

2013/0089(COD)

30.10.2013

ENMIENDAS 41 - 106

Proyecto de informe
Cecilia Wikström
(PE516.713v01-00)

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida)

(Refundición – artículo 87 del Reglamento)

Propuesta de Directiva
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Enmienda 41
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión

(13) A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, que consisten en garantizar la seguridad jurídica y una administración sólida, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de manera ***tal que permita determinar con exactitud el objeto de la protección***. Por tanto, debe permitirse que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada, y no necesariamente por medios gráficos, en la medida en que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.

Enmienda

(13) A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, que consisten en garantizar la seguridad jurídica y una administración sólida, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de manera ***clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, duradera y objetiva***. Por tanto, debe permitirse que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada, y no necesariamente por medios gráficos, en la medida en que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.

Or. en

Justificación

La intención del cambio es reflejar la jurisprudencia del Tribunal, siguiendo la sentencia Sieckmann.

Enmienda 42
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión

(13) A dicho efecto, conviene establecer

Enmienda

(13) A dicho efecto, conviene establecer

una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, que consisten en garantizar la seguridad jurídica y una administración sólida, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de manera tal que permita determinar con exactitud el objeto de la protección. Por tanto, debe permitirse que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada, y no necesariamente por medios gráficos, en la medida en que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.

una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, que consisten en garantizar la seguridad jurídica y una administración sólida, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de manera tal que permita determinar con exactitud el objeto de la protección. Por tanto, debe permitirse que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada, y no necesariamente por medios gráficos, en la medida en que la representación **utilice libremente la tecnología disponible** y ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.

Or. en

Enmienda 43 Marielle Gallo

Propuesta de Directiva Considerando 19

Texto de la Comisión

(19) A fin de garantizar la seguridad jurídica y la claridad, es necesario especificar que no solo en caso de similitud, sino también cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos, solo se otorgará protección a una marca en la medida en que la función principal de la marca, que es la de garantizar el origen comercial de los productos o servicios, se ve negativamente afectada.

Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 44

Christian Engström

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva

Considerando 19

Texto de la Comisión

(19) A fin de garantizar la seguridad jurídica y la claridad, es necesario especificar que no solo en caso de similitud, sino también cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos, solo se otorgará protección a una marca en la medida en que la **funcion** principal de la marca, que es la de garantizar el origen comercial de los productos o servicios, se ve negativamente afectada.

Enmienda

(19) A fin de garantizar la seguridad jurídica y la claridad, es necesario especificar que no solo en caso de similitud, sino también cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos, solo se otorgará protección a una marca en la medida en que la **función** principal de la marca, que es la de garantizar el origen comercial de los productos o servicios, se ve negativamente afectada. ***A la hora de determinar si una marca se ve afectada negativamente, es necesario interpretar esta disposición a la luz del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión.***

Or. en

Enmienda 45

Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Propuesta de Directiva

Considerando 19

Texto de la Comisión

(19) A fin de garantizar la seguridad jurídica y la claridad, es necesario especificar que no solo en caso de similitud, sino también cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos, solo se otorgará protección a una marca en la medida en que la **funcion**

Enmienda

(19) A fin de garantizar la seguridad jurídica y la claridad, es necesario especificar que no solo en caso de similitud, sino también cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos, solo se otorgará protección a una marca en la medida en que la **función**

principal de la marca, *que es la de garantizar el origen comercial de los productos o servicios*, se ve negativamente afectada.

principal de la marca se ve negativamente afectada.

Or. en

Enmienda 46
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(19 bis) La función principal de una marca es garantizar el origen del producto al consumidor o usuario final, permitiéndole distinguir sin posibilidad de confusión entre este producto y los productos que tienen otro origen.

