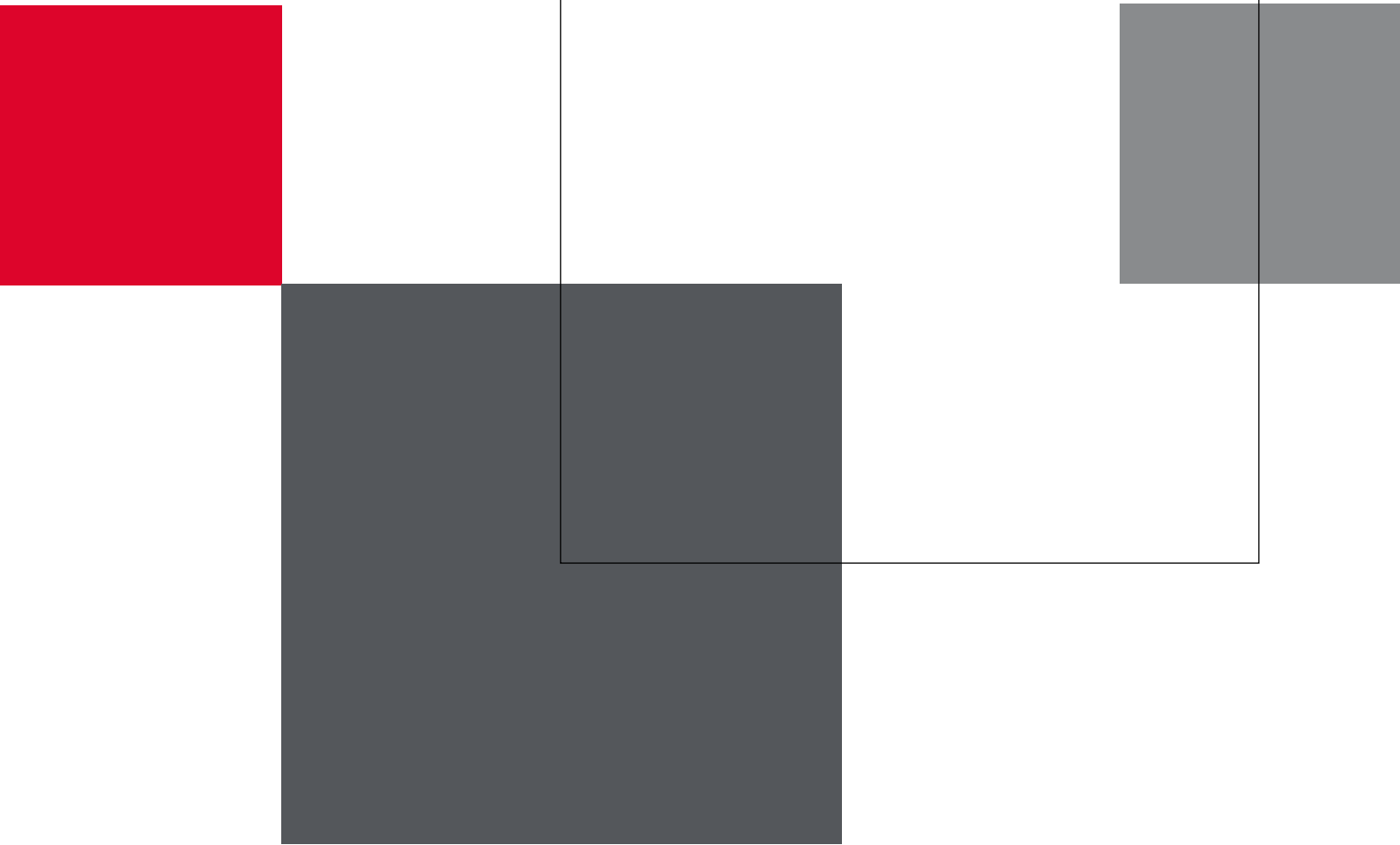
