobre la inadmisibilidat antes de que se resuelva sobre dicha admisibilidat de la oposición.

2.4.1.1 Identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

[Artículo 2, apartado 2, letra a\)](#) y [artículo 5, apartado 3 del RDMUE](#)

Los elementos obligatorios para la identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea son el número de la solicitud y el nombre del solicitante.

Por ejemplo, si el número de solicitud indicado no se corresponde con el nombre del solicitante indicado, la Oficina decidirá si puede determinarse sin duda alguna cuál es la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada. Si no se indica el nombre del solicitante, puede encontrarse en el sistema informático de la Oficina.

La fecha de publicación es una indicación opcional, que permite un doble control de la identificación de la solicitud de marca de la Unión Europea. Aunque esta no se indique, la solicitud de marca de la Unión Europea puede identificarse suficientemente mediante otras indicaciones.

En cada escrito de oposición solo podrá impugnarse una única solicitud de marca de la Unión Europea.

2.4.1.2 Identificación de marcas o derechos anteriores

Una oposición sin una indicación de la marca o el derecho anterior o que se base en una marca o un derecho anterior no protegido en la Unión Europea es inadmisibles (salvo una oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#), véase el [punto 4.2.4.5](#)). Dado que las marcas o los derechos anteriores invocados deben identificarse dentro del plazo de oposición, la oposición es inadmisibles en la medida en que el oponente se basa en marcas o derechos identificados después de la expiración de dicho plazo.

Derechos invocados que no son anteriores

[Artículo 8, apartado 2](#), y [artículo 46, apartado 1](#), del RMUE

En ocasiones, la oposición se basa en una o más marcas u otros derechos que no son anteriores a la solicitud de marca de la Unión Europea. La decisión sobre si, al menos, uno de los derechos anteriores es o no anterior se adopta en la fase de admisibilidad.

Para que el derecho invocado sea anterior, debe tener una fecha de solicitud o de prioridad que sea anterior a la fecha de presentación (o fecha de prioridad, si procede) de la solicitud de MUE impugnada. En caso de conflicto entre una marca nacional y una solicitud de marca de la Unión Europea, la hora y el minuto de la presentación de la marca nacional carece de pertinencia para determinar qué marca es anterior (22/03/2012, [C-190/10](#), Rizo, EU:C:2012:157). Si se ha reivindicado prioridad, también debe examinarse cuidadosamente en qué medida la lista de productos y servicios en los que se basa la oposición se solapa con la lista de productos y servicios de la marca cuya prioridad se reivindica. Para más información, véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades, punto 11](#).

Cuando la única marca invocada no sea anterior, o ninguna de las marcas en las que se base la oposición resultara anterior, la Oficina comunicará al oponente la inadmisibilidad y le invitará a presentar observaciones sobre esta cuestión antes de que se adopte una resolución sobre la inadmisibilidad.

En el caso de que la oposición se funde en más de un derecho y uno sea anterior, y uno o más de uno no lo sean, la Oficina notificará la admisibilidad de la oposición sobre la base del derecho anterior.

Registros o solicitudes de marcas anteriores en virtud del [artículo 8, apartado 2, letras a\) y b\), del RMUE](#)

Artículo [2, apartado 2, letra b\), inciso i\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

Artículo [8, apartado 1](#), artículo 8, apartado 5 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e788-1-1>, y artículo [8, apartado 2, letras a\) y b\)](#), del RMUE

Estos derechos consisten en registros o solicitudes de marcas de la Unión Europea, registros internacionales que designan a la Unión Europea, registros o solicitudes de marcas nacionales o del Benelux (incluidas «ex marcas de la Unión Europea» respecto de las cuales se ha presentado una solicitud de transformación) y registros internacionales con efectos en un Estado miembro, invocados en virtud del [artículo 8, apartados 1 o 5, del RMUE](#).

Los elementos de identificación absolutos correspondientes a los registros y solicitudes de marca anterior son los siguientes:

- El número de registro/solicitud.
 - Las solicitudes nacionales derivadas de la transformación de una (solicitud) MUE anterior surgen tan pronto como se presente una solicitud de transformación válida (véase la [Parte E, Sección 2 Transformación, 2 Transformación de marcas de la Unión Europea y de registros nacionales que designen a la UE, 2.1 Transformación de marcas de la Unión Europea](#)). Tales derechos se considerarán debidamente identificados a efectos de admisibilidad cuando el oponente indique el número de la solicitud/marca de la Unión Europea objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.
- Una indicación relativa a si la marca anterior ha sido registrada o solicitada.
- El Estado miembro, incluido el Benelux, en que se ha registrado/solicitado la marca anterior o, en su caso, una indicación de que se trata de una marca de la Unión Europea.
 - En caso de que el escrito de oposición no indique el Estado miembro, pero vaya acompañado de un certificado, se considerará que el Estado miembro está suficientemente identificado, aunque el certificado no esté redactado en la lengua de procedimiento. No procede pedir una traducción del certificado en esta fase del procedimiento. Si el certificado se refiere a un registro internacional, se presume que la oposición se basa en esta marca en todos los Estados miembros designados o países del Benelux indicados en el certificado. Sin

embargo, el registro de base es un derecho anterior independiente, que puede reivindicarse por separado (para más información detallada sobre los registros internacionales, véase la [Parte M, Marcas internacionales](#)).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trate.

La antigüedad reivindicada en una marca de la Unión Europea podrá tenerse en cuenta a efectos del [artículo 8, apartado 2, letra a\), del RMUE](#) siempre que el titular de la marca de la Unión Europea haya renunciado a la marca anterior o haya dejado que se extinga conforme al [artículo 39, apartado 3, del RMUE](#), y este hecho sea demostrado por el oponente.

En tal caso, el oponente deberá basar su oposición en la marca de la Unión Europea, alegando expresamente, en el plazo de oposición de tres meses, que la marca nacional sigue existiendo por medio de la antigüedad reivindicada en la marca de la Unión Europea. Deberá demostrarse una relación clara entre la marca de la Unión Europea indicada y la marca anterior respecto de la que se reivindicó la antigüedad en la marca de la Unión Europea. En el plazo señalado con arreglo al [artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#), el oponente deberá aportar prueba suficiente, procedente de la administración en la que se registró la marca nacional, de que esta ha sido objeto de renuncia o se ha dejado extinguir conforme al [artículo 39, apartado 3, del RMUE](#).

Marcas anteriores notoriamente conocidas en virtud del [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#)

Artículo [2, apartado 2, letra b\), incisos i\) y ii\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

[Artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#)

El [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#) protege las marcas notoriamente conocidas en el sentido del [artículo 6 bis del Convenio de París](#). Puede tratarse de una marca registrada, de una solicitud de registro, de una marca no registrada o de una marca que no esté registrada en el territorio en el que se reivindique el carácter notoriamente conocido (independientemente de que esté registrada en el territorio de origen).

Las indicaciones absolutas son las siguientes:

- Una indicación del Estado miembro en el cual se reivindique el carácter notoriamente conocido.
- Una representación de la misma. En el caso de las marcas denominativas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo, se presentará la representación de la marca (en color, en su caso) tal como esta se utiliza y tal como se reivindica que es notoriamente conocida. Si la oposición se basa, además, en una marca registrada, pero no se presenta una representación de la marca notoriamente conocida, la Oficina supone que ambas marcas se refieren al mismo signo y que el oponente reivindica que la marca registrada es notoriamente conocida (17/10/2007, [R 160/2007-1](#), QUART / Cuarto).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trate.

Marca solicitada por un agente en virtud del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#)

Artículo [2, apartado 2, letra b\), inciso iii\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

[Artículo 8, apartado 3, del RMUE](#)

Se trata de solicitudes de marcas de la Unión Europea impugnadas respecto de las cuales el oponente alega que fueron presentadas, sin su consentimiento, por la persona que mantiene o ha mantenido una relación comercial con él (en calidad de agente o representante).

Las indicaciones absolutas de registros o solicitudes de marca anteriores son:

- una indicación del territorio en el que la marca anterior está protegida,
- una representación de la marca anterior (en su caso, en color);
- una indicación de si la marca anterior está registrada o solicitada;
- el número de registro o solicitud.

Las indicaciones absolutas de marcas anteriores no registradas son:

- una indicación del territorio en el que la marca anterior está protegida,
- una representación de la marca anterior (en color, en su caso),

La representación de la marca (en color, en su caso) solo deberá aportarse si la marca anterior del titular es una marca no registrada, ya que, en este caso, no puede facilitarse un número de registro para identificar claramente la marca anterior. En el caso de las marcas denominativas no registradas, se indicará la palabra que constituye la marca. En el caso de las marcas figurativas o de otro tipo no registradas, se presentará la representación de la marca tal como esta se utiliza y es reivindicada por el titular. Véanse también las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca \(artículo 8, apartado 3, del RMUE\)](#).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trate.

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

Artículo [2, apartado 2, letra b\), inciso iv\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

[Artículo 8, apartado 4, del RMUE](#)

Esta categoría está constituida por los signos que no están registrados y que se utilizan como marcas o por un gran número de derechos anteriores diferentes, como los derechos sobre una denominación social, un nombre comercial y los títulos de obras literarias o artísticas protegidas o el derecho a un signo con arreglo a las acciones de usurpación (*passing off*).

Las indicaciones absolutas se indican a continuación.

- Una indicación del tipo o la naturaleza del derecho.
 - La naturaleza del derecho determina el alcance de la oposición, del cual depende la defensa del solicitante. El «Nombre comercial», la «denominación

social», la «usurpación», el «título de una obra literaria o artística protegida» constituyen indicaciones admisibles de la naturaleza de los derechos. En cambio, no se admitirán expresiones generales tales como «derecho consuetudinario» y «competencia desleal» sin indicar la naturaleza específica del derecho. Esta lista no es exhaustiva.

- En caso de que el oponente base su oposición en un derecho que no pueda constituir un derecho anterior con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) —por ejemplo, un derecho de autor o un dibujo o modelo—, la oposición será admitida. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento, la oposición será desestimada en cuanto al fondo.
- Una indicación del Estado miembro en el que se reivindica la existencia del derecho.
- Una representación del derecho anterior (en color, en su caso).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho de que se trata.

Denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en virtud del artículo 8, apartado 6, del RMUE

Artículo [2, apartado 2, letra b\), inciso v\)](#), y artículo [5, apartado 3](#), del RDMUE

[Artículo 8, apartado 6, del RMUE](#)

De conformidad con el [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), una oposición puede basarse en una denominación de origen protegida o en una indicación geográfica. Constituyen indicaciones absolutas:

- una indicación de la naturaleza del derecho, a saber, una denominación de origen o una indicación geográfica protegida;
- una indicación del territorio en el que se reivindica que está protegida la denominación de origen o la indicación geográfica protegida, a saber, la Unión Europea o un Estado miembro;
- una representación de la denominación de origen o de la indicación geográfica protegida (únicamente con palabras).

A falta de las indicaciones anteriores, no se admitirá el derecho aplicable.

2.4.1.3 Identificación de los motivos

[Artículo 2, apartado 2, letra c\)](#) y [artículo 5, apartado 3, del RDMUE](#)

[Artículo 46, apartado 3, del RMUE](#)

No se admitirá una oposición en la que no se especifiquen los motivos si no se subsana esta irregularidad antes de que venza el plazo de oposición. También se deduce que la oposición es inadmisibles en la medida en que la parte oponente se base en cualquier otro motivo de oposición que se presente después de la expiración del plazo de oposición.

La especificación de los motivos consistirá en una declaración de que se cumplen los requisitos correspondientes previstos en el [artículo 8 del RMUE](#) . En esta fase del procedimiento, la presentación de alegaciones y pruebas es voluntaria.

En particular, los motivos se considerarán identificados adecuadamente si se ha seleccionado una de las opciones pertinentes del impreso de oposición o si cabe deducirlo así de los argumentos presentados por el oponente dentro del plazo de oposición. En ambos casos, si es posible identificar sin ninguna duda los motivos dentro del plazo de oposición, la oposición se admitirá.

Antes de desestimar la oposición deberá procederse a un examen detallado del escrito de oposición y de los otros documentos presentados en su totalidad: es irrelevante que los motivos se indiquen en el impreso de oposición, en sus anexos o en los documentos que se acompañan como prueba. En todos los casos, los motivos de oposición deberán ser inequívocamente claros en relación con cada derecho anterior.

2.4.2 Requisitos de admisibilidad relativos

[Artículo 2, apartado 2, letras d\) a h\)](#) y [artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)

Las irregularidades relativas son las que pueden subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. La Oficina requerirá al oponente para que subsane las irregularidades en el plazo de dos meses a partir de la notificación de las irregularidades. Si el oponente las subsana, la oposición se considerará admisible; de lo contrario, no se admitirá.

2.4.2.1 Fechas

[Artículo 2, apartado 2, letras d\) y e\)](#) y [artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)

Las fechas a indicar en el escrito de oposición incluyen la fecha de presentación y, en su caso, la fecha de registro y la fecha de prioridad de la marca anterior.

Este requisito se aplica a los derechos siguientes:

- solicitudes o registros de marcas de la Unión Europea, nacionales o internacionales anteriores invocadas en virtud del [artículo 8, apartado 1, letra a\) o b\), del RMUE](#);
- marcas anteriores en virtud del [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#) si están registradas;
- marcas renombradas anteriores invocadas en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#)

Si el escrito de oposición está basado en una denominación de origen protegida o en una indicación geográfica protegida, se indicará la fecha de solicitud del registro o, si no se dispone de esa fecha, la fecha en la que se otorgue la protección.

Estas indicaciones pueden tener importancia a fin de evitar posibles errores en la identificación de las marcas o signos anteriores antes mencionados. Basta con que sea posible encontrar estos elementos en los documentos adjuntos.

2.4.2.2 Representación de marcas anteriores

[Artículo 2, apartado 2, letra f\)](#), [artículo 5, apartado 5](#) y [artículo 63, apartado 3](#) del RDMUE

El requisito de admisibilidad relativo que consiste en aportar una representación de la marca en virtud del [artículo 2, apartado 2, letra f\)](#), del RDMUE se aplica a las solicitudes o registros de marcas nacionales o internacionales anteriores invocadas en virtud del [artículo 8, apartados 1 o 5, del RMUE](#).

Si no se adjunta al escrito de oposición la representación debida de la marca, se notificará al oponente la irregularidad. La Oficina también solicitará una representación clara si el documento presentado está incompleto o es ilegible. En el caso de que el oponente no la subsane en el plazo de dos meses, no se admitirá la oposición basada en el derecho anterior.

Si se trata de una marca denominativa, deberá indicarse la palabra que constituye la marca en el escrito de oposición.

Si se trata de una marca figurativa, tridimensional/de forma o de otro tipo de marca, deberá aportarse una representación de esta, tal como aparece en la solicitud o en el registro.

Cuando la marca se encuentre protegida como marca en color, la representación deberá presentarse en color. Aun cuando no se disponga de una representación en color de dicha marca en las publicaciones oficiales de la autoridad de registro competente porque, en el momento pertinente, dicha autoridad todavía no publicaba las marcas en color, deberá presentarse una representación en color que se corresponda con los colores indicados en la reivindicación. Esto se debe a que, al objeto de **indicar** una marca en color como base de una oposición, debe presentarse una representación en color de la marca (no necesariamente de una fuente oficial). A este respecto, una representación que incluya los colores en palabras en la lengua del procedimiento o los códigos de color generalmente reconocidos (como Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK) y su distribución dentro de la marca (por ejemplo, utilizando flechas que indiquen claramente a qué elemento de la marca se aplica el color específico) se considera una «representación en color».

Por otra parte, **la presentación de pruebas** de dicha marca (procedentes de una fuente oficial) es una cuestión de justificación, que se explica en detalle en [el punto 4.2.3.6](#) (25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recurso desestimado). Si el escrito de oposición o los documentos adjuntos contienen una indicación (disponible o traducida a la lengua del procedimiento) de que la marca anterior es en color, pero no van acompañados de una representación de la marca en color, la Oficina notificará esta irregularidad. Si el oponente no cumple el plazo límite de dos meses, la oposición basada en ese derecho anterior se denegará por inadmisibile.

2.4.2.3 Productos y servicios

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

El [artículo 2, apartado 2, letra g\), del RDMUE](#) establece que el escrito de oposición debe incluir los productos y servicios en los que se basa la oposición en la lengua de procedimiento para cada uno de los motivos. Esto se aplica a todos los tipos de derechos anteriores.

La oposición puede basarse en todos los productos y servicios para los que se registró o solicitó la marca anterior o en solo algunos de dichos productos y servicios. Estos productos y servicios deben enumerarse en la lengua de procedimiento.

Si los productos y servicios en los que se basa la oposición son menos que los productos y servicios para los que está registrada la marca, no será necesario indicar los productos y servicios en los que **no** se base la oposición, ya que serán irrelevantes para el procedimiento.

Se aceptará una indicación de los números de clase o una referencia a «todos los productos y servicios para los que está registrada la marca» como indicaciones suficientes de los productos y servicios de los derechos anteriores en los que se basa la oposición, siempre que se adjunte un certificado de registro o extracto de una fuente oficial que contenga la lista de productos y servicios que cubre la marca. Dicho certificado de registro o extracto debe estar en la lengua de procedimiento, o traducido a la lengua de procedimiento, o utilizar códigos INID o nacionales para identificar claramente los números de clase correspondientes.

Si se utiliza una indicación del tipo «la oposición está basada en todos los productos de la Clase 9», pero no se adjunta un certificado en la lengua de procedimiento, la Oficina exigirá una especificación de los productos en la lengua de procedimiento. Una indicación de este tipo solo será aceptable cuando el oponente responda que posee un registro con una descripción que menciona que el signo está registrado para «todos los productos de la Clase 9».

Además, cuando el oponente indique en el formulario de oposición que la oposición está basada en «todos los productos y servicios para los que está registrado el derecho anterior» pero, a continuación, enumere solo «parte» de estos productos y servicios (en comparación con el certificado de registro o extracto oficial pertinente adjunto al formulario de oposición), la Oficina, a fin de salvar la contradicción incluida en el escrito de oposición, asumirá que la oposición está basada en «todos los productos y servicios para los que está registrado el derecho anterior».

Aunque el oponente no haya indicado, o no lo haya hecho claramente, en qué productos y servicios fundamenta su oposición, será suficiente adjuntar un certificado de registro en la lengua de procedimiento; entonces se asumirá que la oposición se basa en los productos y servicios que aparecen en el certificado. Sin embargo, si el certificado está en una lengua distinta de la lengua de procedimiento o si no se adjunta certificado alguno, deberá notificarse esta deficiencia.

Si una oposición se basa en «todos los productos y servicios idénticos o similares», deberá solicitarse aclaración, ya que este texto no es suficientemente claro para identificar en qué se basa la oposición.

Si la oposición se basa en marcas o derechos anteriores no registrados, el oponente deberá indicar las actividades comerciales en las cuales se utilizan dichas marcas o derechos.

Aspectos específicos: oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE

A efectos de admisibilidad, en el caso de oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE, la indicación del/de los número(s) de clase únicamente en el escrito de oposición no basta para identificar los productos y servicios en los que se basa la oposición. Si la oposición se basa en la totalidad o parte de los productos y servicios para los que la marca o las marcas anteriores se registraron o solicitaron, dichos productos y servicios deberán enumerarse en la lengua de procedimiento de la oposición. Dicha enumeración deberá incluir todos los productos o servicios amparados por dicha marca o, al menos, los productos o servicios en los que se fundamente la oposición.

2.4.2.4 Alcance de la oposición

[Artículo 2, apartado 2, letra i\), del RDMUE](#)

La oposición puede contener una indicación de los productos y servicios contra los que se dirige. A falta de tal indicación, se considerará que la oposición se dirige contra todos los productos y servicios de la marca impugnada.

Si el oponente indica que la oposición solo se dirige contra una parte de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea, deberá enumerar **con claridad** estos productos y servicios.

El alcance de la oposición estará correctamente indicado cuando los productos sean productos específicos comprendidos en una expresión más amplia utilizada en la especificación impugnada (por ejemplo, la oposición se dirige contra *pantalones* y la solicitud de marca de la Unión Europea se presentó para *prendas de vestir* - en este ejemplo, se considerará que los únicos productos impugnados son los *pantalones*). Sin embargo, en el caso de que el oponente utilice una formulación ambigua, como «la oposición se dirige contra todos los productos similares a...», cuando los productos del oponente se sustituyan por los productos del solicitante, o se utilice cualquier otra indicación que no identifique claramente los productos y servicios impugnados, se considerará que la oposición va dirigida contra todos los productos y servicios de la marca impugnada.

Además, en el caso de que el oponente indique en el impreso de oposición que esta se dirige contra «parte de los productos y servicios de la marca impugnada», pero a continuación enumera «todos» esos productos y servicios en el escrito de oposición o en los anexos, la Oficina supondrá, a falta de aclaraciones, que la oposición se dirige

contra «todos los productos y servicios» a fin de subsanar la información contradictoria recogida en el escrito de oposición.

2.4.2.5 Marca anterior renombrada: alcance territorial del renombre

Cuando el oponente invoque el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) con respecto a una marca nacional, la Oficina asumirá que se reivindica el renombre para el territorio con respecto al cual está protegida la marca nacional anterior.

Cuando el oponente invoque el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) con respecto a una marca internacional, el oponente deberá identificar los territorios para los que reivindica el renombre de su marca. A falta de esta indicación, la Oficina asumirá que se reivindica el renombre para todos los territorios con respecto a los cuales está protegida la marca anterior.

Cuando la marca anterior sea una marca de la Unión Europea no se solicitará indicación alguna, ya que se considerará que el renombre se reivindica para el territorio de la UE.

2.4.2.6 Identificación del oponente

[Artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso i\), del RDMUE](#)

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

Para más información sobre la identificación de la parte oponente, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 3](#).

Cambio de titular (cesión de la marca anterior) antes de presentar la oposición

En caso de que se haya cedido la marca anterior antes de presentar la oposición, se debe establecer una distinción entre las oposiciones basadas en una marca de la Unión Europea anterior y las oposiciones basadas en registros (o solicitudes) de marcas nacionales.

Oposiciones basadas en una marca de la Unión Europea anterior

El derechohabiente de un registro o de una solicitud de marca de la Unión Europea solo podrá presentar una oposición basada en registros o solicitudes de marcas de la Unión Europea si se cumplen las condiciones establecidas en el [artículo 20, apartado 12, del RMUE](#), a saber, únicamente si cuando se presente la oposición el oponente ha presentado una solicitud de registro de la cesión. De acuerdo con lo dispuesto en el [artículo 20, apartado 12, del RMUE](#), cuando deban respetarse plazos con respecto a la Oficina, el derechohabiente puede cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal fin tan pronto como esta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

Incumbe al oponente facilitar esta información, y la Oficina no comprobará este extremo durante el examen de admisibilidad. Sin embargo, si el oponente menciona

en la explicación de su oposición que es el nuevo titular (o utiliza palabras similares), la Oficina le requerirá para que indique la fecha en que la solicitud de registro de la cesión fue enviada a la Oficina o recibida por esta.

Oposiciones basadas en un registro o solicitud de marca nacional

Una oposición basada en un registro o solicitud de marca nacional puede ser presentada por el «antiguo» titular o el derechohabiente, puesto que existen prácticas diferentes en los distintos Estados miembros acerca de la necesidad de registrar la cesión en el respectivo Registro de marcas nacionales para poder invocar los derechos derivados del registro.

En ciertos casos, la oposición la presenta el oponente A mientras que, como consecuencia de la cesión de la marca anterior en la que se basa la oposición, la marca es propiedad de B. Dado que A puede figurar todavía como titular en el registro pertinente, la Oficina aceptará como válida la oposición presentada por A como oponente, aunque no sea ya el titular de la marca anterior.

Si la oposición es presentada por el oponente B y en una copia del certificado de registro figura A como titular de la marca anterior, la oposición se admitirá basándose en la presunción de que la marca anterior fue cedida a B antes de que se presentara la oposición. No obstante, el derecho a presentar la oposición tiene que demostrarse en el plazo estipulado para la justificación (p. ej., mediante pruebas de la cesión en la lengua del procedimiento o acompañada de una traducción, si procede, antes de que se presentase la oposición).

2.4.2.7 Indicación de la legitimación del derecho

[Artículo 46, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 1, y artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso iii\), del RDMUE](#)

Un solo oponente

Tienen derecho a presentar una oposición las personas indicadas a continuación.

- El **titular** de la marca anterior, o un **licenciatarario** si cuenta con una autorización del titular, tienen derecho a presentar una oposición conforme al [artículo 8, apartados 1 o 5, del RMUE](#).
- Solamente el **titular** de la marca anterior puede presentar una oposición conforme al [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#).
- El **titular** del derecho anterior o una **persona facultada para ejercer dicho derecho con arreglo a la legislación aplicable** puede presentar una oposición conforme al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).
- Solamente una **persona facultada en virtud de la legislación aplicable** para ejercer los derechos que se derivan de una indicación geográfica anterior puede presentar una oposición conforme al [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#).

El oponente no tiene que demostrar su legitimación si es el **titular** de la marca o el derecho anterior en el que se basa la oposición. Si el oponente es un **licenciario autorizado** o una **persona facultada en virtud de la legislación aplicable**, debe presentar una **declaración** en este sentido y **especificar la base de su** legitimidad (por ejemplo, un contrato de licencia, una autorización específica del propietario, una disposición específica de la legislación aplicable). Si no se especifica la base de la legitimidad, la Oficina invitará al oponente a subsanar la irregularidad. Si la irregularidad no se subsana, la oposición no será admitida para la marca o el derecho anterior en cuestión.

Cuando una marca anterior tenga más de un propietario (cotitularidad) o cuando un derecho anterior pueda ser ejercido por más de una persona, la oposición podrá ser presentada por cualquiera de ellos. Por lo tanto, no es necesario que todos los cotitulares o todas las personas facultadas presenten conjuntamente la oposición. Solamente una de ellas debe presentar el escrito de oposición para evitar las complicaciones innecesarias derivadas de un escenario con «múltiples oponentes», sobre todo cuando la oposición se basa en más de una marca anterior o más de un derecho anterior (véase el siguiente apartado).

Pluralidad de oponentes

Una oposición solamente puede ser presentada por varios oponentes si **todos ellos** tienen derecho a hacerlo para **todas** las marcas o derechos anteriores.

En primer lugar, hay que aclarar la **legitimación individual** de cada oponente en relación con cada marca o derecho anterior.

A falta de indicación de la legitimidad, los diversos oponentes se considerarán **cotitulares**, y se aplicará la regla de que solamente los licenciarios y las personas facultadas en virtud de la legislación aplicable deben indicar su legitimación [[artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso iii\), del RDMUE](#)]. Si la presunta titularidad o cualquier otra legitimación indicada entra en conflicto con las pruebas adjuntas o en las que se basa el escrito de oposición (p. ej., si la evidencia en línea demuestra que uno de los oponentes no es un «titular» de una de las marcas anteriores) o con el motivo particular o la base de la oposición (p. ej., las indicaciones geográficas en virtud del [artículo 8, apartado 6](#), no tienen «titulares»; un «licenciario» no tiene derecho a invocar el [artículo 8, apartado 3, del RMUE](#)), se invitará a los oponentes a aclarar su legitimación individual para cada marca o derecho anterior.

Si los oponentes no subsanan la irregularidad relativa a la indicación de su **legitimación individual**, la oposición se considerará **inadmisible para las marcas o derechos anteriores para los que no se haya aclarado su legitimación**.

En segundo lugar, debe verificarse la **legitimidad conjunta** de los oponentes, es decir, si cumplen o no el requisito específico que establece el [artículo 2, apartado 1, del RDMUE](#). Si, a partir de las legitimaciones indicadas, los oponentes no pueden ser aceptados como «opponentes múltiples», se les invitará a subsanar la irregularidad (normalmente, elegir cuál de los oponentes seguirá en el procedimiento, según se indica a continuación). Siguen varios **ejemplos** de escenarios admisibles y no admisibles de relaciones entre múltiples oponentes.

Admisible

Marcas anteriores	1	2
Cotitulares	A/B	A/B

Derechos anteriores	1	2
Personas autorizadas	A/B	A/B

Marcas anteriores	1	2
Titular	A	A
Licenciatarario	B	B

Marcas anteriores	1	2
Titular	A	B
Licenciatarario	B	A

Marcas anteriores	1	2
Titular	A	A
Cotitular	B	(ninguno)
Licenciatarario	(ninguno)	B

No admisible

Marcas anteriores	1	2
Titulares	A	B

Se pedirá a los oponentes que indiquen si desean continuar el procedimiento con «A» como único oponente, basándose solamente en la primera marca anterior, o con «B» como único oponente, basándose solamente en la segunda marca anterior. Ya

no se considerará que la oposición se basa en la marca anterior del oponente que abandone.

Marcas anteriores	1	2
Titulares	A/B	A

Se pedirá a los oponentes que indiquen si el procedimiento debe continuar con «A» como único oponente basándose, en ambas marcas anteriores, o con «A» y «B» conjuntamente, basándose solamente en la primera marca anterior. En el segundo caso, la oposición ya no se considerará basada en la segunda marca anterior.

Marcas anteriores	1	2
Titular	A	A
Licenciario	B	ninguno

Se pedirá a los oponentes que indiquen si el procedimiento debe continuar con «A» como único oponente basándose, en ambas marcas anteriores, o con «A» y «B» conjuntamente, basándose solamente en la primera marca anterior. En el segundo caso, la oposición ya no se considerará basada en la segunda marca anterior.

Si los oponentes no subsanan la deficiencia en relación con la **legitimación conjunta**, la oposición se considerará **inadmisible en su totalidad**.

2.4.2.8 Representación profesional

Artículos [119](#) y [120](#) del RMUE

[Artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso ii\)](#) , y [artículo 73 del RDMUE](#)

El [artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso ii\) del RDMUE](#) establece que en el caso de que la parte que presente oposición hubiera designado un representante, deberá facilitar el nombre y dirección profesional del mismo con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 2, apartado 1, letra e\), del REMUE](#).

Si el oponente tuviera la obligación de actuar a través de un representante con arreglo al [artículo 119 del RMUE](#) y no lo designara o no indicara el nombre o el domicilio profesional del mismo, ello constituiría una irregularidad de admisibilidad relativa. La Oficina requerirá al oponente para que designe un representante o indique el nombre y la dirección del mismo, y, en caso contrario, no se admitirá la oposición.

Para más información sobre los representantes profesionales, incluido el requisito de que los oponentes que no pertenezcan al EEE designen a un representante, la comunicación con el representante profesional y el «representante común»,

véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, puntos 1, 5 y 6.](#)

2.4.2.9 Firma

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

El escrito de oposición debe estar firmado por el oponente o, en el caso de que lo presente un representante, debe estar firmado por este.

Si el escrito de oposición se envía por medios electrónicos, el nombre del remitente se considera comparable a la firma.

Para más información sobre las firmas, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos, punto 3.1.4.](#)

2.4.2.10 Requisitos de admisibilidad relativos: sanciones

[Artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)

En caso de que no concurrieran o se cumplieran requisitos de admisibilidad relativos, el oponente o su representante deberán subsanar esta irregularidad en un plazo de dos meses. Este plazo no podrá prorrogarse.

Si no se subsanara esta irregularidad en el plazo prescrito, no se admitirá la oposición o, si la irregularidad solo afecta a algunos de los derechos anteriores, se comunicará al oponente que la oposición es admisible, pero que no se tendrán en cuenta los derechos anteriores en cuestión.

