Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►**B**

REGLAMENTO (CE) Nº 40/94 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 1993
sobre la marca comunitaria

(DO L 11 de 14.1.1994, p. 1)

Modificado por:

		Diario Oficial		
		nº	página	fecha
►**M1**	Reglamento (CE) nº3288/94 del Consejo de 22 de diciembre de 1994	L 349	83	31.12.1994
►**M2**	Reglamento (CE) nº 807/2003 del Consejo de 14 de abril de 2003	L 122	36	16.5.2003
►**M3**	Reglamento (CE) nº 1653/2003 del Consejo de 18 de junio de 2003	L 245	36	29.9.2003

▼B

REGLAMENTO (CE) Nº 40/94 DEL CONSEJO
de 20 de diciembre de 1993
sobre la marca comunitaria

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235,

Vista la propuesta de la Comisión ([1]),

Vistos los dictámenes del Parlamento Europeo ([2]),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ([3]),

Considerando que debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional; que la realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no sólo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad; que entre los instrumentos jurídicos que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras;

Considerando que para lograr los objetivos comunitarios mencionados resulta necesaria una acción de la Comunidad; que esta acción consiste en el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad; que el principio de la unicidad de la marca comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario del presente Reglamento;

Considerando que la aproximación de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas; que para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad económica en el conjunto del mercado común resulta necesario crear marcas reguladas por un derecho comunitario único, directamente aplicable en cada Estado miembro;

Considerando que, al no haber establecido el Tratado poderes de acción específicos para la creación de un instrumento jurídico de tales características, resulta conveniente recurrir al artículo 235 del Tratado;

Considerando que el derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros; que, en efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria;

Considerando que el derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro, y éste será denegado en particular en caso de que la marca carezca de carácter distintivo, en caso de que sea ilícita o en caso de que se opongan a ella derechos anteriores;

([1]) DO nº C 351 de 31. 12. 1980, p. 1 DO nº C 230 de 31. 8. 1984, p. 1
([2]) DO nº C 307 de 14. 11. 1983, p. 46 y DO nº C 280 de 28. 10. 1991, p. 153
([3]) DO nº C 310 de 30. 11. 1981, p. 22.

▼B

Considerando que la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de protección;

Considerando que del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca comunitaria no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la Comunidad, con dicha marca, por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos;

Considerando que sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente;

Considerando que la marca comunitaria deberá tratarse como un objeto de propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe; que la marca deberá poderse ceder, siempre que esté a salvo la necesidad superior de no inducir a error al público debido a la cesión; que, además, deberá poder darse como garantía a un tercero o ser objeto de licencias;

Considerando que el derecho de marcas creado por el presente Reglamento requiere, para cada marca, medidas administrativas de ejecución a nivel comunitario; que, por consiguiente, y conservando al mismo tiempo la estructura institucional existente en la Comunidad y el equilibrio de poderes, es indispensable crear una Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos) independiente en el plano técnico y dotada de autonomía jurídica, administrativa y financiera suficiente; que para ello resulta necesario y apropiado darle la forma de un organismo de la Comunidad con personalidad jurídica que ejerza los poderes de ejecución que le confiere el presente Reglamento, en el marco del derecho comunitario y sin menoscabo de las competencias ejercidas por las instituciones comunitarias;

Considerando que conviene garantizar a las partes afectadas por las resoluciones de la Oficina una protección jurídica adaptada a la particularidad del derecho de marcas; que a este efecto se establece que podrá interponerse recurso contra las resoluciones de los examinadores y de las diferentes divisiones de la Oficina; que cuando la instancia cuya resolución sea impugnada desestime el recurso, deberá remitirlo a una sala de recurso de la Oficina, que se pronunciará al respecto; que contra las resoluciones de las salas de recurso podrá, a su vez, interponerse recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada;

Considerando que en virtud de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom de Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ([1]), modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE ([2]), éste ejerce en primera instancia las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia por los Tratados constitutivos de las Comunidades, en particular respecto de los recursos interpuestos en virtud del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CE, así como por los actos adoptados para su ejecución, salvo disposición contraria expresada en el acto por el que se cree un organismo de Derecho comunitario; que en consecuencia,

([1]) DO nº L 319 de 25. 11. 1988, p. 1, rectificado en el DO nº L 241 de 17. 8. 1989, p. 4.

([2]) DO nº L 144 de 16. 6. 1993, p. 21.

▼B

las competencias atribuidas por el presente Reglamento al Tribunal de Justicia para anular y reformar las resoluciones de las salas de recurso se ejercerá, en primera instancia, por el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con la Decisión antes citada;

Considerando que para reforzar la protección de las marcas comunitarias, resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas comunitarias;

Considerando que es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias; que salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las normas que se aplicarán a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil;

Considerando que conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas; que a tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del citado Convenio de Bruselas;

Considerando que para asegurar la plena autonomía e independencia de la Oficina se considera necesario dotarla de un presupuesto autónomo, cuyos ingresos estarán compuestos principalmente por el producto de las tasas percibidas de los usuarios del sistema; que, no obstante, el procedimiento presupuestario comunitario continúa aplicándose en lo referente a las posibles subvenciones con cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas; que, por otra parte, conviene que la verificación de cuentas sea realizada por el Tribunal de Cuentas;

Considerando que hacen falta medidas de ejecución para la aplicación del Reglamento, en particular en lo que se refiere a la adopción y a la modificación de un Reglamento relativo a las tasas y de un Reglamento de ejecución; que conviene que dichas medidas sean adoptadas por la Comisión, asistida por un Comité de representantes de los Estados miembros, de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en el artículo 2, procedimiento III, variante b) de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ([1]),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Marca comunitaria

1. Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se denominarán marcas comunitarias.

([1]) DO nº L 197 de 18. 7. 1987, p. 33.

▼B

2. La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.

Artículo 2

Oficina

Se crea una Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos), denominada en lo sucesivo «Oficina».

Artículo 3

Capacidad jurídica

A los fines de la aplicación del presente Reglamento, se asimilarán a las personas jurídicas las sociedades y demás entidades jurídicas que, con arreglo a la legislación que les sea aplicable, tengan la capacidad, en nombre propio, de ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier naturaleza, de celebrar contratos o de llevar a cabo otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal.

TÍTULO II

DERECHO DE MARCAS

SECCIÓN PRIMERA

DEFINICIÓN Y ADQUISICIÓN

Artículo 4

Signos que pueden constituir una marca comunitaria

Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Artículo 5

Titulares de marcas comunitarias

1. Podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público, que sean:

a) nacionales de los Estados miembros; o

▼M1

b) nacionales de otros Estados que sean parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, en lo sucesivo denominado «Convenio de París», o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio;

▼B

c) nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de París, que estén domiciliados o que tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la Comunidad o en el de un Estado que sea parte en el Convenio de París; o

▼M1

d) nacionales, distintos de los contemplados en la letra c), de cualquier Estado que no sea parte en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio y que, según comprobaciones publicadas, conceda a los nacionales de todos los Estados miembros la misma protección que a sus nacionales en lo que concierne a las marcas y que, cuando los nacionales de los Estados miembros deban aportar la prueba del registro de la marca en el país de origen, reconozca el registro de la marca comunitaria como tal prueba;

▼B

2. A efectos del apartado 1, los apátridas, tal como los define el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, firmada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y los refugiados, tal como los define el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, se equipararán a los nacionales del Estado en que tengan su residencia habitual.

3. Las personas nacionales de uno de los Estados contemplados en la letra d) del apartado 1 deberán probar que la marca para la que se presente una solicitud de marca comunitaria está registrada en el Estado de origen, a no ser que, según comprobaciones publicadas, las marcas de los nacionales de los Estados miembros se registren en el Estado de origen en cuestión sin que sea necesario probar el registro anterior como marca comunitaria o como marca nacional en un Estado miembro.

Artículo 6

Modo de adquisición de la marca comunitaria

La marca comunitaria se adquiere por el registro.

Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) los signos constituidos exclusivamente por:

   i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

   ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

   iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París;

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente.

▼M1

j) las marcas comerciales de los vinos que consistan en una indicación geográfica que identifique el vino, o para las bebidas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique la bebida, respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen.

▼B

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Artículo 8

Motivos de denegación relativos

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por «marca anterior»:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

   i) las marcas comunitarias,

   ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,

   iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

3. Mediando oposición del titular de la marca, se denegará asimismo el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una

▼B

marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

SECCIÓN SEGUNDA

EFECTOS DE LA MARCA COMUNITARIA

Artículo 9

Derecho conferido por la marca comunitaria

1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

3. El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.

Artículo 10

Reproducción de la marca comunitaria en diccionarios

Si la reproducción de una marca comunitaria en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diere la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca comunitaria, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

Artículo 11

Prohibición de utilización de la marca comunitaria registrada a nombre de un agente o de un representante

Cuando una marca comunitaria haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin autorización del titular, este último tendrá derecho a oponerse a que su agente o repre-

▼B

sentante utilice su marca sin autorización suya, a no ser que el agente o representante justifique su actuación.

Artículo 12

Limitación de los efectos de la marca comunitaria

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre o de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas;

siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Artículo 13

Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria

1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Artículo 14

Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas

1. Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X.

2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.

3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.

SECCIÓN TERCERA

USO DE LA MARCA COMUNITARIA

Artículo 15

Uso de la marca comunitaria

1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. A efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

▼B

a) el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada;

b) la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad sólo con fines de exportación.

3. El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.

SECCIÓN CUARTA

DE LA MARCA COMUNITARIA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

Artículo 16

Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional

1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias:

a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada, o

b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere ese apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2.

Artículo 17

Cesión

1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

3. Sin perjuicio del apartado 2, la cesión de la marca comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula.

4. Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa.

