

P7_TA-PROV(2014)0119

Legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas *I**

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, 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) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0162),
 - Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0088/2013),
 - Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
 - Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013¹,
 - Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos¹,
 - Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,
 - Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0032/2014),
- A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales;
1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;
 2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;
 3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

¹ DO C 327 de 12.11.2013, p. 42.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva

Visto 1

Texto de la Comisión

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114 ,

Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 114, **apartado 1**,

Enmienda 2

Propuesta de Directiva

Considerando 5

Texto de la Comisión

(5) En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea²⁰, el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) n° 207/2009 y la Directiva 2008/95/CE. La revisión de la Directiva debía incluir medidas orientadas a hacerla más coherente con el Reglamento (CE) n° 207/2009, lo que reduciría los puntos de divergencia existentes en el sistema de marcas de Europa en su conjunto.

Enmienda

(5) En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea²⁰, el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) n° 207/2009 y la Directiva 2008/95/CE. La revisión de la Directiva debe incluir medidas orientadas a hacerla más coherente con el Reglamento (CE) n° 207/2009, lo que reduciría los puntos de divergencia existentes en el sistema de marcas de Europa en su conjunto, ***manteniendo al mismo tiempo la protección de las marcas a nivel nacional como una opción atractiva para los solicitantes. En este contexto, debe garantizarse la relación complementaria entre el sistema de marcas de la Unión Europea y los sistemas de marcas nacionales.***

²⁰ DO C 140 de 29.5.2010, p. 22.

²⁰ DO C 140 de 29.5.2010, p. 22.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva

Considerando 10

¹ DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.

Texto de la Comisión

(10) Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los sistemas legales de todos los Estados miembros, y que la protección de las marcas a nivel nacional sea igual que la otorgada por las marcas *européas*. En consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas *européas* que gozan de renombre en la Unión, debe otorgarse una extensa protección a nivel nacional a todas las marcas registradas que gocen de renombre en el Estado miembro de que se trate.

Enmienda

(10) Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los sistemas legales de todos los Estados miembros, y que la protección de las marcas a nivel nacional sea igual que la otorgada POR las marcas *de la Unión Europea*. En consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas *de la Unión Europea* que gozan de renombre en la Unión, debe otorgarse una extensa protección a nivel nacional a todas las marcas registradas que gocen de renombre en el Estado miembro de que se trate.

(Esta enmienda se aplica a la totalidad del texto; su aprobación requerirá las modificaciones correspondientes en todo el texto.)

Enmienda 4

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 *en el registro 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 *se sirva de tecnología de acceso público* y ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.

Enmienda 5

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

Enmienda 55

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, ***y sin perjuicio de las normas de la OMC, en particular del artículo V del GATT relativo a la libertad de tránsito***, 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 debe hacerse sin perjuicio del tránsito fluido de los medicamentos genéricos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión Europea,***

reflejadas en particular en 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.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(22 bis) El titular de una marca debe tener derecho a emprender las acciones jurídicas pertinentes, incluido, entre otras cosas, el derecho a solicitar a las autoridades aduanera nacionales que adopten medidas con respecto a los productos que supuestamente violan los derechos del titular, como la retención y destrucción de conformidad con el Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo^{23 bis}. Las autoridades aduaneras deben iniciar los procedimientos pertinentes establecidos en el Reglamento (UE) n° 608/2013 a petición del titular y sobre la base de criterios de análisis de riesgo.

^{23 bis} *Reglamento (UE) 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 y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 28.6.2013, p. 15).*

Enmienda 8

Propuesta de Directiva Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(22 ter) El artículo 28 del Reglamento (UE) n° 608/2013 dispone que el titular de un derecho es responsable de perjuicios con respecto al titular de las mercancías cuando, entre otras cosas, se compruebe, con posterioridad, que las mercancías en cuestión no vulneran un derecho de propiedad intelectual.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva Considerando 22 quater (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(22 quater) Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar el tránsito fluido de los medicamentos genéricos. Por lo tanto, el titular de una marca no debe tener derecho a impedir que, en el marco de la actividad comercial, un tercero introduzca 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.

