

REGLAMENTO (CE) Nº 782/2004 DE LA COMISIÓN
de 26 de abril de 2004
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2868/95, tras la adhesión de la Comunidad Europea al
Protocolo de Madrid
(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 158,

Considerando lo siguiente:

- (1) Tras la Decisión del Consejo por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (en adelante, «Protocolo de Madrid») ⁽²⁾, es necesario adoptar medidas técnicas para aplicar el Reglamento (CE) nº 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria ⁽³⁾.
- (2) Debe modificarse en consecuencia el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria ⁽⁴⁾.
- (3) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del 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, Dibujos y Modelos).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El artículo 1 del Reglamento (CE) nº 2868/95 queda modificado como sigue:

- 1) Se añadirá una nueva letra m) a la Regla 12:
 - «m) cuando proceda, una declaración de que la solicitud es consecuencia de la transformación de un registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 156 del Reglamento, así como la

fecha del registro internacional con arreglo al apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de inscripción de la extensión territorial a la Comunidad Europea posterior al registro internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid y, si procede, la fecha de prioridad del registro internacional.»

- 2) La Regla 84 se modificará como sigue:
 - a) Se añadirá una nueva letra p) al apartado 2:
 - «p) una declaración de que la solicitud es consecuencia de la transformación de un registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 156 del Reglamento, así como la fecha del registro internacional con arreglo al apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de inscripción de la extensión territorial a la Comunidad Europea posterior al registro internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid y, si procede, la fecha de prioridad del registro internacional.»
 - b) Se añadirán las nuevas letras t), u) y v) al apartado 3:
 - «t) la sustitución de la marca comunitaria por un registro internacional con arreglo al artículo 152 del Reglamento;
 - u) la fecha y el número de un registro internacional basado en la solicitud de marca comunitaria que se registró como marca comunitaria con arreglo al apartado 1 del artículo 143 del Reglamento;
 - v) la fecha y el número de un registro internacional basado en la marca comunitaria con arreglo al apartado 2 del artículo 143 del Reglamento.»
- 3) En la Regla 89, se añadirá un nuevo apartado 6:
 - «Los expedientes conservados en la Oficina relativos a registros internacionales que designen a la Comunidad Europea podrán consultarse previa petición a partir de la fecha de publicación mencionada en el apartado 1 del artículo 147 del Reglamento, en las condiciones fijadas en los apartados 1, 3 y 4, y sin perjuicio de la Regla 88.»

⁽¹⁾ DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

⁽²⁾ DO L 296 de 14.11.2003, p. 20.

⁽³⁾ DO L 296 de 14.11.2003, p. 1.

⁽⁴⁾ DO L 303 de 15.12.1995, p. 1.

4) Se añadirá el siguiente Título XIII:

Regla 103

«TÍTULO XIII

Examen de las solicitudes internacionales

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Parte A

Registro internacional basado en solicitudes de marca comunitaria y en marcas comunitarias

Regla 102

Presentación de una solicitud internacional

1. El formulario suministrado por la Oficina para presentar la solicitud internacional, mencionado en el apartado 1 del artículo 142 del Reglamento, será una adaptación del formulario oficial suministrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, "la Oficina Internacional"), con el mismo formato pero con las indicaciones y los elementos adicionales necesarios o apropiados con arreglo a las presentes Reglas. Los solicitantes también podrán utilizar el formulario oficial suministrado por la Oficina Internacional.

2. El apartado 1 se aplicará *mutatis mutandis* al formulario de solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional con arreglo al artículo 144 del Reglamento.

3. La Oficina comunicará al solicitante que presente la solicitud internacional la fecha en que la Oficina reciba los documentos que componen dicha solicitud.

4. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua oficial de la Comunidad Europea distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid para presentar una solicitud internacional, y cuando la solicitud internacional no contenga o no vaya acompañada de una traducción de la lista de productos y servicios, así como de cualquier otro texto que forme parte de la solicitud internacional a la lengua en el que dicha solicitud debe presentarse a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 142 del Reglamento, el solicitante deberá autorizar a la Oficina a incluir en la solicitud internacional una traducción de la citada lista de productos y servicios y de cualquier otro texto a la lengua en la que debe presentarse la solicitud a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 142 del Reglamento. Si no se ha efectuado la traducción durante el procedimiento de registro de la solicitud de marca comunitaria en la que se basa la solicitud internacional, la Oficina se encargará sin demora de que se realice dicha traducción.

