



**IPKey**

AMÉRICA LATINA

SUBSANACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

La práctica de la EUIPO

ERNESTO RUBIO | CIUDAD DE PANAMÁ | PANAMÁ
5 de septiembre de 2018



Financiado por la Unión Europea
Financiado pela União Europeia

www.ipkey.eu



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Sob a direção da Comissão Europeia, IP Key é un programa gerido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

ERNESTO RUBIO 2018

CATEGORÍAS DE PLAZOS Y MEDIDAS DE SUBSANACIÓN

Dos categorías de plazos

- plazos establecidos por los Reglamentos (RMUE, RDMUE, REMUE) – obligatorios
- plazos fijados por la Oficina - pueden prorrogarse en determinadas circunstancias

Medidas de subsanación

- plazo en curso – prórroga del plazo - Art. 68 RDMUE
- plazo vencido
 - prosecución del procedimiento – Art. 105 RMUE – requisitos formales
 - *restitutio in integrum* - Art. 104 RMUE – requisitos formales y sustantivos



PLAZOS FIJADOS POR LA OFICINA

- Duración**
- no pueden ser inferiores a un mes ni superiores a seis
 - la práctica general es conceder dos meses
- Vencimiento**
- el plazo se cuenta desde el día siguiente al “hecho pertinente” (acto de procedimiento, recepción de notificación, vencimiento de otro plazo)
 - si está expresado en meses, vence el día del mes del vencimiento que lleva el mismo número del día en que ocurrió el “hecho pertinente”
 - se considera vencido a las 24 horas del último día (hora de Alicante)
 - si vence en un día en que la Oficina no está abierta o el correo ordinario no se distribuye, se proroga hasta el primer día hábil siguiente



PRÓRROGA DE PLAZOS FIJADOS POR LA OFICINA

- La Oficina puede conceder una prórroga en función de las circunstancias y por no más de seis meses, siempre que se solicite antes de su vencimiento
 - en procedimientos *inter partes*, la Oficina puede supeditar la prórroga al consentimiento de la(s) otra(s) parte(s)
 - una primera prórroga, por lo general se concede por dos meses (o menos tiempo, si así se solicita)
 - toda prórroga posterior del mismo plazo se deniega, salvo si quien la solicita explica y justifica debidamente las “circunstancias excepcionales” que
 - le impidieron realizar la acción necesaria durante los dos plazos anteriores y
 - le impiden todavía llevarla a cabo, por lo que necesita más tiempo
- si la prórroga no se acepta, se concede al menos un día para cumplir el plazo

PROSECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Cuando un plazo establecido en uno de los Reglamentos ha expirado, puede pedirse que prosiga el procedimiento siempre que

- no se trate de un plazo excluido de prosecución,
- la petición se realice dentro de los dos meses de vencido el plazo original,
- se haya llevado a cabo el acto omitido, y
- se haya pagado la tasa correspondiente.

Ese plazo de dos meses no es prorrogable ni puede ser objeto de prosecución.

Si la Oficina acepta la prosecución, cualquier consecuencia de no haber observado el plazo se considerará como no producida. Si el acto omitido se ha completado satisfactoriamente, podrá revisarse cualquier decisión adoptada entremedio.



PLAZOS EXCLUIDOS DE PROSECUCIÓN

[1/2]

- plazo para el pago de la tasa de depósito de la solicitud de marca (2 meses)
- plazo del derecho de prioridad (6 meses)
- plazo de la prioridad de exposición (6 meses)
- plazo para reivindicar antigüedad tras la presentación de la solicitud (2 meses)
- plazo para subsanar irregularidades relativas a la fecha de presentación de la solicitud (2 meses)
- plazo para presentar oposición y pagar la tasa correspondiente (3 meses desde la publicación de la solicitud)
- plazo para solicitar la renovación de la marca (6 meses desde la expiración del registro)



PLAZOS EXCLUIDOS DE PROSECUCIÓN

[2/2]

- plazo para interponer recurso contra una resolución de la Oficina (2 meses) y para exponer los motivos del recurso (4 meses)
- plazo para interponer recurso ante el Tribunal General contra la resolución de las Salas de Recurso de la Oficina (2 meses)
- plazo para pedir la *restitutio in integrum* (2 meses desde el cese del impedimento; máximo un año desde la expiración del plazo incumplido)
- plazo para solicitar la prosecución del procedimiento habiendo cumplido el acto omitido y pagado la tasa correspondiente (2 meses del vencimiento del plazo)
- plazo para pedir la transformación de una MUE o una solicitud de MUE en una solicitud de marca nacional en un país de la UE (3 meses)



RESTITUTIO IN INTEGRUM

[1/6]

Si en un procedimiento ante la Oficina, una parte que ha demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no ha podido respetar un plazo, podrá ser restablecida en sus derechos si la inobservancia del plazo hubiera tenido como consecuencia directa la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.