Enmienda 10

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***

(23) Con el fin de evitar más eficazmente la entrada de productos ***falsificados***, especialmente en el contexto de las ventas por Internet, ***expedidos en pequeños envíos como se definen en el Reglamento (UE) n° 608/2013***, el ***titular de una marca válidamente registrada*** debe estar facultado para prohibir la importación de

comerciales.

tales productos en la Unión cuando solo el expedidor de los *productos falsificados* actúe *en el curso de operaciones comerciales. En los casos en que se adopten dichas medidas, se ha de informar a las personas o entidades que han encargado los productos del motivo por el que se han adoptado las medidas, así como de sus derechos legales frente al expedidor.*

Enmienda 11

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 *en un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro*, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad.

Enmienda 12

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

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. ***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.***

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. ***Los Estados miembros deben poder decidir realizar exámenes de oficio de la denegación por causas relativas.***

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

(46 bis) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 45/2001 y emitió un dictamen el 11 de julio de 2013^{23 ter}.

^{23 ter} ***Pendiente de publicación en el Diario Oficial.***

Enmienda 15

Propuesta de Directiva Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión

b) «Agencia»: la Agencia Europea **de Marcas, Diseños y Modelos**, creada en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009;

Enmienda

b) «Agencia»: la Agencia **de Propiedad Intelectual de la Unión** Europea, creada en virtud del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 207/2009;

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto; su aprobación requerirá las modificaciones correspondientes en todo el texto.)

Enmienda 16

Propuesta de Directiva Artículo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

c bis) «marcas anteriores»:

i) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a una de las siguientes categorías:

– las marcas de la Unión Europea;

– las marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux,

– las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;

ii) las marcas de la Unión Europea que reivindicuen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) n° 207/2009, en relación con una de las marcas mencionadas en el inciso i), guiones segundo y tercero, aun cuando esta última marca haya sido objeto de

renuncia o se haya extinguido;

iii) las solicitudes de marca a las que hacen referencia los incisos i) y ii), a condición de que sean registradas;

iv) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva Artículo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

c ter) «marca de garantía o certificación»: una marca que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al origen geográfico, el material, el modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, de los productos y servicios que no posean esa certificación;

Enmienda 18

Propuesta de Directiva Artículo 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

(c quater) «marca colectiva»: toda marca así designada al efectuarse la presentación de la solicitud que sea adecuada para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva

Artículo 3

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:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- 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

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 se sirvan de una tecnología de acceso público**, para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; **y**
- b) ser representados **en el registro** 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 20

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.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

j bis) las marcas que contengan o consistan en una denominación varietal anterior registrada con arreglo al Reglamento (CE) n° 2100/94^{23 quater} del Consejo con respecto al mismo tipo de producto.

^{23 quater} Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1).

Enmienda 22

Propuesta de Directiva Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará incluso si las causas de denegación se circunscriben a:

- a) Estados miembros distintos de aquel en el que se presente la solicitud de registro;*
- b) el caso, exclusivamente, de que una marca en una lengua extranjera esté transcrita a un alfabeto o traducida a una lengua oficial de un Estado miembro.*

suprimido

Enmienda 23

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 registro,*

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

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

distintivo. *No se declarará la nulidad de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de solicitud de la nulidad y como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.*

Enmienda 24

Propuesta de Directiva Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2. Por «marcas anteriores» se entenderá, a efectos del apartado 1:

suprimido

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

(i) las marcas europeas ,

(ii) las marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux,

(iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;

b) las marcas europeas que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) n° 207/2009, en relación con una de las marcas mencionadas en la letra a), incisos ii) y iii), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido;

c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean registradas;

d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o, en su caso, en la fecha de la

prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Enmienda 25

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 **el** Estado miembro **en el que se solicite el registro o esté registrada la marca** o, si se trata de una marca **de la Unión** 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 26

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 de origen y las indicaciones geográficas.