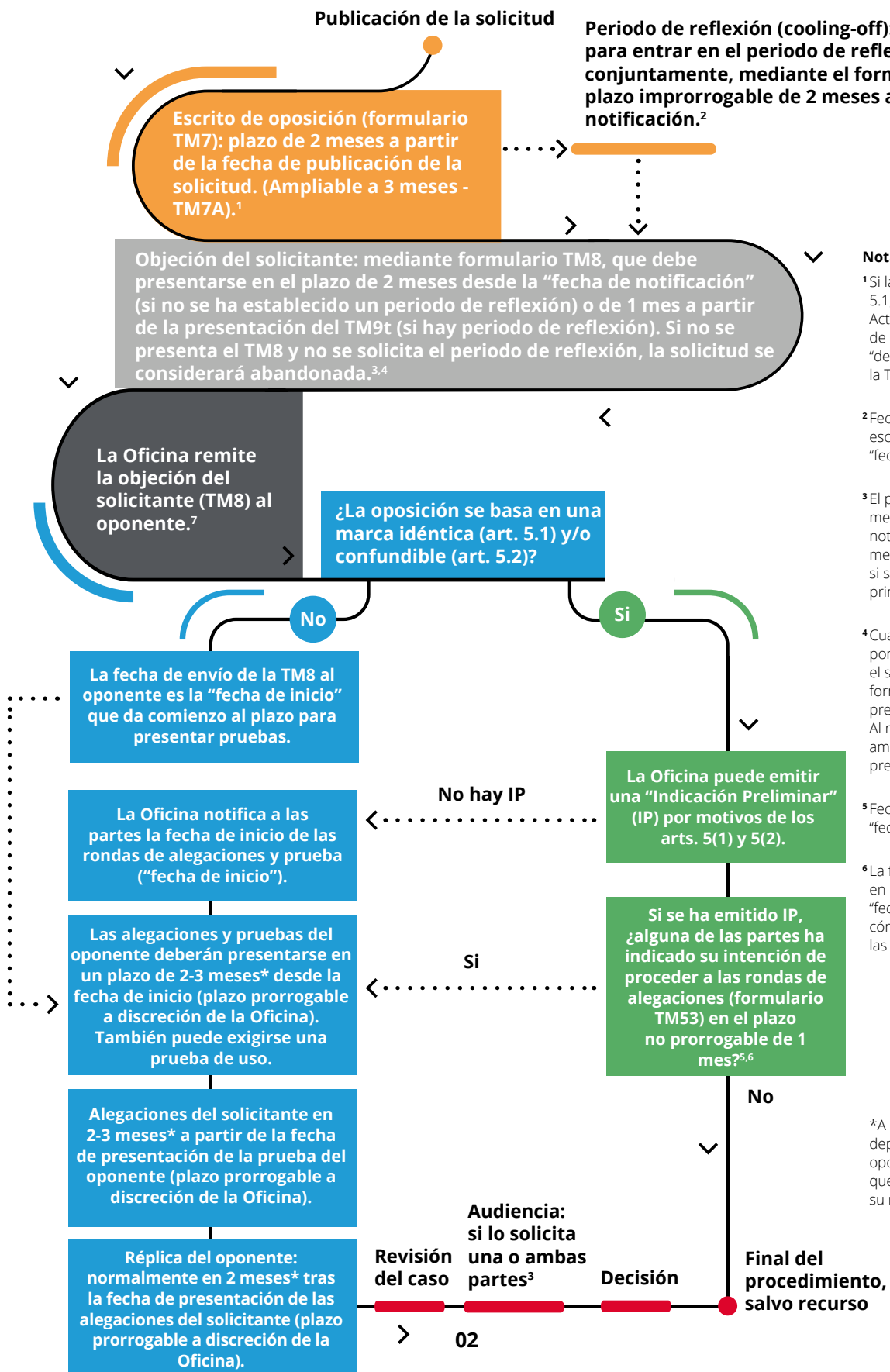