5. A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el Registro y se publicará.

6. 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 comunitaria.

7. Cuando con respecto a la Oficina deban respetarse plazos, el cesionario podrá cursar a la Oficina las declaraciones previstas a tal

▼B

fin tan pronto como ésta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

8. Todos los documentos que deban notificarse al titular de la marca comunitaria, de conformidad con el artículo 77, se dirigirán a la persona registrada en calidad de titular.

Artículo 18

Cesión de una marca registrada a nombre de un agente

En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre del agente o del representante del titular de esa marca, sin autorización del titular, éste tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique se actuación.

Artículo 19

Derechos reales

1. La marca comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el Registro y se publicarán.

Artículo 20

Ejecución forzosa

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.

2. En materia de procedimiento de ejecución forzosa sobre una marca comunitaria, la competencia exclusiva pertenecerá a los tribunales y a las autoridades del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 16.

3. A instancia de parte, la ejecución forzosa se inscribirá en el Registro y se publicará.

Artículo 21

Procedimiento de quiebra o procedimientos análogos

1. Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposiciones comunes al respecto, las marcas comunitarias sólo podrán incluirse en un procedimiento de quiebra o en un procedimiento análogo en el Estado miembro donde haya sido incoado en primer lugar tal procedimiento en el sentido de la ley nacional o de los convenios aplicables al respecto.

2. Cuando una marca comunitaria quede incluida en un procedimiento de quiebra o procedimiento análogo, a petición de la autoridad nacional competente se efectuará en el registro la inscripción pertinente, que se publicará.

Artículo 22

Licencia

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al territorio en el cual pueda fijarse la marca o a la calidad

▼B

de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario sólo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria con el consentimiento del titular de ésta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

4. En el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

5. A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca comunitaria se inscribirá en el Registro y se publicará.

Artículo 23

Oponibilidad frente a terceros

1. Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos.

2. El apartado 1 no se aplicará con respecto a la persona que adquiera la marca comunitaria o un derecho sobre la marca comunitaria por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal.

3. La oponibilidad frente a terceros de los actos jurídicos contemplados en el artículo 20 se regirá por el derecho del Estado miembro determinado en aplicación del artículo 16.

4. Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposiciones comunes en materia de quiebras, la oponibilidad frente a terceros de un procedimiento de quiebra o de procedimientos análogos se regirá por el derecho del Estado miembro donde haya sido incoado en primer lugar tal procedimiento en el sentido de la ley nacional o de los convenios aplicables al respecto.

Artículo 24

La solicitud de marca comunitaria como objeto de propiedad

Los artículos 16 a 23 serán aplicables a las solicitudes de marca comunitaria.

TÍTULO III

LA SOLICITUD DE MARCA COMUNITARIA

SECCIÓN PRIMERA

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR

Artículo 25

Presentación de la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria se presentará, a elección del solicitante:

a) ante la Oficina, o

b) ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux. La solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina.

▼B

2. Cuando la solicitud se presente ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, dichos organismos adoptarán todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a la Oficina en un plazo de dos semanas a partir de la presentación de la solicitud, pudiendo exigir al solicitante una tasa cuya cuantía no podrá superar la del coste administrativo de recepción y transmisión de la solicitud.

3. Se considerarán retiradas la solicitudes a que se refiere el apartado 2 que lleguen a la Oficina una vez transcurrido un plazo de un mes desde la presentación de las mismas.

4. Diez años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión elaborará un informe acerca del funcionamiento del sistema de presentación de solicitudes de marca comunitaria, acompañando, si hubiere lugar, propuestas de modificación de dicho sistema.

Artículo 26

Condiciones que deberá cumplir la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:

a) una instancia para el registro de marca comunitaria;

b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;

c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;

d) la reproducción de la marca.

2. La solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.

3. La solicitud de marca comunitaria deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 140.

Artículo 27

Fecha de presentación

La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina o, si la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, en éste, o, si la solicitud se presenta ante la Oficina de marcas del Benelux, en ésta, los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.

Artículo 28

Clasificación

Los productos y servicios para los que se presenten marcas comunitarias se clasificarán según la clasificación prevista en el Reglamento de ejecución.

SECCIÓN SEGUNDA

PRIORIDAD

Artículo 29

Derecho de prioridad

▼M1

1. Quien haya presentado regularmente la solicitud relativa a una marca comercial en uno o para uno de los Estados que son partes en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, o su causahabiente, si quisiera efectuar la presentación de una solicitud de marca comunitaria para la misma marca y para productos o servicios idénticos a aquellos para los que

▼M1

se presentó esa marca, o que estén contenidos en estos productos o servicios, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

▼B

2. Se reconocerá que da origen al derecho de prioridad cualquier presentación que tenga el valor de una presentación nacional regular con arreglo a la legislación nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.

3. Por presentación nacional regular se entiende cualquier presentación que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue presentada, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

4. Tendrá la consideración de primera solicitud, cuya fecha de presentación será el punto de partida del plazo de prioridad, la solicitud ulterior presentada para la misma marca, para productos o servicios idénticos y en el mismo o para el mismo Estado que una primera solicitud anterior, a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha de la presentación de la solicitud ulterior, haya sido retirada, abandonada o denegada, sin haber sido sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y de que aún no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. Entonces la solicitud anterior ya no podrá servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

▼M1

5. Si la primera presentación se hubiere efectuado en un Estado que no sea parte en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, las disposiciones de los apartados 1 a 4 únicamente se aplicarán en la medida en que dicho Estado, según comprobaciones publicadas, otorgue, sobre la base de una primera presentación efectuada ante la Oficina, un derecho de prioridad sometido a condiciones y con efectos equivalentes a los establecidos por el presente Reglamento.

▼B

Artículo 30

Reivindicación de prioridad

El solicitante que desee prevalerse de la prioridad de una presentación anterior deberá presentar una declaración de prioridad y una copia de la solicitud anterior. Si la lengua de la solicitud anterior no fuera una de las lenguas de la Oficina, el solicitante deberá presentar una traducción de la solicitud anterior en una de dichas lenguas.

Artículo 31

Efecto del derecho de prioridad

En virtud del derecho de prioridad, a efectos de la determinación de la anterioridad de los derechos, la fecha de prioridad tendrá la consideración de fecha de la presentación de la solicitud de marca comunitaria.

Artículo 32

Valor de la presentación nacional de la solicitud

La solicitud de marca comunitaria a la que se haya otorgado una fecha de presentación tendrá, en los Estados miembros, el valor de una presentación nacional regular, habida cuenta, en su caso, del derecho de prioridad que se alegue en apoyo de la solicitud de marca comunitaria.

▼B

SECCIÓN TERCERA

PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN

Artículo 33

Prioridad de exposición

1. El solicitante del registro de una marca comunitaria que hubiera presentado con esa marca productos o servicios en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida con arreglo al Convenio relativo a las exposiciones internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972, siempre que presente la solicitud en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera presentación de los productos o servicios con la marca solicitada, podrá prevalerse, a partir de esta fecha, de un derecho de prioridad con arreglo al artículo 31.

2. El solicitante que desee prevalerse de la prioridad con arreglo al apartado 1 deberá suministrar pruebas, según las condiciones determinadas por el Reglamento de ejecución, de que los productos o servicios se presentaron en la exposición con la marca solicitada.

3. La prioridad de exposición concedida en un Estado miembro o en un país tercero no amplía el plazo de prioridad a que se refiere el artículo 29.

SECCIÓN CUARTA

REIVINDICACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DE MARCAS NACIONALES

Artículo 34

Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales

1. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para la marca comunitaria, de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

2. El único efecto de la antigüedad, en virtud del presente Reglamento, será que en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.

3. La antigüedad reivindicada para la marca comunitaria se extinguirá cuando se declare la caducidad de los derechos del titular de la marca anterior cuya antigüedad se haya reivindicado, o la nulidad de dicha marca, o cuando se renuncie a la misma antes de que la marca comunitaria sea registrada.

Artículo 35

Reivindicación de la antigüedad después de registrada la marca comunitaria

1. El titular de una marca comunitaria que sea titular de una marca anterior idéntica registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca idéntica anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, para productos o servicios idénticos, podrá prevalerse de la antigüedad de la marca anterior por lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.

2. Serán aplicables los apartados 2 y 3 del artículo 34.

▼B

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

SECCIÓN PRIMERA

EXAMEN DE LA SOLICITUD

Artículo 36

Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud

1. La Oficina examinará:

a) si la solicitud de marca comunitaria cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación con arreglo al artículo 27;

b) si la solicitud de marca comunitaria satisface los requisitos estipulados en el Reglamento de ejecución;

c) si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido.

2. Si la solicitud de marca comunitaria no satisface los requisitos del apartado 1, la Oficina invitará al solicitante a que en los plazos establecidos subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.

3. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades o la falta de pago observadas en aplicación de la letra a) del apartado 1, la solicitud no será tramitada como solicitud de marca comunitaria. Si el solicitante se allanare a la invitación de la Oficina, ésta otorgará a la solicitud como fecha de presentación la fecha en que se subsanen las irregularidades o la falta de pago observadas.

4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la Oficina desestimará la solicitud.

5. Si no se subsanare en los plazos establecidos la falta de pago observada en aplicación de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, se considerará retirada la solicitud a menos que sea evidente cuáles son las clases de productos o de servicios que la cuantía pagada está destinada a cubrir.

6. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicación de prioridad implicará la pérdida del derecho de prioridad para la solicitud.

7. Si no satisfacen las condiciones relativas a la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional, ya no podrá invocarse para la solicitud ese derecho de reivindicación.

Artículo 37

Examen de los requisitos relacionados con la condición del titular

1. Si, en aplicación del artículo 5, el solicitante no pudiera ser titular de una marca comunitaria, se desestimará la solicitud.

2. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar su solicitud o de presentar sus observaciones.

Artículo 38

Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Si en virtud del artículo 7 el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desestimará para los productos o los servicios afectados.

2. Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, la Oficina podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho

▼B

exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaración se publicará al mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que el registro de la marca comunitaria.

3. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones.

SECCIÓN SEGUNDA

BÚSQUEDA

Artículo 39

Búsqueda

1. Una vez que la Oficina haya concedido una fecha de presentación a una solicitud de marca comunitaria y haya comprobado que el solicitante cumple las condiciones establecidas en el artículo 5, redactará un informe de búsqueda comunitaria en el que se señalarán las marcas comunitarias o solicitudes de marca comunitaria anteriores cuya existencia se haya descubierto y que en virtud del artículo 8 pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada.

2. Tan pronto como se haya concedido la fecha de presentación a una solicitud de marca comunitaria, la Oficina transmitirá copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de todos los Estados miembros que hayan informado a la Oficina de su decisión de llevar a cabo una búsqueda en su propio registro de marcas respecto de las solicitudes de marca comunitaria.

3. Cada uno de los servicios centrales de la propiedad industrial a que se refiere el apartado 2, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que hubiere recibido una solicitud de marca comunitaria, remitirá a la Oficina un informe de búsqueda, que deberá o bien mencionar las marcas nacionales anteriores o las solicitudes de marca nacional anteriores cuya existencia se haya descubierto y que según el artículo 8 pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada, o bien hacer constar que la búsqueda no ha revelado ningún indicio de tales derechos.

4. La Oficina pagará una cantidad determinada a cada servicio central de la propiedad industrial por cada informe de búsqueda remitido por dicho servicio con arreglo al apartado 3. Tal cantidad, que será idéntica para cada servicio central, será determinada por el Comité presupuestario, mediante decisión adoptada por mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros.

5. La Oficina transmitirá sin demora al solicitante de una marca comunitaria el informe de búsqueda comunitaria y los informes nacionales de búsqueda que haya recibido en el plazo que señala el apartado 3.

6. En el momento de la publicación de la solicitud de marca comunitaria, que no podrá efectuarse antes de que expire el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de búsqueda al solicitante, la Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria anteriores mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria.

7. Transcurridos cinco años a partir de la fecha en que la Oficina haya empezado a admitir la presentación de solicitudes, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre el funcionamiento del sistema de búsqueda tal como queda descrito en el presente artículo, incluidos los pagos efectuados a los Estados miembros en virtud del apartado 4, y, si fuere necesario, adecuadas propuestas de modificación del presente Reglamento, con objeto de adaptar el sistema de búsqueda teniendo en cuenta la experiencia adquirida y la evolución de las técnicas de búsqueda.

▼B

SECCIÓN TERCERA

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

Artículo 40

Publicación de la solicitud

1. Cumplidos los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitaria y transcurrido el plazo estipulado en el apartado 6 del artículo 39, se publicará la solicitud, siempre que no sea desestimada con arreglo a los artículos 37 y 38.

2. Si, después de publicada, la solicitud fuere desestimada con arreglo a los artículos 37 y 38, la resolución desestimatoria se publicará cuando sea definitiva.

SECCIÓN CUARTA

OBSERVACIONES DE TERCEROS Y OPOSICIÓN

Artículo 41

Observaciones de terceros

1. Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, a la Oficina observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial aquellos en virtud del artículo 7. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

2. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición.

Artículo 42

Oposición

1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria:

a) en los casos de los apartados 1 y 5 del artículo 8, los titulares de las marcas anteriores contempladas en el apartado 2 del artículo 8, así como los licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;

b) en los casos del apartado 3 del artículo 8, los titulares de las marcas contempladas en dicho apartado;

c) en los casos del apartado 4 del artículo 8, los titulares de las marcas o de los signos anteriores contemplados en dicho apartado, así como las personas autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

2. Podrá también presentarse oposición al registro de la marca, en las condiciones fijadas en el apartado 1, en caso de publicación de una solicitud modificada con arreglo a la segunda frase del apartado 2 del artículo 44.

3. La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.

Artículo 43

Examen de la oposición

1. En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

▼B

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4. Si lo juzgara útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación.

5. Si resultara del examen de la oposición que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca comunitaria se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.

6. La resolución de desestimación de la solicitud se publicará cuando sea definitiva.

SECCIÓN QUINTA

RETIRADA, LIMITACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Artículo 44

Retirada, limitación y modificación de la solicitud

1. El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitación se publicarán también.

2. Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, ésta se publicará tal como quede una vez modificada.

SECCIÓN SEXTA

REGISTRO

Artículo 45

Registro

Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y cuando en el plazo señalado en el apartado 1 del artículo 42 no se hubiere presentado ninguna oposición o, habiéndose presentado oposición, ésta hubiere sido desestimada mediante resolución definitiva, se registrará la marca como marca comunitaria, siempre que en el plazo establecido se haya abonado la tasa de registro. Si en el referido plazo no se hubiere abonado la tasa, se considerará retirada la solicitud.

▼B

TÍTULO V

VIGENCIA, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA

Artículo 46

Vigencia del registro

La vigencia del registro de la marca comunitaria será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 47, por períodos de diez años.

Artículo 47

Renovación

1. El registro de la marca comunitaria se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.

2. La Oficina informará al titular de la marca comunitaria y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. La Oficina no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de aquella información.

3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En ese plazo deberán también abonarse las tasas. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse todavía y las tases abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase, todo ello condicionado al pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional.

4. Si la solicitud se presentare o las tasas se abonaren únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, el registro sólo se renovará para los productos o los servicios de que se trate.

5. La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada.

Artículo 48

Modificación

1. La marca comunitaria no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando éste se renueve.

2. No obstante, si la marca comunitaria incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente podrá registrarse a instancia del titular.

3. La publicación del registro de la modificación contendrá una reproducción de la marca comunitaria modificada. Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán impugnar el registro de ésta en un plazo de tres meses a partir de la publicación.

▼B

TÍTULO VI

RENUNCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD

SECCIÓN PRIMERA

RENUNCIA

Artículo 49

Renuncia

1. La marca comunitaria podrá ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La renuncia se declarará por escrito a la Oficina por el titular de la marca. Sólo tendrá efectos una vez inscrita.

3. Si en el Registro se hallara inscrito algún derecho, la renuncia sólo podrá registrarse con el consentimiento del titular de ese derecho. Si en el Registro se hallara inscrita una licencia, la renuncia sólo se registrará si el titular de la marca acredita haber informado al licenciatario de su intención de renunciar; la inscripción se hará al término del plazo establecido en el Reglamento de ejecución.

SECCIÓN SEGUNDA

CAUSAS DE CADUCIDAD

Artículo 50

Causas de caducidad

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;

b) si por la actividad o la inactividad de su titular la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios;

d) si el titular de la marca deja de cumplir los requisitos que se contemplan en el artículo 5.

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate.

▼B

SECCIÓN TERCERA

CAUSAS DE NULIDAD

Artículo 51

Causas de nulidad absoluta

1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 5 o del artículo 7;

b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aún cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

Artículo 52

Causas de nulidad relativa

1. La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

b) cuando exista una marca contemplada en el apartado 3 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;

c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de:

a) un derecho al nombre;

b) un derecho a la imagen;

c) un derecho de autor;

d) un derecho de propiedad industrial;

con arreglo al derecho nacional que regula la protección de estos derechos.

3. La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los apartados 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Será aplicable el apartado 3 del artículo 51.

▼B

Artículo 53

Caducidad por tolerancia

1. El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8, o de otro signo anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca comunitaria posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca comunitaria posterior.

SECCIÓN CUARTA

EFECTOS DE LA CADUCIDAD Y DE LA NULIDAD

Artículo 54

Efectos de la caducidad y de la nulidad

1. La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La declaración de nulidad, total o parcial, implica que desde el principio la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el presente Reglamento.

3. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los recursos para la reparación del perjuicio causado por negligencia o por mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto, el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca no afectará:

a) a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad;

b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución; sin embargo, podrá reclamarse por razones de equidad la restitución de cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.

▼B

SECCIÓN QUINTA

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD Y DE NULIDAD ANTE LA OFICINA

Artículo 55

Solicitud de caducidad o de nulidad

1. Podrá presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria:

a) en los casos definidos en los artículos 50 y 51, por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación, que le es aplicable, tenga capacidad procesal;

b) en los casos definidos en el apartado 1 del artículo 52, por las personas contempladas en el apartado 1 del artículo 42;

c) en los casos definidos en el apartado 2 del artículo 52, por los titulares de los derechos anteriores a los que se refiere dicha disposición o por las personas facultadas a ejercer los derechos en cuestión en virtud de la legislación del Estado miembro correspondiente.

2. La solicitud se presentará en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez se haya pagado la tasa.

3. La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y cuando esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada.

Artículo 56

Examen de la solicitud

1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el apartado 2 del artículo 43 se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca comunitaria anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad sólo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

4. Si lo juzgara útil, la Oficina podrá invitar a las partes a una conciliación.

▼B

5. Si del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad resultara que hubiera tenido que denegarse el registro de la marca para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria o se declarará la nulidad de la marca para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, se desestimará la solicitud de caducidad o de nulidad.

6. La resolución que declare la caducidad de los derechos del titular de la marca comunitaria o la nulidad de ésta se inscribirá en el Registro cuando sea definitiva.

TÍTULO VII

PROCEDIMIENTO DE RECURSO

Artículo 57

Resoluciones que admiten recurso

1. Las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación admitirán recurso. El recurso tendrá efecto suspensivo.

2. Una resolución que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las partes sólo podrá recurrirse con la resolución final, a no ser que la propia resolución contemple la posibilidad de un recurso independiente.

