

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

Parte E

Operaciones de registro

Sección 6

Otras inscripciones en el Registro

Índice

Capítulo 1 Reconvención.....	1787
-------------------------------------	-------------

Obsoleto

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

Parte E

Operaciones de registro

Sección 6

Otras inscripciones en el Registro

Capítulo 1

Reconvención

Índice

1 Introducción.....	1789
2 Solicitud de registro de la interposición de una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC.....	1789
3 Solicitud de registro de la sentencia relativa a una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC.....	1791

Obsoleto

1 Introducción

Las demandas de reconvención, tal como establecen el [artículo 128 del RMUE](#) y el artículo 84 del RDC, son demandas de defensa interpuestas por el demandado a quien se procesa por la violación de una marca de la Unión Europea (MUE) o un dibujo y modelo comunitario registrado (DMC). A través de dicha demanda de reconvención, el demandado solicita al tribunal de marcas de la Unión Europea (tribunal de MUE) o al tribunal de dibujos y modelos comunitarios (tribunal de DMC) que declare la caducidad o la nulidad de la MUE o la nulidad del DMC que supuestamente ha violado.

La finalidad del registro de la presentación y la sentencia firme de la demanda de reconvención en el Registro de la Oficina consiste en el interés general de poner a disposición del público toda la información relevante sobre las demandas de reconvención relativas a las marcas de la Unión Europea y a los dibujos y modelos comunitarios, en particular, de las sentencias firmes relacionadas con los mismos. De este modo, la Oficina puede aplicar las sentencias firmes, en particular, aquellas que declaren la caducidad o la nulidad total o parcial de una MUE, así como las que declaren la nulidad total de un DMC.

Al inscribir dichas demandas de reconvención y sus sentencias firmes en el Registro, la Oficina se esfuerza por cumplir los principios de veracidad, fe pública y seguridad jurídica de un registro público.

2 Solicitud de registro de la interposición de una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC

[Artículo 111, apartado 3, letra n\)](#), y [artículo 128, apartado 4, del RMUE](#)

Artículo 86, apartado 2, del RDC

Artículo 69, apartado 3, letra p), del REDC

Comunicaciones [n.º 9/05](#) y [n.º 10/05](#) del Presidente de la Oficina, de 28 de noviembre de 2005

De conformidad con el [artículo 128, apartado 4, del RMUE](#) y el artículo 86, apartado 2, del RDC, el tribunal de marcas de la Unión Europea o el tribunal de dibujos y modelos comunitarios ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por caducidad de una MUE o por una declaración de nulidad de una MUE o de un DMC deberá comunicar a la Oficina la fecha en que se haya presentado dicha demanda de reconvención.

Los reglamentos establecen que el tribunal de MUE ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por caducidad o por una declaración de nulidad de una

MUE no deberá dar curso al examen de la demanda hasta que la parte interesada o el tribunal hayan comunicado a la Oficina la fecha en la que se presentó la demanda.

Las Comunicaciones [n.º 9/05](#) y [n.º 10/05](#) del Presidente de la Oficina, del 28 de noviembre de 2005, hacen referencia a la designación de los tribunales de marcas de la Unión Europea y a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el [artículo 123 del RMUE](#).

La Oficina permite, asimismo, que cualquier parte del procedimiento de la demanda de reconvención solicite la inscripción de una demanda de reconvención en el Registro si todavía no ha sido comunicada por el tribunal de MUE o de DMC.

El solicitante deberá:

- indicar la fecha de presentación de la demanda de reconvención;
- indicar el número de la MUE o el DMC de que se trate;
- declarar si la solicitud tiene por objeto la reconvención por caducidad o por una declaración de nulidad;
- presentar la prueba de que se ha presentado la demanda de reconvención ante el tribunal de MUE o de DMC con competencia para dictar sentencia sobre la demanda de reconvención, incluido, en su caso, el número del asunto o la referencia del tribunal.

Si no se presenta lo anterior, o si es necesario aclarar la información presentada por el solicitante, la Oficina enviará una carta en la que indique las irregularidades existentes. De no subsanarse las irregularidades, la Oficina denegará la solicitud de registro de la demanda de reconvención. La parte afectada puede presentar un recurso contra esta resolución.

La Oficina notificará al titular de la MUE o del DMC y al tribunal de MUE o de DMC que se ha inscrito la demanda de reconvención en el Registro. Si la solicitud fue presentada por la otra parte del procedimiento de reconvención, la Oficina informará asimismo a dicha parte.

Cuando la Oficina haya recibido una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad de una MUE con anterioridad a la presentación de la demanda de reconvención, la Oficina informará a los tribunales ante los que se haya presentado una demanda de reconvención en relación con la misma marca. De conformidad con el [artículo 132, apartado 1, del RMUE](#), los tribunales suspenderán el procedimiento hasta que la decisión relativa a la solicitud sea definitiva o se retire dicha solicitud.

3 **Solicitud de registro de la sentencia relativa a una demanda de reconvención ante un tribunal de MUE o de DMC**

[Artículo 111, apartado 3, letra o\)](#) , y [artículo 128, apartado 6, del RMUE](#)

Artículo 86, apartado 4, del RDC

Artículo 69, apartado 3, letra q), del REDC

Cuando un tribunal de MUE o de DMC dicte una sentencia, que sea firme, sobre una demanda de reconvención por caducidad de una MUE o por una declaración de nulidad de una MUE o un DMC, se deberá enviar una copia de dicha sentencia a la Oficina.

La Oficina permite, asimismo, que cualquier parte del procedimiento de la demanda de reconvención solicite la inscripción de la sentencia relativa a la acción de reconvención en el Registro si aún no ha sido comunicada por el tribunal de MUE o de DMC.

El solicitante deberá:

- presentar una copia de la sentencia, junto con la confirmación del tribunal de MUE o de DMC de que la sentencia es firme;
- indicar la fecha en que se dictó la sentencia;
- indicar el número de la MUE o el DMC de que se trate;
- declarar si la solicitud tiene por objeto la reconvención por caducidad o por una declaración de nulidad;
- en el caso de anulación o nulidad parcial, indicar la lista de productos y servicios que resulten afectados por la sentencia, en su caso.

Para inscribir la demanda de reconvención en el Registro es necesario que la Oficina reciba la confirmación de que la sentencia ha adquirido fuerza de cosa juzgada (*final/rechtskräftig/passée en force de chose jugée*, etc.). Si la Oficina requiere aclaraciones, las podrá solicitar por escrito.

La Oficina deberá mencionar la sentencia en el Registro y tomar las medidas necesarias para que se aplique la parte dispositiva de la sentencia.

Cuando la sentencia firme anule parcialmente una MUE, la Oficina modificará la lista de productos y servicios con arreglo a la sentencia del tribunal de MUE y, en su caso, enviará la lista modificada de productos y servicios para su traducción.

La Oficina notificará al titular de la MUE o al titular del DMC y al tribunal de MUE o de DMC que se ha inscrito la sentencia en el Registro. Si la solicitud fue presentada por la otra parte del procedimiento de reconvención, la Oficina informará asimismo a dicha parte.

Obsoleto