Or. en

Enmienda 47
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(19 ter) A la hora de determinar si la función principal de una marca se ve negativamente afectada, es necesario interpretar esta disposición a la luz del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a fin de garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Or. en

Enmienda 48
Christian Engström
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión

(22) De cara a reforzar la protección de marca y luchar contra las falsificaciones más eficazmente, el titular de una marca registrada **debe** poder impedir que terceros introduzcan productos en el territorio aduanero **del Estado miembro**, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos que provengan de **terceros países** y lleven sin autorización una marca esencialmente idéntica a la marca registrada con respecto a esos productos.

Enmienda

(22) A efectos de reforzar la protección de la marca y combatir la falsificación con mayor eficacia, el titular de una marca **europea** registrada **también deberá** poder impedir que, **en el marco de la actividad comercial** , terceros introduzcan productos en el territorio aduanero **de la Unión** , sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos, **incluida su presentación** , que provengan de **un tercer país** y lleven sin autorización una marca esencialmente idéntica a la marca **europea válidamente** registrada con respecto a esos productos **y que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. A fin de no obstaculizar la producción, circulación y distribución de bienes legítimos, esta norma solo debe aplicarse si el titular de la marca puede demostrar mediante pruebas claras y documentadas el riesgo sustancial de desviación fraudulenta de los bienes supuestamente falsificados a un Estado miembro. La Comisión Europea elaborará y aplicará directrices dirigidas a las autoridades aduaneras nacionales con indicadores claros sobre cómo establecer dicho riesgo sustancial de desviación fraudulenta. La lista de indicadores claros reflejará la importancia del libre comercio de medicamentos genéricos, entre otras cosas, y estará en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.**

Or. en

Enmienda 49
Bernhard Rapkay

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión

(22) De cara a reforzar la protección de marca y luchar contra las falsificaciones más eficazmente, el titular de una marca registrada debe poder impedir que terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado miembro, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos que provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca esencialmente idéntica a la marca registrada con respecto a esos productos.

Enmienda

(22) De cara a reforzar la protección de marca y luchar contra las falsificaciones más eficazmente, el titular de una marca registrada debe poder impedir que terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado miembro, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos que provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca esencialmente idéntica a la marca registrada con respecto a esos productos. ***Esto se entiende sin perjuicio del cumplimiento por parte de la Unión de las normas de la OMC, en particular el artículo V del GATT relativo a la libertad de tránsito.***

Or. de

Enmienda 50
Christian Engström
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(22 bis) Se reconoce que la principal preocupación en materia de salud pública reside en la calidad de los medicamentos, y no en la observancia de la marca u otra propiedad intelectual, y que esta debe abordarse mediante otras medidas, incluida una regulación destinada a mejorar las normas de calidad.

Enmienda 51
Christian Engström
 en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión

Enmienda

(23) Con el fin de evitar más eficazmente la entrada de productos en situación de infracción, especialmente en el contexto de las ventas por Internet, el titular debe estar facultado para prohibir la importación de tales productos en la Unión cuando solo el expedidor de los mismos actúe con fines comerciales.

suprimido

Or. en

Justificación

Through clever wording and the doctrine of regional exhaustion, this text, together with its article, tries to restrict parallel imports. It may make it impossible for private individuals to buy completely legitimate goods, if they do this over the internet and from third countries. This affects not only counterfeits but completely legitimate originals as well: EU citizens would be forbidden to buy certain things over the internet, simply because they do this from, for example, a web shop in the US. Putting up such artificial barriers to trade through trade marks makes no economic sense.

Enmienda 52
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión

Enmienda

(23) Con el fin de evitar más eficazmente la entrada de productos en situación de infracción, especialmente en el contexto de las ventas por Internet, el titular debe estar facultado para prohibir la

suprimido

importación de tales productos en la Unión cuando solo el expedidor de los mismos actúe con fines comerciales.

Or. de

Enmienda 53
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión

(24) Al objeto de que puedan luchar más eficazmente contra las falsificaciones, los titulares de marcas registradas deben poder prohibir que determinados productos lleven una marca infractora, así como **una serie de** actos preparatorios previos a la colocación de la marca.