1. Cuando la Oficina reciba una solicitud internacional y no se haya abonado la tasa para la solicitud internacional mencionada en el apartado 5 del artículo 142 del Reglamento, la Oficina comunicará al solicitante que se considerará que la solicitud internacional no se ha presentado hasta que no se haya abonado dicha tasa.

2. Cuando el examen de una solicitud internacional revele alguna de las deficiencias siguientes, la Oficina invitará al solicitante a corregirlas en el plazo que ella señale:

a) la solicitud internacional no se ha presentado en uno de los formularios previstos en el apartado 1 de la Regla 102 y no contiene todas las indicaciones y la información exigidas en dicho formulario;

b) la lista de productos y servicios incluida en la solicitud internacional no está contenida en la lista de productos y servicios que figura en la solicitud de base de marca comunitaria o marca comunitaria de base;

c) la marca que es objeto de la solicitud internacional no es idéntica a la marca que figura en la solicitud de base de marca comunitaria o marca comunitaria de base;

d) todas las indicaciones de la solicitud internacional relativas a la marca, distintas de la declaración a la que se refiere el apartado 2 del artículo 38 del Reglamento o de la reivindicación de un color, no figuran también en la solicitud de base de marca comunitaria o marca comunitaria de base;

e) en la solicitud internacional se reivindica que el color es una característica distintiva de la marca y el color o colores de la solicitud de base de marca comunitaria o marca comunitaria de base no son los mismos; o

f) con arreglo a las indicaciones del formulario internacional, el solicitante no puede presentar una solicitud internacional a la Oficina conforme al inciso ii) del apartado 1 del artículo 2 del Protocolo de Madrid.

3. Cuando el solicitante no haya autorizado a la Oficina a incluir una traducción con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 de la Regla 102 o cuando no esté claro en qué lista de productos y servicios debe basarse la solicitud internacional, la Oficina invitará al solicitante a facilitar las indicaciones requeridas en el plazo que ella señale.

4. Si no se corrigen las deficiencias mencionadas en el apartado 2 o no se proporcionan las indicaciones a las que se hace referencia en el apartado 3 en el plazo fijado por la Oficina, ésta adoptará la decisión de no transmitir la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

Regla 104

Transmisión de la solicitud internacional

La Oficina transmitirá la solicitud internacional a la Oficina Internacional junto con la certificación mencionada en el apartado 1 del artículo 3 del Protocolo de Madrid tan pronto como la solicitud internacional cumpla los requisitos previstos en las Reglas 102 y 103 y en los artículos 141 y 142 del Reglamento.

Regla 105

Designaciones posteriores

1. La Oficina invitará al solicitante de la extensión territorial posterior al registro internacional, al que se refiere el artículo 144 del Reglamento, a corregir, en el plazo que ella señale, cualquiera de las deficiencias siguientes:

- a) la solicitud de extensión territorial no se ha presentado en uno de los formularios mencionados en los apartados 1 y 2 de la Regla 102 y no contiene todas las indicaciones y la información exigida en dicho formulario;
- b) la solicitud de extensión territorial no menciona el número de registro internacional al que hace referencia;
- c) la lista de productos y servicios no está cubierta por la lista de productos y servicios que figuran en el registro internacional; o
- d) con arreglo a las indicaciones facilitadas en el formulario internacional, el solicitante de la extensión territorial no está autorizado a formular una designación posterior al registro internacional a través de la Oficina con arreglo al inciso ii) del apartado 1 del artículo 2 y el apartado 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid.

2. Si no se corrigen las deficiencias mencionadas en el apartado 1 en el plazo fijado por la Oficina, ésta adoptará la decisión de no transmitir a la Oficina Internacional la solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional.

3. La Oficina comunicará al solicitante de la extensión territorial la fecha en que la Oficina ha recibido la solicitud.

4. La Oficina transmitirá la solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional a la Oficina Internacional tan pronto como se hayan corregido las deficiencias mencionadas en el apartado 1 de la presente Regla y se cumplan los requisitos previstos en el artículo 144 del Reglamento.

Regla 106

Dependencia del registro internacional de la solicitud de base o el registro

1. La Oficina notificará a la Oficina Internacional si, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del registro internacional,

- a) la solicitud de marca comunitaria en la que se basa el registro internacional ha sido retirada, se considera retirada o ha sido denegada mediante resolución definitiva;
- b) la marca comunitaria en la que se basa el registro internacional ha dejado de producir efectos porque se ha renunciado a ella, no se ha renovado, ha sido revocada o ha sido declarada nula por la Oficina mediante resolución definitiva o, sobre la base de una demanda de reconversión en una acción por violación, por un tribunal de marcas comunitarias; o
- c) la solicitud de marca comunitaria o la marca comunitaria en la que se basa el registro internacional ha sido dividida en dos solicitudes o registros.

