

Acuerdo sobre la reforma de la marca comunitaria

La Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo (PE) han alcanzado un acuerdo en segunda lectura sobre el paquete relativo a la reforma de la marca comunitaria. El Consejo ha aceptado un número considerable de enmiendas introducidas por el PE. Tras la aprobación, el 3 de diciembre de 2015, de los informes de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Pleno del PE se dispone ahora a aprobar la legislación modificada, así como la nueva denominación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que pasa a llamarse «Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea».

Propuesta de la Comisión

La Comisión Europea presentó un paquete relativo a la reforma de la marca comunitaria en marzo de 2013. Con la reforma se pretende (i) modificar la Directiva de 1989 (codificada como [2008/95/CE](#)), que garantiza que las marcas nacionales, al registrarse en las oficinas de la propiedad industrial de los distintos Estados miembros, estén sujetas a las mismas condiciones y gocen de la misma protección; (ii) revisar el Reglamento de 1994 sobre la marca comunitaria (codificado como [207/2009/CE](#)), por el que se establece un derecho de propiedad intelectual unitario para toda la UE; y (iii) revisar el Reglamento de la Comisión de 1995 ([2869/95](#)) relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

El principal objetivo de la Comisión al proponer esta reforma es hacer que los sistemas de registro de marcas de la UE resulten **más accesibles, más eficientes y menos costosos** para las empresas. La nueva legislación tiene por objeto, concretamente, **simplificar, acelerar y armonizar los procedimientos** para que las solicitudes de marca a escala nacional estén sujetas a las mismas formalidades en toda la UE (por ejemplo, en cuanto a la fecha de presentación); acrecentar la **seguridad jurídica** mediante la aclaración de ciertas disposiciones; garantizar una **mejor coordinación** entre la oficina de marcas de la UE y las oficinas nacionales a fin de promover la convergencia de las prácticas y de desarrollar herramientas comunes; adaptar el marco normativo al **Tratado de Lisboa**; y actualizar las normas de **gobernanza** de la oficina de marcas de la UE.

Posición del Parlamento Europeo

El PE (ponente: Cecilia Wikström, ALDE, Suecia) introdujo varias modificaciones en el proyecto legislativo. Por lo que respecta a la terminología, el PE prefería que el nombre de la oficina europea fuese «**Agencia de Propiedad Intelectual de la Unión Europea**», y no «Agencia de Marcas, Diseños y Modelos de la Unión Europea», como se había propuesto. En cuanto a las [disposiciones sustantivas en materia de marcas](#), el PE pidió modificaciones destinadas, entre otras cosas, a garantizar que la protección de las marcas no impidiese la **libertad de expresión** (por ejemplo, la parodia) y a equilibrar los derechos de los propietarios de marca con los intereses de los consumidores, en particular en relación con las **mercancías en tránsito** por el territorio de la UE. En lo que atañe a las [normas de procedimiento](#), el PE trató de conseguir que las normas sobre **cooperación** entre las oficinas de marcas nacionales y la oficina de la UE fuesen obligatorias, así como que las normas sobre las **tasas de registro** formasen parte integrante del Reglamento.

Acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo

Uno de los aspectos fundamentales del acuerdo alcanzado por el PE y el Consejo es la modificación del nombre de la OAMI, que en adelante se denominará «**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea**» («Oficina»). Ambos colegisladores acordaron armonizar en mayor medida las disposiciones legales sustantivas y procedimentales en materia de marcas de diversas maneras. Como pedía el PE, la nueva legislación reconoce que debe garantizarse el respeto de **los derechos y las libertades fundamentales**, incluida la expresión artística, y permite el uso de una marca conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Se han acordado asimismo nuevas normas para las **mercancías en tránsito** al objeto

de combatir con mayor eficacia la comercialización de mercancías falsificadas. Además, el Consejo ha aceptado que el nuevo marco para la cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual nacionales y la Oficina de la UE sea **obligatorio**, aunque en determinadas circunstancias se concede a las oficinas nacionales la posibilidad de **excluirse voluntariamente** de dicho marco. Se establece también el fundamento jurídico necesario para que la Oficina pueda crear un **centro de mediación** con el fin ayudar a las partes a resolver controversias al margen del proceso de toma de decisiones de las oficinas de marcas. Por último, el Consejo y el PE acordaron **reducir considerablemente las tasas de registro** para las marcas de la UE (en hasta un 37 % en el caso de las empresas) y determinar las características de la estructura de las tasas en un anexo al Reglamento, en lugar de mediante actos de ejecución de la Comisión.