Enmienda

(24) Al objeto de que puedan luchar más eficazmente contra las falsificaciones, los titulares de marcas registradas deben poder prohibir que determinados productos lleven una marca infractora, así como **los** actos preparatorios previos a la colocación de la marca.

Or. en

Enmienda 54
Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión

(24) Al objeto de que puedan luchar más eficazmente contra las falsificaciones, los titulares de marcas registradas deben poder prohibir que determinados productos lleven una marca infractora, así como **una serie de** actos preparatorios previos a la colocación de la marca.

Enmienda

(24) Al objeto de que puedan luchar más eficazmente contra las falsificaciones, los titulares de marcas registradas deben poder prohibir que determinados productos lleven una marca infractora, así como **todos los** actos preparatorios previos a la colocación de la marca.

Or. fr

Justificación

Se trata de precisar que los titulares de una marca tienen la posibilidad de prohibir la colocación de una marca en los productos pero también en todos los actos preparatorios, en aras de una mayor seguridad jurídica. En efecto, la versión inglesa difiere de la francesa, ya que el considerando reza «and certain preparatory acts prior to the affixing».

Enmienda 55

Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Propuesta de Directiva

Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(25 bis) Los derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular para prohibir el uso de signos o indicaciones utilizados por motivo justificado para permitir a los consumidores hacer comparaciones o expresar opiniones, o cuando no haya un uso comercial de la marca;

Or. en

Enmienda 56

Evelyn Regner

Propuesta de Directiva

Considerando 29

Texto de la Comisión

Enmienda

(29) Las marcas cumplen su función de diferenciar productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan realmente en el mercado. El requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas

(29) Las marcas cumplen su función de diferenciar productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan realmente en el mercado. El requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas

registradas deban utilizarse realmente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad.

registradas deban utilizarse realmente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad ***tras un período de cinco años posteriores la aprobación.***

Or. de

Enmienda 57
Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión

(29) Las marcas cumplen su función de diferenciar productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan realmente en el mercado. El requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas deban utilizarse realmente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad.

Enmienda

(29) Las marcas cumplen su función de diferenciar productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan realmente en el mercado. El requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas deban utilizarse realmente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad, ***en un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro.***

Or. fr

Justificación

Con este añadido se pretende ajustar el considerando al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Por otra parte, esta enmienda permite fijar la visión europea de amparar la creatividad de las pequeñas y medianas empresas dejándoles tiempo para que se desarrollen a fin de proteger su marca.

Enmienda 58
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(36 bis) También podrá formular oposición al registro de la marca cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, que aporten pruebas de que una marca es de carácter engañoso para el público, por ejemplo en relación con la naturaleza, calidad u origen geográfico de los bienes o servicios.

Or. en

Enmienda 59
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(41 bis) De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el

legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

Or. en

Enmienda 60
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión

b) «Agencia»: la Agencia Europea de **Marcas, Diseños y Modelos**, creada en virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009;

Enmienda

b) «Agencia»: la Agencia Europea de **Propiedad Intelectual**, creada en virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009;

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen; su adopción impone adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 61
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Podrán constituir marcas todos los signos , especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

Enmienda

Podrán constituir marcas todos los signos , especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, **los patrones, los logotipos empresariales**, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

Or. de

Enmienda 62
Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria
Directiva 2008/95/CE
Artículo 2

Texto de la Comisión

Podrán constituir marcas todos los signos , especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

Enmienda

Podrán constituir marcas todos los signos , especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos, **los** modelos, **motivos, dispositivos y logotipos,** las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

Or. fr

Justificación

Con gran frecuencia, los modelos, motivos, dispositivos y logotipos son características que entran en la fabricación de un signo utilizado como marca.