Artículo 58

Personas admitidas para interponer el recurso y como partes en el procedimiento

Las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. Las demás partes en el procedimiento serán de oficio parte en el procedimiento de recurso.

Artículo 59

Plazo y forma

El recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

Artículo 60

Revisión prejudicial

1. Si la instancia cuya resolución se impugne tuviere el recurso por admisible y fundado, deberá estimarlo. Esta disposición no se aplicará cuando el procedimiento oponga al que haya presentado el recurso a otra parte.

2. Si no se estimare el recurso en el plazo de un mes después de recibido el escrito motivado, deberá remitirse inmediatamente el recurso a la sala de recurso, sin pronunciamiento sobre el fondo.

Artículo 61

Examen del recurso

1. Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinará si se puede estimar.

2. Durante el examen del recurso, la sala de recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones

▼B

que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

Artículo 62

Resolución sobre el recurso

1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

2. Si la sala de recurso devolviere el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.

3. Las resoluciones de las salas de recurso sólo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo que cita el apartado 5 del artículo 63 o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia, a partir de la desestimación de dicho recurso.

Artículo 63

Recurso ante el Tribunal de Justicia

1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones.

5. El recurso ante el Tribunal de Justicia se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de la sala de recurso.

6. La Oficina estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.

TÍTULO VIII

MARCAS COMUNITARIAS COLECTIVAS

Artículo 64

Marcas comunitarias colectivas

1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público.

2. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su

▼B

titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición contraria prevista en los artículos 65 a 72.

Artículo 65

Reglamento de uso de la marca

1. El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso en el plazo establecido.

2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación titular de la marca.

Artículo 66

Desestimación de la solicitud

1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca comunitaria previstos en los artículos 36 y 38, la solicitud de marca comunitaria colectiva se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 64 o 65 o si el reglamento de uso fuere contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca comunitaria colectiva será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.

3. No se desestimará la solicitud, si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

Artículo 67

Observaciones de terceros

Además de los casos mencionados en el artículo 41, cualquier persona o agrupación de las contempladas en dicho artículo podrá dirigir a la Oficina observaciones escritas fundadas en el motivo especial según el cual la solicitud de marca comunitaria colectiva debiera desestimarse en virtud del artículo 66.

Artículo 68

Uso de la marca

El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona facultada para utilizar esa marca será conforme a las disposiciones del presente Reglamento, siempre que se cumplan las demás condiciones a las que éste somete el uso de la marca comunitaria.

Artículo 69

Modificación del reglamento de uso de la marca

1. El titular de la marca comunitaria colectiva deberá someter a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2. La mención de la modificación no accederá al registro, cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 65 o implique un motivo de desestimación de los señalados en el artículo 66.

▼B

3. Al reglamento de uso modificado será aplicable el artículo 67.

4. A los fines de la aplicación del presente Reglamento, la modificación del reglamento de uso sólo surtirá efecto a partir de la fecha de inscripción de la mención de la modificación en el registro.

Artículo 70

Ejercicio de la acción por violación de marca

1. Las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 22 relativas a los derechos de los licenciatarios se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca comunitaria colectiva.

2. El titular de una marca comunitaria colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artículo 71

Causas de caducidad

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 50, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si:

a) el titular no adoptara medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación hubiera sido, en su caso, mencionada en el registro;

b) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, ésta pueda inducir al público a error con arreglo al apartado 2 del artículo 66;

c) la modificación del reglamento de uso se hubiera mencionado en el Registro contraviniendo las disposiciones del apartado 2 del artículo 69, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

Artículo 72

Causas de nulidad

Además de por las causas de nulidad señaladas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad de la marca comunitaria colectiva mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si hubiera sido registrada en contra de lo dispuesto en el artículo 66, salvo si el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por las citadas disposiciones.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73

Motivación de las resoluciones

Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

▼B

Artículo 74

Examen de oficio de los hechos

1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

Artículo 75

Procedimiento oral

1. La Oficina utilizará el procedimiento oral, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes en el procedimiento, a condición de que lo juzgue útil.

2. El procedimiento oral ante los examinadores, la división de oposición y la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas no será público.

3. El procedimiento oral, incluida la lectura de la resolución, será público ante la división de anulación y las salas de recurso, salvo decisión contraria de la instancia ante la que se plantee el caso cuando la publicidad pudiera entrañar, en particular para alguna de las partes en el procedimiento, inconvenientes graves e injustificados.

Artículo 76

Instrucción

1. En cualquier procedimiento ante la Oficina, podrá procederse en particular a las siguientes diligencias de instrucción:

a) audiencia de las partes;

b) solicitud de información;

c) presentación de documentos y de muestras;

d) audiencia de testigos;

e) peritaje;

f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes.

2. El servicio ante el que se presente el caso podrá encargar a uno de sus miembros que proceda a las diligencias de instrucción.

3. Si la Oficina estimara necesario que una parte, un testigo o un perito declare oralmente, invitará a la persona de que se trate a que comparezca ante ella.

4. Se informará a las partes de la audiencia de testigos o peritos ante la Oficina. Las partes tendrán derecho a estar presentes y a formular preguntas al testigo o al perito.

Artículo 77

Notificación

La Oficina notificará de oficio todas las resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, así como las comunicaciones que abran un plazo o cuya notificación esté prevista por otras disposiciones del presente Reglamento o por reglamento de ejecución, o establecida por el presidente de la Oficina.

▼B

Artículo 78

Restitutio in integrum

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.

2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento. El acto incumplido deberá cumplirse en ese plazo. La petición sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo incumplido. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación de registro o de abonar las tasas de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere la tercera frase del apartado 3 del artículo 47.

3. La petición deberá motivarse e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa *restitutio in integrum*.

4. Resolverá acerca de la petición el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos señalados en el apartado 2 del presente artículo, así como en el apartado 1 del artículo 29 y en el apartado 1 del artículo 42.

6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca comunitaria, no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca comunitaria durante el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca comunitaria y la publicación de la mención del restablecimiento de ese derecho.

7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca comunitaria podrá interponer tercería, en un plazo de dos meses contados desde la fecha de publicación de la mención de restablecimiento del derecho, el tercero que pueda prevalerse de la disposición del apartado 6.

8. El presente artículo no afectará al derecho de un Estado miembro a otorgar la *restitutio in integrum* por lo que respecta a los plazos previstos por el presente Reglamento y que deban observarse con respecto a las autoridades de dicho Estado.

Artículo 79

Referencia a los principios generales

En ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Reglamento, en el reglamento de ejecución, en el reglamento relativo a las tasas o en el reglamento de procedimiento de las salas de recurso, la Oficina tomará en consideración los principios generalmente admitidos en la materia por los Estados miembros.

Artículo 80

Fin de las obligaciones financieras

1. El derecho de la Oficina a exigir el pago de tasas prescribirá a los cuatro años a partir del final del año civil en que se hubiere devengado la tasa.

2. Los derechos frente a la Oficina en materia de devolución de tasas o de recaudación excesiva por parte de aquella con ocasión del pago de tasas prescribirán a los cuatro años a partir del final del año civil en que hubiere nacido el derecho.

▼B

3. El plazo previsto en los apartados 1 y 2 se interrumpirá, en el caso contemplado en el apartado 1, mediante requerimiento de pago de la tasa y, en el caso contemplado en el apartado 2, mediante instancia escrita con el fin de hacer valer ese derecho. El plazo volverá a contar desde la fecha de su interrupción. Expirará a más tardar al término de un período de seis años calculado a partir del final del año civil en que comenzó inicialmente, a no ser que se haya entablado una acción ante los tribunales para hacer valer ese derecho; en tal caso, el plazo expirará en fecha no anterior al término de un período de un año calculado a partir de la fecha en la que la resolución haya adquirido fuerza de cosa juzgada.

SECCIÓN SEGUNDA

COSTAS

Artículo 81

Reparto de gastos

1. Recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte, así como, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 115, todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos, incluidos los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado, sin exceder las tarifas fijadas para cada tipo de gastos de acuerdo con las condiciones estipuladas en el reglamento de ejecución.

2. No obstante, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

3. Recaerán en la parte que, retirando la solicitud de marca comunitaria, la oposición, la solicitud de caducidad o de nulidad o el recurso, o no renovando el registro de la marca comunitaria o renunciando a ella, ponga fin al procedimiento, las tasas así como los gastos sufragados por la otra parte en las condiciones previstas en los apartados 1 y 2.

4. En caso de sobreseimiento, la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso fijará libremente los gastos.

5. Cuando las partes convengan ante la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso en un acuerdo de liquidación de gastos distinto del que se dispone en los apartados precedentes, la sala o la división correspondiente tomará nota de tal acuerdo.

6. A instancia de parte, el secretario de la división de oposición o el de la división de anulación o el de la sala de recurso fijará la cuantía de los gastos que deba devolverse en virtud de los apartados anteriores. A instancia presentada en el plazo establecido, esta cuantía podrá modificarse por resolución de la división de oposición o de la división de anulación o de la sala de recurso.

Artículo 82

Ejecución de las resoluciones que fijen la cuantía de los gastos

1. Toda resolución definitiva de la Oficina por la que se fije la cuantía de los gastos tendrá carácter ejecutivo.

2. La ejecución forzosa se regirá por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar. Se consignará la orden de ejecución, sin más control que el de la verificación de la autenticidad del título, por la autoridad nacional que designe a tal efecto el Gobierno de cada uno de los Estados miembros, el cual dará conocimiento de dicha autoridad a la Oficina y al Tribunal de Justicia.

