

Entrada en vigor del Nuevo Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea RMUE (antes RMC)

La esperada reforma del sistema de las Marcas de la Unión Europea fue aprobada a finales del 2015. El **Nuevo Reglamento de la Marca Comunitaria** ("**Reglamento (EU) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de Diciembre del 2015 modificando el Reglamento (EC) No 207/2009 sobre la Marca Comunitaria y el Reglamento de ejecución (EC) No 2868/95 en aplicación del Reglamento (EC) No 40/94 sobre la Marca Comunitaria y derogando el Reglamento de la Comisión No 2869/95 sobre las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas y Diseños)**") (referido a continuación como el "RMUE") fue publicado el 24 de Diciembre del 2015. La **Directiva de Marcas (EU) 2015/2436** fue publicada el 23 de diciembre del 2015.

Los principales cambios introducidos por el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea entrarán en vigor a los 90 días desde su publicación, es decir a partir del 23 de Marzo del 2016.

La Directiva entró en vigor el 12 de enero del 2016. Los Estados Miembros de la Unión Europea tendrán un plazo de tres años para la transposición de la misma a su legislación nacional para la mayor parte de las disposiciones de la misma. Dispondrán sin embargo de siete años para implementar el procedimiento administrativo de caducidad y nulidad de marcas ante las oficinas nacionales.

Mencionamos a continuación los principales cambios:

Cambio en el nombre de la Oficina y de las Marcas Comunitarias

La OAMI será denominada a partir de ahora Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (**OPIUE**). Las marcas serán ahora llamadas Marcas de la Unión Europea (**MUE**).

Cambio en la estructura de las tasas

La estructura anterior de tres clases por el precio de una ha sido modificada tanto para la presentación de solicitudes como a efectos de renovaciones. A partir del 23 de Marzo, 2016 las tasas serán calculadas en función de las clases reivindicadas.

Las nuevas tasas oficiales serán las siguientes:

Tipo de tasa	Solicitud	Renovación
1 ^{ra} clase	€850	€850
2 ^{da} clase	€50	€50
Por clase adicional a partir de la 3 ^{ra}	€150	€150

Este cambio resultará en una ligera reducción de las tasas oficiales para las solicitudes en una sola clase pero significará un aumento de las mismas para solicitudes en tres clases y más, tal y como se indica a continuación. Para las renovaciones, significará una reducción importante como se muestra en el cuadro a continuación.

Número de clases	Tasas Actuales	Nuevas Tasas
Solicitud en 1 clase	€900	€850
Solicitud en 2 clases	€900	€900
Solicitud en 3 clases	€900	€1050
Solicitud en 4 clases	€1050	€1200
Renovación en 1 clase	€1350	€850
Renovación en 2 clases	€1350	€900
Renovación en 3 clases	€1350	€1050
Renovación en 4 clases	€1750	€1200

Consejo práctico – si habitualmente suelen solicitar 3 clases o más, es aconsejable que revisen su estrategia para el 2016 y aceleren en la medida de lo posible la presentación de las solicitudes para que estas sean presentadas antes del 23 de Marzo fecha de entrada en vigor de la nueva estructura de tasas.

Por el contrario, en la medida de lo posible, será más ventajoso esperar hasta el 23 de Marzo del 2016 para proceder con las renovaciones independientemente del número de clases.

A este respecto, nos complace confirmar que la Oficina está ya aplicando las nuevas tasas a las solicitudes cuya fecha de expiración sea posterior al 23 de Marzo de 2016, ya que éstas pueden ser renovadas durante los 6 meses anteriores a dicha fecha.

Cambio en la fecha de renovación

Las tasas de renovación podrán ser satisfechas hasta la fecha de expiración de la marca en lugar de hasta el último día del mes en que dicha expiración se producía como era la práctica anterior.