Enmienda 63
Bernhard Rapkay

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Podrán constituir marcas todos los signos , especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

Enmienda

Podrán constituir marcas todos los signos , especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados **y utilicen una tecnología de dominio público,**

Or. de

Enmienda 64
Giuseppe Gargani, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

Enmienda

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos, **los** modelos, **los motivos, los dispositivos y los logotipos**, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

Or. it

Enmienda 65
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión

b) ser representados de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

Enmienda

b) ser representados **tanto en su publicación como en su inscripción registral** de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

Or. es

Justificación

Debe incluirse una mención a la publicación que ha de efectuarse de toda marca para garantía de los terceros.

Enmienda 66
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión

j) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.

Enmienda

j) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a **las bebidas espirituosas**, las denominaciones tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.

Or. en

Justificación

Sin duda, la disposición es beneficiosa para los titulares de indicaciones geográficas. Sin embargo, la razón para incluir las bebidas espirituosas en esta disposición es que las indicaciones geográficas están cubiertas por el Reglamento (CE) n° 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008. Es necesario distinguirlas de otras indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios incluidos en los Reglamentos (CE) n° 510/2006 o n° 509/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006.

Enmienda 67
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión

5. No se denegará el registro de una marca **ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad** de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, **o después** de la fecha **de registro**, y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

Enmienda

5. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro **y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Por los mismos motivos, no se declarará nula una marca si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad**, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

Or. en

Enmienda 68
Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión

6. **Los Estados miembros podrán establecer que** el apartado 5 se **aplique** igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro y antes de la fecha de registro.

Enmienda

6. El apartado 5 se **aplicará** igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro y antes de la fecha de registro.

Or. fr

Justificación

En aras de la seguridad jurídica y para reconocer y valorizar las inversiones realizadas por las empresas, y en particular las PYME, parece importante hacer obligatorio que los Estados miembros reconozcan el derecho a demostrar que el carácter distintivo se ha adquirido en cualquier momento.

Enmienda 69
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado **la marca** sean idénticos a aquellos para los cuales **esté protegida** la marca anterior;

Enmienda

a) cuando sea idéntica **o similar** a una marca anterior, **con independencia de que** los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado sean idénticos **o sean o no similares** a aquellos para los cuales **se haya registrado** la marca anterior, **cuando la marca anterior goce de renombre en un Estado miembro o, si se trata de una marca europea, en la Unión, y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos;**

Enmienda 70
Antonio Masip Hidalgo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión

a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior , con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en un Estado miembro o, si se trata de una marca europea, en la Unión, y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.

Enmienda

a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior , con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre ***en una parte sustancial del territorio de la Unión, aun cuando solo sea*** en un Estado miembro o, si se trata de una marca europea, en la Unión, y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.

Or. fr

Justificación

Es importante precisar con claridad que el renombre en la Unión Europea no ha de acreditarse con la prueba de dicho renombre en cada Estado miembro.

Enmienda 71
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión

d) se haya denegado el registro de la marca y no pueda seguirse utilizando con arreglo a la legislación de la Unión que confiera protección a las denominaciones

Enmienda

suprimida

de origen y las indicaciones geográficas.

Or. en

Justificación

En relación con la enmienda al artículo 45, apartado 2, se propone suprimir el artículo 5, apartado 3, letra d), puesto que este motivo de denegación ya se establece en el artículo 4, apartado 1, letra i), y los titulares de denominaciones de origen e indicaciones geográficas tienen derecho a formular oposición. Técnicamente, es una solución más correcta que logra el mismo objetivo sin tener que modificar el artículo 9, apartado 1, cuando se trata de nulidad por tolerancia.

Enmienda 72
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo.