2.5 Notificación de la admisibilidad de la oposición e inicio de la fase contradictoria del procedimiento

Artículos [5](#) y [7](#) y artículo [6, apartado 1](#) y [artículo 8, apartados 2 y 9](#) del RDMUE

Decisión N.º [EX-23-13](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 15 de diciembre de 2023, relativa a la comunicación por medios electrónicos

La Oficina notifica a las partes cuando se haya determinado la admisibilidad de la oposición. Esta notificación constituye una resolución (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). No obstante, al tratarse de una resolución que no pone fin al procedimiento, solo puede recurrirse junto con la resolución definitiva sobre el asunto ([artículo 66, apartado 2, del RMUE](#)). Por consiguiente, la Oficina está vinculada por la presente resolución y solo puede revocarla si se cumplen los requisitos del [artículo 103 del RMUE](#) para la revocación de resoluciones.

Mediante la misma notificación, la Oficina informa a las partes de que la fase contradictoria del procedimiento se iniciará dos meses después de la recepción de la notificación. La notificación fijará, asimismo, el plazo para que el oponente presente los hechos, pruebas y alegaciones que sustenten su oposición, así como el plazo para que el solicitante presente su contestación a dichas observaciones.

En la práctica, en lugar de establecer plazos separados de dos meses (dos meses para el período de reflexión, dos meses para completar la oposición y dos meses para responder), el plazo de la parte oponente para completar la oposición se fijará en cuatro meses, mientras que el plazo del solicitante para responder a la oposición se fijará en seis meses a partir de la fecha de notificación. Por consiguiente, los oponentes deben saber que el plazo para completar la oposición no es de dos meses a partir de la expiración del período de reflexión, sino de cuatro meses a partir de la fecha de notificación. Asimismo, los solicitantes deben saber que el plazo para responder al escrito de oposición no es de dos meses a partir de la expiración del plazo del oponente, sino de seis meses a partir de la fecha de notificación. En cualquier caso, la Oficina indicará en la notificación las fechas exactas que deberán respetar las partes.

Una vez que la parte oponente haya completado su oposición, en cualquier momento después de la notificación y antes de que expiren los cuatro meses de que dispone, el material adicional se remitirá al solicitante sin ningún cambio en el plazo disponible para responder a la oposición. No obstante, si el material adicional llega a la Oficina sin tiempo suficiente para remitírselo al solicitante en el plazo establecido para la parte oponente, el material adicional se remitirá al solicitante en un nuevo plazo de dos meses para responder a la oposición. Este plazo de dos meses, fijado por separado, se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación del material adicional, con el fin de garantizar que el solicitante disponga siempre de dos meses completos para preparar su respuesta.

En caso de que se utilicen distintos medios de comunicación con las partes, los plazos establecidos en la notificación sobre el inicio de la fase contradictoria del procedimiento se fijan atendiendo al medio de comunicación más lento. Por tanto, si la notificación de la Oficina se envía por correo o servicio de mensajería a una de las partes, pero por medios electrónicos a la otra, a esta última también se le concederán los 10 días adicionales a los que tiene derecho la primera parte (en lugar de los 5 días adicionales correspondientes a la comunicación por medios electrónicos), de manera que los plazos establecidos para el inicio de la fase contradictoria del procedimiento coincidan para ambas partes. Para más información sobre la comunicación con la Oficina, consúltense las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, Plazos](#).

Cuando la oposición se base en una marca anterior registrada o solicitada en color, la Oficina se cerciorará de que el solicitante reciba la representación en color.

3 Período de reflexión

3.1 Iniciación del período de reflexión

[Artículo 6, apartado 1 del RDMUE](#)

Cuando se considera admisible la oposición, la Oficina envía una notificación a las partes informándoles de ello y de que la fase contradictoria del procedimiento se considerará iniciada dos meses después de la recepción de dicha notificación.

Este período de dos meses sirve como un período de «reflexión» antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento. Durante este período, se anima a las partes a negociar un acuerdo a fin de resolver la oposición de manera amistosa. Si se cumplen determinadas condiciones, se reembolsará la tasa de oposición (véanse los puntos [6.2.1.2](#) y [6.2.2.1](#)).

3.2 Prórroga del período de reflexión

[Artículo 146, apartados 5 a 7, y 9, del RMUE](#)

[Artículo 6, apartado 1, del RDMUE](#)

El período de reflexión podrá prorrogarse hasta un total de 24 meses si ambas partes presentan solicitudes de prórroga antes de que finalice el plazo. La Oficina concederá una prórroga de 22 meses, sea cual sea la duración de la prórroga solicitada.

No es posible salvar la limitación del período de reflexión a 24 meses solicitando de manera conjunta una suspensión para negociar. Se podrá solicitar dicha suspensión una vez finalizado el período de reflexión.

Para conceder una prórroga del período de reflexión se exigirá:

- Una solicitud firmada por ambas partes. Que puede consistir en bien en una solicitud conjunta o en dos solicitudes separadas. No es necesario exponer un motivo para la concesión de la prórroga.
- La solicitud deberá figurar en la lengua de procedimiento. Con carácter alternativo, la solicitud podrá presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Sin embargo, deberá presentarse una traducción en el plazo de un mes a partir de la presentación de la solicitud por iniciativa propia de las partes. La Oficina no remitirá ninguna comunicación exigiendo una traducción de la solicitud de prórroga.
- La solicitud deberá presentarse antes de la finalización del período de reflexión. Cualquier solicitud presentada una vez vencido el período de reflexión será denegada. Si una de las partes presenta la solicitud dentro del período de reflexión y la otra la presenta después de haber vencido dicho período, la prórroga será también denegada.

La prórroga del período de reflexión debe distinguirse de las solicitudes de prórroga de un plazo o una suspensión. En caso de que la solicitud de prórroga no sea admisible, porque ha sido presentada extemporáneamente o porque el período de reflexión ya ha sido prorrogado, será considerada una solicitud de suspensión, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Se concederá la prórroga por un período de 24 meses a partir de la fecha de inicio del período de reflexión. Este procedimiento evita las múltiples prórrogas y, al mismo tiempo, concede a las partes la máxima libertad para decidir el momento en que deseen continuar con la fase contradictoria del procedimiento.

Cualquiera de las partes podrá poner fin posteriormente al período de reflexión prorrogado (cancelación) indicándolo expresamente por escrito.

Es irrelevante que la otra parte esté o no de acuerdo con esta petición.

Si una de las partes opta por poner fin al período de reflexión de manera voluntaria antes de que finalice la prórroga de dicho período, la Oficina lo confirmará a ambas partes y fijará el fin del período de reflexión en las dos semanas siguientes a dicha notificación. La fase contradictoria del procedimiento comenzará al día siguiente. En la misma comunicación se notificarán los nuevos plazos para la justificación de la oposición y para la contestación del solicitante, que serán de dos y cuatro meses desde el final del período de reflexión, respectivamente.

La opción de poner fin voluntariamente al periodo de reflexión es irrevocable. No se aceptará la renuncia durante el último mes anterior al inicio del procedimiento.

4 Fase contradictoria

4.1 Posibilidad de completar la oposición

En los dos meses siguientes a la finalización del período de reflexión, el oponente puede presentar nuevos hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de su oposición.

En ese mismo plazo, el oponente deberá demostrar la existencia, validez y ámbito de protección de los derechos anteriores invocados, y justificar que está legitimado para presentar la oposición.

La solicitud enviada a la parte oponente es un **requerimiento general** para que complete el expediente a tenor de lo dispuesto en el [artículo 7 del RDMUE](#). La Oficina **no** indicará la naturaleza y el tipo de elementos que deben presentarse a fin de completar el expediente (véase, concretamente, el [artículo 8, apartado 9](#), segunda frase, del RDMUE). Antes bien, corresponderá a la parte oponente decidir lo que desea presentar.

4.2 Justificación

[Artículo 46 del RMUE](#)

[Artículo 7](#) y [artículo 8, apartado 1](#), del RDMUE

La justificación se define en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#) y se refiere a la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la(s) marca(s) o del derecho o derechos anteriores, así como del derecho a presentar oposición.

Después de que las partes hayan sido notificadas de la admisibilidad de la oposición, el oponente dispone de dos meses a partir del vencimiento del período de reflexión para completar el expediente. En particular, el oponente debe probar la existencia, la validez y el ámbito de protección de los derechos anteriores invocados y su derecho a presentar oposición. Cuando sea pertinente para la oposición, el oponente deberá aportar también pruebas del renombre, carácter distintivo elevado o cualquier otro aspecto que afecte al ámbito de protección de su(s) derecho(s) anterior(es).

La presentación de hechos y alegaciones en apoyo de la oposición por parte de la parte oponente, así como la prueba de la presentación o el registro de los derechos anteriores o la legislación nacional aplicable, deberán estar en la lengua del procedimiento o acompañados de una traducción. La traducción deberá presentarse dentro del plazo de presentación del original, es decir, dentro del plazo de justificación. La traducción debe **acompañar** a las pruebas en la lengua original; una traducción por sí sola no se considera suficiente. Cualquier otra prueba que no esté en la lengua del procedimiento deberá traducirse únicamente a petición de la Oficina. Para obtener más información, véase el [punto 4.3.1 infra](#).

Cuando las pruebas relativas a la solicitud o al registro de los derechos anteriores o relativos al contenido de la legislación nacional pertinente sean accesibles en línea desde una fuente reconocida por la Oficina, la parte oponente podrá declarar formalmente a la Oficina que se basa en dichas pruebas. La Oficina no comprobará por iniciativa propia la justificación de ningún derecho en línea cuando el oponente no haya declarado expresa e incondicionalmente su intención de basarse en pruebas en línea.

Hay que señalar que, aunque el oponente declare formalmente que se pueden utilizar pruebas en línea, es su obligación verificar que las fuentes en línea reflejen la información más precisa y actualizada. Más aún, cuando el oponente, aun después de haber realizado una declaración de este tipo, presente pruebas físicas sin revocar formalmente su declaración anterior, en el caso de que exista contradicción entre las pruebas en línea y las pruebas físicas, serán de aplicación las pruebas más actualizadas.

La parte oponente podrá presentar una declaración en cualquier momento previo a la finalización del plazo de justificación establecido. Si no existe una declaración formal (e incluso cuando dicha declaración se haya retirado), la oposición deberá ser desestimada por no justificada si no se presentan pruebas físicas a su debido tiempo.

Si el oponente no ha demostrado la existencia de, al menos, un derecho anterior, se desestimarán la oposición por infundada.

Si el derecho anterior que ha sido considerado admisible no se justifica en la fase de justificación y existe(n) otro(s) derecho(s) anterior(es) justificado(s), se examinarán los requisitos de admisibilidad absolutos para tal(es) derecho(s) anterior(es).

En relación con la presentación de documentos justificativos, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#).

4.2.1 Marcas de la Unión Europea y solicitudes de marcas de la Unión Europea

Si la marca o solicitud anterior fuera una marca de la Unión Europea, el oponente no tendrá que aportar documento alguno en lo que se refiere a la existencia y validez de la marca de la Unión Europea o solicitud de marca de la Unión Europea. El examen de la justificación se realizará de oficio en función de los datos contenidos en la base de datos de la Oficina.

4.2.2 (Solicitudes de) marcas de la Unión Europea objeto de transformación

Artículo 139, apartado 1, del RMUE
--

Esta sección solo abordará los aspectos específicos de la transformación en el procedimiento de oposición. Para más información sobre la transformación, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación](#).

4.2.2.1 Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que ha sido o va a ser objeto de transformación

Las solicitudes de marcas nacionales resultantes de la transformación de una marca de la Unión Europea o solicitud de marca de la Unión Europea anterior se considerarán nacidas tan pronto como se presente una petición de transformación válida. Tales derechos se considerarán debidamente justificados con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#), cuando el oponente indique el número de la marca de la Unión Europea (o solicitud de marca de la Unión Europea) objeto de transformación y los países para los que ha solicitado la transformación.

4.2.2.2 Oposición basada en una (solicitud de) marca de la Unión Europea que es objeto de transformación posteriormente

Cuando, durante el procedimiento de oposición, la solicitud de marca de la Unión Europea (o la marca de la Unión Europea) en la que se basa la oposición deja de existir (o se limita la lista de productos y servicios) y se presenta una solicitud de transformación, el procedimiento podrá continuar. Ello se debe a que los registros de

marcas nacionales resultantes de una transformación de una solicitud de marca de la Unión Europea pueden constituir la base del procedimiento de oposición inicialmente planteado en virtud de dicha solicitud de marca de la Unión Europea (15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA / CARDIMA (fig.)).

En tal caso, la Oficina pedirá al oponente, por escrito, que le informe de si mantiene la oposición a la vista de la retirada, renuncia o desestimación de la solicitud o solicitudes anteriores de marca de la Unión Europea, o del registro o registros anteriores, y si tiene intención de basarse en las solicitudes nacionales que resulten de la transformación de la marca de la Unión Europea anterior. Si el oponente no informa a la Oficina, dentro del plazo, de que quiere basarse en las solicitudes nacionales, la oposición será desestimada por infundada.

El oponente deberá aportar pruebas, tan pronto como estén disponibles, de la existencia de las solicitudes nacionales anteriores.

4.2.3 Registros o solicitudes de marcas que no son marcas de la Unión Europea

[Artículo 7, apartado 2, letra a\), incisos i\) y ii\), del RDMUE](#)

Para justificar una solicitud de marca o registro anteriores, el oponente deberá presentar a la Oficina pruebas de la presentación de la solicitud o del registro. La Oficina admite como pruebas de solicitud o registro de las marcas anteriores los siguientes documentos:

- certificados expedidos por las autoridades de registro competentes;
- extractos de las bases de datos oficiales de las autoridades de registro competentes; y
- extractos de los boletines oficiales de las autoridades de registro competentes.

Como ya se ha dicho, el oponente podrá solicitar a la oficina que acceda, en su lugar, a una base de datos oficial en línea que sea pertinente para obtener la información necesaria acerca de esta marca (véase el [punto 4.2.3.2 infra](#)).

4.2.3.1 Certificados expedidos por la autoridad oficial competente

Cualquier certificado de registro o el último certificado de renovación que demuestre la validez de la marca anterior más allá del plazo que se concedió al oponente para que justifique su oposición, ya sea expedido por una Oficina nacional, o por la OMPI (si se refiere a un registro internacional), constituye una prueba válida. Sin embargo, un certificado de renovación no es suficiente por sí solo si no contiene todos los datos necesarios para determinar el alcance de la protección de la marca anterior. Más adelante se exponen otros requisitos en relación con la prueba de renovación, véase el [punto 4.2.3.4 infra](#).

En caso de que la oposición se base en una solicitud, el oponente deberá aportar la prueba de la presentación de la solicitud ante la Oficina nacional o la prueba de

la presentación de la solicitud internacional ante la OMPI. Una vez que la solicitud anterior se haya convertido en un registro, el oponente deberá aportar la prueba de tal registro. Si, tras la parte contradictoria del procedimiento, el oponente aporta la prueba de que la solicitud nacional se convirtió en un registro antes del límite de tiempo fijado en el [artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#), la marca anterior se rechazará por infundada en virtud del artículo 8, [apartado 7, del RDMUE](#). Un certificado de solicitud no basta para probar que la marca ha sido registrada. En otras palabras, no puede servir para justificar la existencia del registro de la marca.

Algunos certificados solo presentan escasas diferencias entre el impreso de solicitud y el certificado de registro, por lo que los certificados deben examinarse detenidamente.

4.2.3.2 Extractos de bases de datos oficiales

La Oficina admite, como pruebas de la solicitud o el registro de **una marca nacional**, los extractos de bases de datos oficiales de las autoridades de registro competentes de los Estados miembros y como pruebas de **los registros internacionales**, los extractos de la [base de datos Madrid Monitor de la OMPI](#). No se aceptan fragmentos de bases de datos no oficiales.

Además, la Oficina admite, como prueba tanto para las marcas nacionales como para los registros internacionales, los extractos obtenidos a través del portal TMview de la Oficina (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>). Los extractos generados a través de TMview reflejan la información obtenida **directamente** de las autoridades de registro competentes y, por tanto, se consideran documentos equivalentes a los certificados de registro de las autoridades de registro competentes, en el sentido del [artículo 7, apartado 2, letra a\), del RDMUE](#) (por analogía, 06/12/2018, [T-848/16](#), V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61, 70).

Aunque los extractos de la base de datos antes mencionada pueden obtenerse y adjuntarse a la presentación de la parte oponente, es más conveniente remitirse a la fuente en línea pertinente de conformidad con el [artículo 7, apartado 3, del RDMUE](#). Cualquier referencia general a cualquiera de las bases de datos oficiales en línea antes mencionadas es aceptable; no se requiere un enlace directo a la fuente en línea. En el caso de los oponentes que utilicen el formulario electrónico de oposición de la Oficina, se establece por defecto una alegación para justificar las marcas por referencia a la base de datos oficial en línea pertinente (a través de TMview).

Los oponentes deben comprobar, cuidadosamente, que la base de datos oficial en línea está actualizada y contiene toda la información pertinente necesaria para probar la validez y el ámbito de la protección de la marca anterior invocada en la oposición. Cuando el extracto de una base de datos oficial o de la base de datos a la que se acceda en línea no recoja toda la información requerida, el oponente la completará con otros documentos de una fuente oficial que muestre la información que falta. A continuación, se muestran algunos ejemplos de esta situación.

- En ocasiones, los extractos de las bases de datos no contienen la lista de los productos o servicios; en tales casos, el oponente habrá de presentar un

documento adicional (por ejemplo, una publicación del boletín oficial) que muestre la lista de productos y servicios.

- Los extractos de las bases de datos no siempre muestran la imagen en la misma página cuando la marca es figurativa. La imagen aparece, algunas veces, en una página separada. En consecuencia, cuando el oponente presente un extracto como prueba para una marca figurativa, deberá cerciorarse de que la representación de la marca figura en la misma página. De no ser así, tendrá que presentar un documento o página adicional que muestre la imagen, que puede proceder de la propia base de datos (que reproduzca la imagen en una página separada que, al imprimirla o guardarla como PDF, por ejemplo, incluye una identificación de la fuente) o de otra fuente oficial (como su publicación en el boletín oficial). No basta con copiar la imagen de la base de datos e incluirla, electrónicamente o de otra forma, en el escrito de oposición.
- En el caso de que la lengua de procedimiento sea el inglés, y la Oficina nacional también facilite una versión en inglés del extracto de la marca, en principio, no es necesario aportar una traducción. Sin embargo, por lo que respecta a la lista de productos o servicios, si el extracto por sí solo proporciona los títulos de clase con una indicación de que esa referencia al título de clase no refleja, necesariamente, los productos o servicios protegidos por la marca, el oponente deberá presentar siempre la lista original en el idioma original (procedente de una lista oficial) y, cuando la lista no consista en un título de clase, una traducción fiel al inglés. Este tipo de traducciones también son obligatorias si el oponente aporta pruebas accesibles en línea de una fuente reconocida por la Oficina si dichas pruebas o parte de estas (en especial, la lista de productos y servicios) no están en la lengua de procedimiento.

4.2.3.3 Extractos de boletines oficiales de las oficinas de marcas nacionales y de la OMPI

Las solicitudes o los registros de marcas se publican en un boletín oficial en todos los Estados miembros. Las copias de tales publicaciones se admitirán siempre que el documento (o las alegaciones al respecto del oponente) indiquen el origen de la publicación. A falta de tal indicación, la prueba se considerará insuficiente para justificar la validez de la marca.

Además, una copia de la publicación de la solicitud no basta para justificar que la marca ha sido registrada. En otras palabras, no puede servir para justificar la existencia del registro de la marca.

La Oficina admite la primera publicación de la OMPI del registro internacional por considerar que acredita suficientemente el registro, si bien, una vez efectuado el registro, este todavía puede ser denegado por las Oficinas nacionales durante los 12 a 18 meses siguientes. La Oficina invitará a la parte oponente a que presente pruebas de la concesión de la protección del registro internacional (cuando no se haya presentado la prueba en línea) solo en el caso de que i) el solicitante cuestione la protección de la marca en cuestión en un territorio dado o para determinados productos y servicios o ii) la Oficina tenga la intención de estimar la oposición sobre

la base del registro internacional (o de su extensión territorial particular). Si no se presentan tales pruebas, se considerará que el registro internacional (o su extensión territorial particular) no está justificado.

4.2.3.4 Prueba de renovación

Las marcas se registran por un período de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud; el registro puede renovarse por otros períodos de diez años [[artículo 48 de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#), según se haya incorporado al respectivo ordenamiento jurídico nacional].

Si el registro va a caducar antes de que finalice el plazo de justificación, la parte oponente deberá presentar un certificado de renovación o documento equivalente a fin de demostrar que el período de protección de la marca se extiende **más allá** de dicho plazo o de cualquier prórroga otorgada para la justificación de su oposición. Debe ser posible obtener dicha información accediendo a una fuente reconocida por la Oficina en el caso de que el oponente se haya referido a ella. Lo que cuenta es la fecha en la que va a caducar el registro y no la posibilidad de renovar la marca en el período de gracia de seis meses conforme al Convenio de París.

Cuando un derecho anterior en el que se base la oposición alcance el final de la protección tras agotarse el plazo establecido por la Oficina para justificar la oposición, no se desestimarán automáticamente la oposición a falta de comunicaciones o pruebas adicionales de la parte oponente, sino que se enviará una comunicación a la parte oponente en la que se le invitará a presentar prueba de la renovación, que se pondrá en conocimiento del solicitante (05/05/2015, [T-715/13](#), Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

De no aportarse una prueba apropiada de su renovación, la oposición basada en ese derecho anterior será rechazada por no estar justificada,

4.2.3.5 Legitimación para presentar la oposición

[Artículo 46, apartado 1, letra a\), del RMUE](#)

[Artículo 2, apartado 2, letra h\), inciso iii\), y artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#)

El oponente debe presentar pruebas de la legitimación indicada en el escrito de oposición (véase el [punto 2.4.2.6](#) supra).

Un único oponente

Si la oposición es presentada por el oponente «B» y la prueba presentada pone de manifiesto que el **titular** de la marca anterior es «A», la oposición se desestimarán por no haber sido justificada, a menos que el oponente haya presentado pruebas de la cesión y, en caso de estar disponible, de la inscripción de la cesión en el registro que proceda o, a menos que el oponente haya demostrado que «A» y «B» son la misma entidad jurídica, que únicamente ha cambiado de denominación. Una diferencia en la

forma jurídica podría, en función de la jurisdicción de que se trate, indicar que se trata de entidades jurídicas diferentes.

Si el oponente es un licenciatario del titular de la marca, el extracto del registro mostrará, por regla general, el momento en el que se inscribió la licencia. Sin embargo, algunos Estados miembros no inscriben las licencias en sus registros. En todos los casos, incumbe al oponente justificar que es un licenciatario y también que cuenta con la autorización del titular de la marca para presentar oposición. Esta autorización no se puede presuponer a partir del estado de la licencia (16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi /SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26). No hay limitaciones a las pruebas que pueden aportarse para justificar dicha autorización: por ejemplo, cualquier autorización expresa en nombre del titular de la marca, como el contrato de licencia, se considera suficiente, siempre que recoja indicaciones sobre la autorización a presentar oposición.

Con arreglo a los artículos [25](#), [26](#) y [29](#) del RMUE, la Oficina registrará y publicará las licencias para las MUE (véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 2, Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de insolvencia o similares](#)). Si la marca anterior es una MUE, el registro del contrato de licencia constituye, por sí solo, prueba suficiente de que el oponente es el licenciatario. En cambio, el oponente tendrá que presentar pruebas de que está autorizado a presentar la oposición. Si se puede demostrar que el oponente está autorizado a presentar la oposición en base a un documento ya presentado previamente en la Oficina, con arreglo al [artículo 25, apartado 5, del RMUE](#), no es necesario que el oponente vuelva a presentar el mismo documento en oposiciones posteriores. No obstante, el oponente deberá identificar claramente el documento y la disposición que demuestra que está autorizado a presentar la oposición (número de registro de la licencia, fecha y título del documento, número de cláusula relevante, etc.). Una vez identificado, dicho documento se incluirá en el expediente del caso y se enviará al solicitante para que formule sus observaciones.

Múltiples oponentes

Cuando haya varios oponentes, deberán demostrar su legitimación individual para cada una de las marcas o derechos anteriores en que se basa el escrito de oposición. Si uno de ellos no puede demostrar su legitimación en relación con alguna de las marcas o derechos anteriores, la oposición se desestimarán por no haber sido acreditada en relación con dicho oponente. La oposición proseguirá con el otro oponente y sus marcas o derechos anteriores.

Por ejemplo, el oponente «A» ha indicado y demuestra que es titular de las dos marcas anteriores. El oponente «B» ha indicado que es cotitular de la primera marca anterior y licenciatario de la segunda. Demuestra la cotitularidad de la primera marca anterior, pero no presenta pruebas de su condición de licenciatario para la segunda. Dado que el oponente «B» no ha conseguido acreditar su legitimación en relación con una de las marcas anteriores, la oposición se desestimarán en relación con el oponente «B» para todas sus marcas anteriores. El motivo es que los oponentes ya no cumplen el requisito de «múltiples oponentes» en el sentido del [artículo 2, apartado 1,](#)

del RDMUE (véase el [punto 2.4.2.6 supra](#)). No obstante, la oposición proseguirá con el oponente «A» y sus marcas anteriores.

4.2.3.6 Verificación de las pruebas

La Oficina verificará que los datos **reivindicados** de la marca en el escrito de oposición estén **reflejados** en las **pruebas** presentadas, como un documento oficial procedente de la autoridad de registro competente, o en las pruebas accesibles en línea de una fuente reconocida por la Oficina, si el oponente ha utilizado esta opción.

Deberán verificarse los siguientes detalles de las pruebas ⁽⁴¹⁾:

- la autoridad expedidora;
- los números de solicitud [210] o registro [111] (en algunos países, estos números son, o eran, diferentes);
- el alcance territorial de los registros internacionales (es decir, en qué países está protegida la marca y para qué productos y servicios);
- las fechas de solicitud [220], prioridad [300] y registro [151] (en algunos países, como Francia, las fechas de solicitud y registro consignadas en el certificado son las mismas);
- la representación del signo [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591].

Si la marca anterior está en color, la parte oponente deberá presentar pruebas procedentes de una fuente oficial que contenga una reproducción de la marca en color.

Si la parte oponente ha indicado en el escrito de oposición que la marca anterior es de color, pero presenta pruebas que muestran una representación de la marca en blanco y negro, se desestimará la oposición basada en ese derecho anterior por no estar justificada (25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recurso desestimado; 27/03/2019, [T-265/18](#), Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).

La **única excepción** es cuando no se dispone de una representación en color de la marca en las publicaciones oficiales de la autoridad de registro competente porque, en el momento pertinente, dicha autoridad todavía no publicaba las marcas en color. Este es el caso típico en el que la prueba oficial en línea contiene una representación en blanco y negro de la marca acompañada de una reivindicación de color, que indica los colores en palabras. En tal caso, a pesar de la representación en blanco y negro de la marca, se aceptará como prueba de una marca en color siempre que las indicaciones de color (disponibles o traducidas a la lengua del procedimiento) correspondan a los colores de la marca indicados en el escrito de oposición. En el caso poco frecuente de que la prueba oficial en línea contenga una representación en blanco y negro de la marca acompañada de una reivindicación de color en términos generales (p. ej., «colores reivindicados») pero sin indicación de los colores en palabras, también se aceptará (siempre que esta reivindicación esté disponible en la lengua del procedimiento o traducida a esta).

⁴¹ Los números entre corchetes corresponden a los códigos INID (véase el [punto 4.3.1](#)).

La excepción anterior no cubre la situación en la que lo que está disponible en las publicaciones oficiales de la autoridad de registro competente no es una representación en color como tal, sino una **representación que incluye los colores en palabras y su distribución dentro de la marca** (por ejemplo, mediante el uso de flechas que indiquen claramente a qué elemento de la marca se aplica el color específico). Tal representación, aunque sea técnicamente en blanco y negro, se considerará una «representación en color», y podrá exigirse a la parte oponente que facilite una traducción de las indicaciones en color a la lengua del procedimiento. La indicación de códigos de color generalmente reconocidos (p. ej., Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK) se considera equivalente a la indicación de los colores en palabras en la lengua del procedimiento. Las indicaciones dentro de la representación relativas a los colores y su distribución no se considerarán parte de la representación como tal, sino como elementos que afectan al ámbito de la protección de la marca

Si la parte oponente no aporta en el escrito de oposición ninguna indicación de que la marca anterior está en color, pero presenta una prueba que muestra la marca en color, la oposición basada en ese derecho anterior será desestimada por no justificada.

- Los productos y servicios cubiertos [511].
- La fecha de caducidad del registro (si se ha establecido).
- El titular [731, 732].
- Otras entradas en el registro que afecten a la situación legal o procesal o al alcance de la protección de la marca (p. ej., limitaciones, renovaciones, cesiones, demandas pendientes, el hecho de que la marca se registrase debido a un carácter distintivo adquirido mediante el uso, etc.).

4.2.4 Justificación de otros motivos y base de la oposición

4.2.4.1 Marcas notoriamente conocidas

[Artículo 8, apartado 2, letra c\)](#) , y [artículo 46, apartado 1, del RMUE](#)

[Artículo 7, apartado 2, letra b\), del RDMUE](#)

Una marca notoria anterior es una marca que es notoriamente conocida en un Estado miembro, en el sentido del [artículo 6 bis del Convenio de París](#). Esta marca puede ser una marca no registrada, pero puede también ser una marca registrada.

El oponente ha de demostrar que es titular de una marca anterior que ha adquirido notoriedad en el territorio de referencia en relación con los productos y servicios en los que se basa la oposición. Para justificar su marca, deberá presentar pruebas de la notoriedad de la marca.

En caso de que el oponente invoque una marca registrada y reivindique la misma marca, en el mismo país, como marca notoriamente conocida, se considerará, por regla general, como una reivindicación adicional de que su marca registrada ha adquirido un carácter distintivo elevado como consecuencia del uso.

Es muy frecuente que los oponentes confundan las marcas «notoriamente conocidas» con las marcas «renombradas» previstas en el [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#). Dependiendo del motivo de oposición que se indique, el asunto habrá de apreciarse a la luz del [artículo 8, apartado 2, letra c\)](#) , o del [artículo 8, apartado 5](#) , del RMUE. Véanse también las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

4.2.4.2 Marcas renombradas

[Artículo 8, apartado 5](#) , y [artículo 46, apartado 1, letra a\)](#) , del RMUE

[Artículo 7, apartado 2, letra f\)](#) del RDMUE

Una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#) se basa en una marca anterior que goza de renombre.

En estos casos, la marca anterior es una marca registrada. Por consiguiente, el oponente ha de presentar el certificado de registro, etc., o aportar pruebas en línea, tal como se ha indicado anteriormente.

Para que prospere una oposición en virtud del [artículo 8, apartado 5, del RMUE](#), el oponente deberá justificar el renombre adquirido por la marca anterior. Además, el oponente ha de alegar y demostrar que el uso de la marca objeto de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada daría lugar a un aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o bien sería perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre, o indicar que es probable que ello se produzca en el curso habitual de los acontecimientos.

Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas \(artículo 8, apartado 5, del RMUE\)](#).

4.2.4.3 Marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico

[Artículo 8, apartado 4](#) , y [artículo 46, apartado 1, letra c\)](#) , del RMUE

[Artículo 7, apartado 2, letra d\)](#), del RDMUE

Las oposiciones en virtud del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) , se basan en marcas anteriores no registradas u otros signos utilizados en el tráfico económico que se rijan por la legislación aplicable invocada.