2. En la notificación mencionada en el apartado 1, se incluirá:

- a) el número de registro internacional;
- b) el nombre del titular del registro internacional;
- c) los hechos y las decisiones que afectan a la solicitud o al registro de base, así como la fecha en la que surten efecto dichos hechos y decisiones;
- d) en el caso al que se hace referencia en las letras a) o b) del apartado 1, la solicitud de anulación del registro internacional;
- e) cuando el acto al que se hace referencia en las letras a) o b) del apartado 1 sólo afecte a algunos de los productos y servicios de la solicitud de base o el registro de base, dichos productos y servicios, o los productos y servicios a los que no afecta;
- f) en el caso al que se hace referencia en la letra c) del apartado 1, el número de cada solicitud de marca comunitaria o de registro en cuestión.

3. La Oficina notificará a la Oficina Internacional si, a la expiración del plazo de cinco años contados desde la fecha del registro internacional,

- a) está pendiente un recurso contra la decisión de un examinador de denegar la solicitud de marca comunitaria en la que se basa el registro internacional con arreglo al artículo 38 del Reglamento;
- b) está pendiente un procedimiento de oposición contra la solicitud de marca comunitaria en la que se basa el registro internacional;
- c) está pendiente una solicitud de declaración de caducidad o de nulidad contra la marca comunitaria en la que se basa el registro internacional;

d) se ha inscrito en el Registro de marcas comunitarias que se ha presentado una demanda de reconvención por caducidad o por declaración de nulidad ante un tribunal de marcas comunitarias contra la marca comunitaria en la que se basa el registro internacional, pero no se ha inscrito todavía en el Registro la decisión del tribunal de marcas comunitarias sobre la citada demanda.

4. Cuando los procedimientos mencionados en el apartado 3 hayan dado lugar a una resolución definitiva o a una inscripción en el Registro, la Oficina lo notificará a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 2.

5. Las referencias de los apartados 1 y 3 a la marca comunitaria en la que se basa el registro internacional incluirán el registro de marca comunitaria resultante de la solicitud de marca comunitaria en la que se basa el registro internacional.

Regla 107

Renovaciones

El registro internacional se renovará directamente en la Oficina Internacional.

Parte B

Registros internacionales que designan la Comunidad Europea

Regla 108

Reivindicación de la antigüedad en las solicitudes internacionales

1. Cuando, en una solicitud internacional con arreglo al apartado 1 del artículo 148 del Reglamento, se reivindique la antigüedad de una o más marcas anteriores registradas con arreglo al artículo 34 del Reglamento, el titular presentará a la Oficina una copia del registro pertinente en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que la Oficina Internacional notifique el registro internacional a la Oficina. La autoridad competente debe certificar que la copia es copia exacta del registro pertinente.

2. Cuando el titular del registro internacional esté obligado a hacerse representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Reglamento, la comunicación a la que se hace referencia en el apartado 1 incluirá el nombramiento del representante al que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 89 del Reglamento.

3. El Presidente de la Oficina podrá determinar que la prueba que deberá presentar el titular conste de menos elementos que los exigidos en el apartado 1 si la Oficina dispone de la información necesaria a través de otras fuentes.

Regla 109

Examen de las reivindicaciones de antigüedad

1. Cuando la Oficina concluya que la reivindicación de antigüedad con arreglo al apartado 1 de la Regla 108 no es conforme con el artículo 34 del Reglamento o no cumple los demás requisitos de la Regla 108, invitará al titular a corregir las deficiencias en el plazo que ella señale.

2. Si no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 1 antes de que expire el plazo, se perderá el derecho de antigüedad del registro internacional. Si las deficiencias sólo afectan a parte de los productos y servicios, sólo se perderá el derecho de antigüedad en lo relativo a los productos y servicios en cuestión.

3. La Oficina comunicará a la Oficina Internacional las declaraciones de pérdida del derecho de antigüedad con arreglo al apartado 2, así como las retiradas o restricciones de la reivindicación de antigüedad.

4. La Oficina comunicará la reivindicación de antigüedad a la Oficina de marcas del Benelux o al servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate, a menos que se declare perdido el derecho a la antigüedad con arreglo al apartado 2.