▼B

3. Cumplidos estos trámites a instancia de la parte interesada, ésta podrá perseguir la ejecución forzosa pidiendo directamente la intervención del órgano competente, según la legislación nacional.

4. La ejecución forzosa sólo podrá suspenderse en virtud de resolución del Tribunal de Justicia. Sin embargo, el control de la validez de las medidas de ejecución será competencia de los tribunales del país de que se trate.

SECCIÓN TERCERA

INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y A LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo 83

Registro de marcas comunitarias

La Oficina llevará un registro, denominado Registro de marcas comunitarias, en el que se inscribirán las indicaciones que con arreglo al presente Reglamento o al reglamento de ejecución deban registrarse o mencionarse. El Registro estará abierto para consulta pública.

Artículo 84

Consulta pública

1. Los expedientes relativos a solicitudes de marcas comunitarias que no se hayan publicado todavía podrán abrirse para consulta pública con el consentimiento del solicitante.

2. Quienquiera que pruebe que el solicitante de una marca comunitaria ha afirmado que tras el registro de la marca va a prevalerse de éste en su contra, podrá consultar el expediente antes de la publicación de la solicitud y sin el consentimiento del solicitante.

3. Una vez publicada la solicitud de marca comunitaria, los expedientes de esta solicitud y de la marca comunitaria se abrirán, cuando así se solicite, para consulta pública.

4. Sin embargo cuando se abran los expedientes para consulta pública conforme al apartado 2 o 3, determinados documentos podrán excluirse de los mismos según las disposiciones del reglamento de ejecución.

Artículo 85

Publicaciones periódicas

La Oficina publicará periódicamente:

a) un boletín de marcas comunitarias que contendrá las inscripciones que se hayan hecho en el registro de marcas comunitarias, así como todas las demás indicaciones cuya publicación sea preceptiva con arreglo al presente Reglamento o al reglamento de ejecución;

b) un diario oficial que contendrá las comunicaciones y las informaciones de carácter general que emanen del presidente de la Oficina, así como cualquier otra información relativa al presente Reglamento y a su aplicación.

Artículo 86

Cooperación administrativa

Salvo disposiciones en contrario del presente Reglamento o de las legislaciones nacionales, la Oficina y las jurisdicciones u otras autoridades competentes de los Estados miembros se asistirán mutuamente, previa solicitud, facilitándose información o expedientes. Cuando la Oficina remita los expedientes a las jurisdicciones, a las fiscalías o a los servicios centrales de la propiedad industrial, la comunicación no estará sometida a las restricciones establecidas en el artículo 84.

▼B

Artículo 87

Intercambio de publicaciones

1. La Oficina y los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros intercambiarán entre ellos, previa solicitud, para sus propias necesidades y gratuitamente, uno o varios ejemplares de sus respectivas publicaciones.

2. La Oficina podrá celebrar acuerdos que se refieran al intercambio o al envío de publicaciones.

SECCIÓN CUARTA

REPRESENTACIÓN

Artículo 88

Principios generales relativos a la representación

1. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, nadie tendrá obligación de hacerse representar ante la Oficina.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3, las personas físicas y jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad deberán hacerse representar ante la Oficina con arreglo al apartado 1 del artículo 89 en cualquiera de los procedimientos creados por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de marca comunitaria, pudiendo establecerse otras excepciones en el reglamento de ejecución.

3. Las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad podrán actuar, ante la Oficina, por medio de un empleado que deposite ante esta Oficina un poder firmado, que deberá integrarse en el expediente y cuyas modalidades se precisarán en el reglamento de ejecución. El empleado que actúe por cuenta de alguna persona jurídica de las contempladas en el presente apartado podrá actuar también para otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas a aquella, incluso si estas otras personas jurídicas no tuvieren ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad.

Artículo 89

Representación profesional

1. La representación de personas físicas o jurídicas ante la Oficina solamente podrán ostentarla:

a) cualquier abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros y que posea su domicilio profesional en la Comunidad, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas, o

b) los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevará la Oficina.

Los representantes ante la Oficina depositarán en ésta un poder firmado, que deberá integrarse en el expediente y cuyas modalidades se precisarán en el reglamento de ejecución.

2. Podrá inscribirse en la lista de representantes autorizados toda persona física que:

a) posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros;

b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en la Comunidad;

c) esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio profesional o el lugar de su trabajo. Cuando, en dicho Estado, tal facultad no esté subordinada al requisito de una cualificación profe-

▼B

sional específica, las personas que soliciten su inscripción en la lista de la Oficina y que actúen en materia de marcas ante el servicio central de la propiedad industrial de dicho Estado deberán haber ejercido con carácter habitual durante al menos cinco años. Sin embargo, se dispensará de esta condición relativa al ejercicio de la profesión a las personas cuya cualificación profesional para ostentar la representación, en materia de marcas, de personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial de uno de los Estados miembros, esté oficialmente reconocida de conformidad con la normativa establecida por dicho Estado.

3. La inscripción se hará previa instancia acompañada de una certificación facilitada por el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate en la que se indique que se cumplen las condiciones contempladas en el apartado 2.

4. El presidente de la Oficina podrá conceder una excepción:

a) respecto al requisito contemplado en la segunda frase de la letra c) del apartado 2, cuando el que suscriba la instancia presente la prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida;

b) en casos basados en una situación específica, con respecto al requisito contemplado en la letra a) del apartado 2.

5. El reglamento de ejecución definirá las condiciones en que se podrá dar de baja a una persona de la lista de representantes autorizados.

TÍTULO X

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ACCIONES JUDICIALES RELATIVAS A MARCAS COMUNITARIAS

SECCIÓN PRIMERA

APLICACIÓN DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN

Artículo 90

Aplicación del convenio de ejecución

1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas comunitarias y de solicitudes de marca comunitaria, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales, las disposiciones del Convenio sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, en su forma modificada por los Convenios relativos a la adhesión a dicho Convenio por los Estados adheridos a las Comunidades Europeas, Convenios de adhesión que, junto con el Convenio anteriormente citado, recibirán en adelante, la denominación conjunta de «Convenio de ejecución».

2. En lo que se refiere a los procedimientos que resultan de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92:

a) no serán aplicables el artículo 2, el artículo 4, los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 5 ni el artículo 24 del Convenio de ejecución;

b) los artículos 17 y 18 de dicho Convenio serán aplicables dentro de los límites previstos en el apartado 4 del artículo 93 del presente Reglamento;

c) las disposiciones del título II de dicho Convenio que se apliquen a las personas domiciliadas en un Estado miembro se aplicarán también a las personas que, sin estar domiciliadas en un Estado miembro, tengan en él un establecimiento.

▼B

SECCIÓN SEGUNDA

LITIGIOS EN MATERIA DE VIOLACIÓN Y DE VALIDEZ DE LAS MARCAS COMUNITARIAS

Artículo 91

Tribunales de marcas comunitarias

1. Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados «tribunales de marcas comunitarias», encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

2. Cada Estado miembro comunicará a la Comisión, en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, una lista de tribunales de marcas comunitarias con indicación de su denominación y de su competencia territorial.

3. El Estado miembro afectado comunicará sin demora a la Comisión cualquier cambio que se produzca después de la comunicación de la lista contemplada en el apartado 2 y relativo al número, a la denominación o a la competencia territorial de dichos tribunales.

4. La Comisión notificará a los Estados miembros las informaciones contempladas en los apartados 2 y 3, que se publicarán en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

5. Mientras un Estado miembro no haya realizado la comunicación mencionada en el apartado 2, todo procedimiento que resulte de una acción o demanda de las contempladas en el artículo 92, que en virtud del artículo 93 sea competencia de los tribunales de aquel Estado, se llevará ante el tribunal de ese Estado que tendría competencia territorial y de atribución si se tratara de un procedimiento relativo a una marca nacional registrada en ese Estado.

Artículo 92

Competencia en materia de violación y de validez

Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca comunitaria;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9;

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria contempladas en el artículo 96.

Artículo 93

Competencia internacional

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Convenio de ejecución aplicables en virtud del artículo 90, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si éste no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

▼B

3. Si ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos, los procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3:

a) se aplicará el artículo 17 del Convenio de ejecución si las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas comunitarias;

b) se aplicará el artículo 18 de dicho Convenio si el demandado compareciera ante otro tribunal de marcas comunitarias.

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca comunitaria, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9.

Artículo 94

Alcance de la competencia

1. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados 1 a 4 del artículo 93 será competente para pronunciarse sobre:

— los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro,

— los hechos contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9 cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.

2. El tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el apartado 5 del artículo 93 será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal.

Artículo 95

Presunción de validez — Defensas en cuanto al fondo

1. Los tribunales de marcas comunitarias reputarán válida la marca comunitaria, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad.

2. La validez de una marca comunitaria no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación.

3. En las acciones citadas en las letras a) y c) del artículo 92, la excepción de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria, presentada por una vía que no sea la de demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca comunitaria podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado.

Artículo 96

Demanda de reconvención

1. La demanda de reconvención por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en los motivos de caducidad o de nulidad previstos por el presente Reglamento.

2. Los tribunales de marcas comunitarias desestimarán toda demanda de reconvención por caducidad o por nulidad si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.

3. Si la demanda de reconvención se interpusiere en un litigio en que el titular de la marca no fuera parte, se le informará de ello y

▼B

podrá intervenir en el litigio en las condiciones que marque la ley nacional.

4. El tribunal de marcas comunitarias ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria comunicará a la Oficina la fecha en que se haya presentado esa demanda de reconvención. La Oficina inscribirá el hecho en el registro de marcas comunitarias.