La parte oponente deberá especificar las disposiciones de la legislación aplicable en las que pretende basarse. Si la ley invocada es una ley nacional, también debe proporcionar el contenido de dicha ley mediante la presentación de las publicaciones oficiales de las disposiciones o jurisprudencia pertinentes.

La parte oponente debe entonces demostrar que cumple las condiciones de **adquisición** y **ámbito de protección** de la legislación aplicable invocada. En particular, la parte oponente debe proporcionar pruebas de la existencia y el ámbito

de protección del derecho anterior y debe demostrar que es titular del derecho o que está autorizada para ejercerlo con arreglo a la legislación aplicable. En el caso de derechos no registrados, la oponente deberá proporcionar pruebas de la adquisición de protección mediante el uso según el estándar de uso exigido por la legislación aplicable. En el caso de los derechos registrados (p. ej., nombres de empresas), se requiere prueba de registro. La oponente deberá además demostrar que puede prohibir el uso de una marca posterior según la legislación aplicable.

Por último, la parte oponente debe presentar pruebas de que ha utilizado el signo en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

Cuando las pruebas relativas a la solicitud o al registro del signo reivindicado o las pruebas relativas al contenido de la legislación nacional pertinente puedan obtenerse **accediendo en línea a una fuente reconocida por la Oficina**, el oponente podrá aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente. Para demostrar la existencia de **derechos registrados**, la Oficina aceptará cualquier referencia a una base de datos en línea de la autoridad de registro competente a la que se pueda acceder de forma libre y gratuita, siempre que el entorno de búsqueda esté disponible en el mismo idioma que el procedimiento.

Para demostrar el **contenido de la legislación nacional**, se aceptará una referencia a una base de datos en línea en la medida en que proporcione el texto jurídico oficial publicado por el Gobierno o un organismo oficial del Estado miembro en cuestión, esté a disposición del público, sea gratuita y el idioma del entorno de búsqueda sea el mismo que el del procedimiento. En este sentido, siempre que el entorno de búsqueda coincida con la lengua del procedimiento, la base de datos WIPO Lex de la OMPI (disponible en wipo.lex.wipo.int) es una fuente útil, dado que recopila textos oficiales legislativos sobre propiedad intelectual en la lengua original recibidos de los Estados miembros en cuestión o de otras fuentes comprobadas [véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 4, Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico \(artículo 8, apartado 4, del RMUE\), punto 4.2.1](#)].

Además, si el texto original de la ley no está en la lengua del procedimiento, su traducción también debe estar disponible en la fuente en línea indicada, o debe presentarse por separado dentro del plazo correspondiente para fundamentar la oposición (véase el [punto 4.3.1.1](#)).

Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 4, Marcas no registradas y otros signos utilizados en el tráfico económico \(artículo 8, apartado 4, del RMUE\)](#).

4.2.4.4 Indicaciones geográficas

[Artículo 8, apartado 6](#) , y [artículo 46, apartado 1, letra d\)](#) , del RMUE

[Artículo 7, apartado 2, letra e\)](#), del RDMUE

Las oposiciones en virtud del [artículo 8, apartado 6, del RMUE](#), se basan en indicaciones geográficas y denominaciones de origen (IG) anteriores que se rigen por la legislación aplicable invocada.

Para justificar estos derechos, la parte oponente debe proporcionar a la Oficina pruebas de la existencia y el ámbito de protección de la IG invocada y debe demostrar que está autorizada con arreglo a la legislación aplicable para ejercer los derechos derivados de la IG. Asimismo, deberá demostrar que puede prohibir el uso de la marca posterior.

Para demostrar la existencia y el ámbito de protección de la IG, la oponente debe proporcionar los documentos pertinentes emanados del órgano competente que prueben la solicitud o el registro de la IG en cuestión, o su concesión (si se concedió por vía administrativa distinta al registro). Las pruebas deben incluir todos los detalles de la IG, incluidos:

- el nombre protegido;
- que se goza de protección como IG;
- los productos específicos cubiertos por la protección;
- que existía antes de la fecha de prioridad de la marca impugnada;
- la prueba de reivindicación de titularidad, es decir, la prueba de que la legislación aplicable confiere al beneficiario de la indicación geográfica un derecho directo para emprender acciones contra el uso no autorizado.

La oponente puede presentar estas pruebas haciendo referencia a una base de datos en línea del órgano competente a la que se pueda acceder de forma libre y gratuita, siempre que el entorno de búsqueda esté disponible en la lengua del procedimiento. En el caso de las IG protegidas en la Unión Europea (incluidas las IG de terceros países protegidas en la UE a través de acuerdos bilaterales y multilaterales), basta con consultar el portal [Glview](#) de la Oficina. Glview contiene información obtenida directamente de la Comisión Europea y, por lo tanto, se considera una fuente oficial (véase el punto [4.2.3.2](#)). Es responsabilidad de la parte oponente comprobar que la fuente en línea a la que se hace referencia contiene toda la información necesaria y está actualizada y, de no ser así, presentar pruebas adicionales de una fuente oficial que complete la información que falta. Si, por ejemplo, la base de datos no proporciona información suficiente sobre el derecho de la oponente a ejercer los derechos derivados de la IG, deben proporcionarse más documentos, como los actos normativos nacionales que confieren a la oponente el derecho a hacer valer la IG contra la utilización ilícita.

Asimismo, para demostrar que la oponente está legitimada a prohibir el uso de una marca posterior en virtud de la legislación correspondiente, debe especificar las disposiciones de la legislación aplicable en las que pretende basarse. Si la ley invocada es una ley de ámbito nacional, también debe aportar su contenido mediante la presentación de las publicaciones oficiales de las disposiciones o jurisprudencia pertinentes, o mediante la referencia a una fuente en línea reconocida por la Oficina (véase el punto [4.2.4.3](#)). La oponente debe demostrar, asimismo, que el caso cumple todas las condiciones del ámbito de protección según las disposiciones pertinentes.

Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 6, Indicaciones geográficas \(artículo 8, apartado 6, del RMUE\)](#).

4.2.4.5 Marca solicitada por un agente o representante

[Artículo 8, apartado 3](#) , y [artículo 46, apartado 1, letra b\)](#) , del RMUE

[Artículo 7, apartado 2, letra c\)](#), del RDMUE

Se trata de aquellos casos en que un agente o representante del titular de una marca solicita el registro de esa marca en la Oficina. El titular puede oponerse a la presentación hecha por el solicitante desleal.

El oponente ha de probar su titularidad sobre la marca y la fecha de adquisición de la misma. Como puede tratarse de una marca registrada o de una marca no registrada, el oponente tendrá que presentar la prueba del registro en alguna parte del mundo o la prueba de la adquisición de los derechos como consecuencia del uso. El oponente también tendrá que justificar la existencia de una relación de representación o de agente.

Véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 3, Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca \(artículo 8, apartado 3, del RMUE\)](#).

4.2.5 Incumplimiento de los requisitos de justificación

[Artículo 46, apartado 4, del RMUE](#)

[Artículo 7 y artículo 8, apartados 1 y 7](#), del RDMUE

La Oficina establece un plazo de **dos meses** para la parte oponente, a partir de la fecha prevista de inicio de la fase contradictoria del procedimiento, para completar la oposición presentando hechos, pruebas y alegaciones que la respalden (el «plazo de justificación»). Este plazo puede prorrogarse en virtud del [artículo 68 del RDMUE](#) o bien, si se incumple, la parte oponente puede solicitar que se restablezca el plazo incumplido conforme a las condiciones del [artículo 104 del RMUE](#) (*restitutio in integrum*) o del [artículo 105 del RMUE](#) (prosecución del procedimiento).

El [artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#) establece que si, hasta el momento de agotarse el plazo de justificación, la parte oponente **no ha aportado ninguna prueba**, o cuando las pruebas aportadas sean **manifiestamente irrelevantes** o **manifiestamente insuficientes** para cumplir los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#) por lo que se refiere al conjunto de los derechos anteriores, la oposición será desestimada por infundada.

Si ninguno de los derechos anteriores en los que se basa la oposición ha quedado justificado, la Oficina **dará por finalizada la fase contradictoria del procedimiento** sin invitar al solicitante a presentar observaciones en respuesta a las alegaciones del oponente. La Oficina no está obligada a comunicar al oponente qué hechos o pruebas podrían haberse aportado (17/06/2008, [T-420/03](#), BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Posteriormente, la oposición será desestimada en virtud del [artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#).

De ello se desprende que cuando el oponente no aporte **ningún tipo de prueba**, la oposición será desestimada. Si la prueba no va acompañada de una traducción a la lengua del procedimiento, se deberá considerar que no se ha aportado ninguna prueba, ya que dicha prueba no traducida no podrá ser tomada en consideración en virtud del [artículo 7, apartado 4, última frase, del RDMUE](#).

La prueba presentada será «**manifiestamente irrelevante**» si, por su propia naturaleza, no puede servir para establecer la validez y la existencia del derecho anterior invocado (por ejemplo, si prueba la existencia de un derecho anterior que no hubiera sido invocado en el escrito de oposición). La prueba presentada será «**manifiestamente insuficiente**» si no cumple los requisitos formales de justificación.

Una vez agotado el plazo de justificación, la Oficina realiza un examen preliminar de la justificación. Si el oponente ha aportado pruebas relativas, al menos, a uno de los derechos invocados en la oposición que no puedan calificarse de «manifiestamente irrelevantes» o «manifiestamente insuficientes», la Oficina proseguirá con la fase contradictoria del procedimiento remitiendo las alegaciones presentadas por el oponente al solicitante, con una invitación a presentar observaciones.

Si, después de examinar a fondo el expediente, la prueba presentada dentro del plazo de justificación **todavía** se considera **insuficiente** para cumplir los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#), la oposición será desestimada en relación con dicho derecho anterior de conformidad con el [artículo 8, apartado 7, del RDMUE](#).

Además, dado que la verificación preliminar de la justificación se limita a determinar que existe, al menos, un derecho anterior acreditado en función del cual se pueda proseguir el procedimiento, si la oposición no se puede sostener íntegramente en virtud de este derecho anterior acreditado, será necesario realizar un examen adicional del expediente en relación con los restantes derechos anteriores. Si este examen revela que no hay pruebas relativas a estos derechos anteriores, o que son manifiestamente irrelevantes, manifiestamente insuficientes o de cualquier otro modo insuficientes para cumplir los requisitos establecidos en el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#), la oposición también será desestimada en relación con estos derechos de conformidad con el [artículo 8, apartado 7, del RDMUE](#).

4.2.6 Hechos y pruebas presentados con posterioridad al plazo de justificación

[Artículo 95, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículo 8, apartado 5, del RDMUE](#)

Todos los hechos y pruebas en los que el oponente base su oposición deberán ser presentados dentro del plazo de justificación establecido en el [artículo 7, apartado 1, del RDMUE](#). Cualquier hecho o prueba que se presente con posterioridad al plazo de justificación estará, por tanto, fuera de plazo.

No obstante, si el oponente presenta hechos o pruebas para justificar la oposición con posterioridad al plazo de justificación, la Oficina podrá tomar en consideración dichos hechos o pruebas en el ejercicio de sus facultades discrecionales de conformidad con el [artículo 95, apartado 2, del RMUE](#), sujeto a las condiciones del [artículo 8, apartado 5, del RDMUE](#).

En este contexto, **primero** se deberá evaluar si la Oficina puede ejercer alguna facultad discrecional y, **segundo**, en tal caso, cómo debe ejercerla, es decir, si debe admitir o desestimar los hechos o pruebas presentados fuera de plazo.

Para obtener más información, véanse también las Directrices, [Parte A, Sección 10, Pruebas, 5 Pruebas presentadas fuera de plazo](#).

4.2.6.1 Si puede ejercerse o no la facultad discrecional

En virtud del [artículo 8, apartado 5, del RDMUE](#), primera frase, la Oficina podrá ejercer su facultad discrecional si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo son complementarios a los hechos o pruebas pertinentes presentados por el oponente dentro del plazo («hechos o pruebas iniciales»).

Por tanto, es evidente que no cabe aplicar la facultad discrecional si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo se refieren a un derecho anterior o motivo de oposición invocado en relación con el cual **no se haya presentado ninguna prueba inicial** dentro del plazo de justificación. Lo mismo se aplica a los hechos.

Sin embargo, en el caso de que se hubieran presentado **algunos hechos o pruebas** iniciales, la Oficina únicamente ejercerá su facultad discrecional para determinar si admite los hechos o pruebas presentados fuera de plazo si se cumplen las siguientes condiciones:

- las pruebas iniciales presentadas dentro del plazo de justificación son pertinentes y no manifiestamente insuficientes; y
- los hechos o pruebas presentados fuera de plazo se refieren al mismo requisito legal que los hechos o pruebas iniciales pretendían probar.

Serían, en principio, pruebas manifiestamente insuficientes los certificados de registro que no incluyeran toda la información necesaria para establecer la existencia, la validez y el ámbito de protección de la marca anterior en cuestión, ya que los Reglamentos establecen de forma precisa y exhaustiva que ese contenido es obligatorio.

La Oficina determinará que los hechos o pruebas presentados fuera de plazo se refieren al mismo requisito legal que los hechos o pruebas iniciales únicamente cuando ambos se refieran a la misma marca anterior, al mismo motivo y, dentro del mismo motivo, al mismo requisito.

No cabrá aplicar la facultad discrecional cuando la Oficina haya comunicado a las partes que la oposición será desestimada por infundada en virtud del [artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#). En esos casos, solo se reanudará el procedimiento si la

parte oponente solicita la prosecución del procedimiento en virtud del [artículo 105 del RMUE](#) o la *restitutio in integrum* en virtud del [artículo 104 del RMUE](#).

Para obtener más información sobre la prosecución del procedimiento, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#); y para más información sobre la *restitutio in integrum*, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 8, Restitutio in integrum](#).

4.2.6.2 Si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo deben o no ser admitidos o desestimados

Con el fin de ejercer su facultad discrecional, la Oficina deberá tomar en consideración, en particular, la **fase del procedimiento** y si los hechos o pruebas **pueden ser relevantes**, *prima facie*, para el resultado del caso y si existen **razones válidas** para la presentación de los hechos o pruebas fuera de plazo.

- La **fase del procedimiento** indica cómo de avanzado está el procedimiento en el momento de presentar las pruebas fuera de plazo.
- Las pruebas fuera de plazo son relevantes *prima facie*, si parece que afectan a la evaluación y al resultado del caso.
- Una **razón válida** sería, por ejemplo, que las pruebas complementarias aún no estuvieran disponibles antes de agotarse el plazo de justificación. Puede haber otras razones válidas.

Estos factores son interdependientes. Cuanto más avanzado esté el procedimiento, más sólida deberá ser la razón para presentar pruebas fuera de plazo o mayor la relevancia de la prueba. Por tanto, podrán aceptarse hechos o pruebas adicionales si pueden ser relevantes, *prima facie*, para el resultado del caso y se presentan en una fase temprana del procedimiento, con una justificación de por qué se presentan en dicha fase del procedimiento.

Puede haber **otros factores relevantes**. La intención de prolongar el procedimiento mediante la presentación de pruebas por partes (tácticas dilatorias), si las circunstancias del caso permiten llegar a esa conclusión, va en contra de la admisión de pruebas fuera de plazo. Además, el que los requisitos que se pretendan demostrar estén establecidos de forma detallada en la legislación o el hecho de que la Oficina haya comunicado expresamente dichos requisitos al oponente, van en contra de la admisión de pruebas fuera de plazo.

Las dificultades naturales para obtener pruebas no constituyen, como tales, una razón válida para su presentación fuera de plazo.

4.2.6.3 Tratamiento de las pruebas presentadas fuera de plazo en el procedimiento

Los hechos o pruebas recibidos con posterioridad al plazo dado se enviarán a la otra parte con carácter informativo, sin dar indicaciones respecto a si han sido admitidos o desestimados, y se examinarán en una fase posterior, cuando se tome la resolución. El procedimiento se reabrirá y se aceptará una segunda ronda de observaciones en

caso necesario, es decir, cuando la Oficina considere que debe aceptar los hechos o pruebas presentados fuera de plazo y el solicitante todavía no haya tenido la oportunidad de realizar comentarios al respecto de los mismos.

La aplicación de la facultad discrecional debe estar motivada en la resolución que concluya la oposición. No obstante, cuando las pruebas iniciales sean, de por sí, suficientes para demostrar los derechos anteriores y los motivos de oposición invocados, no será necesario tomar en consideración la cuestión de las pruebas adicionales presentadas fuera de plazo.

4.3 Traducciones/cambios de lengua durante el procedimiento de oposición

En virtud de las disposiciones generales del [artículo 146, apartado 9, del RMUE](#) y del [artículo 24 del REMUE](#), durante el procedimiento de oposición las partes deben presentar los documentos en su mayor parte en la lengua del procedimiento para que puedan tomarse en consideración. Sin embargo, se aplican reglas diferentes a los distintos documentos.

4.3.1 Traducciones de los hechos, pruebas y alegaciones presentados por la parte oponente para completar su expediente

[Artículo 7, apartados 4 y 5](#) , y [artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#)

[Artículo 25, apartado 1, del REMUE](#)

En virtud del [artículo 24 del REMUE](#), debe distinguirse entre (1) certificados de solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, así como cualquier disposición de la legislación nacional aplicable, (2) otras pruebas presentadas para justificar la oposición, y (3) hechos y alegaciones presentados por el oponente para completar su expediente.

4.3.1.1 Traducción de las pruebas relativas a la solicitud, registro o renovación o documentos equivalentes, y las de disposiciones de la legislación nacional aplicable

En virtud del [artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#), cualquier certificado de solicitud, registro o renovación o documento equivalente, así como cualquier disposición de la legislación nacional aplicable que regule la adquisición de derechos y su ámbito de protección que presente la parte oponente para justificar la oposición, han de estar en la lengua del procedimiento, o acompañados de una traducción a dicha lengua. Estas traducciones deberán ser presentadas por el oponente por iniciativa propia y dentro del plazo establecido para justificar la oposición. Solo se tendrán en cuenta los elementos presentados y traducidos dentro de este plazo.

El requisito de traducir la prueba de justificación también se aplica a las pruebas en línea aportadas por el oponente, cuando la lengua de la prueba en línea no sea la misma que la lengua de procedimiento. Esto se desprende del [artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#), que establece que las «pruebas accesibles en línea» también deberán estar en la lengua del procedimiento o ir acompañadas de una traducción.

De conformidad con el [artículo 25, apartado 1, del REMUE](#), la traducción deberá reproducir la estructura y el contenido del documento original. En el caso de las traducciones de pruebas de justificación en línea, se aceptará la presentación de la traducción sin el original, siempre que el documento al que se refiera esté correctamente identificado.

La Oficina no considera que la información ya facilitada en la lengua de procedimiento en el escrito de oposición, o en documentos adjuntos al mismo o presentados con posterioridad (p. ej., las explicaciones de motivos, las listas de marcas anteriores, etc.) sea equivalente a una traducción válida de un documento de registro, como un certificado de registro, aun cuando dichas indicaciones hayan sido aceptadas a efectos de admisibilidad. Las traducciones de los documentos individuales deberán presentarse por separado; no podrán ser desglosadas de fragmentos contenidos en otros documentos.

El [artículo 25, apartado 1, del REMUE](#) prevé que la parte oponente podrá indicar que solo algunas partes del documento son relevantes y, por tanto, la traducción podrá limitarse exclusivamente a dichas partes.

Sin embargo, solo se podrán omitir de la traducción indicaciones administrativas irrelevantes (p. ej., anteriores cesiones de propiedad que no afecten a la oposición, anotaciones administrativas sobre tasas, etc.) que no tengan ninguna influencia en el asunto. Las disposiciones del [artículo 25, apartado 1, del REMUE](#) no implican que el oponente tenga discrecionalidad para decidir no traducir los elementos exigidos por el Reglamento, concretamente, los requisitos necesarios para justificar los derechos anteriores según el [artículo 7, apartado 2, del RDMUE](#). Cuando el Reglamento establezca que un elemento debe demostrarse, como ocurre con la existencia, la validez, el ámbito de protección de los derechos anteriores y el derecho a presentar la oposición, y estas partes concretas de las pruebas no se traduzcan, la oposición podrá desestimarse por no justificada.

La Oficina reconoce que no es necesaria una traducción de los epígrafes de los certificados/extractos (tales como: «fecha de presentación», «reivindicación de color», etc.), siempre que se identifiquen debidamente mediante los códigos INID o los correspondientes códigos nacionales.

La lista de códigos INID y sus explicaciones se adjuntan en el [Apéndice 1 de la Norma ST.60](#) («Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas»), disponible en el sitio web de la OMPI. No se exige a la parte oponente que presente una explicación de los códigos.

En el caso de que la oposición se base solo en una parte de los productos y servicios amparados por el derecho anterior, bastará con presentar una traducción únicamente de los productos y servicios en los que se basa la oposición.

Cuando todo el documento original esté en la lengua de procedimiento, con la excepción de la lista de productos y servicios, no será necesario presentar una traducción completa que siga la estructura del documento original. En este caso, será admisible que únicamente los productos y servicios en los que se base la oposición hayan sido traducidos separadamente en el escrito de oposición, en documentos adjuntos al mismo o se hayan presentado posteriormente, dentro del plazo para justificar la oposición. Lo mismo se aplica a los extractos o certificados que utilicen códigos INID o nacionales, cuando la única información que deba traducirse a la lengua de procedimiento sea la lista de productos y servicios. Cuando el oponente presente una traducción parcial de los productos y servicios en los que se basa la oposición, solo se considerarán debidamente justificados los productos y servicios traducidos. No se tendrán en cuenta los productos y servicios que no se hayan traducido.

Cuando las pruebas de una fuente oficial contengan una representación de la marca anterior en color acompañada de indicaciones en color, no será obligatoria la traducción de las indicaciones en color a la lengua de procedimiento.

La Oficina admite traducciones sencillas, realizadas por cualquier persona. Normalmente, la Oficina no hace uso de su facultad de exigir una traducción jurada certificada por un traductor jurado u oficial, salvo que haya serias dudas en relación con la exactitud o el contenido de la traducción. Siempre que el representante incluya una declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, en principio, la Oficina no pondrá en duda esta cuestión. La Oficina acepta, incluso, los textos manuscritos sobre las copias de los certificados originales para reproducir el significado de las distintas entradas en la lengua del procedimiento, siempre que estén completas y sean legibles.

Los extractos de bases de datos comerciales no pueden considerarse traducciones válidas de un documento oficial, a menos que reproduzcan la estructura y el contenido del documento original.

Si la traducción no reproduce la estructura y el contenido de las pruebas de la base de datos en línea en las que se basa, de acuerdo con el [artículo 7, apartado 3, del RDMUE](#), se pedirá a la parte oponente, en virtud del [artículo 97, apartado 1, letras b\) y c\), del RMUE](#), que presente una copia física del extracto original de la base de datos o una explicación adecuada de la discrepancia (como, por ejemplo, que la estructura de la base de datos haya cambiado entretanto). A falta de tales pruebas o si las pruebas reflejan una discrepancia entre la traducción presentada y el extracto original en lo que respecta a su estructura y contenido, la marca anterior se considerará no justificada.

4.3.1.2 Traducciones de pruebas presentadas para justificar la oposición que no sean certificados de solicitud, registro o renovación, o documentos equivalentes, o disposiciones de la legislación nacional aplicable

El [artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#) también regula el régimen lingüístico aplicable a las pruebas presentadas por la parte oponente para justificar la oposición, que no sean certificados de solicitud, registro o renovación, o documentos equivalentes,

o disposiciones de la legislación nacional aplicable. Comprenden, por ejemplo, las pruebas del renombre ([artículo 8, apartado 5, del RMUE](#)) y las pruebas del uso de alcance no únicamente local ([artículo 8, apartado 4, del RMUE](#)).

Si las pruebas se presentan en una lengua de la UE que no sea la lengua del procedimiento, en virtud del [artículo 24 del REMUE](#), la Oficina podrá, de oficio o a petición motivada del solicitante, exigir a la parte oponente que presente una traducción de la prueba a la lengua del procedimiento en un plazo concreto. En otras palabras, el oponente no tiene obligación de presentar la traducción por iniciativa propia, salvo que se lo pida la Oficina. Este régimen lingüístico es reflejo del aplicable a la prueba del uso y, por tanto, las normas relativas a la traducción de la prueba del uso se aplican por igual a la mencionada prueba de justificación (véase el [punto 5.6](#) infra).

4.3.1.3 Traducciones de hechos y argumentos presentados por el oponente para completar su expediente

La Oficina únicamente podrá tomar en consideración los hechos y argumentos aportados por el oponente para respaldar la oposición si se presentan en la lengua de procedimiento o si van acompañados de una traducción dentro del plazo de justificación. La Oficina no solicitará al oponente que envíe una traducción: este debe enviarla por iniciativa propia. Si no se presenta una traducción total o parcial dentro del plazo establecido, de conformidad con el [artículo 7, apartado 5, del RDMUE](#), las partes de los documentos presentados por escrito que no hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento no se tomarán en consideración.

Artículo [7, apartados 4 y 5](#), y [artículo 8, apartado 1](#), del RDMUE

Si los documentos presentados no están en la lengua de procedimiento, deberán ser traducidos dentro del plazo especificado para presentar el documento original, concretamente dentro del plazo de justificación de la oposición.

De no hacerse así, la consecuencia jurídica es que los documentos presentados por escrito, o partes de los mismos, que no hayan sido traducidos dentro de este plazo no serán tomados en consideración. Sin embargo, si los documentos que demuestren la existencia y validez del derecho anterior no hubieran sido traducidos, la oposición deberá ser directamente desestimada por infundada.

4.3.2 Traducción de observaciones adicionales y otras peticiones

[Artículo 146, apartado 9, del RMUE](#)

[Artículo 8, apartados 2, 4 y 6, del RDMUE](#)

De acuerdo con el [artículo 146, apartado 9, del RMUE](#), la primera respuesta del solicitante o la respuesta del oponente a las observaciones del solicitante podrán estar en cualquier lengua de la Oficina.

Procede señalar que, si la primera respuesta del solicitante o la réplica del oponente no figuran en la lengua de procedimiento sino en una de las lenguas de la Oficina, los documentos presentados no se tomarán en consideración a menos que el solicitante o el oponente presenten una traducción de los mismos a la lengua de procedimiento en el plazo de un mes desde la fecha de la recepción del original por la Oficina. La Oficina no requerirá a las partes a que envíen una traducción. Las partes tendrán que enviar la traducción a iniciativa propia.

Ejemplo 1

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26/06/2017 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si, el 20/06/2017, presenta sus observaciones de respuesta en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 20/07/2017. Si presenta la traducción, a más tardar, el 20/07/2017, tanto el documento original como la traducción deberán tenerse en cuenta, aun cuando el plazo original para presentar las observaciones finalizó el 26/06/2017.

Ejemplo 2

La lengua de procedimiento de oposición es el inglés y el solicitante dispone hasta el 26/06/2017 para presentar observaciones en respuesta al escrito de oposición. Si el 18/05/2017 presenta sus observaciones en respuesta a la oposición en alemán, deberá presentar su traducción a más tardar el 18/06/2017. No obstante, dado que su plazo vence el 26/06/2017, si no hubiere presentado una traducción el 18/06/2017, podrá todavía presentar documentos válidamente hasta el 26/06/2017. Si presenta la traducción antes de que venza el plazo, la Oficina considerará dicha traducción como observaciones válidamente presentadas en la lengua de procedimiento dentro del plazo señalado.

[Artículo 25, apartado 2, del REMUE](#)

Si no se presenta ninguna traducción o se recibe la traducción una vez agotado el plazo pertinente, las observaciones se considerarán no recibidas en la Oficina y no se tomarán en consideración.

Las consideraciones anteriores se aplican a otras peticiones presentadas durante el procedimiento de oposición (p. ej., peticiones de prórroga, peticiones de suspensión, peticiones de prueba del uso, peticiones de *restitutio in integrum* o de continuación del procedimiento, retirada de la oposición).

4.3.3 Traducción de documentos complementarios distintos de las observaciones

[Artículo 24](#) y [artículo 25, apartado 2](#), del REMUE

Todas las pruebas, con excepción de las que el oponente deba presentar en apoyo de la oposición en el plazo establecido, podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, ya que es aplicable el [artículo 24 del REMUE](#).

Estas pruebas están constituidas por todos los documentos presentados por las partes después del plazo concedido al oponente para completar su expediente, a excepción de las observaciones.

Constituyen ejemplos de este tipo de pruebas los catálogos, artículos de revistas, resoluciones de tribunales nacionales o contratos firmados presentados por el solicitante junto con sus observaciones en contestación al escrito de oposición.

Respecto de estas pruebas, solo se requerirá una traducción si la Oficina así lo solicita de oficio o previa petición motivada de la otra parte. Por lo tanto, las partes no tienen una obligación automática de presentar una traducción.

En principio, la Oficina no pide de oficio una traducción. No obstante, es vital que la parte que reciba los documentos pueda comprender su contenido esencial. Si este es dudoso o es impugnado por la parte destinataria de los documentos, la Oficina pedirá que se presente una traducción dentro del plazo que determine.

El [artículo 25, apartado 2, del REMUE](#) se aplicará únicamente si la Oficina exige una traducción, con la consecuencia de que no se tendrán en cuenta las traducciones presentadas tardíamente, ni los documentos originales de los cuales se ha presentado una traducción tardíamente o no se ha presentado traducción.

Cuando la Oficina requiera a la parte interesada para que presente una traducción, le advertirá del hecho de que le incumbe a la parte valorar la necesidad de aportar una traducción completa de todas las pruebas presentadas. En todo caso, los documentos en cuestión solo se tendrán en cuenta si se presenta una traducción de los mismos o si los documentos no necesitan explicación, con independencia de sus elementos verbales.

Ejemplo

En el caso de la resolución de un tribunal nacional, puede ser suficiente traducir únicamente aquellas partes que resultan pertinentes para el procedimiento de oposición.

4.3.4 Cambio de lengua durante el procedimiento de oposición

[Artículo 146, apartado 8, del RMUE](#)

[Artículo 3 del RDMUE](#)

Con arreglo a lo dispuesto por el [artículo 146, apartado 5, del RMUE](#), la oposición debe presentarse en una de las lenguas de la Oficina. Sin embargo, el [artículo 146, apartado 8, del RMUE](#) prevé que las partes en el procedimiento de oposición pueden acordar cambiar la lengua del procedimiento y elegir a tal fin cualquier otra lengua oficial de la Unión Europea.

En virtud del [artículo 3 del RDMUE](#), si las partes acuerdan la utilización de una lengua de procedimiento diferente, deberán informar de ello a la Oficina antes de que comience la fase contradictoria del procedimiento de oposición. La Oficina no admitirá peticiones de cambio de lengua presentadas una vez iniciada la fase contradictoria.

Si antes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento la parte oponente y el solicitante acuerden cambiar la lengua del procedimiento, conforme al [artículo 3 del RDMUE](#), el solicitante podrá pedir que la oponente presente una traducción del escrito de oposición a esa lengua. En otras palabras, el oponente solo habrá de presentar una traducción del escrito de oposición si el solicitante lo pide. La petición de traducción deberá recibirse antes de que comience la fase contradictoria del procedimiento. Si la petición de traducción no se presenta o se presenta fuera de plazo, se cambiará la lengua de procedimiento a la lengua solicitada.