Regla 110

Antigüedad reivindicada ante la Oficina

1. El titular de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea podrá reivindicar, directamente ante la Oficina, la antigüedad de una o más marcas anteriores registradas con arreglo al artículo 35 del Reglamento a partir de la fecha en la que la Oficina haya publicado, con arreglo al apartado 2 del artículo 147 del Reglamento, que no se ha notificado ninguna denegación de protección del registro internacional que designa a la Comunidad Europea o que una denegación de este tipo se ha retirado, tal como se establece en el apartado 2 del artículo 148 del Reglamento.

2. Cuando se reivindique la antigüedad ante la Oficina antes de la fecha a la que se hace referencia en el apartado 1, se considerará que la reivindicación de antigüedad se ha recibido en la Oficina en la fecha a la que se hace referencia en el apartado 1.

3. Las solicitudes de reivindicación de antigüedad con arreglo al apartado 2 del artículo 148 del Reglamento y al apartado 1 incluirán:

- a) la mención de que la reivindicación de antigüedad se realiza para un registro internacional con arreglo al Protocolo de Madrid;
- b) el número de registro internacional;
- c) el nombre y la dirección del titular del registro internacional con arreglo a la letra b) del apartado 1 de la Regla 1;
- d) si el titular ha designado representante, el nombre y la dirección profesional del representante con arreglo a la letra e) del apartado 1 de la Regla 1;

- e) la mención del Estado miembro o Estados miembros en los que se ha registrado la marca anterior o para los que se ha registrado dicha marca, la fecha a partir de la cual ha surtido efecto el registro pertinente, el número de registro pertinente, y los productos y servicios para los que se ha registrado la marca anterior;
- f) cuando se reivindique la antigüedad para menos productos y servicios de los incluidos en el registro anterior, la mención de los productos y servicios para los que se reivindica la antigüedad;
- g) una copia del registro pertinente certificada como copia exacta del registro pertinente por la autoridad competente;
- h) cuando el titular del registro internacional esté obligado a hacerse representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Reglamento, el nombramiento del representante al que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 89 del Reglamento.

4. Si no se cumplen los requisitos necesarios para la reivindicación de antigüedad mencionados en el apartado 3, la Oficina invitará al titular del registro internacional a corregir las deficiencias. Si las deficiencias no se corrigen en el plazo establecido por la Oficina, ésta desestimará la solicitud.

5. Cuando la Oficina haya aceptado la solicitud de reivindicación de antigüedad, informará de ello a la Oficina Internacional y le comunicará

- a) el número de registro internacional en cuestión,
- b) el nombre del Estado miembro o Estados miembros en los que se ha registrado la marca anterior o para los que se ha registrado dicha marca,
- c) el número de registro pertinente, y
- d) la fecha a partir de la cual ha surtido efecto el registro pertinente.

6. Cuando la Oficina haya aceptado la solicitud de reivindicación de antigüedad informará de dicha solicitud a la Oficina de marcas del Benelux o al servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate.

7. El Presidente de la Oficina podrá decidir que la prueba que deberá presentar el titular del registro internacional conste de menos elementos que los exigidos en la letra g) del apartado 1 si la Oficina dispone de la información necesaria a través de otras fuentes.

Regla 111

Decisiones que afectan a las reivindicaciones de antigüedad

Cuando la Oficina retire o cancele una reivindicación de antigüedad formulada con arreglo al apartado 1 del artículo 148 del Reglamento, o comunicada con arreglo al apartado 5 de la Regla 110, informará de ello a la Oficina Internacional.

Regla 112

Examen de los motivos de denegación absolutos

1. Cuando, durante el examen realizado con arreglo al apartado 1 del artículo 149 del Reglamento, la Oficina concluya que, con arreglo al apartado 1 del artículo 38 del mismo no procede proteger la marca objeto de extensión territorial a la Comunidad Europea para todos o parte de los productos y servicios para los que ha sido registrada por la Oficina Internacional, la Oficina transmitirá a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional *ex officio* con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid y al apartado 1 de la Regla 17 del Reglamento de aplicación común.

Cuando el titular del registro internacional esté obligado a hacerse representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al apartado 1 del artículo 88 del Reglamento, la notificación incluirá una invitación a designar el representante al que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 89 del Reglamento.

La notificación de denegación provisional mencionará las razones en las que se basa y especificará el plazo durante el cual el titular del registro internacional podrá presentar observaciones y, si procede, designar representante.