Enmienda

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo, ***en particular el derecho positivo a utilizarla y prohibir a cualquier tercero el uso sin su consentimiento.***

Or. en

Enmienda 73
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, ***y dicha utilización afecte o pueda afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios;***

Enmienda

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

Enmienda 74
Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y dicha utilización afecte o pueda afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios;

Enmienda

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y dicha utilización afecte o pueda afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, ***permitiéndoles distinguir, sin lugar a confusiones, entre los productos de un origen diferente;***

Enmienda 75
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión

b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios en relación con los cuales esté registrada la marca, , si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Enmienda

b) ***sin perjuicio de la letra a)***, el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios en relación con los cuales esté registrada la marca, , si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Enmienda 76
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión

c) *importar* los productos *o exportarlos* con *el* signo;

Enmienda

c) *fabricar o incluir en un régimen de suspensión, importar, exportar, reexportar o transbordar* los productos con *dicho* signo;

Or. en

Enmienda 77
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social;

Enmienda

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social, *o nombre de dominio*;

Or. en

Enmienda 78
Christian Engström
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión

4. El titular de una marca registrada también podrá impedir la importación de productos contemplados en el apartado 3, letra c), si solo el expedidor de los mismos actúa con fines comerciales.

Enmienda

suprimido

Enmienda 79
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión

4. El titular de una marca registrada también podrá impedir la importación de productos contemplados en el apartado 3, letra c), si solo el expedidor de los mismos actúa con fines comerciales.

Enmienda

suprimido

Enmienda 80
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión

4. El titular de una marca registrada también podrá impedir la importación de productos contemplados en el apartado 3, letra c), si solo el expedidor de los mismos actúa **con fines comerciales**.

Enmienda

4. El titular de una marca registrada también podrá impedir la importación de productos contemplados en el apartado 3, letra c), si solo el expedidor de los mismos actúa **en el marco de una actividad comercial**.

Enmienda 81
Christian Engström
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

5. El titular de una marca registrada podrá asimismo impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero *del Estado miembro en el que esté registrada la marca*, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos —incluida su presentación— que provengan de *terceros países* y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca europea registrada para los mismos tipos de productos, *o* que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

5. El titular de una marca registrada *europea* podrá asimismo impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero *de la Unión*, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos —incluida su presentación— que provengan de *un tercer país* y que lleven sin autorización una marca *esencialmente* idéntica a la marca europea *válidamente* registrada para los mismos tipos de productos, *y* que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

A fin de no obstaculizar la producción, circulación y distribución de bienes legítimos, esta norma solo debe aplicarse si el titular de la marca puede demostrar mediante pruebas claras y documentadas el riesgo sustancial de desviación fraudulenta de los bienes supuestamente falsificados a un Estado miembro.

La Comisión Europea elaborará y aplicará directrices dirigidas a las autoridades aduaneras nacionales con indicadores claros sobre cómo establecer dicho riesgo sustancial de desviación fraudulenta. La lista de indicadores claros reflejará la importancia del libre comercio de medicamentos genéricos, entre otras cosas, y estará en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Or. en

Enmienda 82
Marielle Gallo, Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión

5. El titular de una marca registrada podrá asimismo impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos –incluida su presentación– que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca europea registrada para los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

Enmienda

5. El titular de una marca registrada podrá asimismo impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos —incluida su presentación— que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca europea registrada para los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

Las autoridades aduaneras también efectuarán los controles pertinentes, de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento (CE) n° 608/2013, a petición de los titulares de derechos y sobre la base de criterios de análisis de riesgos, de los bienes, incluida su presentación, sospechosos de infringir una marca que crucen el territorio de la Unión Europea al amparo de un régimen de suspensión y se destinen al mercado de un tercer país y comercialicen en el mismo.