En el caso de que se presente una petición de presentación de una traducción del escrito de oposición dentro de plazo, la Oficina marcará al oponente el plazo en el que debe presentarse la traducción, que será de un mes a partir de la fecha en la que expire el período de reflexión. Si la traducción no se presenta o se presenta fuera de plazo, la lengua de procedimiento seguirá siendo la misma.

4.4 Peticiones y otras cuestiones relacionadas con documentos

4.4.1 Limitaciones, retiradas y peticiones de prueba del uso que deben presentarse en documento separado

Artículos [8, apartado 8](#), y artículo [10, apartado 1](#), del RDMUE

Cuando el solicitante desee retirar o restringir una solicitud impugnada, deberá hacerlo en documento separado, es decir, en un documento aparte o un anexo separado de un documento. Las solicitudes que estén «fusionadas» con las observaciones no se buscarán y no se admitirán, incluso cuando se incluyan en una sección, un párrafo o un encabezado independientes e incluso si aparecen en la primera o última página de las observaciones.

Lo mismo se aplica a las solicitudes de prueba del uso de una marca anterior con arreglo al [artículo 47, apartados 2 o 3, del RMUE](#) (para obtener más información sobre las solicitudes de prueba del uso, véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimientos de oposición](#)).

A tal efecto, la Oficina ofrece diversas «acciones electrónicas» posibles en la sección User Area de su sitio web. Cuando la retirada o la limitación de una solicitud objeto de oposición o la petición de la prueba del uso se presenten mediante la «acción electrónica» pertinente, la presentación generada automáticamente se considerará equivalente a una petición realizada en documento separado, sin necesidad de presentar ninguna declaración adicional.

Las peticiones se desestimarán si no se presentan «por separado» de la manera antes establecida, aunque se detecten. La desestimación incluirá el motivo de la misma y consistirá en una resolución provisional recurrible junto con la resolución sobre el fondo del asunto.

4.4.2 Documentos ilegibles

[Artículo 63, apartado 3, del RDMUE](#)

En el caso de que una comunicación recibida por medios electrónicos sea incompleta o ilegible, o que la Oficina tenga dudas razonables sobre la exactitud de la transmisión, informará de ello al remitente y le invitará a que, en un plazo que ella establezca, vuelva a transmitir el original o a presentar el original firmado por correo postal o servicio de mensajería.

Cuando esta petición sea atendida dentro del plazo señalado, la fecha de recepción de la retransmisión se considera como la fecha de recepción de la comunicación original.

Para obtener más información, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#).

4.4.3 No devolución de los documentos originales

Los documentos originales pasan a formar parte del expediente y, por lo tanto, no pueden devolverse a la persona que los presentó.

No obstante, la parte interesada siempre tiene la posibilidad de obtener una copia certificada o no certificada de los documentos originales, previo pago de una tasa. Para más información, véase la información publicada en la página web de la Oficina en el apartado de «Consulta pública de expedientes y copias».

4.4.4 Información confidencial

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

En algunos casos, una de las partes solicita a la Oficina que mantenga la confidencialidad de ciertos documentos, incluso frente a la otra parte en el procedimiento. Si bien la Oficina puede mantener confidenciales ciertos documentos frente a terceros (consulta pública) no puede, bajo ningún concepto, mantener documentos confidenciales en relación con la otra parte en los procedimientos *inter partes*.

Debe salvaguardarse siempre el derecho de defensa de cada una de las partes en el procedimiento. Lo anterior significa que deben tener pleno acceso a todos los documentos presentados por la parte adversa.

De lo anterior resulta que todos los documentos presentados por una de las partes deberán ponerse en conocimiento de la otra parte en el procedimiento. La Oficina tiene la obligación de dar traslado a la otra parte de todos los documentos recibidos. Por tanto, si una de las partes solicita que determinados documentos sean tratados con carácter confidencial sin indicar si la confidencialidad se refiere a terceros, la Oficina presumirá que así es y los trasladará a la otra parte marcándolos como confidenciales en el archivo electrónico.

Si en el curso del procedimiento de oposición, la Oficina recibe documentos acompañados de una solicitud de que se mantengan confidenciales *inter partes*, deberá informarse al remitente de la imposibilidad de mantener documentos confidenciales frente a la parte adversa.

A tal fin, se le remitirá una carta explicándole claramente que puede elegir entre la divulgación o la retirada de los documentos. Corresponde a la parte decidir cuál de estas opciones resulta más oportuna en su caso concreto e informar debidamente a la Oficina.

En el supuesto de que la parte confirme la confidencialidad, los documentos no se comunicarán a la otra parte ni se tomarán en consideración. Habrá de introducirse la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

Si la parte desea que los documentos sean tomados en consideración, pero que no sean accesibles a terceros, estos podrán transmitirse a la otra parte, pero se introducirá la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

Si la parte no respondiera en el plazo previsto, los documentos no serán transmitidos a la otra parte ni serán tomados en consideración. Habrá de introducirse la mención «confidencial» en el archivo electrónico.

Para obtener más información sobre las solicitudes de confidencialidad, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#) y [Parte E, Operaciones de registro, Sección 5, Consulta pública](#).

4.4.5 Referencias a documentos o elementos de prueba de otro procedimiento

Las partes podrán hacer referencia, en sus observaciones, a documentos o pruebas presentados en otros procedimientos, por ejemplo, a la prueba del uso ya presentada en otra oposición.

Para obtener más información sobre cómo deben identificarse estos documentos o elementos, y como tramitará la Oficina estas solicitudes, véanse las Directrices, [Parte A, Sección 10, Pruebas, 3.1 Referencia a documentos o pruebas en otros procedimientos ante la Oficina](#).

4.5 Otros intercambios de alegaciones

[Artículo 8, apartados 2, 4, 6 y 9, del RDMUE](#)

Artículo [24](#) y artículo [25](#) , apartado 2, del REMUE

La Oficina invitará al solicitante a presentar observaciones en el plazo por ella establecido de conformidad con el [artículo 8, apartado 2, del RDMUE](#).

El solicitante podrá pedir una prueba del uso del derecho anterior con o sin presentación simultánea de observaciones sobre los motivos en los que se basa la

oposición. En este caso, dichas observaciones podrán presentarse conjuntamente con las observaciones de respuesta a la prueba del uso.

Cuando proceda, la Oficina podrá invitar a las partes a limitar sus alegaciones a cuestiones concretas. En tal caso, permitirá que las partes planteen las demás cuestiones en una fase posterior del procedimiento.

Una vez que el solicitante haya presentado sus observaciones de respuesta, se concederá al oponente un plazo final para presentar su réplica, si la Oficina lo considera necesario. A continuación, por regla general, concluye la fase contradictoria del procedimiento y la oposición queda lista para su resolución.

Sin embargo, la Oficina podrá conceder la posibilidad de otro intercambio de alegaciones. Este es el caso, por ejemplo, cuando el asunto versa sobre cuestiones complejas o cuando el oponente plantea una nueva cuestión que es admitida en el procedimiento. En este caso, debe brindarse al solicitante la oportunidad de contestar. La Oficina puede ejercer su facultad discrecional para decidir si procede conceder al oponente un nuevo plazo para presentar alegaciones (p. ej., si el solicitante plantea nuevas cuestiones como la coexistencia de las marcas, la nulidad del derecho anterior o un acuerdo entre las partes).

4.6 Observaciones de terceros

[Artículo 45 del RMUE](#)

Comunicación n.º [2/09](#) del director ejecutivo de la Oficina, de 9 de noviembre de 2009

Los terceros pueden presentar observaciones precisando las razones por las que procede denegar el registro de la solicitud de marca de la Unión Europea, con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 5 del RMUE](#) o en virtud de uno de los motivos absolutos previstos en el [artículo 7 del RMUE](#). Para más información, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos](#), así como la [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos](#).

Cualquier persona puede presentar observaciones de terceros; incluso el oponente está facultado para ello. Sin embargo, deberá hacerlo de manera que no haya duda de que se trata de observaciones de terceros. Según lo dispuesto en la Comunicación del director ejecutivo de la Oficina mencionada anteriormente, las observaciones deberán presentarse en escrito independiente. No obstante, en la práctica (30/11/2004, [R 735/2000-2](#), Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE A), el requisito relativo al «escrito independiente» se considera satisfecho cuando las observaciones puedan separarse claramente de los motivos y alegaciones formulados en apoyo de la oposición, aun cuando figuren en el mismo documento. Siempre que el oponente manifieste expresamente que desea formular observaciones en virtud del [artículo 45 del RMUE](#), estas serán admitidas a trámite, aunque no se presenten en un escrito independiente. Con todo, si el oponente aduce en su escrito que la marca de la Unión Europea solicitada debería denegarse con arreglo a los artículos [5](#) y [7](#)

del RMUE, sin hacer referencia alguna a lo dispuesto en el [artículo 45 del RMUE](#), ese escrito no tendrá la consideración de observaciones de terceros a efectos del [artículo 45 del RMUE](#).

Cuando un oponente formule observaciones de terceros, la Oficina valorará si las observaciones suscitan serias dudas acerca de la aptitud para el registro de la marca de la Unión Europea solicitada o si solo se enviarán al solicitante a título informativo.

En el caso de que las observaciones susciten serias dudas, la Oficina suspenderá el procedimiento de oposición hasta que recaiga una resolución sobre las observaciones. Cuando las observaciones no susciten serias dudas (es decir, cuando solo se hayan enviado al solicitante a título informativo) o no se refieran a los productos o servicios impugnados, el procedimiento de oposición no se suspenderá. Si el procedimiento de oposición tiene que suspenderse, la suspensión surtirá efecto cuando la Oficina plantee una objeción con arreglo al [artículo 7 del RMUE](#), y el procedimiento seguirá suspendido hasta que recaiga una resolución firme. En casos de que las observaciones de terceros se reciban en el plazo de oposición de tres meses, la Oficina tramitará, en primer lugar la admisibilidad de la oposición y, una vez que se haya notificado la resolución sobre la admisibilidad, se suspenderá el procedimiento de oposición.

En todas las oposiciones concluidas como consecuencia de observaciones de terceros, la tasa de oposición no se reembolsará, ya que no existe ninguna disposición al respecto en el Reglamento (véase el [artículo 6, apartado 5, del RDMUE](#)).

5 Procedimiento relativo a la solicitud de la prueba de uso

5.1 Admisibilidad de la solicitud de prueba del uso

Según lo dispuesto en el [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#) el uso de la marca anterior se deberá demostrar únicamente en aquellos casos en que el solicitante pida la prueba del uso. Por consiguiente, la prueba del uso se ha constituido en el procedimiento de oposición como un **motivo de defensa del solicitante**.

La Oficina no puede informar al solicitante de que puede pedir la prueba del uso ni invitarle a que lo haga. En atención a la posición imparcial que la Oficina ocupa en el procedimiento de oposición, incumbe a las partes argumentar y defender sus posiciones respectivas como consideren oportuno (véase el [artículo 95, apartado 1, segunda frase, del RMUE](#)). De ello se deduce que el solicitante también puede limitar su solicitud de prueba del uso a una o varias de las marcas anteriores referidas (incluso si todas estuvieran sujetas al requisito del uso efectivo), o únicamente a algunos de los productos o servicios en los que se basa la oposición. En tal caso, la Oficina exigirá a la parte oponente que demuestre el uso efectivo de su marca dentro del ámbito limitado solicitado por el solicitante.

El [artículo 47, apartado 2, del RMUE](#) no es de aplicación cuando el oponente presenta, por propia iniciativa, algún tipo de prueba del uso de la marca anterior invocada [por ejemplo, a efectos de probar un mayor carácter distintivo con arreglo al [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#), un carácter notorio con arreglo al [artículo 8, apartado 2, letra c\), del RMUE](#), o el renombre con arreglo al [artículo 8, apartado 5, del EUTMR](#)]. Mientras el solicitante de la marca de la Unión Europea no solicite la prueba del uso, la Oficina no investigará de oficio si la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo. En estos casos, carece de relevancia que la prueba presentada solo demuestre un tipo o forma particular de uso, o un uso limitado a algunos de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca anterior.

5.1.1 Período de solicitud

La petición de la prueba del uso deberá presentarse dentro del primer plazo para que la parte solicitante envíe sus observaciones en respuesta a la oposición ([artículo 10, apartado 1](#), y [artículo 8, apartado 2](#), del RDMUE).

No obstante, la Oficina también aceptará las peticiones de prueba del uso que se reciban durante el período de reflexión o en el transcurso del plazo de dos meses concedido al oponente para justificar la oposición. Si la petición de prueba de uso es admisible, la Oficina invitará al oponente a presentar la prueba de uso, asegurándose siempre de que disponga de, al menos, dos meses para ello.

5.1.2 Marca anterior registrada por un período no inferior a cinco años (marca fuera del «período de gracia»)

El titular debe dar un uso efectivo a su marca en un plazo de 5 años desde su registro ([artículo 18, apartado 1, del RMUE](#)). Sin embargo, el titular dispone de un «período de gracia» de cinco años tras el registro, durante el cual no se le puede obligar a demostrar el uso de la marca para poder invocarla. Durante el «período de gracia», el mero registro formal otorga a la marca plena protección. Una vez transcurrido este plazo, podrá exigirse al titular que demuestre el uso efectivo de la marca anterior.

En las oposiciones **contra solicitudes de MUE**, se puede exigir al oponente que demuestre el uso efectivo si en la fecha de presentación o la fecha de prioridad⁽⁴²⁾ de la solicitud de la marca de la Unión Europea, la marca anterior haya estado registrada por un período no inferior a cinco años ([artículo 47, apartado 2, del RMUE](#)).

Para las oposiciones presentadas contra **registros internacionales que designan a la UE**, se puede exigir al oponente que demuestre el uso efectivo si en la fecha de registro del RI (código INID 151) o en la fecha de su prioridad (código INID 300) o, en su caso, la fecha de la designación posterior de la Unión (código INID 891)⁽⁴³⁾, la marca anterior ha estado registrada por un período no inferior a cinco años.

⁴² Para las solicitudes de MUE presentadas antes del 23/03/2016, la fecha relevante es la de publicación.

⁴³ Para los registros internacionales que designan a la UE presentados antes del 23/03/2016, la fecha relevante es la fecha de la primera publicación del registro internacional impugnado o su designación posterior en el Boletín de MUE.

Si la marca anterior se encuentra todavía en período de gracia que exime de la obligación de uso, se denegarán las peticiones de prueba de uso. Y será así aunque el solicitante alegue que la marca anterior se había presentado de nuevo con la intención de eludir la limitación del período de gracia, dado que una reivindicación de este tipo no se puede examinar en el procedimiento de oposición (19/10/2017, [T-736/15](#), SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 20-28; 16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:33, § 41-43, 46-48).

5.1.2.1 Marcas de la Unión Europea anteriores

Según lo dispuesto en el [artículo 18, apartado 1](#), y en el [artículo 47, apartado 2](#), del RMUE, la fecha decisiva para establecer si una marca registrada ha estado registrada por un período no inferior a cinco años, en la fecha relevante, es la **fecha de registro** de la marca de la Unión Europea anterior, es decir, la fecha de entrada de la MUE en el Registro según se haya publicado, en virtud del [artículo 111, apartado 2, letra o\), del RMUE](#), con el código INID 151. Si han transcurrido más de cinco años entre la fecha de registro de la marca de la Unión Europea anterior y la fecha relevante, el solicitante (o, en el caso de un registro internacional impugnado), el titular, tiene derecho a exigir la prueba del uso.

5.1.2.2 Registros internacionales anteriores que designan a la Unión Europea

Para los registros internacionales anteriores que designen a la Unión Europea, la fecha de la **segunda publicación de la designación de la UE** conforme al [artículo 190, apartado 2, del RMUE](#), marcará el inicio del cálculo del período de gracia de cinco años ([artículo 203 del RMUE](#)). Esta fecha corresponde a la fecha de publicación de la designación de la UE en la parte M.3.1. del [Boletín de Marcas de la Unión Europea](#).

5.1.2.3 Marcas nacionales anteriores

Para las marcas nacionales, la «fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro», según lo establecido en el [artículo 16, apartado 1, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#), sirve para calcular el punto de partida del período de gracia de cinco años por falta de uso. Esta fecha la determina cada Estado miembro en función de sus propias normas procesales (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Algunos Estados miembros, en particular, prevén un procedimiento de oposición **tras el registro**⁽⁴⁴⁾. Para esas marcas nacionales, la «fecha de registro» no puede considerarse la fecha relevante para calcular el período de gracia de cinco años, sino que debe calcularse a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser objeto de oposición o, en el caso de que se haya presentado una oposición, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición

⁴⁴ Alemania, Austria, Finlandia, Suecia, Letonia y, en el caso de las marcas registradas mediante el «procedimiento acelerado», el Benelux.

sea definitiva o se retire la oposición ([artículo 16, apartado 2, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#), según se haya traspuesto en la legislación nacional respectiva).

De conformidad con el [artículo 16, apartado 4, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#), los Estados miembros están obligados a inscribir en el registro la fecha de inicio del período de cinco años. Hasta que dicha información no esté disponible en las respectivas bases de datos oficiales de marcas, la fecha relevante en cada jurisdicción respectiva se podrá consultar en la tabla del [anexo de esta sección](#). La Oficina se basará en la información de esta tabla para determinar si una solicitud de prueba de uso relativa a una determinada marca nacional es admisible o no.

5.1.2.4 Registros internacionales anteriores que designan a un Estado miembro

El [artículo 16, apartado 3, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#) establece que, cuando se trate de registros internacionales que surtan efecto en un Estado miembro, el plazo relevante de cinco años se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o impugnada. Cuando se haya presentado una oposición o cuando se haya notificado una oposición por motivos absolutos o relativos, el plazo debe calcularse a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición o una resolución sobre motivos de denegación absolutos o relativos sea definitiva o se retire la oposición.

A tenor del [artículo 5, apartado 2, letras a\) y b\) del Protocolo de Madrid](#), las oficinas designadas disponen de un plazo de doce o dieciocho meses a partir de la fecha de la notificación de la designación para emitir denegaciones provisionales. En el supuesto de que no se haya designado a un Estado miembro en la solicitud internacional, sino en una designación posterior, este plazo de 12 o 18 meses comenzará a partir de la fecha en la que la designación fue notificada a las oficinas designadas. Si no se notifica ninguna denegación provisional a la Oficina Internacional dentro del plazo aplicable, el registro internacional se considerará protegido en el país designado (principio de aceptación tácita, [artículo 4, apartado 1, del Protocolo de Madrid](#)).

Los Estados miembros que utilizan el **plazo de doce meses** para notificar una denegación provisional con arreglo al Protocolo cuando actúan como parte designada son los siguientes: Bélgica, República Checa, Alemania, España, Francia, Croacia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

Los Estados miembros que han optado por un **plazo de dieciocho meses** para notificar una denegación provisional con arreglo al Protocolo cuando actúan como parte designada son los siguientes: Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia y Suecia.

El plazo aplicable (**doce o dieciocho meses**) para Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia y Eslovaquia, cuando actúan como una parte designada depende de si i) dicho país ha sido designado o posteriormente designado antes o después del 01/09/2008 y si ii) la Oficina de origen está vinculada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (plazo de doce meses) o solo por el Protocolo (plazo de dieciocho meses).

Véase la siguiente tabla de resumen:

País designado ⁽⁴⁵⁾	País de origen	Plazo para notificar una denegación
<p><i>Bélgica, República Checa, Alemania, España, Francia, Croacia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia</i></p> <p>(partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo).</p>	<p><i>Todas las Partes Contratantes</i></p> <p>[Situación al 06/04/2022: 112 miembros] ⁽⁴⁶⁾</p> <p>(con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último).</p>	12 meses
<p><i>Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Suecia</i></p> <p>(partes contratantes de la UE vinculadas solo por el Protocolo).</p>	<p><i>Todas las partes contratantes</i></p> <p>[Situación al 06/04/2022: 112 miembros]</p> <p>(con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último).</p>	18 meses
<p><i>Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; si han sido designadas o posteriormente designadas antes del 01/09/2008</i> ⁽⁴⁷⁾</p> <p>(partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo que han optado por un plazo ampliado).</p>	<p><i>Todas las partes contratantes</i></p> <p>[Situación al 06/04/2022: 112 miembros]</p> <p>(con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último).</p>	18 meses

⁴⁵ Malta no forma parte del Sistema de Madrid.

⁴⁶ Véase la lista completa de todos los Estados miembros del Reglamento del Protocolo concerniente al [Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas \(Reglamento del Protocolo\)](#).

⁴⁷ La fecha de entrada en vigor del [artículo 9 sexies, apartado 1, letra b\), del Protocolo](#), que deja sin efectos cualquier declaración con arreglo al [artículo 5, apartado 2, letras b\) y c\), del Protocolo](#) (ampliación del plazo de notificación de una denegación provisional) entre las Partes Contratantes vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

País designado ⁽⁴⁵⁾	País de origen	Plazo para notificar una denegación
<i>Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; si han sido designadas o posteriormente designadas el 01/09/2008, o después</i>	<i>Partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo</i> [Situación al 06/04/2022: 55 miembros]	12 meses
(partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo que han optado por un plazo ampliado).	<i>Partes contratantes vinculadas solo por el Protocolo</i> [Situación al 06/04/2022: 57 miembros]	18 meses

Para determinar si el registro internacional anterior que designa a un Estado miembro está sujeto al requisito de demostrar el uso, la Oficina verifica, en primer lugar, que la designación en cuestión no esté pendiente de una denegación provisional de protección o no haya sido denegada con una resolución definitiva. Si hay una denegación provisional pendiente, el procedimiento de registro no se puede considerar completado aún. Si la denegación provisional se ha confirmado con una resolución definitiva, la designación en cuestión no se podrá tener en cuenta como base de la oposición, en la medida en que haya sido denegada.

A continuación, la Oficina comprobará si se ha emitido una declaración de concesión de la protección. En caso afirmativo, la Oficina, por iniciativa propia, considerará que la **fecha de publicación de la declaración de concesión de la protección** en la [Gaceta de la OMPI](#) (indicada con el código INID 450 bajo el encabezamiento correspondiente del extracto de la base de datos Madrid Monitor) es la fecha a partir de la cual se calculan los cinco años del período de gracia ([Regla 18ter, apartados 1 y 2, del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid](#)).

Cuando no se haya emitido una declaración de concesión de la protección, la Oficina, por iniciativa propia, considerará que la **fecha de expiración del plazo para notificar una denegación** es la fecha a partir de la cual se calculan los cinco años del período de gracia. Esta fecha se calcula añadiendo el correspondiente plazo de doce meses o de dieciocho meses, según las normas anteriormente citadas, a la fecha de notificación del registro internacional o su designación posterior desde la que comienza el plazo para notificar la denegación indicado por el código INID 581 en el encabezamiento correspondiente del extracto de la base Madrid Monitor [véase la [regla 18, apartado 1, letra a\), inciso iii\), del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid](#)].

Solo cuando sea decisivo para determinar si la marca anterior está sujeta al requisito de probar el uso, la parte oponente podrá reivindicar una fecha que sea **posterior**

⁴⁵ Malta no forma parte del Sistema de Madrid.

a la que haya tenido en cuenta la Oficina por iniciativa propia [p. ej., cuando el país designado haya optado por un período superior a 18 meses para notificar una denegación basada en una oposición, con arreglo al [artículo 5, apartado 2, letra c\), del Protocolo de Madrid](#), o cuando todos los procedimientos relativos a la protección de la marca ante la Oficina designada se hayan completado después de la fecha de emisión de la declaración de concesión de la protección, conforme a la [regla 18 ter, apartado 4, del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid](#)]. Y esto también es válido en el caso de que el solicitante o titular desee reivindicar una fecha que sea **anterior** a dichas fechas [p. ej., la fecha en que haya finalizado el período de oposición cuando no se haya presentado ninguna oposición (véase el [artículo 16, apartado 3, de la Directiva \(UE\) 2015/2436](#)]. Deberá facilitarse a la Oficina prueba concluyente que justifique dichas reivindicaciones.

5.1.2.5 Resumen del cálculo de la fecha de inicio del período de gracia

Marca anterior	Cálculo del inicio de los cinco años (período de gracia)
MUE	Fecha de registro.
RI que designa a la UE	Fecha de la segunda republicación de la designación de la UE en la parte M.3.1. del Boletín de MUE .
Marca nacional	La fecha de conclusión del procedimiento de registro, según se determine en el derecho nacional (véase la tabla en el anexo).
RI que designa a Estados miembros	Por defecto, la fecha de publicación de la declaración de concesión de la protección en la Gaceta de la OMPI (código INID 450 del encabezamiento correspondiente).

5.1.3 La petición debe ser incondicional, expresa e inequívoca

La petición del solicitante constituye una declaración formal con importantes consecuencias procesales.

En virtud del [artículo 10, apartado 1, del RDMUE](#), la petición debe ser **incondicional**. Las frases como «si el oponente no limita sus productos/servicios de las clases “X” o “Y”, solicitamos la prueba del uso», «si la Oficina no desestima la oposición debido a la inexistencia del riesgo de confusión, solicitamos la prueba del uso» o «si la Oficina lo considera oportuno, se invita al oponente a aportar la prueba del uso de su marca» contienen pretensiones condicionales o subsidiarias y, por tanto, no

constituyen peticiones válidas de la prueba del uso (26/05/2010, [R 1333/2008-4](#), RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Más aún, la petición ha de ser **expresa e inequívoca**. Por regla general, la petición de la prueba del uso ha de formularse de forma positiva. Como el uso o la falta del uso puede ser una cuestión llena de matices (por ejemplo, invocar o negar un mayor grado de carácter distintivo de la marca anterior), las meras observaciones o comentarios del solicitante sobre el uso de la marca del oponente o la falta del mismo no son suficientemente expresos ni constituyen una petición válida de presentación de prueba del uso efectivo (16/03/2005, [T-112/03](#), Flexi Air, EU:T:2005:102).

Ejemplos

Petición suficientemente expresa e inequívoca:

- «Solicito al oponente que presente prueba del uso...».
- «Invito a la Oficina a señalar un plazo para que el oponente acredite el uso...».
- «Mediante el presente escrito se cuestiona el uso de la marca anterior...».
- «Se impugna el uso de la marca anterior en virtud del [artículo 47 del RMUE](#)».
- «El solicitante plantea una objeción de falta de uso.» (05/08/2010, [R 1347/2009-1](#), CONT@XT / CONXTA).

Petición no lo suficientemente expresa e inequívoca:

- «El oponente ha utilizado su marca solamente para...».
- «El oponente no ha utilizado su marca para...».
- «No hay pruebas de que el oponente haya utilizado alguna vez su marca...».
- «Los registros anteriores del oponente no se pueden “hacer valer de forma válida contra la solicitud de marca de la Unión Europea...”, ya que “...no se han aportado... informaciones ni pruebas del uso» (22/09/2008, [B 1 120 973](#)).

No solo la solicitud, sino también su ámbito, debe ser explícita e inequívoca. La Oficina solo aceptará la solicitud para los productos y servicios enumerados literalmente en la especificación de la marca anterior y en los que se basa la oposición. Los siguientes son ejemplos en los que el ámbito de la solicitud no es explícito e inequívoco:

- «Solicito que la parte oponente demuestre el uso efectivo de la marca anterior para los productos solicitados en la marca impugnada» — la parte demandante no puede solicitar que la parte oponente demuestre el uso de los productos propios del demandante (véase, por ejemplo, 24/09/2008, [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 20);
- «Solicito que la parte oponente pruebe el uso efectivo de la marca anterior para productos idénticos o similares a los productos solicitados» — el ámbito de la solicitud no puede definirse en relación con los productos del solicitante y no puede ser objeto de interpretación;
- «Solicito a la parte oponente que demuestre el uso efectivo de los pantalones y camisas» — cuando los productos de la marca anterior sean prendas de vestir, calzado y sombreros. El ámbito de una solicitud explícita no puede ser objeto de interpretación. Ni la Oficina ni la parte oponente están obligados a determinar si un elemento está comprendido en una categoría más amplia del pliego de condiciones de la marca anterior. Además, no puede exigirse a la parte oponente que demuestre

el uso de un artículo específico dentro de una categoría, porque puede demostrar el uso efectivo para esa categoría por otros artículos incluidos en la misma (véanse, por ejemplo, 24/09/2008; [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, [R 1294/2008-4](#), ORDACTIN / Orthangin, § 16; 08/10/2010, [R 1316/2009-4](#), miha bodytec / bodytec, § 18).

La Oficina denegará las solicitudes de prueba del uso cuyo ámbito no sea explícito e inequívoco.

5.1.4 Solicitud realizada en un documento separado

De conformidad con el [artículo 10, apartado 1, del RDMUE](#), en relación con el [artículo 8, apartado 2, del RDMUE](#), la petición de la prueba del uso solo será admisible si se presenta en forma de solicitud incondicional en un documento separado, dentro del plazo determinado por la Oficina ([28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits \(fig.\) / Diesel et al., § 54](#)).

El requisito de presentación mediante un documento separado se cumple cuando la petición de la prueba del uso se presenta en un **documento aparte** o en un **anexo separado** de un documento. Las solicitudes que estén «fusionadas» con las observaciones no se buscarán y no se admitirán, incluso cuando se incluyan en una sección, un párrafo o un encabezado independientes e incluso si aparecen en la primera o última página de las observaciones.

Para la presentación de peticiones de la prueba del uso mediante comunicación electrónica, la Oficina ha puesto a disposición de los usuarios la «**acción electrónica**» específica «**Solicitar prueba del uso**». Cuando la petición de la prueba del uso se presente mediante la «acción electrónica» pertinente, la presentación generada automáticamente se considerará equivalente a una petición realizada en documento separado, sin necesidad de presentar ninguna declaración adicional. Se recomienda utilizar la acción electrónica «Solicitar prueba del uso» cuando se presente una petición de la prueba del uso a través del User Area.

El requisito del «documento separado» también puede cumplirse presentando la petición de la prueba del uso con la acción electrónica «Presentar observaciones». Esto puede ocurrir cuando la petición se presenta como un anexo separado del documento presentado, pero no se fusiona con las observaciones del solicitante. La petición debe adjuntarse a las observaciones del solicitante de manera que pueda identificarse claramente (p. ej., Anexo 1: Limitación de la lista de productos y servicios; Anexo 2: Petición de la prueba del uso; etc.)

Por otra parte, el requisito de presentar una petición de la prueba del uso mediante un «documento separado» no debe equipararse a presentarla mediante un «archivo electrónico adjunto separado». Las presentaciones conjuntas a efectos de comunicación no impiden la presentación de la petición mediante un «documento separado». Las observaciones del solicitante y la petición de la prueba del uso pueden presentarse en un único archivo electrónico adjunto (p. ej., en un único archivo PDF), siempre que la petición de la prueba del uso constituya un anexo separado del

documento [[28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits \(fig.\) / Diesel et al., § 46-48](#)].

5.1.5 Interés del solicitante en pedir la prueba del uso en primer lugar

En virtud del [artículo 10, apartado 5, del RDMUE](#), se puede presentar una petición de prueba del uso al mismo tiempo que las observaciones. Si el solicitante opta por limitarse, en sus primeras observaciones, a pedir la prueba del uso, no estará obligado a presentar en ese momento sus observaciones en respuesta a la oposición. Sin embargo, en tal caso, el solicitante deberá responder a la oposición cuando se le dé la oportunidad de responder a cualquier prueba del uso que se haya presentado. Asimismo, esto se aplicará aunque únicamente se encuentren sujetos al requisito del uso algunos de los derechos anteriores, ya que no se debería obligar al solicitante a presentar observaciones en momentos diferentes.