El plazo empezará el día en que la Oficina transmita la denegación provisional.

2. Cuando, durante el examen realizado con arreglo al apartado 1 del artículo 149 del Reglamento, la Oficina concluya que, con arreglo al apartado 2 del artículo 38 del Reglamento, el registro de la marca debe estar sujeto a que el titular del registro internacional declare que no alegará derechos exclusivos para los elementos no distintivos de la marca, la notificación de denegación *ex officio* de la protección provisional descrita en el apartado 1 mencionará que se denegará la protección al registro internacional si no se presenta la declaración pertinente en el plazo fijado.

3. Cuando, durante el examen realizado con arreglo al apartado 1 del artículo 149 del Reglamento, la Oficina concluya que el registro internacional que designa a la Comunidad Europea no indica una segunda lengua con arreglo a la Regla 126 del presente Reglamento y al inciso ii) de la letra g) del apartado 5 de la Regla 9 del Reglamento de aplicación común, transmitirá a la Oficina Internacional una notificación *ex officio* de denegación provisional con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid y al apartado 1 de la Regla 17 del Reglamento de aplicación común. Se aplicarán la segunda, tercera y cuarta frases del apartado 1.

4. Si el titular del registro internacional no corrige en el plazo fijado los elementos que han motivado la denegación de protección, no cumple la condición establecida en el apartado 2 o, cuando proceda, no designa representante o indica una segunda lengua, la Oficina adoptará la decisión de denegar la protección de la totalidad o parte de los productos y servicios para los que se efectuó el registro internacional. La decisión podrá ser objeto de recurso con arreglo a los artículos 57 a 63 del Reglamento.

5. Cuando, al comenzar el plazo de oposición al que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 151 del Reglamento, la Oficina no haya dictado una notificación ex officio de denegación provisional con arreglo al apartado 1, transmitirá a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección en la que mencionará que ha finalizado el examen de motivos de denegación absolutos con arreglo al artículo 38 del Reglamento, pero que el registro internacional puede ser todavía objeto de oposición o de observaciones por parte de terceros.

Regla 113

Notificación a la Oficina Internacional de una denegación provisional *ex officio*

1. Se transmitirá a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional *ex officio* de la protección de la totalidad o parte de un registro internacional con arreglo a la Regla 112. Dicha notificación incluirá:

- a) el número de registro internacional;
- b) los motivos en los que se basa la denegación provisional, junto a una referencia a las normas correspondientes del Reglamento;
- c) la mención de que una decisión de la Oficina confirmará la denegación provisional de protección si el titular del registro internacional no corrige los elementos que han motivado la denegación remitiendo sus observaciones a dicha Oficina en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina le transmita la denegación provisional;
- d) si la denegación provisional afecta sólo a parte de los productos y servicios, la mención de dichos productos y servicios.

2. Para cada notificación de denegación provisional *ex officio* dictada con arreglo al apartado 1, y siempre que haya expirado el plazo para formular una oposición y no se haya dictado una denegación provisional basada en una oposición con arreglo al apartado 1 de la Regla 115, la Oficina comunicará a la Oficina Internacional:

- a) cuando la denegación provisional haya sido retirada como resultado de los procedimientos ante la Oficina, que la marca está protegida en la Comunidad Europea;
- b) cuando la decisión de denegar la protección de la marca sea definitiva, en su caso, tras un recurso con arreglo al artículo 57 del Reglamento o un recurso con arreglo al

artículo 63 del Reglamento, la Oficina comunicará a la Oficina Internacional que se deniega la protección de la marca en la Comunidad Europea;

- c) cuando la denegación con arreglo a las letras a) o b) afecte sólo a parte de los productos y servicios, los productos y servicios para los cuales la marca está protegida en la Comunidad Europea.

Regla 114

Procedimiento de oposición

1. Cuando se formule una oposición contra un registro internacional que designe a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 151 del Reglamento, el escrito de oposición incluirá:

- a) el número del registro internacional contra el que se formula la oposición;
- b) la mención de los productos y servicios relacionados en el registro internacional contra los que se formula la oposición;
- c) el nombre del titular del registro internacional;
- d) las indicaciones y los elementos a los que hacen referencia en las letras b), c) y d) del apartado 2 y en el apartado 3 de la Regla 15.