Or. en

**Enmienda 83
Bernhard Rapkay**

**Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5**

Texto de la Comisión

5. El titular de una marca registrada podrá asimismo impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado miembro en el que esté registrada la

Enmienda

5. El titular de una marca registrada podrá asimismo impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado miembro en el que esté registrada la

marca, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos –incluida su presentación– que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca europea registrada para los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

marca, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos —incluida su presentación— que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca europea registrada para los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. ***Lo anterior se entenderá sin perjuicio del cumplimiento por parte de la Unión de las normas de la OMC, en particular el artículo V del GATT relativo a la libertad de tránsito.***

Or. en

Enmienda 84
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tránsito fluido de los medicamentos genéricos. Por lo tanto, el titular de una marca no tendrá derecho a impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado miembro sobre la base de las similitudes, percibidas o reales, entre la denominación común internacional (DCI) del ingrediente activo de los medicamentos y una marca registrada.

Or. en

Justificación

There have been cases where International non-proprietary names (INN) printed on the packaging of generic medicines have created a confusion on whether this could constitute a risk for confusion with trademarks similar to the INN. One such case being a generic medicine containing Amoxicillin and the trademark Axmoxil. INNs by law have to be present

on the packaging of pharmaceutical products to provide health professionals with a unique and universally available designated name to identify each pharmaceutical substance. It should thus be clarified that these generic names are not grounds for trademark infringements and thus should also not be grounds to intervene against generic medicines in transit.

Enmienda 85
Marielle Gallo

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión

El párrafo primero solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Enmienda

El presente párrafo solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Or. en

Enmienda 86
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión

2. La utilización por un tercero se considerará no conforme a las prácticas leales en los siguientes casos en particular:

a) cuando cree la impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el titular de la marca;

b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 87

Pier Antonio Panzeri, Bernhard Rapkay

Propuesta de Directiva

Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

3 bis. El derecho conferido por la marca no facultará a su titular para prohibir a un tercero hacer uso de la marca por motivo justificado en relación con:

a) publicidad o promoción que permita a los consumidores comparar bienes o servicios; o

b) identificación, parodia, crítica o comentario sobre el titular de la marca o los bienes o servicios del titular de la marca; o

c) cualquier uso no comercial de una marca.

Or. en

Enmienda 88

Christian Engström

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva

Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Artículo 14 bis

Limitación del derecho conferido por la marca

Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva limitará el derecho de todas las personas, incluidas las personas jurídicas, a expresarse públicamente, mediante cualquier soporte o método de su elección, siempre que no infrinjan los

derechos previstos en el artículo 10.

Se incluyen, pero no exclusivamente, las expresiones con fines de comentario político o social, enseñanza, investigación científica, periodismo, expresión artística, comunicación personal, crítica o reseña, comparaciones de productos o servicios, caricatura, parodia o pastiche.

Or. en

Enmienda 89
Cecilia Wikström

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

Enmienda

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión con dicha marca por el titular o con su consentimiento, ***o que se hayan vendido a consumidores particulares de conformidad con el artículo 10, apartado 4.***

Or. en

Enmienda 90
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión

Artículo 17

Inexistencia de uso como defensa ante una acción por violación de marca

El titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida

Enmienda

suprimido

en que sus derechos no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo al artículo 19 en el momento de entablar la acción por violación.

Or. en

Justificación

The provision will shift the obligation to decide upon non-use of trade marks on courts which in fact will extend the proceeding and put additional burden of proof on the plaintiff. Currently, proceedings for invalidity of a registered trade mark often take place within the competences of the national patent offices, while shifting that responsibility to courts will create two different practices and double competences. The abovementioned situation may lead to some discrepancies between judgments of the Patent Office and decisions held by courts in terms of grounds for trade mark invalidation due to non-use.

Enmienda 91

Christian Engström

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva

Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Artículo 18 bis

Indemnización al importador y al propietario de las mercancías

Las agencias apropiadas estarán facultadas para ordenar al titular de una marca que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por los perjuicios causados por la retención indebida de las mercancías en virtud de los derechos de restricción a la importación previstos en el artículo 10.