5.1.6 Consecuencias de una petición inadmisibles de prueba del uso

Cuando una petición inadmisibles de prueba del uso vaya acompañada de observaciones sobre la oposición, la Oficina informará a las partes sobre la inadmisibilidad de la petición y continuará el procedimiento sin invitar a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores.

Cuando una petición inadmisibles de prueba del uso no vaya acompañada de observaciones sobre la oposición, la Oficina informará a las partes sobre la inadmisibilidad de la petición y pondrá fin a la fase contradictoria del procedimiento. No obstante, la Oficina podrá ampliar el plazo establecido en el [artículo 8, apartado 2, del RDMUE](#) si dicha petición inválida fue recibida antes de que finalizara el plazo para el solicitante, pero no fue tramitada dentro de plazo por la Oficina. Dado que la denegación de la petición de la prueba del uso tras la expiración del plazo perjudicará de manera desproporcionada los intereses del solicitante, la Oficina ampliará el plazo para que el solicitante presente sus observaciones sobre la oposición en el número de días que quedaban cuando la parte presentó su petición. Esta práctica se basa en las reglas de buena administración.

Si la petición es inadmisibles solo para algunas de las marcas anteriores en las que se basa la oposición (por ejemplo, cuando algunas de las marcas anteriores estén sujetas a la obligación de demostrar el uso efectivo, pero otras no), la Oficina limita expresamente la invitación a la parte oponente a presentar pruebas del uso a las marcas anteriores sujetas a la obligación de demostrar el uso efectivo.

5.2 Requerimiento expreso de la Oficina

Si la petición de la prueba del uso del solicitante es válida, la Oficina concederá al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta del uso. Decidir acerca del uso, a falta de requerimiento expreso de la Oficina de presentación de la prueba del uso, constituye

un vicio sustancial de procedimiento, incluso en caso de que el oponente entienda que la petición del solicitante es inequívoca y presente la prueba del uso requerida (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, [R 733/1999-1](#), AFFINITÉ / AFFINAGE).

En aquellos casos en que la petición de la prueba del uso se reciba durante el período de reflexión y se envíe al oponente durante ese mismo período, el plazo para presentar la prueba del uso ha de coincidir con el plazo señalado para presentar hechos, pruebas y alegaciones iniciales, o para presentar hechos, pruebas y alegaciones adicionales. El plazo se prorrogará automáticamente si se prorrogase el período de reflexión.

En caso de que la petición se reciba en la Oficina antes de que venza el plazo señalado para presentar hechos, pruebas y alegaciones, o para presentar hechos, pruebas y alegaciones adicionales, y se tramite dentro de ese mismo plazo, deberá prorrogarse el plazo para presentar dichos hechos, pruebas y alegaciones a fin de hacerlo coincidir con el plazo de dos meses concedido para presentar la prueba del uso.

5.3 Reacción de la parte oponente: presentación de la prueba del uso

5.3.1 Plazo para presentar la prueba del uso

La Oficina concede al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del uso. La oponente puede solicitar una prórroga del plazo de conformidad con el [artículo 68 del RDMUE](#). La práctica común sobre prórrogas resulta aplicable a dichas solicitudes (véase el [punto 7.2.1](#) infra).

El [artículo 10, apartado 2, del RDMUE](#) establece expresamente que la Oficina desestimará la oposición si la parte oponente no facilita la prueba del uso antes de que expire el plazo.

Es necesario distinguir entre tres posibilidades:

- En la apreciación de la prueba del uso, se ha de tener automáticamente en cuenta toda prueba que la parte oponente haya presentado, ya sea en cualquier momento durante el procedimiento o antes de la expiración del plazo establecido para aportar la prueba del uso, e incluso antes de que el solicitante exija la prueba del uso.
- La parte oponente no ha presentado ninguna **prueba o indicaciones pertinentes** en el plazo establecido: la presentación, por primera vez, de indicaciones o piezas justificativas del uso una vez expirado el plazo establecido tiene como resultado el rechazo de la oposición **sin que la Oficina tenga facultades discrecionales**. El [artículo 10, apartado 2, del RDMUE](#) es una disposición esencialmente procesal cuyo texto establece claramente que si no se presenta la prueba del uso de la marca en el plazo fijado por la Oficina, la oposición debe rechazarse automáticamente. No obstante, si la oposición se basa también en otras marcas

anteriores no sujetas al requisito de prueba del uso, el procedimiento podrá proseguir basándose en dichas marcas anteriores.

- La parte oponente ha presentado **pruebas o indicaciones pertinentes** dentro del plazo, así como pruebas o indicaciones **adicionales** tras la expiración del plazo. La Oficina podrá tener en cuenta las pruebas presentadas fuera de plazo **ejerciendo las facultades discrecionales** que le concede el [artículo 95, apartado 2, del RMUE](#).

En ese contexto, primero hay que evaluar si la Oficina tiene facultades discrecionales y, **segundo**, cómo ejercer dicha discrecionalidad, es decir, si admitir o rechazar hechos o pruebas presentados fuera de plazo.

Según el [artículo 10, apartado 7, del RDMUE](#), la Oficina debe ejercer sus facultades discrecionales si las pruebas o indicaciones fuera de plazo simplemente complementan, refuerzan y clarifican las pruebas pertinentes anteriores presentadas dentro de plazo, con la finalidad de demostrar el cumplimiento del mismo requisito legal estipulado en el [artículo 10, apartado 3, del RDMUE](#), concretamente el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza de uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los cuales se registra y en los cuales se basa la oposición. De ello se desprende que no existen facultades discrecionales si las pruebas presentadas fuera de plazo pretenden demostrar el cumplimiento de un requisito legal para el que no se hubiera presentado ninguna prueba inicial. Por ejemplo, si no se hubiera presentado ninguna prueba o indicación relacionada con el lugar de uso en el plazo estipulado, deberá descartarse cualquier prueba presentada a este respecto una vez agotado el plazo.

En el ejercicio de sus facultades discrecionales, la Oficina deberá tener en cuenta, en particular, la **fase del procedimiento** y si, *prima facie*, los hechos o pruebas **pueden ser pertinentes** para el desenlace del caso y si existen **razones válidas** para presentar los hechos o pruebas fuera de plazo.

Estos factores son interdependientes. Cuanto más posterior sea la fase del procedimiento, mayor deberá ser la pertinencia de las pruebas o más sólidas las razones para presentarlas fuera de plazo. Por tanto, se podrán aceptar indicaciones o pruebas adicionales si, *prima facie*, pueden ser pertinentes para el desenlace del caso y se presentan en una fase inicial del proceso justificando por qué se presenta en dicha fase del procedimiento.

Puede haber **otros factores pertinentes**. La intención de prolongar el proceso presentando pruebas por partes (táctica dilatoria), si las circunstancias del caso permiten llegar a dicha conclusión, es un argumento en contra de la admisión de pruebas fuera de plazo.

Las naturales dificultades para obtener las pruebas no son, de por sí, una razón válida para presentarlas fuera de plazo.

La Oficina debe exponer en la resolución los motivos por los que rechaza o toma en cuenta las «pruebas adicionales».

5.3.2 Medios de prueba

5.3.2.1 Principios

La prueba del uso debe proporcionarse de manera estructurada.

[El artículo 95, apartado 1, del RMUE](#) establece que «[...]en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios allegados y a las solicitudes presentadas por las partes[...]». La presentación de las pruebas debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa y que la Oficina realice su examen, sin hacer referencia a la información superflua y adicional.

Fundamentalmente, se impide que la Oficina atienda el caso para una u otra parte. No puede asumir el lugar del oponente, o su representante, intentando hallar e identificar en los documentos presentados la información que podría considerarse como prueba justificativa del uso, lo cual significa que la Oficina no debe buscar mejorar la presentación de las pruebas de ninguna de las partes.

La responsabilidad de ordenar las pruebas recae en la parte. [El artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#), establece que la prueba del uso debe presentarse de conformidad con el [artículo 55 del RDMUE](#), que define la estructura y el formato básicos de las pruebas escritas. Esta disposición implica que en el expediente deben identificarse claramente las pruebas y los argumentos aportados por las partes con el fin de agilizar el procedimiento.

Para obtener más información sobre los requisitos relativos al formato y la estructura de los anexos a las comunicaciones, y recomendaciones sobre la estructura de las pruebas escritas, véanse las Directrices, [Parte A, Sección 10, Pruebas, 2 Cómo presentar pruebas](#).

Las recomendaciones, así como los requisitos para las pruebas escritas establecidos en el [artículo 55, apartado 2, del RDMUE](#), también se enviarán a la parte oponente junto con la comunicación de la Oficina relativa a la petición de la prueba del uso del solicitante.

Según el [artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#), las pruebas se presentarán de conformidad con el [artículo 55, apartado 2](#), y los artículos [63](#) y [64](#) del RDMUE, y deberán limitarse, preferentemente, a la presentación de documentos y elementos acreditativos, como, por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#). [El artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#) también admite, como medios de prueba apropiados, los estudios de mercado y las menciones de la marca en listas y publicaciones de asociaciones pertenecientes a la profesión de que se trate (14/03/2011, [B 1 582 579](#); 18/06/2010, [B 1 316 134](#)).

Las listas de precios y los catálogos son ejemplos de «pruebas procedentes directamente de la propia parte». Los informes y cuentas anuales de una empresa también pertenecerían a ese tipo de pruebas.

El requisito relativo a la prueba del uso siempre suscita la cuestión del **valor probatorio** de las pruebas presentadas. Para obtener más información, véanse las Directrices, [Parte A, Sección 10 Pruebas, 4.2 Declaraciones juradas](#).

5.3.2.2 Referencias a otros procedimientos

El oponente puede servirse de las resoluciones dictadas por las oficinas y tribunales nacionales en procedimientos paralelos. Si bien la Oficina no está vinculada por las resoluciones de las oficinas y tribunales nacionales, estas han de tenerse en cuenta debidamente y pueden influir en la resolución de la Oficina. Es importante para la Oficina poder considerar el tipo de prueba que dio lugar a la resolución adoptada en el ámbito nacional. La Oficina tomará en consideración los diferentes requisitos de carácter procesal y sustantivo que puedan existir ante el organismo nacional respectivo [25/08/2003, [R 1132/2000-4](#), VANETTA / VIENNETTA (FIG. MARK), § 16; 18/10/2000, [R 550/1999-3](#), DUKE (FIG. MARK) / DUKE, § 23]. Para obtener más información, véanse las Directrices, [3.2 Referencias a resoluciones de las oficinas, los tribunales nacionales y de la Oficina](#) en la página 194.

El oponente puede remitirse al material presentado como prueba del uso en procedimientos anteriores ante la Oficina. La Oficina admite como válidas tales remisiones a condición de que el oponente identifique claramente las pruebas a las que se remite y el procedimiento en el que fueron presentadas. Si la referencia no identifica con la suficiente claridad el material pertinente, la Oficina exigirá a la parte oponente que especifique claramente las pruebas a las que se refiere, o bien que las presente. Para obtener más información, véanse las Directrices, [Parte A, Sección 10, Pruebas, 3.1 Referencia a documentos o pruebas en otros procedimientos ante la Oficina](#).

5.3.2.3 Declaraciones juradas

Aunque los medios de prueba enumerados, tales como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías o anuncios en periódicos no presentan problemas especiales, es necesario analizar detalladamente las declaraciones escritas a que hace referencia [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#). Para consultar información general, véanse las Directrices, [Parte A, Sección 10, Pruebas, 4.2 Declaraciones juradas](#).

Distinción entre admisibilidad y pertinencia (valor probatorio)

La importancia de las declaraciones ha sido objeto de intensos debates. A este respecto, debe establecerse una clara distinción entre la admisibilidad y el valor probatorio de dichas pruebas.

Por lo que respecta a la **admisibilidad**, el [artículo 10, apartado 4, del RDMUE](#) menciona expresamente las declaraciones escritas a que hace referencia el [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) como medio admisible de prueba del uso. El [artículo 97, apartado 1, del RMUE](#) cita algunos medios de prueba y, entre ellos, las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes u otras declaraciones que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes. En consecuencia, procede evaluar si la declaración presentada constituye una declaración a efectos de lo dispuesto en el [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#).

El [artículo 97, apartado 1, letra f\), del RMUE](#) no especifica las personas que deberían firmar estas declaraciones, por lo que no hay razón para considerar que las declaraciones firmadas por las propias partes en el procedimiento no puedan estar amparadas por esta disposición (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Por lo que respecta al **valor probatorio** de este tipo de prueba, según la jurisprudencia establecida, la Oficina hace una distinción entre las declaraciones procedentes del ámbito del propio oponente, o de sus empleados, y de las declaraciones procedentes de una fuente independiente (09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 54).

Declaraciones efectuadas por el titular o sus empleados

Las declaraciones procedentes del ámbito del titular de la marca anterior (realizadas por las propias partes interesadas o por sus empleados) normalmente tienen una relevancia menor que las pruebas independientes. Esto se debe a que la percepción de la parte implicada en el litigio puede verse más o menos afectada por los intereses personales en el asunto.

Se deben evitar las generalizaciones, dado que el valor exacto de dichas declaraciones siempre depende de su forma y contenido concretos, y el resultado final depende de la apreciación global de las pruebas en cada caso individual.

Un cambio de titularidad posterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca de la Unión Europea puede invalidar las declaraciones realizadas por los nuevos titulares, puesto que estos últimos no suelen tener el conocimiento directo necesario en el que basarse para realizar declaraciones relativas al uso de la marca por parte del titular anterior (17/06/2004, [R 16/2004-1](#), REPORTER / REPORTER § 23-24).

No obstante, en caso de una cesión de titularidad o cualquier otro tipo de sucesión, el nuevo titular podrá basarse en el uso realizado por sus predecesores en el período de gracia correspondiente. El uso realizado por el predecesor del titular podrá ser demostrado por el propio predecesor o por cualquier otro medio fiable como, por ejemplo, a través de la información recogida en los archivos de la empresa, si el propio predecesor no está en disposición de probar tal uso.

Declaraciones de terceros

Las declaraciones (como, por ejemplo, encuestas) procedentes de **una fuente independiente** poseen un mayor valor probatorio [19/01/2011, [R 1595/2008-2](#),

FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (FIG. MARK), § 31].

Esta práctica es acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia *Chiemsee* (04/05/1999, [C-108/97](#) y [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230), en la cual el Tribunal aportó algunas indicaciones acerca de las pruebas apropiadas para acreditar el carácter distintivo adquirido por la marca en el mercado. Si bien es cierto que la adquisición de carácter distintivo no es, en sí misma, equivalente a un uso efectivo, tal adquisición comprende elementos probatorios del uso de un signo en el mercado. Por consiguiente, la jurisprudencia correspondiente se puede utilizar por analogía.

5.4 Reacción del solicitante

5.4.1 Reenvío de las pruebas

Una vez recibidas las pruebas del uso presentadas por el oponente, la Oficina enviará al solicitante la totalidad de las mismas.

La Oficina concede dos meses al solicitante para presentar observaciones relativas a la prueba del uso (y a la oposición).

5.4.2 Falta de pruebas o insuficiencia de las pruebas presentadas

No obstante, la Oficina puede dar inmediatamente por concluido el procedimiento si la parte oponente no presenta **pruebas de uso o si las pruebas presentadas son manifiestamente irrelevantes** dentro del plazo concedido y esta circunstancia afecta a todos los registros de marcas anteriores. La razón que subyace a esta práctica es evitar la continuación del procedimiento cuando ya se conoce el resultado, es decir, si procede desestimar la oposición por falta de prueba del uso (en aplicación del principio de economía y de buena administración del procedimiento).

Cuando solamente algunas de las marcas anteriores estén sujetas al requisito de prueba del uso y la parte oponente no presente pruebas, o las pruebas sean manifiestamente irrelevantes, se invitará al solicitante a presentar observaciones a la oposición en relación con las marcas anteriores restantes, independientemente de si había limitado sus primeras observaciones a la solicitud de la prueba del uso o de si también había presentado observaciones iniciales a la oposición.

En el resto de los casos será reenviada al solicitante, concediéndole un plazo de dos meses para presentar observaciones. La Oficina no debe señalar al oponente que la suficiencia de la prueba es dudosa, ni tampoco invitar al oponente a presentar otras pruebas en estos casos. Tales actos serían contrarios a la posición imparcial de la Oficina en los procedimientos contradictorios (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19).

5.4.3 Ausencia de reacción del solicitante

Si el solicitante no responde dentro del plazo concedido, la Oficina dictará una resolución sobre la base de las pruebas disponibles. El hecho de que el solicitante no conteste no implica que reconozca la suficiencia de la prueba del uso presentada (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

5.4.4 Retirada formal de la petición

Cuando el solicitante conteste a la prueba del uso retirando formalmente su petición de prueba del uso, la cuestión del uso quedará sin objeto. Dado que el solicitante es quien insta el procedimiento correspondiente, también se encuentra, lógicamente, en posición de poner término a esta parte en el procedimiento mediante la retirada formal de su petición (21/04/2004, [R 174/2003-2](#), SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

5.5 Nueva reacción de la parte oponente

El oponente tiene derecho a presentar observaciones en contestación a las observaciones del solicitante. Esto reviste una particular importancia en aquellos casos en los que la resolución que se debe adoptar pudiera basarse, parcialmente, en argumentos esgrimidos por el solicitante en el sentido de que la prueba presentada no acredita el uso de la marca.

La Sala de Recurso consideró el hecho de no brindar al oponente, en tal caso, la posibilidad de pronunciarse un vicio sustancial del procedimiento (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20).

Para más información sobre la presentación de pruebas adicionales, véase el [punto 5.3.1](#) supra.

5.6 Lenguas en el procedimiento de la prueba del uso

Según el [artículo 10, apartado 6, del RDMUE](#), en el caso de que las pruebas facilitadas de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina **podrá** exigir a la parte que presente la oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

La Oficina decidirá discrecionalmente si el oponente ha de presentar una traducción de la prueba del uso a la lengua de procedimiento. Al ejercer esta facultad discrecional, la Oficina sopesará los intereses de ambas partes.

No debe olvidarse que la traducción de la prueba del uso presentada a la lengua de procedimiento puede resultar extremadamente onerosa y una pesada carga para el oponente.

Por otro lado, el solicitante tiene derecho a ser informado sobre el contenido de las pruebas presentadas con el fin de poder ejercer la defensa de sus intereses. Es absolutamente necesario que el solicitante tenga la posibilidad de examinar el contenido de la prueba del uso presentada por el oponente. A este respecto, habrá que tenerse en cuenta la naturaleza de los documentos presentados. Por ejemplo, puede considerarse que las facturas y muestras de envases «estándar» no requieren una traducción para que el solicitante las comprenda (15/12/2010, [T-132/09](#), Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et seq.; 30/04/2008, [R 1630/2006-2](#), DIACOR / DIACOL PORTUGAL, § 46 et seq. (recurrida el 24/01/2017, [T-258/08](#), DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, [R 1404/2007-2](#) & [R 1463/2007-2](#), FAY (fig) / FAY & CO, § 26 et seq.).

Si el solicitante pide expresamente una traducción de la prueba a la lengua del procedimiento, y aporta motivos para su solicitud (véase el [artículo 10, apartado 6 del RDMUE](#) en conjunto con el [artículo 24 del REMUE](#)), en principio, la Oficina exigirá una traducción a la oponente. No obstante, es posible rechazar una petición de estas características cuando, a la vista del significado evidente de la prueba presentada, la petición del solicitante parezca exagerada o incluso abusiva.

En los casos en que la Oficina exija una traducción de la prueba presentada, otorgará al oponente un plazo de dos meses para presentarla. Cuando la prueba del uso sea muy voluminosa, la Oficina podrá invitar expresamente al oponente a traducir únicamente las partes de las pruebas presentadas que aquella considere suficientes para acreditar el uso efectivo de la marca durante el período de referencia. Por regla general, corresponde al oponente valorar la necesidad de presentar o no una traducción completa de todas las pruebas presentadas. La prueba solo será tomada en consideración en la medida en que se haya presentado una traducción o que su significado sea evidente con independencia de sus elementos textuales.

Si la parte oponente presenta la prueba del uso en una lengua distinta de la lengua del procedimiento dentro del plazo establecido para la presentación de la prueba del uso y, a continuación, por propia iniciativa, presenta una traducción de estas pruebas a la lengua del procedimiento una vez expirado dicho plazo, dichas pruebas se tendrán en cuenta y se remitirá al solicitante para que formule sus observaciones. Esto se aplica incluso si la Oficina no ha exigido a la parte oponente que presente una traducción e incluso si el solicitante todavía no ha impugnado las pruebas.

6 Conclusión del procedimiento

6.1 Conciliación

[Artículo 47, apartado 4, del RMUE](#)

[Artículo 6, apartado 2, del RDMUE](#)

[Parte C, Oposición, Sección 1 Procedimiento de Oposición, 6. Conclusión del procedimiento, 6.5 Resolución sobre el reparto de las costas, 6.5.3 Casos estándar de resoluciones sobre costas.](#)

Las partes pueden decidir libremente acerca de la medida que ponga fin al procedimiento de oposición. Además, se exhorta a las partes a negociar con vistas a alcanzar un acuerdo amistoso en cualquier momento del procedimiento, incluso después del periodo de reflexión. Entre las posibles formas de resolver una oposición se incluyen las limitaciones de la solicitud de marca de la Unión europea que conducen a la retirada de la oposición (para información detallada, véanse las Directrices sobre marcas, [Parte C Oposición, Sección 1 Procedimiento de Oposición, 6. Conclusión del procedimiento, 6.2 Limitaciones y retiradas](#) y [Parte C, Sección 1 Procedimiento de Oposición, 4. Fase contradictoria, 4.4.1 Limitaciones, retiradas y peticiones de prueba del uso que deben presentarse en documento separado](#)). Una vez que las partes lleguen a un acuerdo y hayan adoptado las medidas acordadas para cerrar el procedimiento (por ejemplo, retirando la oposición o retirando la solicitud de marca de la Unión europea), deberán informar a la Oficina, que procederá en consecuencia.

Si lo juzga útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación. Por consiguiente, la Oficina, al igual que las partes, puede iniciar un procedimiento de conciliación.

A tal fin, podrá realizar propuestas de conciliación. Dado que, en principio, la Oficina no puede (y no desea) sustituir a las partes, únicamente actuará en los casos en los que una conciliación entre las partes parezca deseable.

Si las partes lo solicitan expresamente, la Oficina puede ofrecer también asistencia en sus negociaciones, en particular actuando como intermediario o prestándoles los recursos materiales que necesiten. La conciliación puede ir precedida de una solicitud de suspensión (para información detallada, véanse las Directrices sobre marcas, [Parte C Oposición, Sección 1 Procedimiento de Oposición, 7 Otras cuestiones procesales, 7.3 Suspensión](#)). [En cuanto a la devolución de tasas y la decisión sobre las costas en caso de acuerdo amistoso, véanse las Directrices sobre marcas, Parte C Oposición, Sección 1 Procedimiento de Oposición, 6. Conclusión del procedimiento, 6.4 Rembolso de la tasa y 6.5 Resolución sobre el reparto de las costas.](#)

6.2 Limitaciones y retiradas

[Artículo 66, apartado 1](#) ; [artículo 71, apartado 3](#); [artículo 146, apartado 6, letra a](#)); [artículo 146, apartado 9](#) ; y [artículo 109 del RMUE](#)

[Artículo 6, apartados 2, 3 y 4, del RDMUE](#)

6.2.1 Limitaciones y retiradas de solicitudes de marca de la Unión Europea

[Artículo 49 del RMUE](#)

[Artículo 6, apartado 5, del RDMUE](#)

El solicitante podrá limitar los productos y servicios de su solicitud o retirar la totalidad de la solicitud en cualquier fase del procedimiento de oposición.

Estas peticiones deberán presentarse mediante documentos separados, como se ha explicado en el [punto 4.4.1](#) supra.

La retirada y la limitación deberán ser expresas e incondicionales. El silencio por parte del solicitante de una marca de la Unión Europea durante el procedimiento nunca se considerará una retirada tácita.

No se aceptarán las retiradas o limitaciones condicionales o ambiguas, que se trasladarán a la otra parte simplemente a efectos informativos, comunicándose a las partes que no se tomará en consideración.

La Oficina no admite las limitaciones condicionales. Por ejemplo, en sus observaciones a la oposición, el solicitante alega que los signos no son similares. Sin embargo, el solicitante añade que en caso de que el examinador los considere similares, limitará la lista de productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea. En este caso, la limitación no es admisible y deberá comunicarse al solicitante que la limitación ha de ser expresa e incondicional.

Si no se admite la limitación, aunque solo sea parcialmente, la Oficina invitará al solicitante a subsanar la irregularidad. Si el solicitante subsana la irregularidad, la limitación se registrará con la fecha de entrada en vigor de la presentación inicial. Si el solicitante no subsana la irregularidad, se denegará la limitación en su totalidad y el procedimiento continuará sobre la base de la lista original de productos y servicios (Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, punto 5.3.5](#)). Se informará a la parte oponente sobre los pasos anteriores.

Si el oponente retira la oposición después de que se haya presentado una limitación inadmisibles, la retirada no se tendrá en cuenta si se refiere claramente a la limitación inadmisibles. Una vez que la limitación resulte admisible, el oponente será informado de la nueva lista de productos y servicios, y se le concederá un nuevo plazo para confirmar la retirada de la oposición.

En el caso de que la limitación sea admisible, se remitirá al solicitante una confirmación.

Dependiendo de la fase del procedimiento, la limitación o retirada tiene consecuencias distintas, tal como se describe a continuación.

Para obtener más información sobre las limitaciones en una solicitud de marca de la Unión Europea, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación](#), así como la Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, puntos [5.1](#) y [5.2](#).

6.2.1.1 Retirada o limitación previa al examen de admisibilidad

La limitación afecta a la oposición en toda su extensión/retirada

En el caso de que la solicitud de marca de la Unión Europea sea retirada o limitada a productos y servicios no impugnados antes de que se notifique la admisibilidad de la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición y se reembolsará la tasa de oposición. En otras palabras, la tramitación de la retirada o limitación en estos casos goza de prioridad respecto del examen de admisibilidad.

No se dictará resolución sobre las costas.

La limitación no afecta o no parece afectar a la oposición en toda su extensión

En el caso de una limitación que contenga todavía productos y servicios impugnados, se procederá al examen de admisibilidad.

La limitación se notificará al oponente junto con la notificación de la admisibilidad o junto con la comunicación por la que se informa al oponente de que existe una irregularidad de admisibilidad absoluta o relativa.

Si se retira la oposición, se devolverá la tasa de oposición. Lo anterior se aplica incluso en el caso de que existan irregularidades insubsanables.

En la carta del oponente no tiene que hacerse referencia expresa a la limitación, siempre que se haya recibido en la fecha de la limitación del solicitante o después.

No se dictará resolución sobre las costas.

6.2.1.2 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea antes de que expire el período de reflexión

La limitación afecta a la oposición en toda su extensión/retirada

Si resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si se retira la solicitud de marca de la Unión Europea, se informará de ello a las partes y se concluirá el procedimiento. Se reembolsará la tasa de oposición al oponente.

No se dictará resolución sobre las costas.

La limitación no afecta o no parece afectar a la oposición en toda su extensión/retirada

Si no resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si la limitación no afecta a la oposición en toda su extensión, se invitará

al oponente a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición. Su respuesta será notificada a las partes. Si se retira la oposición, se devolverá la tasa de oposición al oponente.

No se dictará resolución sobre las costas.

En la medida en que la limitación del solicitante se reciba antes de la fecha de expiración del período de reflexión, se devolverá la tasa de oposición, incluso aunque se haya recibido la consiguiente retirada de la oposición y el procedimiento se cierre tras la finalización del período de reflexión.

Además, si la retirada de la oposición se recibe en la Oficina antes de enviar a la parte oponente la notificación oficial de la limitación, se considerará que la retirada se ha producido como consecuencia de la limitación y se reembolsará, asimismo, la tasa de oposición.

No es necesario que la carta del oponente haga referencia expresa a la limitación, siempre que se haya recibido en la fecha de la limitación del solicitante o posteriormente.

La respuesta inicial del oponente a la notificación no es pertinente, siempre que la declaración de retirada tenga lugar posteriormente.

Ejemplos

- El oponente no contesta dentro del plazo que se le ha concedido, pero posteriormente retira la oposición dentro del período de reflexión (que se ha prorrogado).
- El oponente contesta en el sentido de que mantiene su oposición, pero a pesar de ello retira la oposición todavía dentro del período de reflexión prorrogado.

6.2.1.3 Limitación o retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea después de que expire el período de reflexión

La limitación afecta a la oposición en toda su extensión/retirada

Cuando resulte manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión, o cuando la solicitud de MUE se retire, se informará de ello a las partes y se cerrará el procedimiento.

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el [punto 6.5.3](#) infra.

La limitación no afecta o no parece afectar a la oposición en toda su extensión/retirada

Si no resulta completamente manifiesto que la limitación afecta a la oposición en toda su extensión o si la limitación no afecta a la oposición en toda su extensión, se invitará al oponente a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición. Su respuesta será notificada a las partes. Si la oposición se mantiene, el procedimiento prosigue. Si se retira la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición.

Si el oponente primero mantiene la oposición y después la retira, se considerará como una retirada, de conformidad con el [punto 6.2.2.2](#) infra.

La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el [punto 6.5.3](#) infra.

6.2.1.4 Limitación y retirada de una solicitud de marca de la Unión Europea tras la adopción de una resolución

De conformidad con la resolución de la Sala de Recurso Ampliada de 27/09/2006, [R 331/2006-G](#), Optima, la Oficina aceptará una retirada o limitación recibida durante el plazo de recurso después de que se haya dictado una resolución sobre la oposición, incluso si no se ha interpuesto recurso.

La Oficina tomará nota de la retirada y dará por concluido el asunto. Se remitirá a las partes una confirmación de la retirada; no obstante, en dicha comunicación no se incluirá una resolución sobre las costas. La parte de la resolución inicial relativa a las costas seguirá siendo válida y podría ser ejecutada por la parte vencedora a menos que se alcance otro acuerdo. La base de datos de la Oficina se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la solicitud de marca de la Unión Europea.

Para más información, véanse las [Directrices, Parte B, Examen, Sección 1, Procedimientos, punto 5.1](#), así como la [Parte E, Operaciones de registro, Sección 2, Transformación, punto 4.3](#).

Una solicitud de marca de la Unión Europea no se puede retirar una vez que la resolución que deniegue la solicitud de marca de la Unión Europea en su totalidad haya adquirido firmeza.

Cuando la resolución haya desestimado la oposición, la solicitud podrá retirarse o limitarse en cualquier momento.

La **retirada de cualquier recurso pendiente** (ante las Salas de Recurso, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia) conllevará que **la resolución impugnada adquiera carácter firme**. Por tanto, a partir de ese momento, ya no podrá retirarse la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.

6.2.1.5 Lengua

Artículo 146, apartado 6, letra a), del RMUE
--

Durante el procedimiento de oposición podrá presentarse una limitación en la primera o en la segunda lengua de la solicitud de marca de la Unión Europea.

Cuando la limitación se presente en la primera lengua de la solicitud de marca de la Unión Europea, que no sea la lengua de procedimiento, y cuando la limitación no afecte a la oposición en toda su extensión, será notificada al oponente, requiriéndole para que comunique a la Oficina si mantiene o no la oposición. La parte oponente puede poner objeciones a la lengua utilizada para la limitación y solicitar una

traducción a la lengua del procedimiento. Entonces, la Oficina proporcionará la traducción.