2. Se aplicarán el apartado 1 de la Regla 15 y las Reglas 16 a 22, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

- a) las referencias a las solicitudes de registro de marcas comunitaria deberán leerse como referencias a un registro internacional;
- b) las referencias a la retirada de la solicitud de registro de una marca comunitaria deberán leerse como referencias a la renuncia al registro internacional en lo relativo a la Comunidad Europea;
- c) las referencias al solicitante deberán leerse como referencias al titular del registro internacional.

3. Si el escrito de oposición se presenta antes de que expire el plazo de seis meses al que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 151 del Reglamento, el escrito de oposición se considerará presentado el día siguiente a la expiración del plazo de seis meses. No se verá afectada la aplicación de la segunda frase del apartado 3 del artículo 42 del Reglamento.

4. Cuando el titular del registro internacional esté obligado a hacerse representar en los procedimientos ante la Oficina con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Reglamento y no haya designado al representante al que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 89 del Reglamento, la comunicación de la oposición al titular del registro internacional con arreglo a la Regla 19 incluirá la invitación a designar al representante al que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 89 del Reglamento en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la comunicación.

Cuando el titular del registro internacional no designe representante en dicho plazo, la Oficina adoptará la decisión de denegar la protección del registro internacional.

5. Si se dicta o se ha dictado una denegación provisional ex officio de la protección con arreglo a la Regla 112, se suspenderá el procedimiento de oposición. Cuando la denegación provisional ex officio dé lugar a una resolución definitiva de denegar la protección, la Oficina no resolverá sobre la oposición, reembolsará la tasa de oposición y no adoptará ninguna decisión sobre el reparto de los gastos.

Regla 115

Notificación de denegación provisional basada en una oposición

1. Cuando la Oficina haya recibido una oposición contra un registro internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 151 del Reglamento, o la considere recibida con arreglo al apartado 3 de la Regla 114, transmitirá a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional de la protección basada en una oposición.

2. La notificación de denegación provisional de la protección basada en una oposición incluirá:

- a) el número de registro internacional;
- b) la mención de que la denegación se debe a que se ha presentado una oposición, y la referencia a las disposiciones del artículo 8 del Reglamento en las que se basa la oposición;
- c) el nombre y la dirección de la parte que ha presentado la oposición.

3. Cuando la oposición esté basada en una solicitud de marca o en una marca registrada, la notificación mencionada en el apartado 2 incluirá las indicaciones siguientes:

- i) la fecha de presentación, la fecha de registro y, si procede, la fecha de prioridad;
- ii) el número de presentación y, si es diferente, el número de registro;
- iii) el número y dirección del propietario;
- iv) una reproducción de la marca; y
- v) la lista de productos y servicios en los que está basada la oposición.

4. Si la denegación provisional afecta sólo a parte de los productos y servicios, la notificación a la que hace referencia el apartado 2 indicará dichos productos y servicios.

5. La Oficina comunicará a la Oficina Internacional:

- a) cuando la denegación provisional haya sido retirada como resultado del procedimiento de oposición, que la marca está protegida en la Comunidad Europea;
- b) cuando la decisión de denegar la protección de la marca sea definitiva, si procede, tras un recurso con arreglo al artículo 57 del Reglamento o una acción con arreglo al artículo 63 del Reglamento, que se deniega la protección de la marca en la Comunidad Europea;

c) cuando la denegación con arreglo a las letras a) o b) afecte sólo a parte de los productos y servicios, los productos y servicios para los cuales la marca está protegida en la Comunidad Europea.

6. Cuando, para el mismo registro internacional, se haya dictado más de una denegación provisional con arreglo a los apartados 1 y 2 de la Regla 112 o al apartado 1 de la presente Regla, la comunicación mencionada en el apartado 5 de la presente Regla hará referencia a la denegación total o parcial de protección de la marca como resultado de los procedimientos llevados a cabo con arreglo a los artículos 149 y 151 del Reglamento.

Regla 116

Declaración de concesión de la protección

1. Cuando la Oficina no haya dictado una notificación *ex officio* de denegación provisional con arreglo a la Regla 112 y no haya recibido ninguna oposición en el plazo al que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 151 del Reglamento ni haya dictado una notificación *ex officio* de denegación provisional como resultado de observaciones por parte de terceros, la Oficina transmitirá a la Oficina Internacional una declaración adicional de concesión de la protección, en la que indicará que la marca está protegida en la Comunidad Europea.

2. A efectos del apartado 2 del artículo 146 del Reglamento, la declaración adicional de concesión de la protección a la que se hace referencia en el apartado 1 surtirá los mismos efectos que la declaración, por parte de la Oficina, de que se ha retirado la denegación.