5. Serán aplicables las disposiciones de los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 56.

6. Cuando un tribunal de marcas comunitarias haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de una marca comunitaria, se remitirá copia de la resolución a la Oficina. Cualquiera de las partes podrá solicitar información con respecto a ese envío. La Oficina inscribirá en el Registro de marcas comunitarias la mención de la resolución en las condiciones que señala el reglamento de ejecución.

7. El tribunal de marcas comunitarias ante el que se presente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca comunitaria y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconvención. Se aplicará el apartado 3 del artículo 100.

Artículo 97

Derecho aplicable

1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

Artículo 98

Sanciones

1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.

Artículo 99

Medidas provisionales y cautelares

1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas comunitarias, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas comunitarias de otro Estado miembro.

▼B

2. Los tribunales de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 93 tendrán competencia para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el título III del Convenio de ejecución, serán aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.

Artículo 100

Normas específicas en materia de conexión de causas

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas comunitarias ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 92, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca comunitaria ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas comunitarias o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibiere demanda por caducidad o nulidad, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca comunitaria se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal de marcas comunitarias. Sin embargo, si una de las partes lo solicitara en el procedimiento ante el tribunal de marcas comunitarias, el tribunal, previa audiencia de las otras partes en dicho procedimiento, podrá suspender el procedimiento. En tal caso, la Oficina reanudará el procedimiento pendiente ante ella.

3. El tribunal de marcas comunitarias que suspenda el fallo podrá dictar medidas provisionales y cautelares para el tiempo que dure la suspensión.

Artículo 101

Competencia de los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia — Recurso de casación

1. Las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de primera instancia dictadas en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el artículo 92 podrán recurrirse ante los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia.

2. Las condiciones en las que se podrá interponer recurso ante un tribunal de marcas comunitarias de segunda instancia serán las fijadas en la legislación nacional del Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.

3. A las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación.

SECCIÓN TERCERA

OTROS LITIGIOS RELATIVOS A MARCAS COMUNITARIAS

Artículo 102

Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales nacionales distintos de los tribunales de marcas comunitarias

1. En el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes de conformidad con el apartado 1 del artículo 90, las acciones que no sean las contempladas en el artículo 92 se llevarán ante los tribunales que tendrían competencia territorial y de atribución si se tratara de acciones relativas a una marca nacional registrada en el Estado de que se trate.

▼B

2. Cuando, en virtud del apartado 1 del artículo 90 y del apartado 1 del presente artículo, ningún tribunal tuviere competencia para conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 92 y relativa a una marca comunitaria, dicha acción podrá llevarse ante los tribunales del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.

Artículo 103

Obligación del tribunal nacional

El tribunal nacional que hubiere de conocer de una acción distinta de las contempladas en el artículo 92 y relativa a una marca comunitaria, deberá considerar válida esa marca.

SECCIÓN CUARTA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 104

Disposición transitoria sobre la aplicación del Convenio de ejecución

Las disposiciones del Convenio de ejecución, aplicables en virtud de los artículos precedentes, únicamente surtirán efecto respecto a un Estado miembro de acuerdo con el texto del Convenio vigente en un determinado momento respecto a ese Estado.

TÍTULO XI

INCIDENCIAS SOBRE EL DERECHO DE LOS ESTADOS MIEMBROS

SECCIÓN PRIMERA

ACCIONES CIVILES SOBRE LA BASE DE VARIAS MARCAS

Artículo 105

Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales

1. Cuando se promuevan acciones por violación de marca por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca comunitaria y ante el otro sobre la base de una marca nacional:

a) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar deberá, incluso de oficio, inhibirse a favor de la jurisdicción a la que se haya acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos. El tribunal que deba inhibirse podrá suspender el juicio cuando medie impugnación de la competencia del otro tribunal;

b) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podrá suspender el juicio cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios similares, así como cuando las marcas de que se trate sean similares y válidas para productos o servicios idénticos o similares.

2. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca comunitaria no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca nacional idéntica, válida para productos o servicios idénticos.

3. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca nacional no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca comunitaria idéntica, válida para productos o servicios idénticos.

4. Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las medidas provisionales y cautelares.

▼B

SECCIÓN SEGUNDA

APLICACIÓN DEL DERECHO NACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN DEL USO DE MARCAS COMUNITARIAS

Artículo 106

Prohibición del uso de marcas comunitarias

1. Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 o al apartado 2 del artículo 52 contra el uso de una marca comunitaria posterior. Ahora bien, no podrán entablarse ya acciones por violación de derechos anteriores con arreglo a los apartados 2 y 4 del artículo 8 cuando, en virtud del apartado 2 del artículo 53, el titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca comunitaria.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho a ejercitar, sobre la base del Derecho civil, administrativo o penal de un Estado miembro o sobre la base de disposiciones de Derecho comunitario, acciones que tengan por objeto prohibir el uso de una marca comunitaria, en la medida en que el Derecho de ese Estado miembro o el Derecho comunitario pueda ser invocado para prohibir el uso de una marca nacional.

Artículo 107

Derechos anteriores de alcance local

1. El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate.

2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del derecho anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria se hubiere efectuado de mala fe.

3. El titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria.

SECCIÓN TERCERA

TRANSFORMACIÓN EN SOLICITUD DE MARCA NACIONAL

Artículo 108

Petición de apertura del procedimiento nacional

1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca nacional:

a) si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada;

b) si la marca comunitaria dejare de producir efectos.

2. No habrá transformación:

a) cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, ésta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado miembro;

b) cuando lo que se pretende sea la protección en un Estado miembro en el que, según resolución de la Oficina o del tribunal nacional,

▼B

pese sobre la solicitud o la marca comunitaria un motivo de denegación de registro, de revocación o de nulidad.

3. A la solicitud de marca nacional que nazca de la transformación de una solicitud o de una marca comunitaria le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o la fecha de prioridad de esa solicitud o de esa marca y, en su caso, la antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 34 o al artículo 35.

4. En los casos en que:

— se tuviere por retirada la solicitud de marca comunitaria o fuere objeto de una resolución de desestimación de la Oficina de carácter ya definitivo,

— la marca comunitaria dejare de producir sus efectos a consecuencia de una resolución de la Oficina de carácter ya definitivo, o a consecuencia del registro de la renuncia a la marca comunitaria,

la Oficina dirigirá al solicitante o al titular una comunicación señalándole un plazo de tres meses a partir de esta comunicación para cursar una petición de transformación.

5. Cuando se retire la solicitud de marca comunitaria o cuando, por no renovarse el registro, la marca comunitaria deje de producir efectos, la petición de transformación se presentará en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se hubiere retirado la solicitud de marca comunitaria o en que hubiere expirado el registro de la marca comunitaria.

6. En el caso en que la marca comunitaria deje de producir efectos a consecuencia de una resolución de un tribunal nacional, la petición de transformación deberá presentarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que dicha resolución hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada.

7. De no presentarse la solicitud en el plazo señalado, la disposición contenida en el artículo 32 dejará de surtir efecto.

Artículo 109

Presentación, publicación y transmisión de la petición de transformación

1. La petición de transformación se presentará a la Oficina. Los Estados miembros en los que el peticionario desee que se abra el procedimiento de registro de una marca nacional se mencionará en la petición. No se tendrá por presentada la petición hasta tanto no se haya abonado la tasa de transformación.

2. Si la solicitud de marca comunitaria estuviere publicada, se mencionará, en su caso, en el Registro de marcas comunitarias, la entrada de la petición de transformación y se publicará esta petición de transformación.

3. La Oficina verificará si cabe pedir la transformación con arreglo al apartado 1 del artículo 108, si la petición se ha presentado en el plazo indicado en el apartado 4, 5 o 6 del artículo 108, según sea el caso, y si se ha abonado la tasa de transformación. Reunidas estas condiciones, la Oficina transmitirá la petición a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados mencionados en la misma. Cuando el servicio central de la propiedad industrial de un Estado afectado lo solicite, la Oficina le facilitará cualquier información que permita a dicho servicio pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición.

Artículo 110

Requisitos formales de la transformación

1. El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la petición decidirá sobre su admisibilidad.

▼B

2. La solicitud o la marca comunitaria, transmitida con arreglo al artículo 109, no podrá someterse, en cuanto a su forma, por la legislación nacional a requisitos diferentes de los señalados en el presente Reglamento o en el reglamento de ejecución ni a requisitos adicionales.

3. El servicio central de la propiedad industrial al que se transmita la petición podra exigir que, en un plazo que no podrá ser inferior a dos meses, el solicitante:

a) abone la tasa nacional de depósito;

b) presente, en una de las lenguas oficiales del Estado de que se trate, una traducción de la petición y de los documentos que la acompañan;

c) elija domicilio en el Estado en cuestión;

d) suministre una reproducción de la marca, en el número de ejemplares que señale el Estado en cuestión.

TÍTULO XII

LA OFICINA

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 111

Estatuto jurídico

1. La Oficina será un organismo de la Comunidad. Tendrá personalidad jurídica.

2. En cada uno de los Estados miembros, poseerá la capacidad jurídica más amplia que reconozcan a las personas jurídicas las legislaciones nacionales; podrá en especial adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tendrá capacidad procesal.

3. La Oficina estará representada por su presidente.

Artículo 112

Personal

1. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 131 a los miembros de las salas de recurso, se aplicarán al personal de la Oficina el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y las normas de desarrollo de estas disposiciones adoptadas de común acuerdo por las Instituciones de las Comunidades Europeas.

2. Los poderes atribuidos a cada Institución por el Estatuto y por el régimen aplicable a los otros agentes se ejercerán por la Oficina con respecto a su personal, sin perjuicio del artículo 120.

Artículo 113

Privilegios e inmunidades

El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas se aplicará a la Oficina.

Artículo 114

Responsabilidad

1. La responsabilidad contractual de la Oficina se regirá por la ley aplicable al contrato en cuestión.

2. El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse cuando un contrato celebrado por la Oficina contenga una cláusula compromisoria en tal sentido.

