



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2013/0089(COD)

7.11.2013

OPINIÓN

de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

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 (Refundición)

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

Ponente de opinión: Regina Bastos

PA_Legam

BREVE JUSTIFICACIÓN

En la Unión Europea, una marca puede ser registrada bien a nivel nacional, ante la oficina de propiedad intelectual de un Estado miembro (las normas de los Estados miembros en materia de marcas fueron parcialmente armonizadas por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, codificada por la Directiva 2008/95/CE), bien a nivel de la UE como marca comunitaria (sobre la base del Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, codificado por el Reglamento 207/2009). En dicho Reglamento se estableció la creación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con el fin de garantizar el registro y la gestión de las marcas comunitarias. Este acervo sobre las marcas no ha sufrido grandes cambios, a pesar de que el entorno empresarial ha cambiado profundamente

Objetivo de la propuesta

La Directiva se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece la adopción de medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, y aborda los sistemas nacionales de marcas, que son necesarios para las empresas que no desean la protección de sus marcas a escala de la UE.

La evaluación de impacto realizada por la Comisión destacó la necesidad de armonizar ciertos aspectos de los procedimientos nacionales y de imponer un sistema de cooperación entre las oficinas nacionales y la OAMI.

El objetivo general de la revisión propuesta por la Comisión el 27 de marzo de 2013 es:

- modernizar el sistema de marcas en Europa,
- reducir las diferencias entre las disposiciones del marco regulador existente, y
- mejorar la cooperación entre las oficinas de marcas.

Se trata de permitir que las empresas de la UE aumenten su competitividad:

- proporcionándoles un mejor acceso a los sistemas de protección de marcas (costos más bajos, mayor velocidad y mayor previsibilidad),
- garantizándoles seguridad jurídica, y
- asegurando la coherencia y la complementariedad del sistema de la UE con los sistemas nacionales.

Por lo que respecta a la refundición de la Directiva, la Comisión propone:

- modernizar y mejorar las disposiciones existentes para aumentar la seguridad jurídica y aclarar los derechos conferidos por la marca en lo relativo a su alcance y sus límites,

- aproximar las legislaciones y los procedimientos nacionales en materia de marcas para alinearlos con el sistema de marca comunitaria establecido por el Reglamento, y
- facilitar la cooperación entre las oficinas de los Estados miembros y la OAMI para fomentar la convergencia de las prácticas y el desarrollo de herramientas comunes, estableciendo a tal fin la oportuna base legal.

Aspectos relacionados con el mercado interior

La existencia del sistema de la marca comunitaria y las marcas nacionales es necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior. Una marca sirve para distinguir los productos y servicios de una empresa, y le permite mantener su posición competitiva en el mercado, ya que atrae a los clientes y genera crecimiento. El número de solicitudes de registro de marca comunitaria ante la OAMI está en constante crecimiento, con más de 107 900 en 2012. Esta evolución ha ido acompañada de un aumento de las expectativas de los interesados de cara a disponer de sistemas de registro de marcas más racionales y de mejor calidad, que sean más coherentes, más accesibles para el público y tecnológicamente actualizados.

En concreto, este nuevo paquete legislativo también contiene algunas disposiciones relativas a la competencia de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor:

- la precisión de que el titular de la marca puede impedir el uso de su marca en publicidad comparativa cuando la publicidad no cumpla los requisitos del artículo 4 de la Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa;
- la precisión de que se puede prohibir la importación de productos en la UE incluso cuando solo el expedidor de los mismos actúe con fines comerciales, para desalentar los pedidos y la venta por internet de productos falsificados;
- la posibilidad de que los titulares de derechos impidan que terceros importen de terceros países al territorio de la Unión productos que lleven, sin autorización, una marca esencialmente idéntica a la registrada con respecto a esos productos, sean o no estos despachados a libre práctica.