Si se presenta una limitación admisible en la primera y la segunda lengua, el examinador deberá reflejar esta limitación en las dos lenguas en la base de datos de la Oficina y confirmar en las dos lenguas la nueva lista de productos y servicios al solicitante.

6.2.2 Retirada de la oposición

El oponente puede retirar su oposición en cualquier momento en el curso del procedimiento.

La retirada de la oposición debe ser explícita e incondicional. No se aceptará una retirada o limitación condicional o ambigua, y se trasladará al solicitante simplemente a efectos informativos, comunicándose a las partes que no se tomará en consideración.

En caso de que la parte oponente retire la oposición con independencia de cualquier limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea, pueden producirse tres situaciones dependiendo del status en que se encuentre la oposición. Para obtener información sobre las consecuencias de la retirada de una oposición debido a una limitación de la solicitud de la MUE, véanse los puntos [6.2.1.1-6.2.1.3](#) anteriores.

6.2.2.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión

En caso de que se retire la oposición antes de que expire el período de reflexión, se informará a las partes al respecto. A diferencia de una retirada de la oposición después de una limitación de la solicitud de MUE durante el período de reflexión (véase el [punto 6.2.1.2](#) supra) la Oficina no reembolsará la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas.

6.2.2.2 Retirada de la oposición una vez expirado el período de reflexión

En caso de que la oposición sea retirada una vez expirado el período de reflexión, se informará a las partes al respecto. La tasa de oposición no se reembolsará. La Oficina dictará una resolución sobre las costas, salvo que las partes presenten un acuerdo sobre este particular. Para información sobre el reparto de costas, véase el [punto 6.5.3](#) infra.

6.2.2.3 Retirada de la oposición después de que se dicte una resolución

De conformidad con la resolución de la Sala de Recurso Ampliada de 27/09/2006 en [R 331/2006-G](#), Optima, la Oficina aceptará una retirada de la oposición recibida durante el plazo de recurso después de que se haya dictado una resolución sobre la oposición, incluso si no se ha interpuesto recurso.

La Oficina tomará nota de la retirada y dará por concluido el asunto. Se remitirá a las partes una confirmación de la retirada; no obstante, en dicha comunicación no se

incluirá una resolución sobre las costas. La parte de la resolución inicial relativa a las costas seguirá siendo válida y podrá ser ejecutada por la parte vencedora. La base de datos de la Oficina se actualizará en consecuencia para reflejar la retirada de la oposición y la solicitud procederá a su registro.

La **retirada de cualquier recurso pendiente** (ante las Salas de Recurso, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia) conllevará que **la resolución impugnada adquiera carácter firme**. Por tanto, a partir de ese momento, ya no podrá retirarse la oposición.

Para más información sobre retiradas durante el procedimiento de recurso, véanse las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, punto 5.1P](#).

6.2.2.4 Lengua

[Artículo 146, apartado 9, del RMUE](#)

La retirada de la oposición debe presentarse en la lengua de procedimiento. Si la retirada se presenta en una lengua que no sea la de procedimiento, deberá acompañarse una traducción en el plazo de un mes desde la fecha de envío del documento original. De lo contrario, se desestimará la retirada.

6.2.3 Retirada de una retirada/limitación

Una parte solo podrá retirar una retirada/limitación presentada previamente si la Oficina recibe la carta de retirada de la retirada/limitación anterior el mismo día en que recibió el primer escrito (véanse también las Directrices, [Parte B, Examen, Sección 1, Procedimiento, punto 5.2.1](#)).

6.3 Resolución sobre el fondo

La resolución sobre el fondo se adoptará una vez que las partes hayan presentado todos los documentos requeridos. Esta solo debe referirse a aquellas cuestiones o derechos anteriores que sean pertinentes para el resultado.

Existen dos excepciones:

- Si el derecho anterior no ha sido acreditado.
- Si el derecho anterior ha dejado de existir.

6.3.1 Derecho anterior no acreditado

[Artículo 8, apartado 1, del RDMUE](#)

Si para ninguno de los derechos anteriores invocados se ha presentado debidamente la prueba de su existencia, validez y ámbito de la protección, se desestimará la oposición cuando el plazo concedido al oponente para completar su expediente haya finalizado.

No obstante, si la existencia, la validez y el ámbito de la protección de, al menos, uno de los derechos anteriores se han acreditado, el procedimiento proseguirá normalmente y los derechos no acreditados no se tomarán en consideración en la resolución definitiva sobre el fondo.

6.3.2 Cese de la existencia del derecho anterior

Si, en el curso del procedimiento, dejara de existir el derecho anterior (por ejemplo, porque ha sido declarado nulo o porque no se ha renovado), la resolución definitiva no podrá basarse en dicho derecho. Una oposición solo puede ser estimada en base a un derecho anterior existente en el momento en que se dicte la resolución. Ello se debe a que el requisito necesario para denegar el registro de una marca si se aplica alguno de los motivos de oposición está redactado en tiempo presente en el [artículo 8 del RMUE](#), que exige la presencia de un conflicto en el momento en que se adopta la resolución. El motivo por el cual el derecho anterior deje de existir es irrelevante.

La Oficina no puede detectar una declaración de nulidad de un derecho anterior que no sea una marca de la Unión Europea. Sin embargo, si una de las partes informa de tal declaración a la Oficina, se oirá a la otra parte y, si procede, la oposición no podrá continuar sobre la base del mencionado derecho anterior.

Antes de que se dicte la resolución, la Oficina comprobará si, entre tanto, ha vencido el plazo de renovación del derecho anterior invocado. De ser así, la Oficina invitará al oponente a que acredite la renovación de la marca. Es lo que sucede incluso si la marca está aún en el período de gracia para la renovación, en su caso. Si el oponente no presentara esta prueba, no podrá continuar la oposición sobre la base del mencionado derecho anterior.

Antes de que se dicte la resolución, la Oficina puede comprobar también en los documentos obrantes en el expediente si el derecho anterior invocado es objeto de un procedimiento nacional posterior al registro. En caso afirmativo, la Oficina invitará al oponente a que aporte pruebas del resultado final del procedimiento nacional. Si el oponente presenta pruebas que demuestren que el procedimiento nacional aún está pendiente, la Oficina puede suspender el procedimiento de oposición hasta que se haya adoptado una resolución definitiva en el procedimiento que condujo a la suspensión.

6.4 Reembolso de la tasa

6.4.1 La oposición se considera no presentada

Artículos [46, apartado 3](#), y [artículo 181, apartado 1](#), del RMUE

[Artículo 5, apartado 1, del RDMUE](#)

Cuando una oposición se considere no presentada porque el pago se ha realizado fuera de plazo o este es insuficiente (véase el [punto 2.2.2 supra](#)), la tasa de oposición, incluidos los recargos, deberá reembolsarse al oponente.

6.4.1.1 Escrito de oposición y retirada de la oposición presentados el mismo día

Cuando la retirada se presente el mismo día que el escrito de oposición, la Oficina reembolsará la tasa de oposición.

6.4.1.2 Reembolso después de la segunda publicación

En el caso de que, debido a un error imputable a la Oficina, tras la republicación de la solicitud de marca de la Unión Europea en la parte A.2 del [Boletín](#), una persona que presentase una oposición contra la primera publicación desee retirar su oposición como consecuencia de la segunda publicación, se dará por concluido el procedimiento. Habida cuenta de que la Oficina cometió un error en la primera publicación, deberá reembolsarse la tasa de oposición.

6.4.2 Reembolso en vista de la retirada o limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea

[Artículo 6, apartados 2, 3, 4 y 5, del RDMUE](#)

6.4.2.1 Solicitud de marca de la Unión Europea retirada o limitada antes de que expire el período de reflexión

En el caso de que el solicitante retire la solicitud de marca de la Unión Europea o retire todos aquellos productos y servicios contra los que se dirige la oposición antes o durante el período de reflexión, se dará por concluido el procedimiento de oposición, no se dictará resolución sobre las costas y deberá reembolsarse la tasa de oposición (véanse los puntos [6.2.1.1](#) y [6.2.1.2 supra](#)).

6.4.2.2 Retirada de la oposición debido a la limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea durante el período de reflexión

Si, durante el período de reflexión, el solicitante retira algunos de los productos y servicios contra los que se dirige la oposición, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a declarar si mantiene su oposición (y, en caso afirmativo, contra cuáles de los productos y servicios restantes) o si, a raíz de la limitación, la retira.

Si posteriormente se retira la oposición, se dará por concluido el procedimiento de oposición, no se dictará resolución sobre las costas y se reembolsará la tasa de oposición (véanse los puntos [6.2.1.1](#) y [6.2.1.2](#) supra).

6.4.3 Pluralidad de oposiciones y reembolso del 50 % de la tasa de oposición

[Artículo 9, apartado 4, del RDMUE](#)

En determinados casos especiales relacionados con una pluralidad de oposiciones, es posible reembolsar el 50 % de la tasa de oposición a un oponente. Deben cumplirse dos condiciones, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo:

- Uno de los procedimientos de oposición concluyó con la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada en otro procedimiento paralelo. Por ejemplo, se han presentado cuatro oposiciones, A, B, C y D (oponentes A, B, C, D) contra la solicitud de marca de la Unión Europea X, y esta se deniega debido a la oposición A;
- las otras oposiciones (B, C y D) habían sido suspendidas antes de que expirara el período de reflexión, porque un examen preliminar puso de manifiesto que, probablemente, la solicitud de marca de la Unión Europea X sería denegada íntegramente debido a la oposición A.

En este caso, se reembolsará a los oponentes B, C y D el 50 % de la tasa de oposición.

6.4.4 Casos en los que no se reembolsa la tasa de oposición

6.4.4.1 Retirada de la oposición antes de que expire el período de reflexión NO motivada por una limitación

[Artículo 6, apartados 3, 4 y 5, del RDMUE](#)

Si el oponente retira la oposición antes de que expire el período de reflexión sin que concurra una limitación de la solicitud, la Oficina no procederá al reembolso de la tasa de oposición ni adoptará una resolución sobre las costas (véase el [punto 6.2.2.1](#) supra).

6.4.4.2 La retirada de la oposición por parte del oponente es anterior

[Artículo 6, apartados 3 y 5, del RDMUE](#)

Cuando la oposición se retire antes de que el solicitante limite su solicitud, no se reembolsará la tasa (véanse los puntos [6.2.1.1](#) y [6.2.1.2](#) supra). Por ejemplo, si el solicitante retira su solicitud debido (y en respuesta) a la retirada de la oposición, no se reembolsa la tasa de oposición, dado que se trata de la situación opuesta.

Lo mismo se aplica cuando el solicitante limite la solicitud debido a la retirada parcial de la oposición.

6.4.4.3 Acuerdo entre las partes antes del comienzo del procedimiento

[Artículo 6, apartados 2, 4 y 5, del RDMUE](#)

En relación con el reembolso de la tasa de oposición, el [artículo 6, apartado 5, del RDMUE](#) alude únicamente a esta posibilidad en caso de que se retire o se limite la solicitud de marca de la Unión Europea. Por lo tanto, si el procedimiento concluye mediante un acuerdo en el que se menciona una retirada o limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea, se reembolsará la tasa de oposición. En los demás supuestos no se reembolsará la tasa de oposición.

6.4.4.4 Conclusión del procedimiento por otros motivos

[Artículo 7](#) , [artículo 45](#) y [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#)

[Artículos 5](#) y [6](#), del RDMUE

En los casos en los que la solicitud sea denegada de conformidad con:

- El [artículo 7 del RMUE](#) (denegación de una solicitud por motivos absolutos; por iniciativa de la Oficina o como consecuencia de observaciones de terceros);
- [Artículo 119, apartado 2, del RMUE](#) (representación de solicitantes de países que no son miembros del EEE),

no se reembolsará la tasa de oposición, puesto que estas situaciones no están contempladas en el RDMUE como motivo de reembolso de la tasa de oposición.

6.5 Resolución sobre el reparto de las costas

6.5.1 Casos en los que procede adoptar una resolución sobre las costas

[Artículo 109 del RMUE](#)

[Artículo 6, apartado 4, del RDMUE](#)

Se adoptará una resolución sobre las costas en todos los procedimientos de oposición que hayan sobrepasado el período de reflexión, es decir, cuando la fase contradictoria haya comenzado y llegado a su fin.

Cuando se dicte una resolución sobre el fondo, la decisión sobre el reparto de costas se adoptará al final de la resolución. En todos los demás casos, la División de Oposición concluirá el asunto y se adoptará una decisión sobre las costas junto con las comunicaciones de conclusión, a menos que las partes hayan informado a la Oficina de un acuerdo sobre las costas.

6.5.2 Casos en los que no procede adoptar una resolución sobre las costas

No se dictará una resolución sobre las costas en aquellas oposiciones que hayan concluido antes del período de reflexión o en el curso del mismo.

6.5.2.1 Acuerdo sobre las costas

[Artículo 109, apartado 6, del RMUE](#)

En el caso de que las partes hayan resuelto el procedimiento de oposición mediante un acuerdo que incluye las costas, la Oficina no dictará una resolución sobre las costas. Lo anterior se aplica, asimismo, en el caso de que la Oficina reciba información firmada por ambas partes en la que declaren que han llegado a un acuerdo sobre las costas. Dicha información también puede enviarse a la Oficina en dos cartas separadas. Esta información debe ser recibida antes de que la Oficina confirme la conclusión del procedimiento.

Cuando las partes resuelvan la oposición de mutuo acuerdo, podrán no incluir la cuestión de las costas. En caso de que no se indique si las partes han alcanzado un acuerdo sobre las costas, la Oficina adoptará una resolución sobre las costas con carácter inmediato, junto con la confirmación de la retirada o limitación. Si las partes comunican a la Oficina que han alcanzado un acuerdo sobre las costas después de la retirada o limitación, la Oficina no revisará la resolución ya dictada sobre las costas. Queda a la discreción de las partes atenerse al acuerdo y no «ejecutar» la resolución de la Oficina sobre las costas.

6.5.2.2 Información procedente de la «parte potencialmente ganadora»

En el caso de que la parte que tenga derecho a las costas, de acuerdo con las disposiciones generales recogidas en el [punto 6.5.3](#) infra, informe a la Oficina de que acepta que cada parte soporte sus propias costas, no será necesario adoptar una resolución sobre las costas. La Oficina se abstendrá de dictar una resolución sobre las costas siempre que la «parte potencialmente ganadora» informe a la Oficina de que está de acuerdo en compartir las costas, aun cuando la «parte perdedora» no confirme su acuerdo. Por consiguiente, las últimas comunicaciones de ambas partes habrán de examinarse atentamente antes de dictar una resolución.

No obstante, si la parte perdedora envía una petición de esta índole a la Oficina, simplemente se transmitirá a la otra parte, pero la resolución sobre las costas se dictará de oficio según las normas usuales.

6.5.3 Casos estándar de resoluciones sobre costas

[Artículo 109 del RMUE](#)

La regla general es que la parte perdedora o la parte que ponga fin al procedimiento mediante la retirada (total o parcial) de la solicitud de marca de la Unión Europea o mediante la retirada de la oposición sufragará las tasas abonadas por la otra parte, así como todos los gastos en que haya incurrido que sean indispensables para el procedimiento.

Si ambas partes pierden parcialmente, se acordará un «reparto diferente» de las costas. Como regla general, es equitativo que cada parte soporte sus propias costas.

Si una de las partes da por concluido el procedimiento, se presume que se da por vencida. El resultado hipotético del asunto, en el caso de que hubiese sido necesario adoptar una resolución sobre el fondo, es absolutamente irrelevante.

En los casos estándar, el resultado es el siguiente.

- El solicitante retira o limita su solicitud a los productos y servicios no impugnados en la oposición (retirada parcial). En tales casos, el solicitante ha de pagar las costas.
- El oponente retira la oposición sin que se lleve a cabo ninguna limitación de la solicitud de marca de la Unión Europea respecto de los productos y servicios impugnados tras el período de reflexión. El oponente ha de pagar las costas.
- Limitación de la solicitud seguida por una retirada de la oposición (28/04/2004, [T-124/02](#) y [T-156/02](#), Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). En principio, cada parte carga con sus propias costas.

No obstante, un reparto diferente de las costas podrá estar justificado por motivos de equidad.

Este puede ser el caso cuando la solicitud se restrinja de manera tan limitada que, claramente, no vencería el alcance de la oposición y simplemente llevaría a una prolongación injustificada del procedimiento.

Además, teniendo en cuenta que el procedimiento ante la Oficina debe ser eficaz, eficiente y expeditivo, la Oficina podrá decidir un reparto diferente de las costas en casos excepcionales en que el comportamiento de una parte hubiera sido claramente abusivo, y ello hubiera dado lugar a complicaciones innecesarias o a la demora del procedimiento.

Entre los factores que **podrán tenerse en cuenta** se incluyen:

- Ignorar las normas y las orientaciones de la Oficina sobre procedimientos eficaces, eficientes y expeditivos de un modo que exija a la otra parte o a la Oficina un tiempo y un trabajo adicionales considerables.
- Ignorar abiertamente los intentos de resolución amistosa **de buena fe de una de las partes** (u otros medios alternativos de resolución del litigio) cuando no hay justificación o razones subyacentes para no responder (incluso negativamente).

Cualquier reparto diferente de las costas se decidirá caso por caso teniendo en cuenta todos los hechos.

6.5.4 Casos en los que procede declarar sobreseído un asunto

6.5.4.1 Pluralidad de oposiciones

Denegación total de la solicitud de marca de la Unión Europea

En el caso de que se presente una pluralidad de oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea y estas no hayan sido suspendidas por la Oficina de conformidad con el [artículo 9, apartado 2, del RDMUE](#) y una de ellas determine la denegación de la solicitud, la Oficina no llevará a cabo ninguna actuación en las otras oposiciones hasta que haya vencido el plazo de recurso.

Si el plazo de recurso vence sin que se haya interpuesto un recurso, la Oficina dará por concluidos los otros procedimientos de oposición y los declarará sobreseídos.

En tal caso, la División de Oposición fijará libremente las costas ([artículo 109, apartado 5, del RMUE](#)). La Oficina no está en condiciones de determinar quién es «la parte ganadora o la parte perdedora» y, si el solicitante pierde el procedimiento por una resolución sobre el fondo, no tendrá que cargar con las costas de otros oponentes. Por lo tanto, aplicando el principio de equidad, se condenará a cada parte a que cargue con sus propias costas.

Denegación parcial de la solicitud de marca de la Unión Europea

En el caso de que se presente una pluralidad de oposiciones parcialmente dirigidas contra los mismos productos y servicios de la marca de la Unión Europea impugnada, la resolución sobre la oposición que se dicte en primer lugar puede afectar a las otras oposiciones.

Ejemplo

La oposición A se dirige contra la clase 1 y la oposición B contra las clases 1 y 2 de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada. En la oposición A se adopta una resolución por la que se deniega la solicitud impugnada para la Clase 1. Cuando

la resolución se notifica a las partes de la oposición A, la oposición B se suspenderá hasta que la resolución sobre la oposición A sea firme y vinculante. Una vez que la resolución sea firme, se invitará al oponente de la oposición B a comunicar a la Oficina si desea mantener o retirar su oposición a la luz de la modificación de la lista de productos. Si el oponente retira la oposición, el asunto se dará por concluido.

En este caso, si el asunto se da por concluido después del inicio de la fase contradictoria del procedimiento, la Oficina adoptará una resolución sobre las costas con arreglo al [artículo 109, apartado 3, del RMUE](#). El oponente ha retirado su oposición después de la desestimación parcial de la marca impugnada. En esta medida, el oponente ha vencido en sus pretensiones. Sin embargo, la desestimación parcial ha sido más limitada que el alcance de la oposición. En esta medida, el solicitante/titular también ha vencido en sus pretensiones. Por consiguiente, es equitativo que cada parte cargue con sus propias costas.

Si el oponente mantiene su oposición después de la desestimación parcial, el procedimiento continuará y en la resolución definitiva sobre el fondo se adoptará una resolución acerca de las costas con arreglo a las normas habituales.

6.5.4.2 Denegación de una solicitud por motivos absolutos o de formalidades

Una solicitud de marca de la Unión Europea puede denegarse durante el procedimiento de oposición por motivos de denegación absolutos (bien sobre la base de observaciones de terceros, de conformidad con el [artículo 45 del RMUE](#), o incluso *de oficio*, en caso de reabrirse el asunto) o de formalidades (por ejemplo, en caso de que un solicitante procedente de un país que no sea miembro del EEE deje de estar representado en virtud del [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#)).

Una vez que la denegación sea definitiva, el procedimiento de oposición se dará por concluido mediante el envío de una notificación.

En estos casos, la práctica en relación con las costas es la siguiente:

Si la denegación llega a ser definitiva después de que expire el período de reflexión, se adoptará una resolución sobre las costas con arreglo al [artículo 109, apartado 5, del RMUE](#). Si se da la misma situación antes de que se inicie la fase contradictoria, no se dictará ninguna resolución sobre las costas.

6.5.4.3 Casos de acumulación de asuntos

[Artículo 9 del RDMUE](#)

Para más información sobre la acumulación de asuntos, véase el [punto 7.4.3, Acumulación de procedimientos](#) infra..

En aquellos casos en los que la oposición conjunta sea estimada íntegramente, el solicitante deberá pagar las tasas de oposición abonadas por cada oponente, pero los gastos de representación los pagará solo una vez. Si vence el solicitante, se le concederá solo una vez el reembolso de sus gastos de representación, pero todos

los oponentes serán responsables del pago de los mismos. Asimismo, podría resultar equitativo un reparto diferente de las costas. En los casos de estimación parcial o si resulta equitativo por otros motivos, cada parte deberá cargar con sus propias costas.

6.5.4.4 Significado de «cargar con las propias costas»

El concepto de costas abarca la tasa de oposición y las costas inherentes al procedimiento, tal como se recoge en el [artículo 109, apartado 1, del RMUE](#). En la mayoría de los casos, las costas comprenden la retribución de un agente dentro de los límites de las escalas establecidas por el Reglamento.

«Cada una de las partes cargará con sus propias costas» significa que ninguna de las partes reclamará el pago de estas a la otra parte.

6.6 Fijación de las costas

[Artículo 109, apartados 1, 2, 7 y 8, del RMUE](#)

[Artículo 18 del RMUE](#)

Cuando las costas se refieran solo a los gastos de representación y a la tasa de oposición, la resolución por la que se fija la cuantía de las costas se incluirá en la resolución relativa al reparto de costas (es decir, como regla general, en la resolución sobre el fondo), excepto cuando se pida a las partes que asuman con sus propias costas.

Lo anterior significa que, en la gran mayoría de los casos, no será necesario fijar la cuantía de las costas por separado.

Las únicas excepciones son las siguientes:

- cuando haya tenido lugar un procedimiento oral;
- cuando, por descuido, la fijación de las costas se haya omitido («olvidado») en la resolución principal.

6.6.1 Cantidades que deben fijarse

Las costas que se han de asumirse incluyen i) la tasa de oposición y ii) los gastos esenciales del procedimiento, tal como se contempla en el [artículo 109, apartado 1, del RMUE](#). Se fijan siempre en euros, con independencia de la moneda en la que la parte en cuestión tuviera que pagar a su representante.

La tasa de oposición es de 320 EUR (tal como se establece en el [anexo](#) al RMUE).

Las costas esenciales del procedimiento incluyen los gastos de representación, viaje y dietas. A falta de audiencia, solo son pertinentes los gastos de representación.

Por lo que respecta a los gastos de representación, el importe se limita a 300 EUR. Esto se aplica tanto para el oponente como para el solicitante, a condición de que

esté representado en el procedimiento de oposición por un representante profesional de conformidad con el [artículo 120, apartado 1, del RMUE](#), independientemente de que hayan incurrido ambos o no en dichos gastos. Si la parte ganadora estuvo representada en alguna fase del procedimiento por un representante profesional, pero no está ya representada en el momento de adoptarse la resolución sobre las costas, también tendrá derecho a que se le concedan las costas, con independencia del momento en el que cesó la representación profesional en el procedimiento.

No se reembolsarán y no se fijarán los gastos de representación de los empleados, aun cuando pertenezcan a otra empresa con vínculos económicos. Dichos gastos no se abordarán en la resolución sobre las costas.

Para obtener más información sobre la representación, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional](#).

En los casos de acumulación de asuntos en virtud del [artículo 9, apartado 1, del RDMUE](#), cuando los oponentes sean las partes ganadoras, la Oficina fijará las dos tasas de oposición (o la totalidad de esas tasas), una para cada oposición, pero solo fijará una tasa de representación.

Por lo que respecta a las costas del procedimiento de oposición, deberá adoptarse una única resolución sobre el reparto y la fijación de las costas para el procedimiento de oposición en su totalidad.

Cuando sea anulada una resolución por las Salas de Recurso y remitida a la División de Oposición, esta última habrá de decidir de nuevo sobre el asunto y fijará las costas del modo habitual.

Si esta resolución es recurrida (y no se devuelve por segunda vez), la Sala adoptará una resolución sobre las costas y las fijará del modo habitual.

6.6.2 Procedimiento aplicable cuando la fijación de costas se incluya en la resolución principal

Cuando la resolución por la que se fija la cuantía de las costas forme parte de la resolución sobre el reparto de costas, no es necesario presentar factura ni prueba alguna. La Oficina tiene conocimiento de que la tasa de oposición se pagó y, si existe un representante, se deberán abonar los 300 EUR, con independencia de cualesquiera pruebas

Por tanto, no es necesario intercambiar correspondencia con las partes sobre la cuantía que deberá fijarse, dado que esta se fijará mediante un procedimiento automático.

6.6.3 Procedimiento aplicable cuando sea necesario fijar la cuantía de las costas por separado

Los siguientes requisitos de procedimiento se aplican en aquellos casos infrecuentes en los que la cuantía de las costas deba fijarse por separado (incluso si se hubiera

omitido de manera involuntaria, en cuyo caso la parte en cuestión deberá cumplir también los requisitos aplicables):

- admisibilidad;
- prueba.

6.6.3.1 Admisibilidad

La petición de fijación de costas solo será admisible una vez que la resolución en relación con la cual se solicita la fijación de las costas sea definitiva y en el plazo de dos meses a partir de esa fecha.

6.6.3.2 Prueba

Para obtener el pago de la tasa de oposición no es necesario presentar pruebas.

Para obtener el pago de los gastos de representación según la tarifa normal, bastará con que el representante asegure que ha incurrido en dichos gastos. A fortiori, si se presenta una factura, bastará con que en la misma figure, al menos, el importe reembolsable, y no importa que vaya o no dirigida a la parte en el procedimiento, dado que presentar una factura equivale a una garantía.

Para todos los demás gastos (que se aplicarán en casos extremadamente raros) es necesario presentar una factura y los correspondientes justificantes, si bien basta con que en los mismos se muestre de forma plausible (sin que sea necesaria una prueba en toda la regla) que los gastos han sido soportados.

6.6.4 Revisión de la fijación de costas

Cuando una de las partes manifieste su desacuerdo con la cuantía fijada, podrá pedir la modificación de la resolución. La petición deberá indicar las razones en las que se base y presentarse en el plazo de un mes a partir de la notificación de la fijación de las costas. La petición solo se considerará presentada cuando se haya pagado la tasa de revisión, cuyo importe asciende a 100 EUR.

No se reembolsarán costas en el procedimiento de revisión (16/12/2004, [R 503/2001-4](#), BIOLACT / BIO).

7 Otras cuestiones procesales

7.1 Corrección de errores

[Artículo 49, apartado 2, del RMUE](#)

7.1.1 Corrección de errores en el escrito de oposición

En los Reglamentos no hay disposiciones especiales que se refieran a la corrección de errores en el escrito de oposición. Aplicando, por analogía, el [artículo 49, apartado 2, del RMUE](#), que se refiere a la solicitud de marca de la Unión Europea, pueden corregirse los errores manifiestos en el escrito de oposición.

Para obtener más información sobre las correcciones en el nombre y dirección de un oponente o su representante, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional, punto 11](#).

7.1.2 Corrección de errores y faltas en las publicaciones

[Artículo 44, apartado 3, del RMUE](#)

Cuando en la publicación de la solicitud se deslice algún error o falta imputable a la Oficina, esta lo corregirá de oficio o a petición del solicitante.

Se publicarán las correcciones efectuadas en virtud de esta regla. Si la corrección se refiere a errores que no afectan a la oposición, se publicará cuando se registre la marca de la Unión Europea. Cuando la corrección dé lugar a una ampliación de la lista de productos o servicios o se refiera a la representación de la marca, se iniciará un nuevo plazo de oposición, pero solo en relación con las partes corregidas.

En el caso de que se presenten oposiciones después de la «primera» publicación de la solicitud de marca de la Unión Europea, deberá informarse a los oponentes de la segunda publicación. Las personas que presentaron oposición sobre la base de la primera publicación no tendrán que presentar una nueva oposición. Deberá suspenderse el procedimiento hasta que expire el plazo de oposición consecutivo a la «segunda» publicación.

Si una persona que presentó oposición sobre la base de la primera publicación desea retirar su oposición como consecuencia de la segunda publicación, se dará por concluido el procedimiento y se reembolsará la tasa de oposición (véase el [punto 6.4.1.2](#) supra).

7.2 Plazos

[Artículo 101](#) y [artículo 146, apartado 9, del RMUE](#)

Artículos [63](#) y [68](#), del RDMUE

Los plazos son esenciales para una tramitación ordenada y razonablemente rápida de los procedimientos. Constituyen un tema de orden público y su cumplimiento riguroso es necesario para garantizar la claridad y la seguridad jurídica.

Para información general sobre los plazos y la continuación del procedimiento, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#).

7.2.1 Prórroga de plazos en el procedimiento de oposición

7.2.1.1 Plazos prorrogables e improrrogables

No podrá prorrogarse un plazo si su duración está establecida en los Reglamentos. Los plazos improrrogables son:

- El plazo de tres meses para presentar oposición, [artículo 46, apartado 1, del RMUE](#);
- El plazo de tres meses para pagar la tasa de oposición, [artículo 46, apartado 3, del RMUE](#);
- El plazo de un mes para pagar el recargo, cuando el pago se efectúa con retraso y no se ha presentado ninguna prueba que justifique que los trámites de pago se iniciaron, al menos, diez días antes de que expirara el plazo fijado para el mismo ([artículo 141, apartado 3, del RMUE](#));
- El plazo de dos meses para subsanar irregularidades ([artículo 5, apartado 5, del RDMUE](#)).

La duración de los plazos **prorrogables** la especifica la Oficina. Por ejemplo, el plazo para presentar observaciones en contestación al escrito de oposición es un plazo prorrogable.

7.2.1.2 Condiciones de la solicitud

Cabe señalar que las prórrogas del período de reflexión se rigen por un procedimiento especial. Para más información, véase supra el [punto 3.2, Prórroga del período de reflexión](#).

La solicitud de prórroga deberá cumplir las siguientes condiciones:

- el plazo debe ser prorrogable;
- la prórroga ha de ser solicitada por la parte interesada;
- la solicitud debe estar firmada; (si se presenta por medios electrónicos, la indicación del nombre del remitente se considera equivalente a su firma);

- la solicitud deberá obrar en poder de la Oficina a más tardar en la fecha de expiración del plazo;
- el régimen lingüístico deberá respetarse, es decir, si la solicitud no se presenta en la lengua de procedimiento, deberá aportarse una traducción en el plazo de un mes a partir de la presentación, de lo contrario no se tendrá en cuenta la solicitud.