Enmienda

suprimido

Enmienda 27

Propuesta de Directiva Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión

5. Los Estados miembros **podrán permitir** que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no sea obligatoriamente denegado o la marca declarada nula, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior.

Enmienda

5. Los Estados miembros **permitirán** que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no sea obligatoriamente denegado o la marca declarada nula, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva Artículo 8 – letra c

Texto de la Comisión

c) que la solicitud de declaración de nulidad se base en el artículo 5, apartado 3, y la marca anterior no haya adquirido renombre, a tenor del artículo 5, apartado 3, en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca registrada;

Enmienda

c) que la solicitud de declaración de nulidad se base en el artículo 5, apartado 3, **letra a)**, y la marca anterior no haya adquirido renombre, a tenor del artículo 5, apartado 3, **letra a)**, en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca registrada;

Enmienda 29

Propuesta de Directiva Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión

1. El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 5, **apartados** 2 y 3, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, salvo que la

Enmienda

1. El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 5, apartado 2, y **al artículo 5, apartado 3, letra a)**, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca

solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.

posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.

Enmiendas 30 y 56

Propuesta de Directiva

Artículo 10

Texto de la Comisión

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo.
2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de una marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando :
 - 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;***
 - 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;
 - c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda

Enmienda

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo.
2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de una marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando :
 - 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;
 - b) ***sin perjuicio de lo dispuesto en 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;
 - c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda

obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
- c) importar los productos o exportarlos con el signo;
- d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social;
- e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
- f) utilizar el signo en la publicidad comparativa, de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

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*.

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

obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
- c) importar los productos o exportarlos con el signo;
- d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social;
- e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
- f) utilizar el signo en la publicidad comparativa, de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

4. El titular de una marca registrada también podrá impedir la importación *a la Unión* de productos *expedidos en pequeños envíos como se definen en el Reglamento (UE) n° 608/2013*, si solo el expedidor de los mismos actúa *en el tráfico económico y si tales productos, incluido su embalaje, llevan sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos mismos productos, o una marca que no puede distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. En los casos en que se adopten dichas medidas, los Estados miembros velarán por que se informe a la persona física o a la entidad que encargó los productos del motivo de la adopción de las medidas, así como de sus derechos legales frente al expedidor.*

5. *Sin perjuicio de las normas de la OMC, en particular el artículo V del GATT relativo a la libertad de tránsito*, el titular

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.

6. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/104/CEE, la legislación de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 2, letras b) o c), no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

7. Los apartados 1, 2, 3 y 6 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

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.

6. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/104/CEE, la legislación de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 2, letras b) o c), no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

7. Los apartados 1, 2, 3 y 6 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva Artículo 11 – 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 **que, como se especifica en el artículo 5, apartado 1, de la presente Directiva, es** idéntico o similar a la marca

en el embalaje, **los marbetes, las etiquetas, los elementos de seguridad, los dispositivos de autenticidad** u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva Artículo 11 – letra b

Texto de la Comisión

b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de **presentaciones**, embalajes u otros soportes en los que se haya fijado la marca.

Enmienda

b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, **marbetes, etiquetas, elementos de seguridad, dispositivos de autenticidad** u otros soportes en los que se haya fijado la marca.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión

c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o de hacer referencia a los mismos, especialmente cuando ello **sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.**

Enmienda

c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o de hacer referencia a los mismos, especialmente cuando ello:

i) sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio;

ii) se realice a efectos de publicidad comparativa, cumpliéndose todas las condiciones establecidas en la Directiva 2006/114/CE;

iii) se realice con el fin de llamar la atención de los consumidores sobre la

reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos por el titular de la marca o con su consentimiento;

iv) se realice para proponer una alternativa legítima a los productos o servicios del titular de la marca;

v) responda a fines de parodia, expresión artística, crítica o comentario.