Or. en

Justificación

Según lo dispuesto en el artículo 56 de los ADPIC, la agencia competente estará capacitada para ordenar al solicitante, en este caso el titular de una marca, que indemnice de forma

adecuada a los importadores o a los propietarios por retenciones infundadas. Las retenciones infundadas constituyen un importante problema que va en aumento. Según el informe anual de la Comisión «EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the Border», en 2011 se produjeron más de 2 700 casos de retención de bienes por error, lo que supuso un aumento del 46 % respecto a 2009.

Enmienda 92
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión

1. Las solicitudes de registro de una marca deberán contener:

Enmienda

1. Las solicitudes de registro de una marca deberán contener **como mínimo**:

Or. en

Enmienda 93
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión

Las oficinas **se limitarán en** el examen de oficio **a** comprobar si una marca solicitada puede ser registrada, **al no existir** las causas de denegación absolutas previstas en el **artículo 4**.

Enmienda

Las oficinas **llevarán a cabo** el examen de oficio **para** comprobar si una marca solicitada puede ser registrada **teniendo en cuenta** las causas de denegación absolutas previstas en el **artículo 4**.

Or. en

Justificación

En la actualidad, el sistema completo de examen de las causas de denegación absolutas y relativas se utiliza en 11 Estados miembros: Polonia, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Portugal, la República Checa y Suecia. El informe del Max Planck Institute de 2011 confirma el gran apoyo del 48 % de los titulares a introducir un examen ex oficio de las causas de denegación relativas.

Enmienda 94
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. Antes de que se produzca el registro de una marca, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina observaciones escritas precisando los motivos, en virtud del artículo 4, por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca.
No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.

Enmienda

1. Antes de que se produzca el registro de una marca, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina observaciones escritas precisando los motivos, en virtud del artículo 4, por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca.

Or. en

Enmienda 95
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que establezcan procedimientos de oposición sobre la base de las causas absolutas contempladas en el artículo 4 no estarán obligados a aplicar esta disposición.

Or. en

Justificación

Es redundante imponer un procedimiento ineficiente de observaciones de terceros a los Estados miembros que ya cuentan con un procedimiento de oposición basado en esas mismas causas absolutas. Esta duplicidad no tiene sentido. Por lo tanto, se propone que esta disposición sea opcional para estos Estados miembros.

Enmienda 96
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo para presentar ante sus oficinas objeciones frente al registro de una solicitud de marca **en virtud del artículo 5**.

Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo para presentar ante sus oficinas objeciones frente al registro de una solicitud de marca.

Or. en

Justificación

Se suprime la referencia al artículo 5. El objetivo es permitir que los Estados miembros determinen libremente las causas de oposición, incluidas, si se desea, las causas absolutas de denegación.

Enmienda 97
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión

2. El procedimiento administrativo a que se refiere el apartado 1 preverá que, como mínimo, el titular de un derecho anterior, a tenor del artículo 5, apartados 2 y 3, pueda formular oposición.

Enmienda

2. El procedimiento administrativo a que se refiere el apartado 1 preverá que, como mínimo, el titular de un derecho anterior, a tenor del artículo **4, apartado 1, letra i), y el artículo 5**, apartados 2 y 3, pueda formular oposición.

Or. en

Justificación

Se incluye una referencia al artículo 4, apartado 1, letra i), y, como consecuencia, no solo pueden formular oposición los titulares de un derecho anterior con arreglo al artículo 5, sino también los titulares de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Enmienda 98
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión

3. Las partes dispondrán de un **plazo** mínimo de dos meses **antes de la incoación del** procedimiento de oposición para negociar la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca.

Enmienda

3. Las partes, **previa petición conjunta,** dispondrán de un mínimo de dos meses **en el** procedimiento de oposición para negociar la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca.

Or. en

Justificación

Se suprime la concesión automática de un periodo de reflexión, puesto que es ineficiente, pero se propone un plazo mínimo de dos meses de reflexión si así lo solicitan conjuntamente las partes.

Enmienda 99
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

3 bis. También podrá formular oposición al registro de una marca cualquier persona física o jurídica o cualquier agrupación u organismo que represente a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores.

