



Bruselas, 27.3.2013
COM(2013) 162 final

2013/0089 (COD)

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)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{ SWD(2013) 95 final }

{ SWD(2013) 96 final }

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

1.1. Contexto general y motivación de la propuesta

Las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas fueron parcialmente armonizadas por la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, codificada como Directiva 2008/95/CE (en lo sucesivo, «la Directiva»). Al mismo tiempo, y en relación con los sistemas de marcas nacionales, el Reglamento (CE) n° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, codificado como Reglamento (CE) n° 207/2009 (en lo sucesivo, «el Reglamento») estableció un sistema único de registro de los derechos unitarios, que surte iguales efectos en toda la UE. En ese contexto, se encomendó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) la responsabilidad del registro y la administración de las marcas comunitarias.

Una marca sirve para distinguir los productos y servicios de una empresa. A través de ella, las empresas pueden obtener y conservar la fidelidad del cliente, y crear valor y crecimiento. La marca funciona en este caso como motor de innovación. La necesidad de que la marca siga teniendo entidad favorece las inversiones en I+D, lo que, a su vez, genera un proceso de constante mejora y desarrollo. Este proceso dinámico favorece también el empleo. En un entorno de creciente competitividad, las marcas han ido acentuando constantemente la función crucial que desempeñan en el éxito de mercado, así como su valor comercial. Esto se aprecia en el incesante aumento de las solicitudes de marca, tanto a escala nacional como de la UE, así como en el número de usuarios de marcas. 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 2007, al estudiar las perspectivas financieras de la OAMI, el Consejo¹ subrayó que la creación de esta había sido un gran éxito y había contribuido notablemente a reforzar la competitividad de la UE. Señaló, asimismo, que el sistema de la marca comunitaria se había concebido para coexistir con los sistemas de marcas nacionales, que seguían siendo necesarios para aquellas empresas que no desearan proteger sus marcas a escala de la UE. El Consejo se refirió además a la importancia del trabajo complementario desarrollado por las oficinas de marcas nacionales, y exhortó a la OAMI a incrementar su cooperación con ellas, en aras del buen funcionamiento del sistema de la marca comunitaria en general. Por último, observó que había transcurrido más de una década desde la creación de la marca comunitaria y destacó, por ello, la necesidad de efectuar una evaluación global del funcionamiento del sistema de la marca comunitaria. El Consejo exhortó a la Comisión a iniciar un estudio a tal efecto, en particular con miras a potenciar y ampliar los actuales instrumentos de cooperación entre la OAMI y las oficinas de marcas nacionales.

En su Comunicación «Small Business Act»², de 2008, la Comisión se comprometió a hacer que el sistema de la marca comunitaria fuera más accesible para las PYME. Ese mismo año,

¹ Conclusiones del Consejo de Competitividad de 21 y 22 de mayo de 2007, Documento del Consejo n° 9427/07.

² Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, COM(2008) 394 final de 26 de junio de 2008.

en su Comunicación titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa»³, la Comisión subrayó su compromiso de que la protección que confieren las marcas resulte eficiente y rentable, y lograr un sistema de marcas de gran calidad. Llegaba a la conclusión de que había llegado el momento de efectuar una evaluación global, que pudiera servir de base para una futura revisión del sistema de marcas y una mayor cooperación entre la OAMI y las oficinas nacionales. En 2010, en su Comunicación titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020 Unión por la innovación», la Comisión se comprometió a modernizar la normativa aplicable a las marcas a fin de mejorar las condiciones generales y favorecer así que las empresas puedan innovar⁴. Por último, en su Comunicación relativa a una estrategia europea sobre los derechos de propiedad intelectual⁵ de 2011, la Comisión anunció una revisión del sistema de marcas de Europa para modernizarlo, tanto a escala de la UE como nacional, haciéndolo más eficaz, eficiente y coherente en su conjunto.

1.2. Objetivo de la propuesta

El objetivo común de la presente iniciativa y la propuesta paralela de modificación del Reglamento, que conforman un mismo paquete, es fomentar la innovación y el crecimiento económico, haciendo para ello que los sistemas de registro de marcas de toda la UE resulten más accesibles y eficientes para las empresas, gracias a una reducción de los costes y la complejidad, y un aumento de la rapidez, la previsibilidad y la seguridad jurídica. Estos ajustes resultan coherentes con los esfuerzos dirigidos a garantizar la coexistencia y complementariedad entre el sistema de marcas de la Unión y los sistemas de marcas nacionales.