Alcance de la protección de acuerdo con la decisión IP Translator; Artículo 28 del Nuevo Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

Una de las decisiones más importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los últimos años, IP Translator, confirmó que la protección conferida a una marca designando el título completo de una clase de Niza, debería ser limitada a la significación literal de dichos términos.

Antes de dicha decisión, la protección conferida por la OAMI abarcaba todos los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de esa clase de la edición en vigor en el momento en el que la solicitud había sido presentada.

Aunque el alcance de la protección resulta claro para aquellas marcas presentadas y registradas después del 21 de Junio del 2012, resulta menos claro en relación con las marcas de la Unión Europea presentadas y registradas antes de dicha fecha y que solicitaron protección para el título general de la clase.

La solución prevista en el Artículo 28(8) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea es crear un periodo de *sunrise* de seis meses desde el 23 de Marzo del 2016 hasta el 24 de Septiembre del 2016 durante el cual los titulares de marcas de la Unión Europea presentadas antes del 22 de Junio del 2012 que habían reivindicado el título general de una clase de la clasificación de Niza, podrán presentar una declaración para modificar la lista de productos y servicios especificando concretamente aquellos que tienen intención de proteger, y que no están incluidos en el sentido literal del título de clase. Al final de este periodo de seis meses, las marcas de la Unión Europea serán interpretadas como estando protegidas exclusivamente para los productos o servicios cubiertos por el sentido literal de los términos incluidos en la solicitud.

Marcas de la Unión Europea que pueden ser objeto de la Declaración

Marcas de la Unión Europea presentadas antes del 22 de Junio del 2012 así como Marcas Internacionales designando la Unión Europea presentadas antes del 22 de Junio del 2012 y que continúan registradas para un título de clase de la Clasificación de Niza.

¿Marcas de la Unión Europea presentadas antes del 22 de Junio del 2012 pero no todavía registradas?

Las Declaraciones del Artículo 28(8) no podrán ser inscritas para estas solicitudes aún no registradas. Será posible modificar los términos del título de clase incluido en dichas solicitudes a través de una limitación parcial tal y como se efectúa habitualmente ante la Oficina. Si requieren asistencia a este respecto, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier aclaración.

¿Puedo modificar mi registro para proteger cualquier producto o servicio en esa clase?

Sólo se podrá modificar el registro para incluir términos de la lista alfabética para esa clase de la edición de la Clasificación de Niza en vigor en el momento en el que se procedió a la presentación de la solicitud y que no se consideren claramente comprendidos en el tenor literal del título de clase. Si tienen dudas sobre los productos o servicios que estaban incluidos en la lista alfabética en el momento de la presentación de la solicitud, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros y les proporcionaremos dicha lista.

Será un placer verificar los términos de la lista alfabética y proporcionar las listas alfabéticas enteras sin ningún cargo para marcas para las que somos representantes. Si no somos representantes ante la Oficina para su marca comunitaria, el coste por dichos servicios será de 200 Euros por marca.

Si desean reemplazar el título de clase por términos más precisos que están incluidos en su alcance, les sugerimos proceder a una renuncia parcial. Si requieren asistencia a este respecto, por favor, no duden en comunicárnoslo.

¿Qué ocurre con las Marcas comunitarias que incluyen otros productos además del título de clase?

El hecho de que la marca en cuestión contenga productos o servicios adicionales en dicha clase no impide la presentación de la Declaración del Artículo 28(8) siempre que el vocabulario añadido no limite el contenido del título de clase.

Marcas comunitarias que contengan alguno pero no todos los términos de un título de clase

En tal supuesto, no será posible presentar la Declaración del Artículo 28(8). Si tienen duda sobre si la solicitud de marca cubría o no cubría todos los productos o servicios del título de clase, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

¿Como saber si mi Marca comunitaria contiene el título entero de una clase de Niza?

Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen dudas al respecto, estaremos encantados de revisar las marcas comunitarias para las que somos representantes sin gastos. Si no somos los representantes ante la OAMI / EUIPO, nuestros honorarios serán de 200 Euros.