- sólo puede obtenerse previa solicitud ante la Oficina
- solicitud sujeta al pago de una tasa

Requisitos para su concesión:

- que la parte haya actuado con toda la diligencia necesaria teniendo en cuenta las circunstancias
- que el incumplimiento del plazo haya tenido la consecuencia directa de la pérdida de un derecho o recurso



RESTITUTIO IN INTEGRUM

[2/6]

“Toda la diligencia requerida por las circunstancias” – RMUE Art. 104

- circunstancias excepcionales que no puedan predecirse con arreglo a la experiencia (ej. catástrofes naturales, huelgas generales)

El incumplimiento del plazo debe haber tenido “como consecuencia directa”... “la pérdida de un derecho o de una vía de recurso”

- no es el caso cuando el Reglamento ofrece opciones procesales (ej. la petición de una audiencia oral)
- sí procede, por ejemplo, si se responde tardíamente a la notificación de un examinador que anuncia la denegación provisional de la solicitud si no se subsana dentro del plazo
- también procede en caso de alegación tardía de hechos y alegaciones o de presentación tardía de observaciones en los procedimientos *inter partes*, siempre que la Oficina no las haya admitido por esa causa



RESTITUTIO IN INTEGRUM

[3/6]

Puede solicitarse en relación con todos los procedimientos seguidos ante la Oficina (*ex parte*, *inter partes* y de recurso)

- cualquier parte en un procedimiento ante la Oficina puede solicitar la *restitutio*
- el incumplimiento del plazo debe ser imputable a la parte interesada o a su representante

En aras de la seguridad jurídica, la *restitutio* no se aplica a los siguientes plazos

- plazo para presentar una oposición y pagar la tasa correspondiente
- los plazos previstos para la propia *restitutio*
- el plazo para solicitar la prosecución del procedimiento
- el plazo para presentar un recurso ante el Tribunal General contra la resolución de las Salas de Recurso de la Oficina



RESTITUTIO IN INTEGRUM

[4/6]

- La solicitud debe presentarse por escrito
 - en el plazo de dos meses a partir de la causa que motivó el incumplimiento
 - nunca después de un año a partir del plazo incumplido
 - si se presenta fuera de plazo, será denegada como inadmisibile
- El acto omitido debe cumplirse junto con la petición de *restitutio*
- La petición debe estar motivada e indicar los hechos y justificaciones que se aleguen en su apoyo
 - si no se presentan los motivos y no se aducen los hechos, será denegada
- La decisión corresponde a la división o al departamento de la EUIPO competente para decidir sobre el acto omitido



RESTITUTIO IN INTEGRUM

[5/6]

En el procedimiento de *restitutio* sólo participa el solicitante, aunque tenga lugar en un procedimiento *inter partes*; pero en tal caso, la otra parte debe ser informada (de la solicitud y del resultado).

Publicación – solo se publica una mención de la *restitutio* en el Boletín si el plazo incumplido dio lugar a la publicación de un cambio de estatus de la solicitud o del registro, porque solo en ese caso podría un tercero haberse beneficiado de la falta de dichos derechos (ej. si se hubiere publicado una mención de la expiración del registro)

La resolución por la que se concede la *restitutio* no puede ser objeto de recurso. La única vía de recurso que tiene una parte afectada por esa decisión consiste en instar un procedimiento de tercería.



RESTITUTIO IN INTEGRUM

[6/6]

Procedimiento de tercería

- Un tercero que, en el periodo desde la pérdida de derechos hasta la restitución de los mismos hubiere, de buena fe, comercializado productos o prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la MUE, podrá interponer tercería contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante o titular de la MUE.
- La solicitud debe presentarse en el plazo de dos meses desde la publicación de la mención o, si la publicación no ha tenido lugar, desde la fecha en que la resolución de concesión de la restitución de derechos surte efectos.
- Los Reglamentos no contienen disposición alguna aplicable a este procedimiento. En caso de tercería, la competencia corresponde al departamento o unidad que adoptó la resolución de restituir los derechos. La Oficina iniciará un procedimiento contradictorio inter partes, lo que significa que oirá a ambas partes antes de tomar una decisión



CONCLUSIÓN

- Los plazos son un instrumento esencial para la conducción ordenada y razonablemente rápida de los procedimientos.
- Constituyen una cuestión de orden público y su cumplimiento riguroso es necesario para garantizar la claridad y la seguridad jurídica.
- La legislación sobre la MUE ha tenido en cuenta esas consideraciones al definir las medidas de subsanación aplicables en el caso de incumplimiento de plazos y las excepciones en esa materia
- La legislación adoptada es totalmente compatible con lo que dispone el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas en lo referido a plazos.





MUCHAS GRACIAS

 @IPKey_EU