boult

Oposición y nulidad contra marcas de Reino Unido y la UE



Marca en Reino Unido: Procedimiento de oposición



Notas

¹ Si la oposición se basa en los arts. 5.1, 5.2 o 5.3 de la UK Trade Mark Act y el derecho anterior tiene más de cinco años, se requiere una "declaración de uso" al presentar la TM7.

² Fecha en la que la Oficina envía el escrito de oposición al solicitante - "fecha de notificación".

³ El periodo de reflexión es de 9 meses a partir de la fecha de notificación. Prorrogable otros 9 meses a petición de ambas partes si se presenta la TM9e en los primeros 9 meses.

⁴ Cualquiera de las partes puede poner fin al Periodo de reflexión: el solicitante presentando el formulario TM8, el oponente presentando el formulario TM9t. Al mismo tiempo, se facilitará a ambas partes un calendario para presentar pruebas y/o escritos.

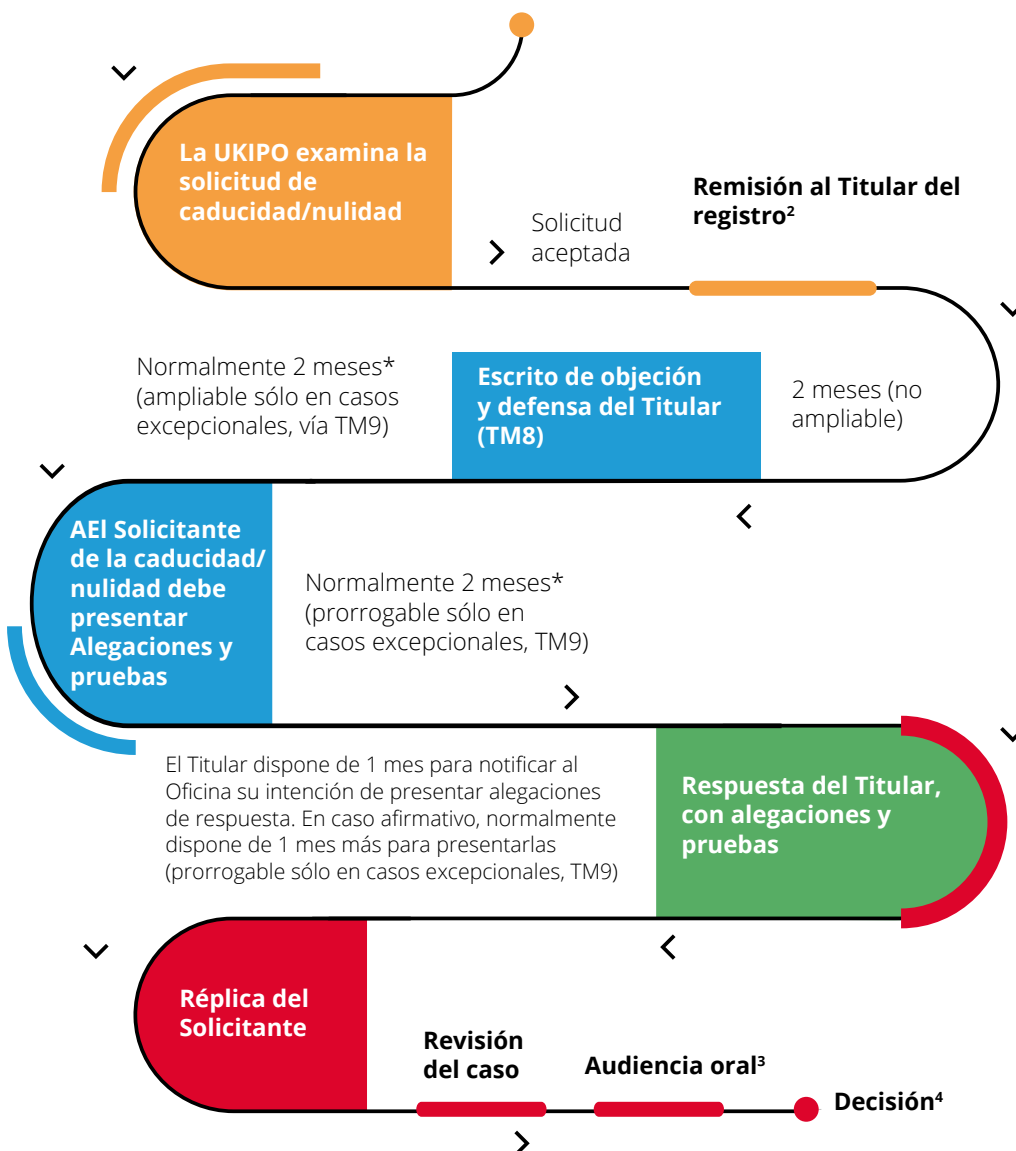
⁵ Fecha de la indicación preliminar = "fecha de indicación".

⁶ La fecha de solicitud de inscripción en las rondas de pruebas es la "fecha de inicio" que determina el cómputo del plazo para presentar las pruebas.

*A discreción de la UKIPO, dependiendo de los motivos de la oposición y de si se exige al oponente que aporte pruebas de uso efectivo de su marca anterior.