▼B

3. En materia de responsabilidad no contractual, la Oficina deberá reparar, conforme a los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, los daños causados por sus servicios o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

4. El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la reparación de los daños contemplados en el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes para con la Oficina se regulará en las disposiciones que fijen su estatuto o el régimen que les sea aplicable.

Artículo 115

Lenguas

1. Las solicitudes de marca comunitaria se presentarán en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Las lenguas de la Oficina serán: español, alemán, francés, inglés e italiano.

3. El solicitante deberá indicar una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina de la que acepta el uso como posible lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad.

En caso de que la solicitud haya sido presentada en una lengua que no sea lengua de la Oficina, ésta se encargará de que se realice la traducción de la solicitud, como se menciona en el apartado 1 del artículo 26, a la lengua indicada por el solicitante.

4. Cuando el solicitante de una marca comunitaria sea la única parte en un procedimiento ante la Oficina, la lengua de procedimiento será aquella en la que se ha presentado la solicitud de marca comunitaria. Si la presentación de la solicitud se hace en una lengua distinta de las de la Oficina, la Oficina podrá enviar comunicaciones por escrito al solicitante en la segunda lengua señalada por éste en la solicitud.

5. Los escritos de oposición y las solicitudes de declaración de caducidad o nulidad deberán presentarse en una de las lenguas de la Oficina.

6. Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad fuere la misma que la utilizada para la solicitud de marca comunitaria o que la segunda lengua señalada en el momento de presentación de la solicitud, esta lengua será la lengua de procedimiento.

Si la lengua utilizada, de conformidad con el apartado 5, en el escrito de oposición o en la solicitud de declaración de caducidad o nulidad no fuere ni la lengua de la solicitud de marca ni la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de dicha solicitud, la parte que haya presentado la oposición o que haya solicitado la declaración de caducidad o nulidad de la marca comunitaria deberá presentar, a sus expensas, una traducción de su escrito bien en la lengua de la solicitud de marca, siempre que ésta sea una lengua de la Oficina, bien en la segunda lengua indicada en el momento de la presentación de la solicitud de marca. La traducción deberá enviarse dentro del plazo establecido en el reglamento de ejecución. En adelante, la lengua de procedimiento será aquella a la que se haya efectuado la traducción del escrito.

7. Las partes en los procedimientos de oposición, de caducidad, de nulidad y de recurso podrán acordar que la lengua de procedimiento sea otra lengua oficial de la Comunidad Europea.

▼B

Artículo 116

Publicación — Inscripción en el Registro

1. Las solicitudes de marca comunitaria, tal y como se definen en el apartado 1 del artículo 26, y cualquier otra información cuya publicación prescriba el presente Reglamento o el reglamento de ejecución, se publicarán en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

2. Todas las inscripciones en el Registro de marcas comunitarias se efectuarán en todas las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.

3. En caso de duda dará fe el texto en la lengua de la Oficina en la que se presentó la solicitud de marca comunitaria. Si la presentación se hizo en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea distinta de las lenguas de la Oficina, dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el solicitante.

Artículo 117

Los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Oficina se prestarán por el centro de traducción de los órganos de la Unión desde el momento en que éste entre en funciones.

Artículo 118

Control de la legalidad

1. La Comisión controlará la legalidad de los actos del presidente de la Oficina, cuya legalidad no esté sujeta, en virtud del Derecho comunitario, al control por otro órgano, así como los actos del Comité presupuestario constituido en el seno de la Oficina de acuerdo con el artículo 133.

2. Cuando los actos a que se refiere el apartado 1 sean ilegales la Comisión solicitará su modificación o su retirada.

3. Cualquiera de los actos, implícito o explícito, a que se refiere el apartado 1 podrá ser sometido a la Comisión por cualquier Estado miembro o cualquier tercero directa e individualmente afectado, a fin de que se ejerza un control de su legalidad. Deberá recurrirse a la Comisión en un plazo de quince días a partir del día en que el interesado haya tenido conocimiento por primera vez del acto en cuestión. La Comisión resolverá en el plazo de un mes. La falta de resolución en dicho plazo equivale a una resolución implícita de desestimación.

▼M3

Artículo 118 bis

Acceso a los documentos

1. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión ([1]), se aplicará a los documentos en poder de la Oficina.

2. El Consejo de administración adoptará las disposiciones prácticas de aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1653/2003 de 18 de junio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94, sobre la marca comunitaria ([2]).

3. Las decisiones adoptadas por la Oficina en aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 podrán dar lugar a la presentación de una reclamación al Defensor del Pueblo o a la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia, en las condiciones previstas, respectivamente, en los artículos 195 y 230 del Tratado.

([1]) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
([2]) DO L 245 de 29.9.2003, p. 36.

▼B

SECCIÓN SEGUNDA

DIRECCIÓN DE LA OFICINA

Artículo 119

Competencias del presidente

1. De la dirección de la Oficina se encargará un presidente.

2. A tal efecto, el presidente tendrá en especial las siguientes competencias:

a) tomará todas las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la Oficina;

b) podrá someter a la Comisión cualquier proyecto de modificación del presente Reglamento, del reglamento de ejecución, del reglamento de procedimiento de las salas de recurso, del reglamento relativo a las tasas y de cualquier otra normativa relativa a la marca comunitaria, previa audiencia del consejo de administración y, en lo que se refiere al reglamento relativo a las tasas y a las disposiciones presupuestarias del presente Reglamento, previa audiencia del Comité presupuestario;

c) preparará el estado de los ingresos y gastos previstos de la Oficina y ejecutará el presupuesto;

d) someterá anualmente un informe de actividad a la Comisión, al Parlamento Europeo y al consejo de administración;

e) ejercerá, con respecto al personal, los poderes a que se refiere el apartado 2 del artículo 112;

f) podrá delegar sus poderes.

3. Asistirán al presidente uno o varios vicepresidentes. En caso de ausencia o de impedimento del presidente, el vicepresidente o uno de los vicepresidentes asumirá las funciones de aquél siguiendo el procedimiento fijado por el consejo de administración.

Artículo 120

Nombramiento de altos funcionarios

1. El presidente de la Oficina será nombrado por el Consejo sobre la base de una lista de tres candidatos como máximo que haya elaborado el consejo de administración. Será revocado por el Consejo a propuesta del consejo de administración.

2. La duración del mandato del presidente será de cinco años como máximo. Este mandato será renovable.

3. El vicepresidente o vicepresidentes de la Oficina serán nombrados y revocados según el procedimiento previsto en el apartado 1, una vez oído el presidente.

4. El Consejo ejercerá el poder disciplinario sobre los funcionarios a los que se refieren los apartados 1 y 3.

SECCIÓN TERCERA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 121

Constitución y competencia

1. Se constituirá en la Oficina un consejo de administración. Sin perjuicio de las competencias que en la sección V -presupuesto y control financiero- se atribuyen al Comité presupuestario, el consejo de administración tendrá las competencias que se definen a continuación.

2. El consejo de administración elaborará las listas de candidatos mencionadas en el artículo 120.

▼B

3. Determinará la fecha a partir de la cual podrán presentarse las solicitudes de marca comunitaria, de conformidad con el apartado 3 del artículo 143.

4. Asesorará al presidente sobre las materias que sean competencia de la Oficina.

5. Se le consultará antes de la adopción de las directrices relativas al examen que la Oficina habrá de llevar a cabo y en los demás casos previstos en el presente Reglamento.

6. Si lo considera necesario, podrá presentar dictámenes y solicitar información al presidente y a la Comisión.

Artículo 122

Composición

1. El consejo de administración estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y un representante de la Comisión, así como por sus suplentes.

2. Los miembros del consejo de administración podrán hacerse asesorar por consejeros o expertos dentro de los límites fijados por el reglamento interno del mismo.

Artículo 123

Presidencia

1. El consejo de administración elegirá entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. El vicepresidente sustituirá preceptivamente al presidente en caso de impedimento.

2. La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de tres años. Este mandato será renovable.

Artículo 124

Sesiones

1. El consejo de administración se reunirá por convocatoria de su presidente.

2. El presidente de la Oficina tendrá voz en las deliberaciones, a no ser que el consejo de administración decida otra cosa.

3. El consejo de administración se reunirá en sesión ordinaria una vez al año; además, se reunirá por iniciativa de su presidente o a petición de la Comisión o de un tercio de los Estados miembros.

4. El consejo de administración adoptará su reglamento interno.

5. El consejo de administración tomará sus acuerdos por mayoría simple de los representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los acuerdos cuya adopción corresponda al consejo de administración en virtud de los apartados 1 y 3 del artículo 120 requerirán la mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. En ambos casas, cada Estado miembro tendrá un solo voto.

6. El consejo de administración podrá invitar a observadores para que participen en sus sesiones.

7. La Oficina se encargará de la secretaría del consejo de administración.

SECCIÓN CUARTA

APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 125

Competencia

Para tomar cualquier decisión en el marco de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento serán competentes:

▼B

a) los examinadores;

b) las divisiones de oposición;

c) la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas;

d) las divisiones de anulación;

e) las salas de recurso.

Artículo 126

Examinadores

Los examinadores tendrán competencia para adoptar en nombre de la Oficina cualesquiera resoluciones con respecto a las solicitudes de registro de marcas comunitarias, incluidos los asuntos a que se refieren los artículos 36, 37, 38 y 66, excepto cuando ello sea competencia de una división de oposición.