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

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.

3. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

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

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.

3. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

Enmienda 34

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

Enmienda

suprimido

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 35

Propuesta de Directiva
Artículo 14 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

2 bis. El derecho conferido por la marca no facultará a su titular para prohibir a un tercero hacer uso de la marca por un motivo justificado para usos no comerciales de la marca.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 16 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

3 bis. La fecha de inicio del período de cinco años a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 se inscribirá en el registro.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3. Sin perjuicio del apartado 2, la cesión de la marca deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula.

suprimido

Enmienda 38

Propuesta de Directiva Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión

4. A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el registro y se publicará.

Enmienda

4. A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el registro y se publicará, **siempre que la parte solicitante presente pruebas documentales de la cesión en la oficina.**

Enmienda 39

Propuesta de Directiva Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión

5. **Mientras la cesión no se halle inscrita en el** registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria frente a terceros.

Enmienda

5. **Hasta que la oficina no haya recibido la solicitud de registro de la cesión,** el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria frente a terceros.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva Artículo 28 – letra c

Texto de la Comisión

Artículo 28 **Definiciones**

A efectos de la presente sección, se entenderá por:

1) «marca de garantía o certificación»: una marca que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al origen geográfico, el material, el modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, de los

Enmienda

suprimido

productos y servicios que no posean esa certificación;

2) «marca colectiva»: toda marca así designada al efectuarse la presentación de la solicitud que sea adecuada para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión

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

Enmienda

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

Enmienda 42

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**:

Enmienda 43

Propuesta de Directiva Artículo 40 – apartado 6

Texto de la Comisión

6. Cuando el solicitante solicite el registro de más de una clase, **los** productos y servicios **se agruparán** con arreglo a las clases de la clasificación de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase a la que el grupo de productos o servicios

Enmienda

6. Cuando el solicitante solicite el registro de más de una clase **de** productos y servicios, **los agrupará** con arreglo a las clases de la clasificación de Niza, **debiendo ir** cada grupo precedido del número de la clase a la que el grupo de productos o

pertenezca y **figurará** en el orden de las clases.

servicios pertenezca, y **los presentará** en el orden de las clases.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva Artículo 41

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

suprimido

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión

Enmienda

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

Enmienda 46

Propuesta de Directiva Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión

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 5, **apartados 2 y 3**, pueda formular oposición.

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)**, el artículo 5, **apartado 2**, y **el artículo 5, apartado 3, letra a)**, pueda formular oposición. ***Se podrá formular oposición***

sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o parte de los productos y servicios para los cuales se haya registrado o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o parte de los productos y servicios para los que se solicite la marca objeto de controversia.

Enmienda 47

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 curso** del procedimiento de oposición para negociar la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca.

Enmienda 48

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 establecerán un procedimiento administrativo **eficiente y expeditivo** que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva Artículo 47 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

4 bis. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca objeto de controversia.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva

Artículo 47 - apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

4 ter. Podrá presentarse una declaración de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva

Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

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

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.

declaración de nulidad.

Enmienda 52

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 **efectivamente** entre sí y con la Agencia a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas **con objeto de** lograr resultados **más** coherentes en el examen y registro de las marcas.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva Capítulo 3 – sección 3 bis (nueva) – artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

SECCIÓN 3 BIS

COMUNICACIÓN CON LA OFICINA

Artículo 51 bis

Comunicación con la oficina

Las partes en el procedimiento o, en su caso, sus representantes debidamente designados, proporcionarán una dirección oficial en uno de los Estados miembros para cualquier comunicación oficial con la oficina.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva Artículo 53

Texto de la Comisión

Los Estados miembros velarán por que las oficinas cooperen con la Agencia en todos

Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las oficinas cooperen **efectivamente** con la

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.

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.