Acciones de caducidad (excepto por falta de uso) y de nulidad en Reino Unido (Plazos habituales*)

Acción de caducidad (TM26 (O))/ nulidad (TM26(I)) ante la Oficina¹



Notes

¹ La solicitud debe incluir una Exposición de Motivos.

Si la acción de nulidad se basa en una marca anterior con más de cinco años de antigüedad, la acción deberá acompañarse de una declaración de uso TM26(I).

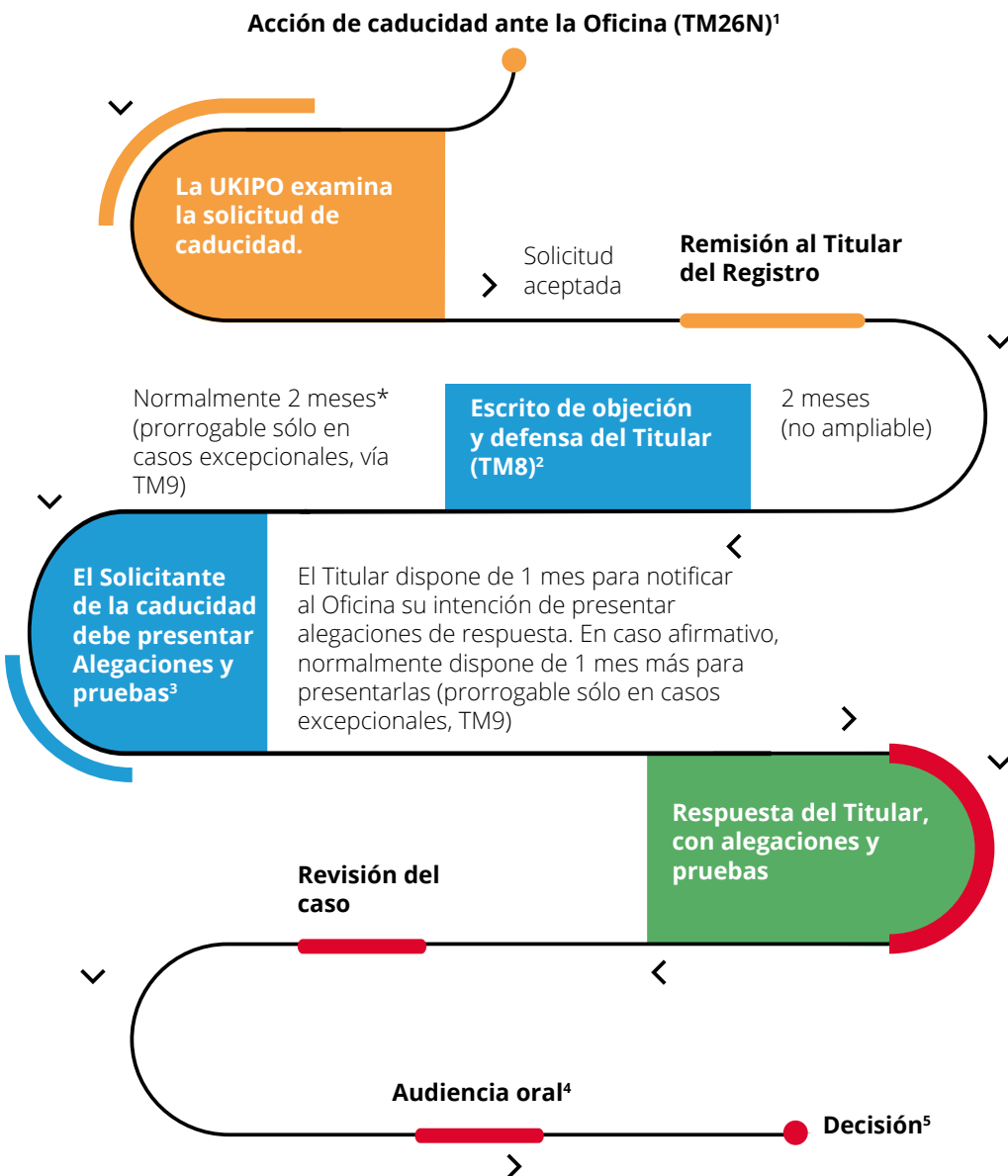
² A continuación, la Oficina fijará plazos para que las partes presenten pruebas y alegaciones. Los plazos siguientes son orientativos, ya que se fijan a discreción de la Oficina.