Posición de la ponente

La ponente manifiesta su satisfacción general por la propuesta de la Comisión, en particular con respecto a las disposiciones relativas a las competencias de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Las enmiendas presentadas en el proyecto de informe se refieren, en particular, a:

- el fortalecimiento de la función de las autoridades nacionales en el sistema de protección de marcas y la lucha contra la falsificación,
- la precisión del carácter distintivo para registrar una marca europea,
- las causas absolutas de denegación o de nulidad, y

- la eliminación de la propuesta de la Comisión que consistía en que todas las oficinas debían limitarse en el examen de oficio a comprobar exclusivamente si una marca solicitada podía ser registrada al no existir las causas de denegación absolutas.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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

(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 se ve negativamente afectada.

Enmienda 2

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 al usuario final, permitiéndole distinguir, sin lugar a confusiones, entre los productos de un origen diferente.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(19 ter) Para 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.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva Considerando 22

Texto de la Comisión

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.

(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, ***con la ayuda de las autoridades nacionales***, 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.

Justificación

Para que pueda ejecutarse este impedimento se precisa la ayuda de las autoridades nacionales.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva Considerando 23

Texto de la Comisión

(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.

Enmienda

(23) Con el fin de evitar más eficazmente la entrada de productos **falsificados** en situación de infracción, especialmente en el contexto de las ventas por Internet, el titular debe estar facultado, **con la ayuda de las autoridades nacionales**, para prohibir la importación **o la oferta** de tales productos en la Unión cuando solo el expedidor, **el intermediario, el agente o el proveedor de servicios en línea de venta de estos productos** actúe con fines comerciales.

Justificación

Para que pueda ejecutarse este impedimento se precisa la ayuda de las autoridades nacionales.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(25 bis) Los derechos exclusivos que confiere una marca no deben autorizar a su titular a prohibir el uso de signos o indicaciones utilizados por una causa justificada, a fin de permitir a los consumidores hacer comparaciones o expresar opiniones, o cuando no exista ningún uso comercial de la marca.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva Considerando 34

Texto de la Comisión

(34) A fin de incrementar la protección de marca y facilitar el acceso a la misma, así como de acrecentar la seguridad y previsibilidad jurídicas, el procedimiento de registro de marcas en los Estados miembros debe ser eficiente y transparente, y seguir normas similares a las aplicables a las marcas europeas. ***Con vistas a instaurar un sistema coherente y equilibrado a escala tanto nacional como de la Unión, procede, por tanto, que las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros se limiten, en el examen de oficio destinado a establecer si una marca solicitada puede ser registrada, a comprobar exclusivamente la ausencia de causas de denegación absolutas. No obstante, ello debe entenderse sin perjuicio del derecho de dichas oficinas a realizar, a petición de los solicitantes, búsquedas acerca de derechos anteriores, a título meramente informativo y sin que ello condicione el ulterior proceso de registro, incluidos los procedimientos de oposición, o comporte obligación alguna al respecto.***

Enmienda

(34) A fin de incrementar la protección de marca y facilitar el acceso a la misma, así como de acrecentar la seguridad y previsibilidad jurídicas, el procedimiento de registro de marcas en los Estados miembros debe ser eficiente y transparente, y seguir normas similares a las aplicables a las marcas europeas.

Justificación

Cuando los Estados miembros lo decidan, las causas relativas de denegación deben seguir estando sujetas a un examen de oficio, teniendo en cuenta las ventajas que ello reporta a los solicitantes de marcas, en particular a las PYME. En la actualidad hacen uso de esta opción doce Estados miembros: Bulgaria, la República Checa, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Suecia.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(36 bis) También podrán oponerse al registro de la marca cualquier persona física o jurídica y cualquier grupo u organismo que represente a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión

Enmienda

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.

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 **con claridad y exactitud** el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

Justificación

El objetivo es que los elementos que constituyen la marca europea se representen de forma clara y precisa.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión

Enmienda

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**

5. No se denegará el registro de una marca **si** debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido, **en el momento del registro**, un carácter distintivo.

registro, y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

Justificación

Las marcas deben tener un carácter distintivo en el momento de su registro.

