



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Comisión de Comercio Internacional*

---

**2013/0089(COD)**

7.10.2013

# OPINIÓN

de la Comisión de Comercio Internacional

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): George Sabin Cutaş

PA\_Legam

## **BREVE JUSTIFICACIÓN**

El objetivo principal de la propuesta de modificación de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y del Reglamento correspondiente que forma parte del mismo paquete es armonizar los sistemas de registros de marcas en todos los Estados miembros de la UE, así como asegurar la coexistencia y la complementariedad entre los sistemas de marcas nacionales y de la UE, con el fin de hacerlos más eficientes para las empresas mediante la reducción de los costes y la complejidad y el aumento de la celeridad, la previsibilidad y la seguridad jurídica. Ello podría estimular de forma sustancial la innovación y el crecimiento económico.

La opinión se centra exclusivamente en los aspectos de la propuesta relacionados con el comercio y en particular en el tránsito de productos falsificados a través de la Unión y la venta de productos falsificados a través de internet. En lo que respecta al primer aspecto, la propuesta de la Comisión tiene por objeto reducir el tránsito de productos falsificados a través de la Unión. La opinión apoya esta iniciativa, si bien deja claro que esto no debe repercutir negativamente en el derecho de la Unión a apoyar el acceso a los medicamentos para los países terceros de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, adoptada en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha el 14 de noviembre de 2001. No obstante, es necesario reconocer que la cuestión del acceso a los medicamentos está principalmente relacionada con las patentes y solo en menor medida con las marcas.

En cuanto al segundo aspecto, el objetivo de la propuesta es también impedir la entrada de productos falsificados en la Unión, en especial a través de las ventas por internet. Es este un problema que ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido al aumento del número de ventas por internet. La opinión deja claro cuáles son los instrumentos jurídicos que permiten al titular de la marca adoptar medidas para impedir la importación de productos falsificados cuando solo el expedidor de los mismos actúe con fines comerciales. Habida cuenta de la importancia del problema y de los intereses económicos en juego, resulta igualmente apropiado mejorar el control por parte de los Estados miembros de las páginas web de internet que venden productos falsificados.

Por último, destaca la necesidad de ampliar el acervo de la UE relativo a la protección de las indicaciones geográficas en la Unión incluyendo, mediante un futuro acto legislativo, las indicaciones geográficas de otros productos que no sean productos agrícolas y alimenticios, vino y bebidas espirituosas.

## **ENMIENDAS**

La Comisión de Comercio Internacional 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 15

#### *Texto de la Comisión*

(15) A fin de garantizar que, al examinar las causas de denegación absolutas y relativas en toda la Unión, los niveles de protección conferidos a las indicaciones geográficas por otros instrumentos de la legislación de la Unión se apliquen de forma uniforme y exhaustiva, la presente Directiva debe contener las mismas disposiciones sobre las indicaciones geográficas que las establecidas en el Reglamento (CE) n° 207/2009.

#### *Enmienda*

(15) A fin de garantizar que, al examinar las causas de denegación absolutas y relativas en toda la Unión, los niveles de protección conferidos a las indicaciones geográficas por otros instrumentos de la legislación de la Unión se apliquen de forma uniforme y exhaustiva, la presente Directiva debe contener las mismas disposiciones sobre las indicaciones geográficas que las establecidas en el Reglamento (CE) n° 207/2009. ***Habida cuenta de que solo existe legislación de la Unión relativa a la protección de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios, vino y bebidas espirituosas, la Comisión debería adoptar una propuesta de Reglamento que armonice las normas de los Estados miembros sobre protección de las indicaciones geográficas también para productos distintos de los agrícolas y alimenticios, el vino y las bebidas alcohólicas.***

## Enmienda 2

### 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

#### *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

provenzan de terceros países y lleven sin autorización una marca **esencialmente** idéntica a la marca registrada con respecto a esos productos.

provenzan de terceros países y lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada con respecto a esos productos.

***Ello 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 y de su derecho a promover el acceso de terceros países a los medicamentos y, más concretamente, a la producción, circulación y distribución de medicamentos genéricos en la UE y fuera de ella.***

### Enmienda 3

#### 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 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. ***A tal efecto, el titular deberá adoptar las medidas adecuadas previstas en la Directiva 48/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual y en el Reglamento n° 608/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual.***

### Enmienda 4

#### 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.

**Enmienda 5**

**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 los productos contemplados en el apartado 3, letra c), si solo el expedidor de los mismos actúa con fines comerciales.

***A tal efecto, el titular de una marca europea podrá adoptar las medidas judiciales pertinentes previstas en la Directiva 48/2004/CE, y solicitar a las autoridades aduaneras nacionales que tomen medidas en relación con los productos que supuestamente violan sus derechos, como por ejemplo la retención y la destrucción de conformidad con el Reglamento nº 608/2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual.***

***Los Estados miembros adoptarán igualmente las medidas adecuadas para impedir la venta de productos falsificados a través de internet.***

## Enmienda 6

### 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. ***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.***

## Enmienda 7

### Propuesta de Directiva Artículo 11 – párrafo primero – letra a

#### *Texto de la Comisión*

a) la fijación, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar a la marca en la presentación, el embalaje u otros soportes en los que pueda colocarse la marca;

#### *Enmienda*

a) la fijación, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar, ***como se especifica en el artículo 5, apartado 1, de la presente Directiva***, a la marca en la presentación, el embalaje u otros soportes en los que pueda colocarse la marca;

#### *Justificación*

*El apartado debe ser coherente con las disposiciones relativas a la identidad y la similitud ya recogidas en el artículo 5, apartado 1.*

## Enmienda 8

### Propuesta de Directiva Artículo 37 bis (nuevo)

*Texto de la Comisión*

*Enmienda*

#### ***Artículo 37 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.***

#### *Justificación*

*De conformidad con el artículo 56 del Acuerdo ADPIC, la agencia competente estará facultada para ordenar al solicitante, en este caso el titular de una marca, que compense adecuadamente a los importadores o propietarios por las retenciones infundadas. Las retenciones infundadas son un problema de primer orden y cada vez más grave. 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.*



## PROCEDIMIENTO

<b>Título</b>	Legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Refundición)
<b>Referencias</b>	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)
<b>Comisión competente para el fondo</b> Fecha del anuncio en el Pleno	JURI 16.4.2013
<b>Opinión emitida por</b> Fecha del anuncio en el Pleno	INTA 16.4.2013
<b>Ponente de opinión</b> Fecha de designación	George Sabin Cutaş 25.4.2013
<b>Examen en comisión</b>	11.7.2013                      16.9.2013
<b>Fecha de aprobación</b>	14.10.2013
<b>Resultado de la votación final</b>	+:                      21 -:                      2 0:                      0
<b>Miembros presentes en la votación final</b>	Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil
<b>Suplente(s) presente(s) en la votación final</b>	Jarosław Leszek Wałęsa
<b>Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final</b>	Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübiger, Catherine Stihler