³ Sólo se fijará una audiencia oral a petición de una de las partes; de lo contrario, se toma una "decisión sobre los papeles".

⁴ Se condena en costas a la parte perdedora.

*A discreción de la UKIPO y suponiendo que no se produzcan prórrogas u otros retrasos.

Acción de caducidad por falta de uso en Reino Unido (Plazos habituales*)



Notas

¹ La solicitud debe incluir una Exposición de Motivos.

² Si no se presentan pruebas junto con el escrito de contestación, deberán presentarse en el plazo especificado (como mínimo dos meses más, prorrogables).

La carga de demostrar el uso recae en el Titular.

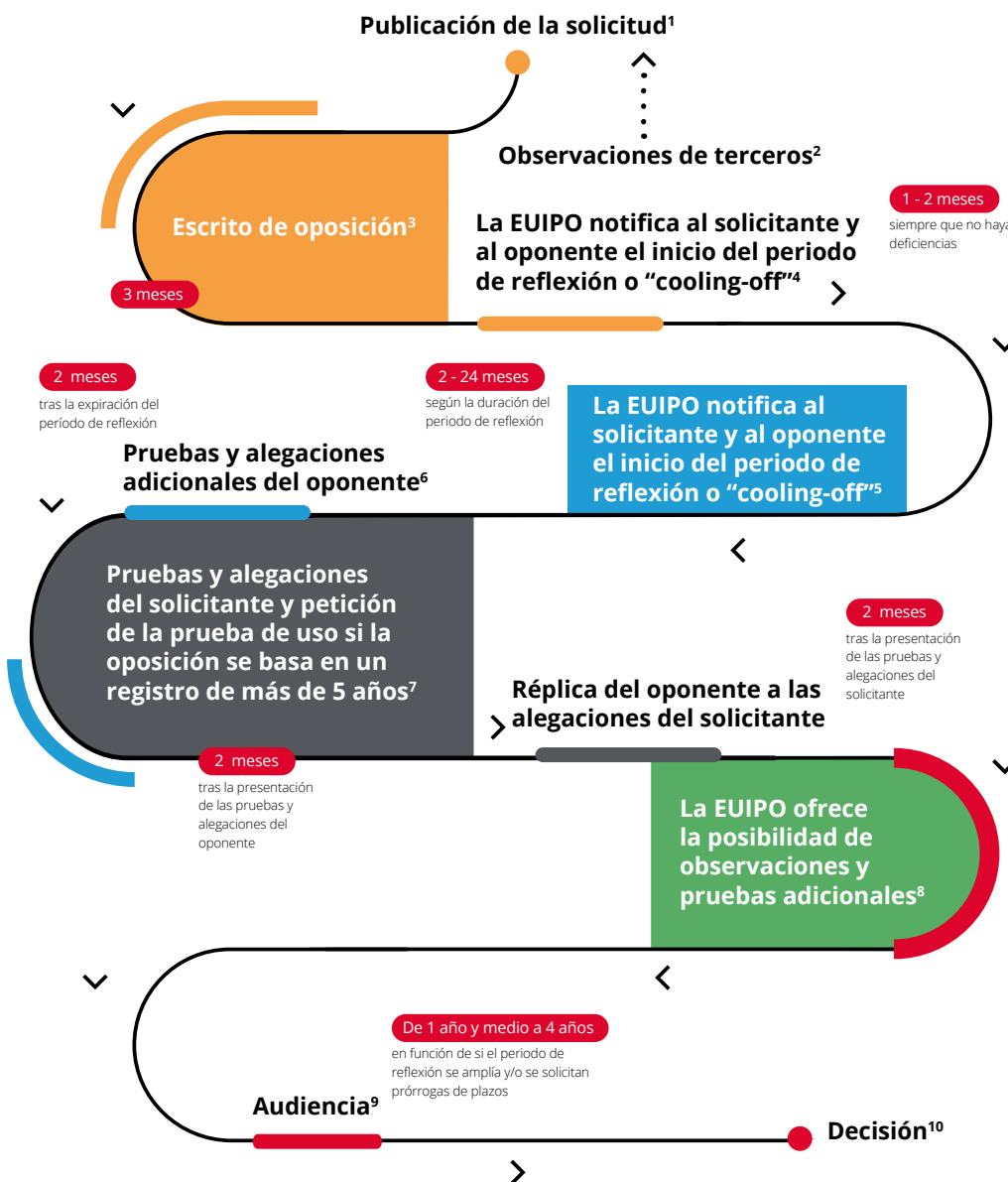
³ En los procedimientos de caducidad por falta de uso el solicitante puede presentar pruebas, pero no está obligado a hacerlo.