Enmienda 11

**Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6**

Texto de la Comisión

Enmienda

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.

suprimido

Justificación

Las marcas deben tener un carácter distintivo en el momento de su registro.

Enmienda 12

**Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a**

Texto de la Comisión

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;

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 productos de origen diferente;**

Enmienda 13

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 **europea** también podrá impedir, **con la ayuda de las autoridades nacionales, la** importación de productos contemplados en el apartado 3, letra c), **o la oferta de productos con arreglo al apartado 3, letra b),** si el expedidor, **el agente o el prestador de servicios de venta en línea de las mercancías** actúa con fines comerciales.

Enmienda 14

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, **con la ayuda de las autoridades nacionales,** que terceros introduzcan productos **que infrinjan dicha marca registrada** en el territorio aduanero del Estado miembro en el que **la marca** esté registrada **de forma válida,** cuando se trate de productos **—incluida su presentación— que:**

- a) provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca;**
- b) y se destinen a una actividad comercial, incluso sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio.**

Justificación

Los circuitos comerciales de la falsificación y el contrabando tienden a copiar los del comercio internacional legítimo. Dado que para determinadas redes ilegales es relativamente fácil falsificar los documentos aduaneros, en especial por lo que respecta al origen y el destino, la Comisión IMCO debe recordar que es esencial controlar los flujos comerciales para proteger el mercado interior y los derechos, la salud y la seguridad de los consumidores. Para que pueda ejecutarse este impedimento se precisa la ayuda de las autoridades nacionales.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

3 bis. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la marca para una causa justificada en relación con:
a) un anuncio o una promoción que permita a los consumidores comparar productos o servicios; o
b) la identificación y la parodia, la crítica o el comentario sobre el titular de la marca o los productos o servicios del titular de la marca; o
c) cualquier uso no comercial de una marca.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1. El solicitante de una marca colectiva deberá presentar un reglamento de uso.

1. El solicitante de una marca colectiva deberá presentar ***a la oficina*** un reglamento de uso.

Justificación

El objetivo de la enmienda es dar claridad al texto legislativo y despejar dudas en cuanto al

lugar donde deba presentarse el reglamento.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva Artículo 41

Texto de la Comisión

Enmienda

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.

suprimido

Justificación

Cuando los Estados miembros lo decidan, las causas relativas de denegación deben seguir estando sujetas a un examen de oficio, teniendo en cuenta las ventajas que ello reporta a los solicitantes de marcas, en particular a las PYME. En la actualidad hacen uso de esta opción doce Estados miembros: Bulgaria, la República Checa, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Suecia.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión

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. ***No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.***

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.

Enmienda 19

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

Enmienda 20

Propuesta de Directiva

Artículo 45 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

3 bis. También podrán oponerse al registro de la marca cualquier persona física o jurídica y cualquier grupo u organismo que represente a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva

Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

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.

Los Estados miembros ***tomarán medidas para garantizar*** que las oficinas cooperen con la Agencia en los ámbitos de ***actividad que consideren*** pertinentes de cara a la protección de las marcas en la Unión, ***pero que sean distintos de los mencionados en el artículo 52.***

PROCEDIMIENTO

| | | | |
|---|---|--------------|------------|
| Título | Legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición) | | |
| Referencias | COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD) | | |
| Comisión competente para el fondo Fecha del anuncio en el Pleno | JURI 16.4.2013 | | |
| Opinión emitida por Fecha del anuncio en el Pleno | IMCO 16.4.2013 | | |
| Ponente de opinión Fecha de designación | Regina Bastos 29.5.2013 | | |
| Examen en comisión | 9.7.2013 | 25.9.2013 | 14.10.2013 |
| Fecha de aprobación | 5.11.2013 | | |
| Resultado de la votación final | +: -: 0: | 34 0 1 | |
| Miembros presentes en la votación final | Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler | | |
| Suplente(s) presente(s) en la votación final | Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Kerstin Westphal | | |
| Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final | Agustín Díaz de Mera García Consuegra | | |