Or. en

Enmienda 100
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. En el procedimiento **administrativo** de oposición, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de esta última marca que hubiera formulado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición.

Enmienda

1. En el procedimiento de oposición, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de esta última marca que hubiera formulado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición.

Or. en

Enmienda 101
Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. En el procedimiento administrativo de oposición, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de esta última marca que hubiera formulado oposición **presentará** la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido

Enmienda

1. En el procedimiento administrativo de oposición, **los Estados miembros podrán prever que**, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de esta última marca que hubiera formulado oposición **deba presentar** la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la

objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

Or. es

Justificación

Establecer una prueba de uso en un procedimiento de oposición siendo aceptable, no ha de imponerse obligatoriamente. La opción propuesta causa problemas, al no acreditarse el uso en relación con determinados productos, la marca posterior se inscribe, pero la anterior no se extingue y podrá iniciar un uso efectivo en relación con esos productos que entonces no usaba y quedará sanada y conviviendo con la marca a que se opuso, en detrimento del público consumidor.

Enmienda 102

Antonio López-Istúriz White

Propuesta de Directiva

Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. Los Estados miembros **establecerán** un procedimiento administrativo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca.

Enmienda

1. Los Estados miembros **podrán** **establecer** un procedimiento administrativo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca.

Or. es

Justificación

Imponer unos procedimientos de caducidad y nulidad de carácter administrativo, puede plantear a ciertos Estados un problema jurisdiccional, pues dichas cuestiones queda reservadas a la competencia exclusiva de los Tribunales (art. 22.1 LOPJ). Esta solución no evita que al final se acabe en los Tribunales, pues las decisiones de las OONN serán recurribles, lo que alargará los periodos de obtención de una resolución definitiva.

Enmienda 103

Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva

Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. En el procedimiento **administrativo** de declaración de nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o fecha de prioridad anterior, a solicitud del titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior presentará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de una declaración de nulidad, esta última marca ha sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, en relación con los productos o servicios para los que esté registrada, y que enuncia como justificación de su solicitud, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso, a condición de que el plazo de cinco años dentro del cual la marca anterior deba haber sido objeto de un uso efectivo haya expirado en la fecha de solicitud de la declaración de nulidad.

Enmienda

1. En el procedimiento de declaración de nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o fecha de prioridad anterior, a solicitud del titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior presentará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de una declaración de nulidad, esta última marca ha sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, en relación con los productos o servicios para los que esté registrada, y que enuncia como justificación de su solicitud, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso, a condición de que el plazo de cinco años dentro del cual la marca anterior deba haber sido objeto de un uso efectivo haya expirado en la fecha de solicitud de la declaración de nulidad.

Or. en

Enmienda 104
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión

Los Estados miembros velarán por que las oficinas **cooperen** entre sí y con la Agencia a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas y lograr resultados coherentes en el examen y registro de las marcas.

Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las oficinas **puedan cooperar** entre sí y con la Agencia **de manera eficaz** a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas y lograr resultados coherentes en el examen y registro de las marcas.

Or. en

Enmienda 105
Sajjad Karim

Propuesta de Directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión

Los Estados miembros velarán por que las oficinas cooperen entre sí y con la Agencia a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas **y lograr resultados coherentes en el examen y registro de las marcas.**

Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las oficinas cooperen entre sí y con la Agencia a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas.

Or. en

Enmienda 106
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 53

Texto de la Comisión

Los Estados miembros velarán por que las oficinas **cooperen** con la Agencia en todos los ámbitos de sus actividades distintos de los mencionados en el artículo 52 y que resulten pertinentes de cara a la protección de las marcas en la Unión.

Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las oficinas **puedan cooperar** con la Agencia **de manera eficaz** en todos los ámbitos de sus actividades distintos de los mencionados en el artículo 52 y que resulten pertinentes de cara a la protección de las marcas en la Unión.

Or. en