Solo podrá concederse la prórroga de un plazo si la solicitud correspondiente se presenta y se recibe antes del vencimiento de ese plazo. En caso de que la Oficina reciba una solicitud de prórroga una vez vencido el plazo, esta será denegada.

Por regla general, la primera solicitud de prórroga que se reciba dentro de plazo se considerará apta y se concederá por un período igual al plazo original (o inferior, si así se solicita). Sin embargo, cualquier solicitud posterior del mismo plazo será denegada a menos que la parte solicitante explique y justifique debidamente las circunstancias excepcionales que le han impedido atenerse al plazo inicial y a la primera prórroga, así como los motivos por los que resulta necesaria una nueva prórroga. Las explicaciones generales o vagas no justificarán una segunda prórroga. La solicitud se acompañará siempre por pruebas o documentación justificativa.

Las circunstancias que están bajo el control de la parte interesada no constituyen «circunstancias excepcionales». Por ejemplo, las negociaciones de última hora con la otra parte no son «circunstancias excepcionales». Están bajo el control de las partes.

La solicitud deberá ser presentada por la parte afectada en el plazo. Por ejemplo, si el solicitante ha de presentar observaciones en contestación al escrito de oposición, solo podrá pedir la prórroga el solicitante.

Esto no impide que la parte solicitante obtenga el consentimiento escrito de la otra parte para la solicitud. Sin embargo, el **consentimiento** prestado por la otra parte no priva a la Oficina de su **facultad discrecional** para autorizar dicha prórroga. En cualquier caso, la Oficina tendrá en cuenta debidamente el consentimiento dado por la otra parte en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para que se tenga en cuenta el consentimiento de la otra parte, no basta con que la parte solicitante asegure a la Oficina que se ha dado dicho consentimiento. La otra parte debe expresar su consentimiento mediante una presentación separada o firmando la presentación de la parte solicitante. En este último caso, si se presenta por medios electrónicos, la indicación del nombre del remitente se considera equivalente a su firma; sin embargo, la firma de la otra parte debe estar presente para que el consentimiento sea aceptable.

Para más información sobre prórroga de plazos, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 1, Medios de comunicación, plazos](#).

7.2.1.3 Prórroga de un plazo por iniciativa de la Oficina

La Oficina puede prorrogar un plazo por iniciativa propia cuando razones especiales lo exijan. Por ejemplo, la Oficina recibe una solicitud de prórroga de un plazo, sin justificación alguna, 20 días antes de que finalice el plazo para presentar observaciones, pero que es tramitada una vez expirado el plazo. Habida cuenta de

que la denegación de la solicitud de prórroga tras el vencimiento del plazo lesionará de forma desproporcionada los intereses de la parte que la presentó, la Oficina concederá una prórroga del plazo correspondiente al número de días que dejó transcurrir cuando la parte presentó su solicitud, en este caso 20 días. Esta práctica se basa en las reglas de buena administración.

Cuando se presente una solicitud de prórroga de un plazo prorrogable y esta se reciba antes del vencimiento de dicho plazo, se concederá a la parte interesada al menos un día, incluso si la solicitud de prórroga se hubiera recibido en el último día de este plazo.

7.3 Suspensión

[Artículo 71](#) y [artículo 9, apartado 2, del RDMUE](#)

La Oficina puede suspender el procedimiento de oposición bien de oficio, o a petición de una o ambas partes.

7.3.1 Suspensión solicitada por ambas partes

De conformidad con el [artículo 71, apartado 2, del RDMUE](#), si ambas partes solicitan la suspensión del procedimiento una vez expirado el período de reflexión, se concederá la suspensión, sin necesidad de justificar una solicitud. En estos supuestos, independientemente del plazo solicitado por las partes, la primera suspensión se concede por un período de seis meses, aunque se les da a las partes la posibilidad de poner fin a ella voluntariamente. El procedimiento para poner fin a la suspensión es el mismo que para la prórroga del período de reflexión: si una de las partes decide poner fin a la suspensión, esta terminará 14 días después de informar a las partes al respecto. El procedimiento se reanudará el día siguiente y a la parte para la que estaba corriendo el plazo en el momento de la suspensión se le otorgará el mismo período de tiempo por completo. No es posible poner fin al procedimiento de suspensión durante el último mes del plazo, y cualquier solicitud al respecto será desestimada.

No se atenderán las solicitudes conjuntas de suspensión que se presenten dentro del período de reflexión, ya que la finalidad de este último es la de fijar un marco temporal para la negociación antes del comienzo de la fase contradictoria.

A petición conjunta de las partes implicadas, se prorrogará la suspensión sin necesidad de que la solicitud esté justificada.

No obstante, la duración máxima de esta suspensión del procedimiento tiene un límite de **dos** años, tal como establece el [artículo 71, apartado 2, del RDMUE](#), duración que ha de entenderse de dos años acumulados durante el curso del procedimiento.

Estas solicitudes conjuntas de prórroga de la suspensión se concederán por períodos adicionales de seis meses (independientemente del período solicitado por las partes, pero con la posibilidad de optar por la exclusión) o por el tiempo restante si quedan

menos de seis meses fuera del máximo total de dos años. Una solicitud conjunta de suspensión será rechazada por inadmisibile si las partes han agotado el plazo máximo total de dos años.

7.3.2 Suspensiones por la Oficina de oficio o a instancia de una de las partes

La Oficina puede suspender el procedimiento de oposición de oficio o a instancia de una de las partes en una serie de circunstancias, como, por ejemplo, cuando:

- la oposición se base en una solicitud de registro de marca (incluida la transformación);
- la oposición se base en una solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen;
- el derecho anterior esté en peligro (sujeto a un procedimiento de oposición o anulación);
- haya observaciones de terceros que planteen serias dudas sobre la aptitud de la solicitud de marca para ser registrada (véase el [punto 4.6](#) supra);
- haya errores en la publicación de una solicitud impugnada que exijan una segunda publicación de la marca;
- esté en curso una cesión de las marcas de la Unión Europea anteriores o de las solicitudes de marcas de la Unión Europea anteriores o de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada;
- se haya planteado una irregularidad en relación con la limitación de una solicitud impugnada;
- se haya planteado una irregularidad en relación con la representación profesional.

Se debe señalar que en ninguno de los casos mencionados existe obligación de suspender el procedimiento. La Oficina decidirá si procede a la suspensión en función de las circunstancias del caso. Por tanto, la decisión será adoptada discrecionalmente por la Oficina. Si una de las partes lo solicita, la solicitud deberá estar debidamente justificada. Las negociaciones en curso entre las partes no constituyen una justificación adecuada para una suspensión solicitada únicamente por una de las partes.

El procedimiento quedará normalmente en suspenso hasta la conclusión del procedimiento que lo ha llevado a la suspensión. No se aplicará la limitación de la duración total de la suspensión establecida en el [artículo 71, apartado 2, del RDMUE](#) .

7.3.2.1 Explicación del principio básico, momento de la suspensión

[Artículo 71, apartado 1, letras a\) y b\), del RDMUE](#)

En principio, las oposiciones basadas en i) solicitudes de registro o en ii) derechos anteriores que están en peligro no se suspenden **de oficio**, al menos no al inicio del procedimiento. Se presume que en la mayor parte de los casos las solicitudes

devienen registros y que cualesquiera acciones de oposición o anulación contra los derechos anteriores se resolverán durante el procedimiento.

En estos casos, la oposición continuará hasta que esté lista para su resolución. Habrá que considerar, entonces, si el derecho anterior puede influir, a primera vista, en el resultado de la oposición. Si se estima que la oposición va a tener éxito o va a ser desestimada en cualquier caso, independientemente de la suerte que corra el derecho anterior, el procedimiento no debe suspenderse. En cambio, si este derecho ha de ser tenido en cuenta necesariamente en la resolución de oposición, habrá que suspender el procedimiento y, tratándose de una solicitud nacional o de una marca nacional anterior en peligro, deberá solicitarse al oponente que aporte información sobre la situación de la solicitud o del registro. La información sobre las marcas de la Unión Europea anteriores puede consultarse en la Oficina.

No obstante, la Oficina podrá suspender el procedimiento antes si así **lo solicita solamente una de las partes** y el derecho anterior es una solicitud o está en peligro. Si el derecho anterior es un derecho nacional, las partes deberán aportar pruebas de que presenta problemas. En este caso, el resultado del procedimiento sobre la marca anterior puede repercutir en la oposición. Por tanto, deberá tomarse en consideración para decidir sobre la suspensión el resultado probable de la oposición, en particular, si resulta imposible adoptar la resolución final sobre la oposición sin tener en cuenta la solicitud o el registro anteriores. Sería así si las circunstancias del caso no permiten a la Oficina decir que se desestimará la oposición (por ejemplo, por no haber riesgo de confusión) o, por el contrario, que será aceptada (por haber otros derechos anteriores que sean suficientes para desestimar la marca impugnada para todos los productos y servicios impugnados).

Cuando una oposición se base en una solicitud de registro, puede ser procedente suspender el procedimiento de oposición, con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 71, apartado 1, letra a\), del RDMUE](#), hasta que se registre la marca anterior del oponente. No obstante, si hay que desestimar una oposición por razones de forma o de fondo, la suspensión carecería de sentido y tan solo prolongaría innecesariamente el procedimiento.

En el caso de que no haya otros derechos anteriores que deban tenerse en cuenta (porque no existen o porque no se han justificado) o cuando la solicitud o el registro deba, no obstante, tomarse en consideración (porque los otros derechos anteriores no parecen determinar el éxito de la oposición), deberá valorarse si la oposición va a prosperar sobre la base de la solicitud, a fin de decidir sobre la suspensión. Solo se suspenderá el procedimiento si se concluye que la solicitud anterior, si llega a registrarse, determinará la denegación total o parcial de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada.

7.3.2.2 Solicitudes o registros de marca de la Unión Europea anteriores

La oposición se basa en una solicitud, pero el procedimiento no se suspende debido a la existencia de otro derecho anterior (una marca registrada) en virtud del cual puede denegarse la solicitud impugnada. Si el oponente no justifica este otro derecho

anterior, la solicitud anterior se torna crucial para la resolución. Cuando, según el expediente, solamente la solicitud anterior presente problemas, la oposición deberá suspenderse.

7.3.2.3 Marcas nacionales/internacionales anteriores (solicitudes o registros/ derechos)

La cuestión de la suspensión habrá de ser planteada por las partes (por regla general, por el solicitante) y deberán presentarse pruebas de que la marca anterior (solicitud o registro) o el derecho anterior presentan problemas. Las pruebas deben ser oficiales, han de identificar claramente el procedimiento que determina la suspensión y deben indicar el remedio buscado. En particular, deben dejar tan claras como sean posibles las consecuencias para el derecho anterior en el que se basa la oposición. En caso necesario, puede solicitarse a la parte interesada que presente una traducción de las pruebas.

Una vez formulada esta petición, la Oficina considerará si, a la vista de las circunstancias, conviene suspender el procedimiento.

Si ninguna de las partes plantea la cuestión, se aplicará el principio general y la Oficina habrá de decidir sobre la suspensión únicamente si el procedimiento llega al final de la fase contradictoria y no se recibe información de que la solicitud se ha convertido en registro o de que ha concluido el procedimiento nacional contra la marca anterior. En este caso, se requerirá al oponente para que informe a la Oficina sobre la situación en la que se encuentra su solicitud o registro anterior.

7.3.2.4 Ejemplos

He aquí algunos ejemplos en los cuales, según la práctica general antes indicada, la situación no parece requerir una suspensión del procedimiento pero, no obstante, puede acordarse la suspensión si la Oficina lo considera oportuno.

- La oposición se basa en una marca francesa y en una solicitud de marca de la Unión Europea, ninguna de las cuales presenta problemas. Ambas se refieren al mismo signo y a los mismos productos, cuya similitud puede inducir a confusión con la solicitud de marca impugnada. Por consiguiente, la oposición puede tramitarse basándose únicamente en la marca francesa. Si el riesgo de confusión solo puede darse en Estados miembros distintos de Francia, la resolución será más sólida si se basa en la solicitud de marca de la Unión Europea y, por tanto, procede suspender el procedimiento a la espera del resultado de la solicitud de marca de la Unión Europea.
- La solicitud anterior no tiene mucha influencia en el resultado, pero el solicitante pide la suspensión. Si el derecho anterior es una solicitud de marca de la Unión Europea y la Oficina comprueba que presenta problemas o, en el caso de una solicitud nacional, si el solicitante aporta pruebas de que la solicitud del oponente presenta problemas, podrá suspenderse el procedimiento.

Los ejemplos que siguen encajan en la categoría de marcas nacionales anteriores confrontadas con problemas:

- el solicitante (o un tercero) ha presentado una acción o una demanda de reconvención solicitando la nulidad o revocación del registro anterior;
- el solicitante (o un tercero) ha presentado una acción o una demanda de reconvención solicitando la cesión del derecho anterior a su propio nombre.

7.3.3 Pluralidad de oposiciones

[Artículo 9, apartado 2, del RDMUE](#)

Excepto en circunstancias excepcionales, como aquellas en las que una oposición determine claramente la denegación de la marca impugnada que incluya todos los productos y servicios, la Oficina no suspenderá el otro procedimiento.

7.3.3.1 Tras la denegación de la solicitud de marca de la Unión Europea

En el caso de que la solicitud de marca de la Unión Europea sea denegada posteriormente en virtud de una oposición «activa», las oposiciones suspendidas se considerarán resueltas una vez que la resolución adquiera firmeza. Si la resolución ha adquirido firmeza, se comunicará a las partes del otro procedimiento; las oposiciones que fueron suspendidas en una fase temprana (antes de que comenzara la fase contradictoria del procedimiento) se darán por concluidas; y se reembolsará un 50 % de la tasa de oposición a cada oponente, con arreglo al [artículo 9, apartado 4, del RDMUE](#).

Si se hubiere presentado un recurso contra la resolución, se mantendrá la suspensión de las oposiciones. Si la Sala de Recurso anula la resolución, los procedimientos restantes se reanudarán inmediatamente sin necesidad de esperar a que la resolución sea firme.

7.3.4 Aspectos procesales

Las cartas por las que se suspende el procedimiento siempre deberán indicar la fecha en que surte efecto la suspensión, que, por regla general, es la fecha en que se ha presentado una solicitud válida.

7.3.4.1 Supervisión de los expedientes suspendidos

En los casos en que se suspenda el procedimiento por plazo no definido, la Oficina supervisará la oposición cada seis meses.

Cuando el derecho anterior sea una solicitud de un registro nacional o un registro nacional/internacional que esté en peligro, las partes habrán de informar a la Oficina de inmediato sobre cualquier cambio en la situación del procedimiento que afecte a la solicitud o registro y aportar pruebas al efecto. En todo caso, la Oficina consultará

la prueba en línea mencionada en el escrito de oposición cada seis meses. Cuando observe que el procedimiento pendiente que afecta al derecho anterior ha concluido, reanudará el procedimiento. O bien, podrá solicitar a las partes que proporcionen una actualización.

7.3.4.2 Reanudación del procedimiento

Se informará a las partes en todos los casos de la reanudación del procedimiento y del plazo pendiente, si procede. El plazo que estuviera pendiente en el momento de la suspensión se fijará de nuevo en dos meses completos, salvo el período de reflexión, que no podrá superar nunca los 24 meses, de conformidad con el [artículo 6, apartado 1, del RDMUE](#).

El procedimiento se reanudará tan pronto como se dicte una resolución firme en el procedimiento nacional o se registre o se deniegue la solicitud anterior. Si la resolución recaída en el procedimiento nacional anula, revoca, determina de algún otro modo la extinción del derecho anterior del oponente o cede su titularidad, la oposición se considerará no fundada en la medida en que se base en dicho derecho anterior. Si todos los derechos anteriores en los que se basa la oposición han dejado de existir, se concederá al oponente la oportunidad de retirar su oposición. Si no la retira, la Oficina adoptará una resolución por la que se desestimaré la oposición.

7.3.4.3 Cálculo de los plazos

En caso de que la suspensión se acuerde por un período fijo de tiempo, la notificación de la Oficina habrá de indicar también la fecha en que se reanudará el procedimiento y lo que sucederá a continuación. Cuando la suspensión sea solicitada por ambas partes porque hay negociaciones en curso, el período será siempre de seis meses, con independencia del plazo solicitado por las partes.

Por ejemplo, si a una solicitud de suspensión para un período de dos meses, firmada por ambas partes y presentada el 15 de enero de 2017 (cinco días antes de expirar el plazo de que dispone el oponente para completar la oposición – el 20 de enero de 2017), se le da curso el 30 de enero de 2017, el resultado será el siguiente:

- la Oficina suspende el procedimiento de oposición a petición de ambas partes;
- la suspensión surte efecto a partir del 15 de enero de 2017 (la fecha en que la Oficina recibió la solicitud de suspensión) y finalizará el 15 de julio de 2017;
- el procedimiento se reanudará el 16 de julio de 2017 (seis meses, con independencia del plazo solicitado por las partes), sin que la Oficina proceda a una nueva notificación;
- el plazo para el oponente será ahora el 15 de septiembre de 2017 (dos meses completos para que el oponente complete el expediente);
- el plazo para el solicitante será ahora el 15 de noviembre de 2017 (dos meses completos después del plazo del oponente).

7.4 Pluralidad de oposiciones

Artículo 9 del RDMUE

Existe pluralidad de oposiciones en el caso de que se hayan presentado varias oposiciones con respecto a la misma solicitud de marca de la Unión Europea.

En caso de pluralidad de oposiciones, se deben tener en cuenta algunos factores adicionales.

En primer lugar, a menos que se produzca un retraso importante durante la fase de admisibilidad en relación con una de las oposiciones, es práctica habitual notificar al solicitante todas las oposiciones al mismo tiempo. En segundo lugar, la pluralidad de oposiciones puede dar lugar a la suspensión de algunas de ellas por razones de economía procesal. En tercer lugar, una limitación efectuada por el solicitante en el curso de uno de los procedimientos puede tener consecuencias en las otras oposiciones. Además, puede resultar práctico dictar las resoluciones en un cierto orden.

Por último, en determinadas circunstancias, las diversas oposiciones pueden acumularse y tramitarse en un mismo bloque de procedimientos.

7.4.1 Pluralidad de oposiciones y limitaciones

Cuando se hayan presentado varias oposiciones y el solicitante limite los productos y servicios en uno de los procedimientos de oposición, se informará a todos los demás oponentes mediante la carta que resulte apropiada, en la medida en que la limitación afecte a productos o servicios impugnados por las otras oposiciones.

No obstante, si no existe relación entre los productos y servicios contenidos en la limitación y los productos y servicios impugnados, no será necesario informar al oponente.

Por ejemplo, se han presentado cuatro oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea, en la que se designan productos de las clases 3, 14, 18 y 25. Las oposiciones se dirigen contra las siguientes clases:

Oposición	Alcance
N.º 1	Clase 3
N.º 2	Clase 25
N.º 3	Clases 18 y 25
N.º 4	Clases 14 y 25

El solicitante presenta una limitación en la oposición n.º 2, suprimiendo las *prendas de vestir* y la *sombrerería*. Las cartas apropiadas deberán enviarse no solo en la oposición n.º 2, sino también en las oposiciones n.º 3 y n.º 4. Dado que la limitación no afecta a los productos impugnados en la oposición n.º 1, no será necesario realizar ninguna actuación en esta oposición.

7.4.2 Pluralidad de oposiciones y resoluciones

Una vez que la oposición alcanza la fase de resolución, es importante tomar en consideración la posible pluralidad de oposiciones pendientes contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea. Antes de que pueda dictarse una resolución sobre una oposición, deberá analizarse la fase del procedimiento de la pluralidad de oposiciones, y en función de los casos podrá dictarse una resolución o deberá suspenderse la oposición. El principio general aplicable es que los productos y servicios impugnados no deben ser rechazados en más de una ocasión en diferentes momentos. Las tres situaciones que puedan darse se exponen a continuación.

7.4.2.1 Todas las oposiciones contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea ya están listas para resolución en el mismo momento

El orden en que se adopten las resoluciones es una facultad discrecional del examinador. Sin embargo, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente.

En caso de que ninguna de las oposiciones prospere, las resoluciones podrán adoptarse en cualquier orden, dado que la desestimación de la oposición no afecta a la solicitud de marca de la Unión Europea. Aun en el supuesto de que una de las resoluciones sea recurrida antes de que se adopten las demás, parece preferible no suspender las oposiciones, dado que el procedimiento ante las Salas de Recurso puede durar cierto tiempo.

En caso de que prosperen varias oposiciones contra productos y servicios que se solapen, habrá de dictarse en primer lugar la resolución que suprima un mayor número de productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea (la oposición con mayor extensión), y el resto de las oposiciones deberán suspenderse. Una vez que haya resolución firme sobre la primera oposición, debe consultarse a los oponentes en las oposiciones restantes sobre si desean mantenerlas o retirarlas.

Si las oposiciones se mantuvieran, se resolverá la siguiente oposición «más amplia» y se seguirá el mismo proceso hasta tramitar todas las oposiciones.

Cuando dos oposiciones sean de alcance similar, serán de aplicación los principios generales en el momento de adoptar resoluciones.

En el ejemplo mencionado en el [punto 7.4.1](#), la primera resolución deberá adoptarse bien sobre la oposición n.º 3, o bien sobre la oposición n.º 4. La oposición n.º 1 no tiene productos y servicios que se solapen con los de las otras oposiciones y, por lo tanto, puede ser considerada de forma independiente.

Supongamos que la primera resolución recae sobre la oposición n.º 4, y que se deniegue la solicitud de marca de la Unión Europea para las clases 14 y 25. En este caso, las oposiciones n.º 2 y n.º 3 han de suspenderse.

Si ha expirado el plazo de recurso sin que se haya interpuesto recurso, la oposición n.º 2 se considera resuelta, ya que ha quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreseído a efectos de lo dispuesto en el [artículo 109, apartado 5, del RMUE](#). Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

7.4.2.2 Solo una oposición está lista para resolución y las demás oposiciones se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento

Si procede desestimar la oposición, puede adoptarse una resolución sin efectos adicionales sobre la pluralidad de oposiciones pendientes, puesto que la desestimación no tiene ningún efecto sobre la solicitud de marca de la Unión Europea.

Si la oposición prospera y la resolución deniega la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada en su totalidad, la pluralidad de oposiciones pendientes se suspenderá hasta que la resolución sea firme. Una vez que el plazo de recurso haya expirado sin que se presente ningún recurso, la pluralidad de oposiciones se considerará resuelta, ya que habrán quedado sin objeto. Se informará al respecto a las partes y la oposición se tendrá por concluida. El asunto se considerará sobreseído a efectos de lo dispuesto en el [artículo 109, apartado 5, del RMUE](#). Por consiguiente, la Oficina fijará discrecionalmente las costas. Si las partes comunican a la Oficina que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución sobre este extremo. Por regla general, la resolución consistirá en imponer a cada parte el pago de sus propias costas.

Lo mismo se aplica si la resolución sobre la oposición desestima **parte** de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada, pero **todos** los productos y servicios contra los que se dirige la pluralidad de oposiciones.

Sin embargo, la pluralidad de oposiciones se suspenderá si la resolución sobre la oposición desestima **parte** de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada pero solo **parte** de los productos y servicios contra los que se dirigen la pluralidad de oposiciones. La suspensión durará hasta que la resolución haya adquirido firmeza. En este caso, se invitará a los oponentes de la pluralidad de oposiciones a comunicar a la Oficina si desean mantener o retirar la oposición. Si se retira la oposición, el procedimiento se dará por concluido, lo que se comunicará a ambas partes. Si el procedimiento concluye después de la expiración del período de reflexión, la Oficina decidirá con arreglo al [artículo 109, apartado 3, del RMUE](#) que cada parte cargue con sus propias costas. Si las partes comunican a la Oficina antes de la conclusión del procedimiento que han llegado a un acuerdo sobre las costas, no se adoptará resolución alguna sobre este extremo.

7.4.2.3 Dos o más oposiciones están listas para resolución y otras se encuentran aún en la fase contradictoria del procedimiento

Puede suceder que algunas de las oposiciones contra una solicitud de marca de la Unión Europea estén listas para resolución y otras se encuentren en diferentes etapas de la fase contradictoria. En esta situación, los principios expuestos en los puntos 1 y 2 se aplicarán conjuntamente. Dependiendo del resultado de las resoluciones y del alcance de los asuntos pendientes se decidirá si puede adoptarse una resolución sobre algunas oposiciones y si han de suspenderse la pluralidad de oposiciones.

7.4.3 Acumulación de procedimientos

[Artículo 9, apartado 1, del RDMUE](#)

El [artículo 9, apartado 1, del RDMUE](#) permite a la Oficina tramitar una pluralidad de oposiciones en un mismo bloque de procedimientos. En caso de que se acuerde la acumulación de las oposiciones, deberá notificarse a las partes.

La acumulación de oposiciones es posible a solicitud de las partes si se dirigen contra la misma solicitud de marca de la Unión Europea. Es más probable que la Oficina acumule las oposiciones si, además, han sido presentadas por el mismo oponente o si existiese un vínculo económico entre los oponentes, por ejemplo, una sociedad matriz y una filial. Las oposiciones deben estar en la misma fase del procedimiento.

Cuando la Oficina decida acumular las oposiciones, ha de verificar si los oponentes tienen el mismo representante. De no ser así, se les requerirá para que designen un único representante. Además, los derechos anteriores deberán ser idénticos o muy similares. Si los representantes no responden o no desean designar un único representante, la acumulación de asuntos deberá revocarse y estos se tramitarán de forma separada.

Si en cualquier fase del procedimiento dejan de cumplirse estas condiciones, por ejemplo el único derecho anterior en que se basa una de las oposiciones acumuladas es cedido a un tercero, la decisión de acumulación podrá revocarse.

A menos que la acumulación sea revocada antes de que recaiga resolución, solo se dictará una resolución.

7.5 Cambio de partes (cesión, cambio de nombre, cambio de representante, interrupción del procedimiento)

7.5.1 Cesión y procedimiento de oposición

7.5.1.1 Introducción y principio básico

[Artículo 20 del RMUE](#)

La cesión o transmisión de un derecho anterior consiste en el cambio de titularidad de ese derecho. Para más información, véanse las Directrices, [Parte E, Operaciones de registro, Sección 3, La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad, Capítulo 1, Cesión](#).

El principio básico consiste en que el nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular en el procedimiento. La práctica de la Oficina en relación con las cesiones se describe en los puntos [7.5.1.2](#) (el registro anterior es una marca de la Unión Europea), [7.5.1.3](#) (el registro anterior es un registro nacional), [7.5.1.4](#) (los registros anteriores son una combinación de registros de marcas de la Unión Europea y de registros de marcas nacionales) y [7.5.1.5](#) (cesión de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada durante el procedimiento de oposición).

Una cesión puede realizarse de diversas formas, incluida la simple venta de una marca anterior de A a B, la adquisición de la empresa C (marcas incluidas) por la empresa D, la fusión de las empresas E y F en la empresa G (sucesión universal) o la sucesión legal (tras la muerte del titular, sus herederos devienen los nuevos titulares). Esta lista no es exhaustiva.

Cuando una cesión tiene lugar en el curso del procedimiento de oposición pueden plantearse varias situaciones. Mientras que para los registros o solicitudes de marca de la Unión Europea anteriores en que se basa la oposición el nuevo titular solo puede devenir parte en el procedimiento (o presentar observaciones) una vez que la Oficina haya recibido la solicitud de inscripción de la cesión en el Registro, para los registros o solicitudes nacionales anteriores, basta con que el nuevo titular presente la prueba de la cesión.

7.5.1.2 Cesión de una marca de la Unión Europea anterior

[Artículo 20, apartados 11 y 12, del RMUE](#)

Por lo que respecta a las marcas o solicitudes de marcas de la Unión Europea anteriores, a tenor de lo dispuesto en el [artículo 20, apartado 11, del RMUE](#), mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca de la Unión Europea o solicitud de marca de la Unión Europea. Con todo, durante el período comprendido entre la fecha

de recepción de la solicitud de inscripción de la cesión y la fecha de inscripción de la cesión, el nuevo titular podrá presentar observaciones ante la Oficina con el fin de respetar los plazos.

Oposición basada en una sola marca de la Unión Europea

Cuando la oposición se base en una sola marca de la Unión Europea anterior y esta última es/haya sido cedida durante el procedimiento de oposición, el nuevo titular se convierte en el nuevo oponente. El nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular.

A tal fin, el antiguo o el nuevo titular informarán a la Oficina sobre la cesión de la marca de la Unión Europea en que se basa la oposición y solicitarán la inscripción de la cesión en el Registro. Como ya se ha señalado, tan pronto como la Oficina reciba la solicitud, el nuevo titular podrá presentar observaciones. Sin embargo, no será parte en el procedimiento mientras que la cesión no conste inscrita en el Registro.

En la práctica, desde el momento en que se comunica a la Oficina que se ha recibido una solicitud de inscripción, el procedimiento puede continuar con el nuevo titular. No obstante, la cesión ha de inscribirse antes de que recaiga resolución sobre la oposición. Si la oposición está lista para resolución, pero la cesión no se ha inscrito todavía, la oposición deberá suspenderse.

En caso de que el nuevo titular comunique a la Oficina que no desea continuar el procedimiento, la oposición se considerará retirada.

Cesión parcial de la única marca de la Unión Europea en que se basa la oposición

En los casos de cesión parcial, el titular original conserva una parte de la marca de la Unión Europea anterior, y la parte restante se cede al nuevo titular. A las cesiones parciales se les aplican los mismos principios que a las cesiones de solo uno de varios registros de marca de la Unión Europea en que se basa la oposición. Estos principios se explican en el párrafo siguiente.

Oposición basada en más de una marca de la Unión Europea anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca de la Unión Europea anterior y todas estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, la situación es la misma que la de una oposición basada en una marca de la Unión Europea única, como se indicó anteriormente.

Sin embargo, la situación es distinta si solo es/ha sido cedida una de las marcas de la Unión Europea anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, con lo que habrá dos oponentes. Los nuevos oponentes serán tratados como «coopponentes», lo cual implica que la Oficina continuará tramitando el asunto exactamente como lo venía haciendo, es decir, como **una** sola oposición, si bien con más de un oponente. Además, la Oficina considerará al representante inicial como el representante «común» de ambos oponentes y no requerirá a los nuevos oponentes para que designen un nuevo representante. Sin embargo, los nuevos oponentes siempre tendrán la posibilidad de designar un representante de su elección.

La representación común no supone que los oponentes no puedan actuar de manera independiente, en la medida en que sus derechos anteriores se mantengan

independientes: por ejemplo, si uno de los oponentes alcanza una conciliación con el solicitante, la oposición se considerará parcialmente retirada con respecto a los derechos anteriores de este oponente.

Cuando uno de los «coponentes» desee retirarse de la oposición, se aceptará su retirada con independencia de que los demás oponentes deseen continuar. Si el procedimiento prosigue, se basará únicamente en los derechos del oponente que se no retiró. No se dictará una resolución separada sobre las costas.

7.5.1.3 Cesión de un registro nacional anterior

Oposición basada en un solo registro nacional

En caso de que la oposición se base en un solo registro nacional anterior y este registro sea/haya sido cedido en el curso del procedimiento de oposición, el nuevo titular deviene también el nuevo oponente. El nuevo titular se subroga en la posición del antiguo titular.