Artículo 127

Divisiones de oposición

1. Las divisiones de oposición tendrán competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marcas comunitarias.

2. Las divisiones de oposición constarán de tres miembros. Al menos uno de sus miembros será jurista.

Artículo 128

División de administración de marcas y de cuestiones jurídicas

1. La división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas tendrá competencia para adoptar cualesquiera resoluciones exigidas por el presente Reglamento que no sean competencia de un examinador, una división de oposición o una división de anulación. Será competente en particular para adoptar cualesquiera resoluciones sobre las menciones que deban inscribirse en el Registro de marcas comunitarias.

2. Dicha división tendrá también competencia para llevar la lista de representantes autorizados que se menciona en el artículo 89.

3. Las resoluciones de la división serán adoptadas por uno de los miembros de la misma.

Artículo 129

Divisiones de anulación

1. Las divisiones de anulación tendrán competencia para resolver sobre las solicitudes de caducidad y de nulidad de una marca comunitaria.

2. Cada división de anulación constará de tres miembros. Al menos uno de dichos miembros será jurista.

Artículo 130

Salas de recurso

1. Las salas de recurso tendrán competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación.

2. Las salas de recurso estarán compuestas por tres miembros. Al menos dos de dichos miembros serán juristas.

Artículo 131

Independencia de los miembros de las salas de recurso

1. Los miembros de las salas de recurso, incluido su presidente, serán nombrados, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo

▼B

120 para el nombramiento del presidente de la Oficina, por un período de cinco años. Durante dicho período no podrán ser relevados de sus funciones, salvo por motivos graves y por acuerdo tomado a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancia de la institución que los nombró. Su mandato será renovable.

2. Los miembros de las salas son independientes. No estarán sujetos en sus decisiones por instrucción alguna.

3. Los miembros de las salas no podrán ser examinadores ni miembros de las divisiones de posición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas, ni de las divisiones de anulación.

Artículo 132

Exclusión y recusación

1. Los examinadores y los miembros de las divisiones constituidas en la Oficina y de las salas de recurso no podrán participar en la solución de ningún asunto en que tuvieren un interés personal o en que hubieren intervenido anteriormente en calidad de representantes de alguna de las partes. En el caso de las divisiones de oposición, es necesario que dos de sus tres miembros no hayan participado en el examen de la solicitud. Los miembros de las divisiones de anulación no podrán participar en la solución de un asunto si hubieren participado en la resolución final sobre el mismo en el marco del procedimiento de registro de la marca o del procedimiento de oposición. Los miembros de las salas de recurso no podrán participar en un procedimiento de recurso si hubieren participado en la resolución que motivó el recurso.

2. Si por alguna de las causas mencionadas en el apartado 1 o por cualquier otro motivo, un miembro de una división o de una sala de recurso estimare no poder participar en la solución de un asunto, advertirá de ello a la división o a la sala.

3. Los examinadores y los miembros de las divisiones o de una sala de recurso podrán ser recusados por cualquiera de las partes por alguna de las causas mencionadas en el apartado 1 o por infundir sospechas de parcialidad. La recusación no será admisible cuando la parte de que se trate, pese a haber tenido ya conocimiento de la causa de recusación, hubiere realizado actos de procedimiento. Ninguna recusación podrá fundarse en la nacionalidad de los examinadores o de los miembros.

4. En los casos contemplados en los apartados 2 y 3 las divisiones y las salas de recurso se pronunciarán sin participación del miembro interesado. Para dictar la resolución, el miembro que se abstenga o que hubiere sido recusado será sustituido, en la división o en la sala, por su suplente.

SECCIÓN QUINTA

PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO

Artículo 133

Comité presupuestario

1. Se constituye en el seno de la Oficina un Comité presupuestario. El Comité presupuestario ejercerá las competencias que se le atribuyen en la presente sección, así como en el apartado 4 del artículo 39.

2. Se aplicarán al Comité presupuestario el apartado 6 del artículo 121, los artículos 122 y 123 y los apartados 1 a 4, 6 y 7 del artículo 124.

3. El Comité presupuestario tomará sus acuerdos por mayoría simple de los representantes de los Estados miembros. Sin embargo, los acuerdos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del apartado 4 del artículo 39, del apartado 3 del artículo 135 y del artículo 138 requerirán mayoría de tres cuartos de los representantes de los Estados miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un solo voto.

▼B

Artículo 134

Presupuesto

1. Todos los ingresos y los gastos de la Oficina deberán ser objeto de previsiones para cada ejercicio presupuestario, el cual coincidirá con el año civil, y deberán consignarse en el presupuesto de la Oficina.

2. El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

3. Los ingresos del presupuesto comprenderán, sin perjuicio de otros ingresos, el producto de las tasas devengadas en virtud del reglamento relativo a las tasas y, en la medida necesaria, una subvención que se consignará en el presupuesto general de las Comunidades Europeas, sección Comisión, en una línea presupuestaria específica.

Artículo 135

Elaboración del presupuesto

1. El presidente elaborará cada año un estado de los ingresos y de los gastos previstos de la Oficina para el ejercicio siguiente y los transmitirá al Comité presupuestario, junto con la plantilla de personal, el 31 de marzo como muy tarde.

2. Siempre que las previsiones presupuestarias comprendan una subvención comunitaria, el Comité presupuestario transmitirá sin demora el estado de previsiones a la Comisión, que lo transmitirá a la autoridad presupuestaria de las Comunidades. La Comisión podrá adjuntar a este estado un dictamen que contenga previsiones divergentes.

3. El Comité presupuestario aprobará el presupuesto, que comprenderá también la plantilla de personal de la Oficina. Cuando las previsiones presupuestarias incluyan una subvención a cargo del presupuesto general de las Comunidades, el presupuesto de la Oficina se ajustará, si procede.

▼M3

Artículo 136

Auditoría y control

1. En la Oficina se creará una función de auditoría interna que deberá ejercerse respetando las normas internacionales pertinentes. El auditor interno, nombrado por el Presidente, será responsable ante éste de la verificación delbuen funcionamiento de los sistemas y procedimientos de ejecución del presupuesto de la oficina.

2. El auditor interno asesorará al Presidente sobre el control de riesgos, emitiendo dictámenes independientes sobre la calidad de los sistemas de gestión y control y formulando recomendaciones para mejorar las condiciones de ejecución de las operaciones y promover una buena gestión financiera.

3. Incumbirá al ordenador la responsabilidad de implantar sistemas y procedimientos de control interno adaptados a la ejecución de sus tareas.

▼B

Artículo 137

Verificación de cuentas

1. El 31 de marzo de cada año como muy tarde, el presidente remitirá a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Comité presupuestario y al Tribunal de Cuentas las cuentas de la totalidad de los ingresos y de los gastos de la Oficina para el ejercicio concluido. El Tribunal de Cuentas las examinará con arreglo al artículo 188 C del Tratado.

2. El Comité presupuestario aprobará la gestión del presidente de la Oficina en la ejecución del presupuesto.

▼B

Artículo 138

Disposiciones financieras

El Comité presupuestario, previo dictamen de la Comisión y del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, adoptará las disposiciones financieras internas especificando en particular las modalidades relativas al establecimiento y la ejecución del presupuesto de la Oficina. Las disposiciones financieras se inspirarán, en la medida en que ello sea compatible con el carácter propio de la Oficina, en los reglamentos financieros adoptados para otros organismos creados por la Comunidad.

Artículo 139

Reglamento relativo a las tasas

1. El reglamento relativo a las tasas fijará en particular la cuantía de las tasas y el modo de recaudación de las mismas.

2. La cuantía de las tasas deberá fijarse de tal manera que los ingresos correspondientes permitan asegurar, en principio, el equilibrio del presupuesto de la Oficina.

3. El reglamento relativo a las tasas se adoptará y modificará con arreglo al procedimiento del artículo 141.

TÍTULO XIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 140

Disposiciones comunitarias de ejecución

1. Las normas de desarrollo del presente Reglamento se fijarán mediante un reglamento de ejecución.

2. Además de las tasas establecidas en los artículos precedentes, se percibirán tasas, según las normas de desarrollo establecidas en el reglamento de ejecución, en los casos que se enumeran a continuación:

1) modificación de la representación gráfica de una marca comunitaria;

2) pago fuera de plazo de la tasa de registro;

3) expedición de una copia del certificado de registro;

4) inscripción de la cesión de una marca comunitaria;

5) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una marca comunitaria;

6) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una solicitud de marca comunitaria;

7) cancelación de la inscripción de una licencia o de otro derecho;

8) modificación de una marca comunitaria registrada;

9) expedición de un extracto del registro;

10) consulta pública de los expedientes;

11) expedición de copias de los documentos de los expedientes;

12) expedición de copias autenticadas de la solicitud;

13) comunicación de informaciones contenidas en un expediente;

14) revisión de la fijación de los gastos procesales que deben devolverse.

3. El reglamento de ejecución y el reglamento de procedimiento de las salas de recurso se adoptarán y modificarán con arreglo al procedimiento del artículo 141.

▼M2

Artículo 141

Creación de un comité y procedimiento de adopción de los reglamentos de ejecución

1. La Comisión estará asistida por un Comité, denominado «Comité para asuntos relativos a las tasas, a las reglas de ejecución y al procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos)».

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE ([1]).

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. Los Comités aprobarán su reglamento interno.

▼B

Artículo 142

Compatibilidad con otras disposiciones del derecho comunitario

Las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ([2]) y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento.

Artículo 143

Entrada en vigor

1. El presente Reglamento entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

2. Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas necesarias para la aplicación de los artículos 91 y 110 en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

3. Las solicitudes de marca comunitaria podrán presentarse en la Oficina a partir de la fecha que, a propuesta del presidente de la Oficina, determine el consejo de administración.

4. Las solicitudes de marca comunitaria que se presenten en los tres meses anteriores a la fecha señalada en el apartado 3 se considerarán presentadas en dicha fecha.

([1]) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
([2]) DO nº L 208 de 24. 7. 1992, p. 1.