Regla 117

Notificación de la invalidación a la Oficina Internacional

1. Cuando, con arreglo a los artículos 56 o 96 y al artículo 153 del Reglamento, se haya declarado la invalidación de los efectos de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea y cuando dicha decisión sea definitiva, la Oficina lo notificará a la Oficina Internacional.

2. La notificación estará fechada e incluirá:

- a) la mención de que la Oficina ha declarado la invalidación o la indicación del tribunal de marcas comunitarias que ha declarado la invalidación;
- b) la indicación de si se ha declarado la invalidación en forma de caducidad de los derechos del titular del registro internacional, de declaración de nulidad absoluta de la marca o de declaración de nulidad relativa de la marca;
- c) la indicación de que la decisión que ha declarado la invalidación ya no puede ser objeto de recurso;
- d) el número de registro internacional;

- e) el nombre del titular del registro internacional;
- f) si la invalidación no afecta a todos los productos y servicios, los productos y servicios para los que se ha declarado la invalidación o para los que no se ha declarado la invalidación;
- g) la fecha de declaración de la invalidación y la indicación de si la invalidación es efectiva en dicha fecha o ex tunc.

Regla 118

Efecto jurídico de la inscripción de las cesiones

A efectos del artículo 17 del Reglamento, también en combinación con los apartados 1 y 2 del artículo 23 y con el artículo 24 del mismo, la inscripción del cambio de titular de un registro internacional en el Registro Internacional sustituirá a la inscripción de la cesión en el Registro de marcas comunitarias.

Regla 119

Efecto jurídico del registro de licencias y otros derechos

A efectos de los artículos 19, 20, 21 y 22 del Reglamento, también en combinación con los artículos 23 y 24 del mismo, la inscripción de una licencia o de una restricción del derecho de disposición del titular respecto al registro internacional en el Registro Internacional sustituirá al registro de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia en el Registro de marcas comunitarias.

Regla 120

Examen de las solicitudes de registro de cesiones, licencias o restricciones del derecho de disposición del titular

1. Cuando una persona que no sea titular del registro internacional solicite a la Oficina registrar un cambio de propiedad, una licencia o una restricción del derecho de disposición del titular, la Oficina no transmitirá a la Oficina Internacional la solicitud si no va acompañada de una prueba de la cesión, licencia o restricción del derecho de disposición.
2. Cuando el titular del registro internacional solicite a la Oficina registrar la modificación o cancelación de una licencia o la supresión de una restricción del derecho de disposición del titular, la Oficina adoptará la decisión de no transmitir a la Oficina Internacional la solicitud si no va acompañada de una prueba de que la licencia ya no existe, ha sido modificada o se ha suprimido la restricción del derecho de disposición.

Regla 121

Marcas colectivas

1. Cuando el registro internacional indique que está fundamentado en una solicitud de base o un registro de base relativo a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, el registro internacional que designa a la Comunidad Europea se tramitará como marca colectiva.

2. El titular del registro internacional presentará directamente a la Oficina, en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional notifique el registro internacional a la Oficina, el Reglamento de uso de la marca descrito en el artículo 65 del Reglamento y en la Regla 43.

3. Asimismo, se transmitirá una notificación de denegación provisional ex officio con arreglo a la Regla 112:

- a) cuando exista uno de los motivos de denegación previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 66 del Reglamento, en combinación con el apartado 3 de dicho artículo;
- b) cuando no se haya presentado el Reglamento de uso de la marca con arreglo al apartado 2.

Se aplicarán los apartados 2 y 3 de la Regla 112 y la Regla 113.

4. La modificación del Reglamento de uso de la marca con arreglo al artículo 69 del Reglamento se publicará en el Boletín de marcas comunitarias.

Regla 122

Transformación de un registro internacional en solicitud de marca nacional

1. Las solicitudes de transformación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea en solicitud de marca nacional con arreglo a los artículos 108 y 154 del Reglamento incluirán:

- a) el número de registro internacional;
- b) la fecha del registro internacional o de la designación de la Comunidad Europea posterior al registro internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid y, si procede, los datos de la reivindicación de prioridad del registro internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 154 del Reglamento y los datos de la reivindicación de antigüedad con arreglo a los artículos 34, 35 y 148 del Reglamento;
- c) las indicaciones y los elementos a los que hacen referencia las letras a), b), f) y g) del apartado 1 de la Regla 44 y, si procede, las letras h) y k) y el apartado 2.