¿Puede mi Declaración del Artículo 28(8) o el registro modificado ser objeto de una oposición por un tercero?

No, pero la Declaración del Artículo 28(8) será examinada por la OAMI para comprobar si reúne los requisitos necesarios y el registro modificado estará sujeto a la obligación de uso.

¿Habrá una posibilidad de oposición o procedimiento de cancelación sobre la base de los productos y servicios incluidos en la Declaración del Artículo 28(8)?

Los productos y servicios añadidos por la Declaración del Artículo 28(8) no darán derecho a evitar el uso por terceros para aquellos productos y servicios siempre y cuando dicho uso hubiera comenzado antes de la presentación de la Declaración del Artículo 28(8) y que no infringiera sus derechos sobre la base del tenor literal de los productos y servicios tal y como estaban contenidos en el registro en aquel momento. Del mismo modo, no será posible presentar oposiciones ni presentar una solicitud de invalidez del registro sobre la base de los productos y servicios incluidos en la Declaración.

Para más información sobre la Declaración del Artículo 28(8), pueden consultar la comunicación del Presidente de la Oficina a tal efecto: https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_en.pdf

No será necesario el requisito de la representación gráfica a partir de Septiembre del 2017

No será necesario presentar una representación gráfica de la marca. Por consiguiente, será más fácil presentar marcas tradicionales como marcas de sonido o de movimiento. Sin embargo, será necesario indicar correctamente el objeto de protección reivindicado como marca de la Unión Europea. A este respecto, será un placer aconsejarles sobre como proceder. Esta modificación estará en vigor el 24 de Septiembre de 2017 (21 meses después de la publicación del Reglamento).

Cambio en la prueba de uso en los procedimientos de oposición

Actualmente, el oponente que tiene un registro de marca durante más de 5 años puede ser requerido para que presente prueba de uso durante los 5 años terminando en la fecha de publicación de la marca contra la que se presenta oposición. Este periodo para el que puede requerirse prueba de uso cambiará a los 5 años terminando en la fecha en la que se presentó la solicitud o su fecha de prioridad si procede. Si la oposición está presentada antes de la entrada en vigor de los cambios, es decir del 23 de Marzo del 2016, las reglas antiguas seguirán siendo de aplicación.

Los periodos de oposición para marcas internacionales designando la Unión Europea serán más cortos

La fecha de inicio para calcular el periodo de oposición para marcas internacionales designando la Unión Europea será reducida de 6 meses a 1 mes a partir de la fecha de publicación.

Las Marcas de certificación podrán ser presentadas como marcas de la Unión Europea a partir del 2017

Una tercera categoría de marcas, las marcas de certificación, ha sido introducida en el sistema de Marcas de la Unión Europea y dicha modificación será efectiva a partir de Septiembre del 2017.

Las oposiciones podrán ser presentadas sobre la base de Denominaciones de Origen y de Indicaciones Geográficas

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas como base para presentar una oposición. Podrán, como es el caso actualmente, seguir siendo utilizadas en procedimiento de invalidez de la OAMI.

Contáctenos:

Quedamos a su disposición para cualquier cuestión en relación con la reforma y sus implicaciones prácticas. Por favor, no duden en contactar con nuestro equipo.



Cristina Bercial-Chaumier

Alicante Office
Partner
Attorney at Law



Karina Dimidjian-Lecomte

Paris Office
Partner
Attorney at Law



Zheng Duan

Chinese Desk
Legal Counsel

PARIS OFFICE: 5/7 & 8 avenue Percier, 75008 Paris, France

Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 - [E-Mail: paris@casalonga.com](mailto:paris@casalonga.com)

ALICANTE OFFICE: Avenida Maisonnave 41, 03003 Alicante, Spain

Tel: +34 96 513 17 95 - Fax: +34 96 513 16 89 - [E-Mail: alicante@casalonga.com](mailto:alicante@casalonga.com)