A tal fin, el antiguo o el nuevo titular informarán a la Oficina sobre la cesión del registro nacional anterior en que se basa la oposición y presentará pruebas al respecto, es decir, la escritura de cesión o cualquier otra prueba del acuerdo de las partes en relación con la cesión o el cambio de titularidad.

La Oficina no exigirá al nuevo titular que confirme su deseo de continuar el procedimiento. En la medida en que la prueba de la cesión sea válida, se aceptará al nuevo titular como nuevo oponente. Si este informa a la Oficina acerca de la cesión, pero no aporta (suficientes) pruebas al respecto, el procedimiento de oposición se suspenderá al tiempo que se concede al nuevo titular un plazo límite para presentar pruebas de la cesión.

Dado que existen prácticas nacionales distintas, no siempre es obligatorio presentar una copia de la solicitud de inscripción de la cesión en el Registro de la Oficina nacional. No obstante, en aquellos Estados miembros en los que la inscripción sea una condición para que la cesión surta efectos frente a terceros, esta ha de inscribirse en el Registro antes de que recaiga resolución sobre la oposición. Cuando la oposición esté lista para resolución pero la cesión no haya sido inscrita en el Registro, se suspenderá la oposición y se requerirá al oponente para que presente la prueba de la inscripción de la cesión.

Si el nuevo titular no aporta la prueba exigida, el procedimiento deberá continuar con el antiguo titular. Si el antiguo titular sostiene que ya no es el titular, la oposición queda desprovista de fundamento, puesto que el oponente ha dejado de ser el titular del derecho anterior. Se comunicará al titular anterior que se desestimarán la oposición a no ser que la retire.

En caso de que el nuevo titular presente la prueba exigida y comunique a la Oficina que no desea continuar el procedimiento, la oposición se considerará retirada.

Cesión parcial del único registro nacional en que se basa la oposición

En los casos de cesión parcial, el titular original conserva una parte del registro nacional anterior, y el nuevo titular recibe la parte restante. A las cesiones parciales se les aplican los mismos principios que a las cesiones de solo uno de varios registros de marca nacional en que se basa una oposición, como se explica en el párrafo siguiente.

Oposición basada en más de un registro nacional anterior

Cuando una oposición se base en más de una marca nacional anterior y estas marcas sean/hayan sido cedidas al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, la situación es la misma que en el caso de cesión de una única marca en la que se basa una oposición, como se describe anteriormente.

Sin embargo, la situación es distinta si solo es/ha sido cedido uno de los derechos nacionales anteriores. En este caso, el nuevo titular podrá también convertirse en oponente, con lo que habrá dos oponentes.

Los nuevos oponentes serán tratados como «coponentes», lo cual implica que la Oficina continuará tramitando el asunto exactamente como lo venía haciendo, es decir, como **una sola** oposición, si bien con más de un oponente. Además, la Oficina considerará al representante inicial como el representante «común» de ambos oponentes y no requerirá a los nuevos oponentes para que designen un nuevo representante. Sin embargo, los nuevos oponentes siempre tendrán la posibilidad de designar un representante de su elección.

Cuando uno de los oponentes desee retirarse de la oposición, se aceptará su retirada con independencia de que el otro oponente desee continuar. Es evidente que, de continuar el procedimiento, se basará únicamente en los derechos del oponente que no se retiró. No se dictará una resolución separada sobre las costas.

7.5.1.4 Oposición basada en una combinación de registros de marca de la Unión Europea y registros nacionales

Cuando una oposición se base en uno o más registros de marca de la Unión Europea y en uno o más registros nacionales al mismo tiempo, y una de esas marcas es/ha sido cedida al mismo nuevo titular durante el procedimiento de oposición, los principios establecidos *supra* se aplicarán *mutatis mutandis*.

En todos estos casos, una vez que la Oficina tenga conocimiento de la transmisión de la titularidad, actualizará la base de datos oficial para que incluya al nuevo oponente o a ambos oponentes, y lo comunicará a las partes exclusivamente a efectos informativos. No obstante, el mero hecho de que los registros anteriores hayan sido cedidos nunca justificará la concesión de un nuevo plazo para presentar observaciones u otros documentos cuando el plazo límite original haya vencido.

7.5.1.5 Cesión de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

En caso de que la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada sea/haya sido cedida durante el procedimiento de oposición, la oposición sigue a la solicitud, es

decir, se informa al oponente de la cesión y el procedimiento continúa entre el nuevo titular de la solicitud de marca de la Unión Europea y el oponente.

7.5.1.6 Cesión parcial de una solicitud de marca de la Unión Europea impugnada

[Artículo 14, apartado 2, del REMUE](#)

En caso de cesión parcial de una solicitud de marca de la Unión Europea (impugnada), la Oficina creará un expediente separado para el nuevo registro (solicitud) al que asignará un nuevo número de registro (solicitud).

En este caso, cuando la cesión se inscriba en el Registro y se cree una nueva solicitud de marca de la Unión Europea, el examinador de la oposición creará asimismo un nuevo expediente de oposición contra la nueva solicitud de marca de la Unión Europea, dado que no es posible tramitar una oposición contra dos solicitudes de marca de la Unión Europea separadas.

Conviene señalar, no obstante, que la situación anterior solo se da cuando algunos de los productos y servicios originalmente impugnados se mantienen en la «antigua» solicitud de marca de la Unión Europea, y otros en la solicitud de marca de la Unión Europea recientemente creada. Por ejemplo: el oponente «X» dirige su oposición contra todos los productos designados en la solicitud de marca de la Unión Europea «Y», pertenecientes a la clase 12 para *aparatos de locomoción terrestre y aérea*, y a la clase 25 para *prendas de vestir y calzado*. La solicitud de marca de la Unión Europea «Y» se cede parcialmente, y se divide en la solicitud de marca de la Unión Europea anterior «Y» para *aparatos de locomoción terrestre y prendas de vestir*, y en la solicitud de marca de la Unión Europea nueva «Y» para *aparatos de locomoción aérea y calzado*.

[Artículos 20 y 27 del RMUE](#)

Dado que, al tiempo de presentar la oposición, el oponente solo tenía que abonar una tasa de oposición, no se le requerirá que pague una segunda tasa por la nueva oposición creada tras la división de la solicitud de marca de la Unión Europea, dado que en el momento de la presentación la oposición iba dirigida solo contra una única solicitud de marca de la Unión Europea.

Por lo que respecta al reparto de costas, el examinador de la oposición tomará en consideración que solo se ha pagado una tasa de oposición.

Además, dependiendo de las circunstancias del caso, cabría la posibilidad de acumular los procedimientos (p. ej., cuando el representante de la «antigua» y de la «nueva» solicitud es el mismo).

7.5.2 Identidad de partes después de la cesión

En caso de que, como consecuencia de una cesión, el oponente y el solicitante lleguen a ser la misma persona o entidad, la oposición quedará privada de objeto y, en consecuencia, la Oficina la dará por concluida de oficio.

7.5.3 Cambio de nombre

Tal como se ha mencionado anteriormente, un cambio de nombre no implica un cambio de titularidad.

7.5.4 Cambio de representantes

[Artículo 119 del RMUE](#)

Cuando tenga lugar un cambio de representante en el curso del procedimiento de oposición, la otra parte será informada al respecto remitiéndosele una copia de la carta y del poder presentado.

Para obtener información más en detalle, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional](#).

7.5.5 Interrupción del procedimiento como consecuencia del fallecimiento o de la incapacidad jurídica del solicitante o de su representante

[Artículo 106 del RMUE](#)

[Artículo 72 del RDMUE](#)

El [artículo 106 del RMUE](#) se refiere a la interrupción del procedimiento. El apartado 1 distingue tres situaciones.

El procedimiento de oposición ante la Oficina se interrumpirá:

1. en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica del **solicitante** de una marca de la Unión Europea;
2. en caso de que el solicitante de la marca de la Unión Europea esté incurso en un procedimiento concursal u otro semejante;
3. en caso de fallecimiento o imposibilidad del representante del solicitante para representarle. Para obtener más información, véanse las Directrices, [Parte A, Disposiciones generales, Sección 5, Partes en el procedimiento y representación profesional](#).

El [artículo 106 del RMUE](#) se refiere únicamente al solicitante y a su representante y no hace alusión alguna a otras partes, como los oponentes. A falta de disposiciones pertinentes, la Oficina aplicará esta disposición únicamente a los supuestos en los

que el solicitante (o su representante) no pueda continuar el procedimiento. Por consiguiente, si por ejemplo el oponente es declarado en quiebra, el procedimiento no se interrumpirá (aun en los casos en que el oponente sea el solicitante/titular de una solicitud de marca de la Unión Europea anterior o una marca de la Unión Europea anterior). La incertidumbre respecto de la situación legal del oponente o de su representante no irá en detrimento del solicitante. En tal caso, cuando la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

7.5.5.1 Fallecimiento o incapacidad jurídica del solicitante

En caso de fallecimiento del solicitante o de la persona autorizada por la legislación nacional a actuar en su nombre, a causa de la incapacidad jurídica del solicitante, solo se interrumpirá el procedimiento cuando así lo solicite el representante del solicitante o la persona autorizada o cuando el representante renuncie.

7.5.5.2 El solicitante no puede proseguir el procedimiento ante la Oficina por motivos legales (por ejemplo, quiebra)

[Artículo 106, apartado 1, letra b\), del RMUE](#)

[Artículo 72, apartado 3, del RDMUE](#)

El [artículo 106, apartado 1, letra b\), del RMUE](#) se aplica desde el momento en que la parte en el procedimiento ya no tiene derecho a disponer del procedimiento, es decir, a disponer de sus activos, y hasta el momento en que se nombre un síndico para que siga representando legalmente a la parte en cuestión.

En el caso de que el solicitante esté representado por un representante profesional que no renuncie, no es necesario interrumpir el procedimiento. La Oficina considera que el representante del solicitante está facultado para representarle hasta que la Oficina sea informada en sentido contrario por el propio representante, por el síndico designado o por el tribunal que conoce del procedimiento judicial de que se trate.

En el caso de que el representante comunique a la Oficina su renuncia, el procedimiento a seguir por la Oficina dependerá de si el representante indica también el nombre del síndico o liquidador de la quiebra.

- De hacerlo así el representante, la Oficina se comunicará con el síndico o liquidador. Si existieran plazos que afecten al solicitante y que aún no habían expirado cuando fue declarado en quiebra, la Oficina reiniciará dichos plazos. Por lo tanto, en este caso, el procedimiento se interrumpe y se reanuda inmediatamente. Por ejemplo, si el solicitante aún disponía de diez días para presentar observaciones cuando fue declarado en quiebra, la nueva carta de la Oficina al síndico concederá un nuevo plazo de dos meses para presentar dichas observaciones.

- Cuando el representante no indique la identidad del síndico o liquidador, la Oficina habrá de declarar la interrupción del procedimiento. Se remitirá una comunicación en tal sentido al solicitante en quiebra y al oponente. Aunque la Oficina no está obligada a hacer averiguaciones sobre la identidad del síndico, seguirá intentando comunicarse con el solicitante en quiebra con el fin de reanudar el procedimiento. Ello se debe a que, si bien el solicitante en quiebra no está autorizado a realizar actos jurídicos vinculantes, suele recibir el correo, o, de no ser así, el correo se entrega automáticamente al síndico, si hubiese sido nombrado. La Oficina podrá tomar en consideración, asimismo, la información sobre la identidad del síndico facilitada por el oponente.

En caso de que la notificación sea devuelta a la Oficina por no poder entregarse, se aplicarán las reglas normales sobre notificación pública.

Si se presentan pruebas del nombramiento del síndico o liquidador, no se exigirá la traducción de las pruebas a la lengua de procedimiento.

Una vez que la Oficina sea informada de la identidad del síndico o liquidador, se reanudará el procedimiento desde la fecha que determine la Oficina. La otra parte deberá ser informada. A falta de esta información, el procedimiento quedará en suspenso.

Los plazos que no hayan vencido en la fecha de la interrupción empezarán a correr de nuevo a partir del día en que se reanude el procedimiento. Por ejemplo, si el procedimiento se interrumpió diez días antes de que expirara el plazo concedido al solicitante para presentar observaciones, empezará un nuevo plazo de dos meses, en lugar de los diez días que restaban en el momento de la interrupción. A efectos aclaratorios, la Oficina fijará un nuevo plazo y lo comunicará a las partes en la carta en la que les comunique la reanudación del procedimiento.

7.5.5.3 Fallecimiento o incapacidad jurídica del representante del solicitante

[Artículo 106, apartado 1, letra c\)](#) y [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#)

En el supuesto mencionado en el [artículo 106, apartado 1, letra c\), del RMUE](#), el procedimiento deberá interrumpirse y se reanudará cuando se haya informado a la Oficina del nombramiento de un nuevo representante del solicitante de la marca de la Unión Europea.

Esta interrupción durará un máximo de tres meses y, si no se nombra un representante antes del final de ese plazo, la Oficina reanudará el procedimiento. Al reanudar el procedimiento, la Oficina actuará del siguiente modo:

- Si el nombramiento de un representante es obligatorio en virtud del [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#) porque el solicitante no tiene su domicilio ni sede en el EEE, la Oficina se pondrá en contacto con el solicitante y le informará de que la solicitud de marca de la Unión Europea se denegará si no nombra un representante en un plazo determinado.

- Si el nombramiento de un representante **no** es obligatorio con arreglo al [artículo 119, apartado 2, del RMUE](#), la Oficina reanudará el procedimiento y remitirá todas las comunicaciones directamente al solicitante.

En ambos casos, la reanudación del procedimiento supondrá que los plazos pendientes para el solicitante en el momento de interrumpirse el procedimiento volverán a correr de nuevo cuando este se reanude.

Anexo — Cálculo del período de gracia por falta de uso en el caso de marcas nacionales

En la tabla siguiente se indican las **disposiciones nacionales** que definen la fecha de inicio del período de gracia de cinco años para determinar la falta de uso de las **marcas nacionales** (última actualización general el 15 de septiembre de 2020). Se utilizan las abreviaciones «TMA» o «IPL» como referencia genérica al instrumento legislativo pertinente (Ley sobre marcas o Ley relativa a la propiedad intelectual). Se indican, también, los **encabezamientos** de los extractos de la base de datos nacional donde se puede consultar la fecha en cuestión.

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Austria	Artículo 33a, apartado 1a de la AT-TMA «5 años tras el fin del período de oposición o tras la resolución definitiva sobre la oposición o tras el cierre del procedimiento de oposición...»	El inicio del período de uso (Fristbeginn für Benutzung)	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Benelux	<p>Artículo 2.23bis, apartado 1 de la BX-TMA</p> <p>«...5 años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro...»</p> <p>Artículo 2.23bis, apartado 2 de la BX-TMA</p> <p>«...el período de 5 años... se calculará a partir de la fecha en la que la marca ya no pueda ser objeto de una denegación por motivos absolutos o de una oposición, o bien, en el caso de que se haya emitido una denegación o se haya presentado una oposición, a partir de la fecha en que la resolución de desestimar las objeciones de la Oficina o terminar el procedimiento de oposición sea definitiva, o la fecha en que se haya retirado la oposición».</p>	<p>Procedimiento de registro regular:</p> <p>Fecha de registro (Inschrijvingsdatum / Date de l'enregistrement)</p> <p>Procedimiento de registro acelerado:</p> <p>Estado del registro acelerado (Status van spoedinschrijving / Phase d'enregistrement accéléré)</p>	<p>En el procedimiento de registro acelerado, el Benelux aplica un procedimiento de oposición posterior al registro y, por lo tanto, la fecha de finalización del procedimiento de registro es la fecha que aparece en otra columna titulada «Estado del registro acelerado».</p>
Bulgaria	<p>Artículo 21, apartado 1 de la BG-TMA</p> <p>«...dentro del período de gracia de 5 años a partir de la fecha de registro...»</p>	<p>Fecha de registro (Дата на регистрация)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Croacia	<p>Artículo 20 de la HR-TMA</p> <p>«...5 años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro ...»</p> <p>Artículo 47, apartado 1 de la HR-TMA</p> <p>«...durante el período de 5 años anterior a la fecha de presentación de la solicitud, o la fecha en que se reivindique el derecho de prioridad de la marca, la marca anterior haya tenido un uso efectivo... la marca anterior haya estado registrada durante, al menos, 5 años».</p>	<p>Fecha de registro</p> <p>(Datum priznanja) (Código INID 151)</p>	
Chipre	<p>Artículo 39, apartado 1, letra a) de la CY-TMA</p> <p>«...en un período de cinco años consecutivos a partir del registro...»</p> <p>Artículo 33, apartado 3 de la CY-TMA</p> <p>«Una marca ... se considera registrada en la fecha de finalización del procedimiento de registro».</p>	<p>Fecha de registro (Ημερομηνία Εγγραφής)</p>	<p>En TMview, la fecha relevante no es la «Fecha de registro» (que, según una definición legal anterior, coincidía con la «Fecha de solicitud»). La fecha relevante se puede encontrar a menudo en la sección «Inscripciones»/ «Descripción del acto: Marca registrada el...»/.</p>

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
República Checa	<p>Artículo 13, apartado 1 de la CZ-TMA</p> <p>... 5 años a partir de la fecha de registro...»</p> <p>Artículo 28, apartados 1 y 3 de la CZ-TMA</p> <p>(1) ...La Oficina registrará la marca en el registro y simultáneamente indicará la fecha de registro en el mismo...</p> <p>(3) El registro de la marca en el Registro entrará en vigor en la fecha de registro.</p>	<p>Fecha de registro (Datum zápisu)</p> <p>(código INID 151)</p>	
Dinamarca	<p>Artículo 10c, apartado 1 de la DK-TMA</p> <p>«...durante un período continuado de 5 años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro...»</p> <p>Artículo 10c, apartado 2, letra i) de la DK-TMA</p> <p>El procedimiento de registro se considerará completado cuando una marca esté registrada...</p>	<p>Procedimiento de registro finalizado (Reg. procedure slut)</p>	<p>Marcas registradas a partir del 01/01/2019:</p> <p>Fecha de registro</p> <p>Marcas registradas antes del 01/01/2019:</p> <p>Cuando no se haya presentado ninguna oposición:</p> <p>El primer día una vez finalizado el plazo para presentar oposiciones.</p> <p>Cuando se haya presentado alguna oposición:</p> <p>(a) la fecha en la que la decisión sobre el procedimiento de oposición sea definitiva, o bien</p> <p>(b) la fecha en que se retire la oposición.</p>

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Estonia	<p>Artículo 17, apartado 3 de la EE-TMA</p> <p>«...cuando hayan transcurrido 5 años desde el registro de la marca anterior».</p>	<p>Fecha de registro (Registreerimise kuupäev)</p>	
Finlandia	<p>Artículo 46 de la FI-TMA</p> <p>«...el período de 5 años se calculará desde la fecha a partir de la cual ya no se puedan presentar oposiciones contra la marca... si se ha presentado una oposición, a partir de la fecha en la que la decisión sobre el procedimiento de oposición sea definitiva o se retire la oposición».</p>	<p>Marcas presentadas a partir del, o a la espera de la finalización del procedimiento de registro el 1 de mayo de 2019:</p> <p>Fecha de inicio del período de uso de 5 años (5 vuoden käyttämisaian alkamisaika)</p> <p>Marcas cuyo procedimiento de registro se completó antes del 1 de mayo de 2019:</p> <p>(a) <u>cuando no se haya presentado oposición</u>: el primer día después del «plazo para presentar oposición» («Väiteajan päättymispäivä»)</p> <p>(b) <u>cuando se haya presentado oposición</u>:</p> <p>Véase el apartado «Solicitudes, recursos y oposiciones relativas a las marcas» / «Acto: oposición» / «Estado: cerrado» / «Fecha del estado» («Tavaramerkkiin liittyvät hakemukset, valitukset, väitteet» / «Tapahtuma»: «Väite» / «Tila»: Loppuunkäsittely' / Tapahtumapäivä)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Francia	Artículo R 712-23 de la FR-IPL «La fecha en la que una marca se considera registrada, en especial a efectos de la aplicación de los artículos ... L. 714-5, es, para las marcas francesas, la fecha del Bulletin officiel de la propriété industrielle en el que se haya publicado el registro ».	Historia / Registro sin modificación (Historique / Enregistrement sans modification)	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Alemania	<p>Artículo 26, apartado 5 de la DE-TMA</p> <p>Cuando no se haya presentado ninguna oposición:</p> <p>«...5 años a partir de la fecha en la que finaliza el plazo para presentar oposición contra dicha marca».</p> <p>Si se ha presentado una oposición:</p> <p>«...5 años a partir de la fecha en la que la resolución que finalice el procedimiento de oposición sea definitiva o se retire la oposición».</p>	<p>Marcas solicitadas a partir del 14/01/2019:</p> <p>Inicio del período de gracia para el uso (Beginn der Benutzungsschonfrist)</p> <p>Marcas solicitadas antes del 14/01/2019:</p> <p>(a) <u>cuando no se haya presentado oposición contra la marca anterior y la oposición contra la MUE basada en dicha marca anterior se haya presentado antes del 14/01/2019:</u></p> <p>Fecha de anotación en el registro (Tag der Eintragung im Register) (código INID 151)</p> <p>(b) <u>cuando no se haya presentado oposición contra la marca anterior y la oposición contra la MUE basada en dicha marca anterior se haya presentado el 14/01/2019 o después:</u></p> <p>primer día tras la fecha de «Fin del período de oposición» (EWT) («Ablauf der Widerspruchsfrist»)</p> <p>(c) <u>cuando se haya presentado oposición contra la marca anterior:</u></p> <p>«Fecha de finalización» («Abschlussdatum») definida en la sección «Procedimiento de oposición» («Widerspruchsverfahren»)</p>	<p>* Véase sección «Tipo de procedimiento» / «Procedimiento de oposición» – «Mostrar detalles» («Verfahrensart» / «Widerspruchsverfahren» – «Details anzeigen») (en línea con la entrada relacionada con el cierre del procedimiento de oposición, es decir, «Procedimiento de oposición» – «Marca cancelada en parte» («Widerspruchsverfahren» – «Marke teilweise gelöscht») / «Fecha de finalización» («Datum des Abschlusses»)</p> <p>Artículo 158 de la DE-TMA</p> <p>Disposiciones transitorias</p> <p>...</p> <p>(5) Si se impugna el uso de una marca sobre la que existe un procedimiento de oposición presentado antes del 14/01/2019, se aplicarán el 26 y el artículo 43, apartado 1, de la versión vigente hasta el 13/01/2019».</p> <p>Artículo 26, apartado 5 de la DE-TMA (en la versión vigente hasta 13/01/2019):</p> <p>«En la medida en que es necesario el uso en un plazo de 5 años desde el momento del 119, 166registro, en los casos en los que se haya presentado una oposición contra el registro, el momento del momento de finalización</p>
FINAL	Directrices relativas al examen ante la	Oficina, Parte C Oposición	<p>registro, el momento del momento de finalización</p> <p>31/03/2024</p>

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Grecia	Artículo 28, apartado 1 de la GR-TMA «...con la condición de que la marca anterior haya estado registrada durante, al menos, 5 años...»	No procede	En Grecia no existe una base de datos nacional pública en línea. La información oficial sobre marcas protegidas en Grecia solo está accesible a través de TMview. La información relevante puede consultarse en TMview en el encabezamiento «Fecha de registro».

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Hungaría	<p>Artículo 18, apartado 1 de la HU-TMA</p> <p>«...en un período de 5 años a partir de la fecha de registro...»</p> <p>Artículo 64, apartado 1 de la HU-TMA</p> <p>«La fecha de la resolución relativa al registro será la fecha de registro de la marca».</p> <p>Artículo 18, apartado 2 de la HU-TMA</p> <p>«...en el caso de una marca registrada mediante «procedimiento acelerado especial» [Artículo 64/A(7)], la fecha de registro será:</p> <p>a) el día siguiente de la fecha en que finalice el período indicado en el Artículo 61/B (1) [período de oposición de 3 meses];</p> <p>o</p> <p>b) si se ha presentado una oposición, cuando la resolución sobre la oposición devenga definitiva».</p>	<p>Fecha de inicio del período de 5 años durante el cual debe empezar a utilizarse la marca (Védjegyhasználat megkezdésére nyitva álló öt éves időszak kezdő időpontja)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Irlanda	<p>Artículo 16A, apartado 1 de la IE-TMA</p> <p>«...en el período de 5 años siguiente a la fecha de finalización del procedimiento de registro...»</p> <p>Artículo 45, apartado 5 de la IE-TMA</p> <p>«El procedimiento de registro se considerará completado en la fecha de publicación según el subapartado (4); y la fecha se anotará en el registro».</p>	Fecha de publicación del registro	La fecha relevante se puede consultar en TMview en los encabezamientos «Publicación» / «Sección de publicación: registro» / «Fecha de publicación» (es decir, <u>no</u> en «Fecha de registro»).
Italia	<p>Artículo 24, apartado 1, del IT-IPL</p> <p>«...en un plazo de 5 años a partir del registro.»</p>	Fecha de registro (Data registrazione)	La fecha de registro pertinente es la del registro original de la marca.
Letonia	<p>Artículo 26 de la LV-TMA</p> <p>«(1) ...en un plazo de 5 años a partir de la finalización del procedimiento de registro...»</p> <p>(2) El período de 5 años... empezará a partir de la fecha en la que ya no se pueda presentar oposición contra la marca en cuestión o, si se ha recibido una oposición, a partir de la fecha de cierre del procedimiento de oposición, o se retire la oposición.</p>	<p>Marcas presentadas a partir del 6 de marzo de 2020 y las presentadas antes de esa fecha y registradas a partir del 20 de septiembre de 2020:</p> <p>Primer día después de la fecha correspondiente a «Fecha de finalización del registro» (Re. Reģ. procedūras pabeigšanas datums) (código INID 451).</p> <p>Marcas presentadas antes del 6 de marzo de 2020 y registradas antes del 20 de septiembre de 2020:</p> <p>Fecha de registro (Reģistrācijas datums) (código INID 151)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Lituania	<p>Artículo 20 de la LT-TMA</p> <p>«...dentro del período de 5 años a partir del registro...»</p>	<p>Fecha de registro (Registracijos data) (código INID 151)</p>	
Malta	<p>Artículo 26, apartado 1 de la MT-TMA</p> <p>«...dentro de un período de 5 años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro...»</p> <p>Artículo 56, apartado 4 de la MT-TMA</p> <p>Al registrar una marca, el interventor debe publicar el registro en la forma prescrita y emitir para el solicitante un certificado de registro.</p>	<p>Fecha de registro (Data tar-Registrazzjoni)</p> <p>(código INID 151)</p>	
Polonia	<p>Artículo 169, apartado 1, letra i) de la PL-IPL</p> <p>...para un período de 5 años consecutivos tras la resolución sobre la concesión de un derecho de protección...</p>	<p>Fecha de concesión (Data udzielenia prawa)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Portugal	<p>Artículo 268, apartado 1 del PT-IPL</p> <p>...el registro expirará si la marca no se empieza a utilizar de forma efectiva en un período de 5 años consecutivos.</p> <p>Artículo 268, apartado 5 del PT-IPL</p> <p>«El período de 5 años empieza a partir de la fecha de registro».</p>	Fecha de la resolución (Data do Despacho)	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Rumanía	<p>Artículo 55, apartado 1, letra a) de la RO-TMA</p> <p>«... durante un período continuado de 5 años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro...»</p> <p>Artículo 32 de la RO-TMA</p> <p>«(1) La OSIM inscribirá en el registro de marcas aquellas admitidas para su registro y para las que ha finalizado el procedimiento de registro La fecha de finalización del procedimiento de registro se inscribirá en el registro.</p> <p>(2) El procedimiento de registro de una marca se considerará concluido en la fecha en que la solicitud de marca admitida a registro ya no pueda ser objeto de oposición o, en el caso de que se haya presentado una oposición, en la fecha en que la resolución de oposición sea firme o la oposición haya sido retirada».</p>	<p>Para las marcas presentadas a partir del 13/07/2020:</p> <p>Fecha de finalización del procedimiento de registro (Data inchidere procedura)</p> <p>Para las marcas presentadas antes del 13/07/2020:</p> <p>Fecha de concesión (Data acordare)</p>	<p>La implantación del nuevo título «Fecha de finalización del procedimiento de registro» sigue pendiente en el momento de la última actualización general del presente cuadro.</p>
Eslovaquia	<p>Artículo 7c, apartado 1 de la SK-TMA</p> <p>«... en un período de 5 años a partir de la fecha de registro de la marca...»</p>	<p>Fecha de registro (Dátum zápisu)</p> <p>(código INID 151)</p>	

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Eslovenia	Artículo 52.b, apartado 1 de la SI-IPL «...en un período de 5 años a partir de la fecha en que se inscriba la marca en el registro... »	Fecha de registro (Datum registracije) (código INID 151)	

Obsoleto

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
España	<p>Artículo 39, apartado 1 de la ES-TMA</p> <p>«...en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro...»</p> <p>Artículo 39, apartado 2 de la ES-TMA</p> <p>«La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.»</p>	<p>Si la oposición contra la solicitud de MUE se presentó el 14/01/2019 o después de esa fecha:</p> <p>(a) <u>Si no se presentó recurso contra la resolución en primera instancia en relación con el registro de una marca anterior:</u></p> <p>1 mes después de la fecha indicada en la columna izquierda «Fecha» de la sección «Actos de tramitación»/«Acto de tramitación» / «PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. [FECHA]»</p> <p>(b) <u>Si se presentó un recurso contra la resolución en primera instancia en relación con el registro de la marca anterior, por el cual se concede la marca:</u></p> <p>2 meses después de la fecha indicada en la columna izquierda «Fecha» de la sección «Actos de tramitación»/«Acto de tramitación» / «PUBLIC. ESTIMAC. RECURSO DE FECHA» o «PUBL. DESESTIM. RECURSO DE FECHA» o «PUBL. INADMIS. RECURSO DE FECHA [FECHA]».</p> <p>(c) <u>Si se interpuso un recurso ante el Tribunal contra la resolución en segunda instancia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en relación con el registro de la marca anterior, por el cual se concede la marca:</u></p> <p>A menos que la parte oponente demuestre una fecha posterior, 30 días hábiles después de la fecha indicada en la sección «Actos de tramitación», en la columna derecha «Acto de tramitación»/ «PUBL. CONCE. POR SENTEN. FECHA»</p>	<p>Otros supuestos son posibles. La parte respectiva puede recurrir y probar una fecha pertinente diferente, siempre que afecte a la obligación de probar el uso efectivo.</p>
FINAL	Directrices relativas al examen ante la	«PUBL. CONCE. POR SENTEN. FECHA» VERSION 1.4	<p>Página 953</p> <p>31/03/2024</p>

Estado miembro	Disposiciones legales relevantes	Título del extracto de la base de datos oficial	Observaciones
Suecia	<p>Capítulo 3, artículo 2 de la SE-TMA</p> <p>«...en un período de 5 años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro».</p>	<p>Fecha de efecto legal (Dag för laga kraft)</p>	<p>Si no se ha presentado oposición:</p> <p>El primer día después del período de oposición de 3 meses (la información sobre el período de oposición puede consultarse en TMview, bajo el encabezamiento «Fecha en que finaliza el período de oposición»).</p> <p>Si se ha presentado una oposición:</p> <p>La fecha en que la resolución sobre la oposición pase a ser definitiva.</p>