⁴ Sólo se fijará una audiencia oral a petición de una de las partes; de lo contrario, se toma una "decisión sobre los papeles".

⁵ Se condena en costas a la parte perdedora.

*A discreción de la UKIPO y suponiendo que no se produzcan prórrogas u otros retrasos.

Marca de la Unión Europea: procedimiento de oposición



Escala temporal aproximada
(desde la publicación)

Notas

- ¹ Esta es la publicación oficial de la Oficina de Marcas de la Unión Europea (EUIPO).
- ² Los terceros pueden presentar observaciones sobre la solicitud, pero no se convierten en partes en ningún procedimiento formal.
- ³ El escrito para formular oposición debe presentarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud de marca de la UE o de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la designación en la UE de un registro internacional. La EUIPO examina la admisibilidad, lo que no suele tomar más de una semana salvo que haya que subsanar alguna deficiencia.
- ⁴ Una vez aceptada, la EUIPO envía una copia del escrito de oposición al solicitante para informarle del inicio del periodo de reflexión, la fecha de inicio de la fase contradictoria del procedimiento, la fecha en la que el oponente debe aportar alegaciones y pruebas adicionales y la fecha límite para que el solicitante presente sus observaciones en respuesta.
- ⁵ El periodo de reflexión inicial expira a los dos meses de la fecha de la notificación de la EUIPO y al día siguiente comienza la fase contradictoria del procedimiento. A petición de ambas partes, el periodo de reflexión puede prorrogarse otros 22 meses. Cualquiera de las dos partes puede poner fin al periodo de reflexión en cualquier momento, salvo durante el último mes. En ese caso, se debe informar unilateralmente por escrito a la EUIPO, la cual informará a ambas partes de que el periodo de reflexión expirará dos semanas después de dicha notificación. La decisión de cualquiera de las dos partes para poner fin a este periodo es irrevocable.
- ⁶ El plazo para presentar las pruebas del oponente y otros argumentos es ampliable.
- ⁷ El plazo para presentar las observaciones del solicitante es prorrogable.
- ⁸ Si la EUIPO considera que necesita más información o pruebas, invitará al oponente y al solicitante a presentar nuevas alegaciones. Si la EUIPO considera que la información es suficiente, adoptará una resolución sin invitar a que se presenten más alegaciones.
- ⁹ La EUIPO puede fijar audiencias orales, pero en general no es partidaria de ello.
- ¹⁰ Se condena en costas a la parte perdedora.

boult



Boult Wade Tennant LLP

Salisbury Square House
8 Salisbury Square
London
EC4Y 8AP
www.boult.com

Esta publicación no trata necesariamente todas las cuestiones ni cubre todos los aspectos de los temas que aborda. No pretende ofrecer asesoramiento jurídico ni de ningún otro tipo.

© Boult Wade Tennant LLP 2024.

Boult Wade Tennant LLP es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Inglaterra y Gales, con número de registro OC421876. Domicilio social: Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, Londres EC4Y 8AP.

La firma es un despacho de PI europeo con sucursales en Londres, Frankfurt, Munich, Cambridge y Reading, y que presta servicios en España a través de la empresa registrada localmente Boult Wade, S.L. Los profesionales cualificados del Reino Unido de Boult Wade Tennant son Chartered Patent Attorneys y/o Chartered Trade Mark Attorneys regulados por IPReg (www.ipreg.org.uk) y/o Agentes Europeos de Patentes regulados por el Instituto de Representantes Profesionales ante la Oficina Europea de Patentes (<http://www.patentepi.com/en>). Los miembros de la firma en las oficinas de Alemania o España están sujetos a las normas de sus organismos reguladores profesionales locales, como se explica en nuestro sitio web www.boult.com.

La lista de los miembros de Boult Wade Tennant LLP está disponible para su inspección en el domicilio social en Salisbury Square House y en nuestra página web.

Oficinas en Londres, Frankfurt, Munich, Madrid, Cambridge y Reading.