2. Cuando se solicite la transformación con arreglo al apartado 5 del artículo 108 y al artículo 154 del Reglamento tras no renovarse el registro internacional que designa a la Comunidad Europea, la solicitud a la que hace referencia el apartado 1 incluirá la mención de este dato y la fecha en la que ha expirado la protección. El plazo de tres meses previsto en el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento comenzará el día siguiente al último día en que pueda efectuarse la renovación con arreglo al apartado 4 del artículo 7 del Protocolo de Madrid.

3. Se aplicarán *mutatis mutandis* la Regla 45, las letras a) y c) del apartado 2 de la Regla 46 y la Regla 47.

*Regla 123***Transformación de un registro internacional en una designación de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid**

1. Las solicitudes de transformación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea en designación de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid con arreglo al artículo 154 del Reglamento incluirán las indicaciones y los elementos mencionados en los apartados 1 y 2 de la Regla 122.

2. Se aplicará *mutatis mutandis* la Regla 45. Asimismo, la Oficina desestimaré la solicitud de transformación si las condiciones para designar al Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid no se cumplían en la fecha de la designación de la Comunidad Europea ni en la fecha en que se recibió la solicitud de transformación o se consideró recibida en la Oficina con arreglo a la segunda frase del apartado 1 del artículo 109 del Reglamento.

3. Se aplicarán *mutatis mutandis* las letras a) y c) del apartado 2 de la Regla 46. La publicación de la solicitud de transformación mencionará que se ha solicitado la transformación en una designación de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid con arreglo al artículo 154 del Reglamento.

4. Cuando la solicitud de transformación cumpla los requisitos del Reglamento y de las presentes Reglas, la Oficina la transmitirá sin demora a la Oficina Internacional. La Oficina informará de la fecha de transmisión al titular del registro internacional.

*Regla 124***Transformación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea en solicitud de marca comunitaria**

1. Para ser considerada transformación de un registro internacional cancelado por la Oficina Internacional a solicitud de la oficina de origen con arreglo al artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid y de acuerdo con el artículo 156 del Reglamento, la solicitud de marca comunitaria deberá mencionar este extremo. Dicha indicación deberá realizarse al presentar la solicitud.

2. Además de las indicaciones y los elementos a los que se hace referencia en la Regla 1, la solicitud incluirá:

- la mención del número de registro internacional cancelado;
- la fecha en la que la Oficina Internacional canceló el registro internacional;
- si procede, la fecha del registro internacional con arreglo al apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de inscripción de la extensión territorial a la Comunidad Europea posterior al registro internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid;

d) si procede, la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud internacional inscrita en el Registro Internacional de la Oficina Internacional.

3. Cuando, tras el examen realizado con arreglo al apartado 3 de la Regla 9, la Oficina concluya que la solicitud no se presentó en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Oficina Internacional canceló el registro internacional, o que los productos y servicios para los que ha de registrarse la marca comunitaria no están incluidos en la lista de productos y servicios para los que se efectuó el registro internacional respecto a la Comunidad Europea, la Oficina invitará al solicitante a corregir, en el plazo que ella señale, las deficiencias constatadas y, en particular, a limitar la lista de productos y servicios a los incluidos en la lista de productos y servicios para los que se efectuó el registro internacional respecto de la Comunidad Europea

4. Si las deficiencias a las que se hace referencia en el apartado 3 no se corrigen dentro del plazo, se perderá el derecho a la fecha del registro internacional o a la de la extensión territorial y, si procede, a la fecha de prioridad del registro internacional.

Parte C

Comunicaciones*Regla 125***Comunicaciones con la Oficina Internacional y formularios electrónicos**

1. Las comunicaciones con la Oficina Internacional se realizarán de la forma y en el formato acordados entre la Oficina Internacional y la Oficina, preferentemente de forma electrónica.

2. Se entenderá que todas las referencias a formularios se refieren también a los formularios en formato electrónico.

*Regla 126***Lenguas utilizadas**

A efectos de la aplicación del Reglamento y de las presentes Reglas a los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea, la lengua de presentación de la solicitud internacional será la lengua de procedimiento con arreglo al apartado 4 del artículo 115 del Reglamento y la segunda lengua indicada en la solicitud internacional será la segunda lengua con arreglo al apartado 3 del artículo 115 del Reglamento.»

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha en que entre en vigor el Protocolo de Madrid con respecto a la Comunidad Europea. La fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2004.

Por la Comisión
Frederik BOLKESTEIN
Miembro de la Comisión