Más concretamente, la presente iniciativa de refundición de la Directiva persigue los siguientes objetivos:

- modernizar y mejorar las vigentes disposiciones de la Directiva, modificando disposiciones obsoletas, aumentando la seguridad jurídica y clarificando el alcance y las limitaciones de los derechos de marca;
- aproximar más las disposiciones legales y los procedimientos nacionales en materia de marcas, en aras de una mayor coherencia con el sistema de la marca comunitaria, del siguiente modo: a) añadiendo nuevas disposiciones sustantivas, y b) introduciendo en la Directiva las principales normas procedimentales, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Reglamento;
- 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.

³ COM(2008) 465 final de 16 de julio de 2008

⁴ COM(2010) 546 final de 6 octubre de 2010

⁵ COM(2011) 287 final de 24 de mayo de 2011, «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual - Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa».

2. RESULTADOS DE LA CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

2.1. Consulta pública

La presente iniciativa se basa en una evaluación del funcionamiento del sistema de marcas en el conjunto de Europa, y en extensas consultas con la totalidad de los principales interesados.

La evaluación se ha realizado esencialmente a través de un estudio efectuado por el Instituto Max Planck de Derecho de la Propiedad Intelectual y de Competencia, por encargo de la Comisión. El estudio se realizó entre noviembre de 2009 y febrero de 2011⁶. Además del análisis de los expertos, el estudio incluía consultas a los interesados; más concretamente, una encuesta entre los usuarios del sistema de la marca comunitaria, contribuciones de organizaciones representativas de los usuarios de marcas a nivel nacional, europeo e internacional, y una audiencia con estas organizaciones en junio de 2010. Por último, el instituto consultó a las oficinas de la propiedad intelectual de todos los Estados miembros y a la OAMI.

En su informe final, el Instituto Max Planck (IMP) llegaba a la conclusión de que los fundamentos del sistema de marcas europeo son sólidos. Más en concreto, señalaba que los procedimientos seguidos por la OAMI satisfacían, en general, las necesidades y expectativas de las empresas. Por otra parte, se indicaba que existía consenso en cuanto a que la coexistencia de los derechos de marca comunitarios y nacionales es fundamental y necesaria para un eficiente funcionamiento del sistema de marcas, de modo que este responda a las exigencias de empresas de diversos tamaños, así como de diferentes mercados y necesidades geográficas. No obstante, del informe se desprendía que era preciso modernizar y mejorar el sistema. Se destacaba, en particular, que era preciso aumentar la coherencia entre el sistema de la marca comunitaria y los sistemas de marcas nacionales, armonizando más, para ello, la legislación sobre marcas de los Estados miembros, tanto en el ámbito de aplicación de la Directiva como más allá de ese ámbito.

En respuesta a los resultados provisionales del estudio, el Consejo adoptó conclusiones el 25 de mayo de 2010⁷. Al tiempo que se reconocía la existencia de divergencias entre el sistema de la marca comunitaria y los regímenes nacionales, en las conclusiones se pedía a la Comisión que incluyera en sus propuestas medidas dirigidas a hacer que la Directiva fuera más coherente con el Reglamento, a fin de contribuir así a reducir las diferencias dentro del sistema de marcas de Europa en su conjunto.

El 26 de mayo de 2011, como continuación del estudio del IMP, los servicios de la Comisión convocaron una audiencia con agrupaciones de usuarios. Esta audiencia confirmó que la mayoría de los usuarios del sistema de marcas de Europa consideraba que el actual nivel de aproximación entre las legislaciones nacionales sobre marcas y entre estas y el sistema de la marca comunitaria no era suficiente. Las organizaciones de usuarios se manifestaron unánimemente a favor de armonizar más las legislaciones nacionales sobre marcas, tanto por lo que atañe a las normas sustantivas como a los procedimientos.

⁶ Véase el estudio final del Instituto Max Planck, incluidos sus anexos: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.h

⁷ Conclusiones del Consejo de Competitividad, de 25 de mayo de 2010, sobre la futura revisión del sistema de marcas de la UE.

2.2. Evaluación de impacto

En la evaluación de impacto realizada en relación con la revisión del Reglamento y la Directiva se detectaron dos problemas principales: en primer lugar, la divergencia entre las disposiciones del marco normativo vigente, y, en segundo lugar, el escaso grado de cooperación entre las oficinas de marcas de la Unión. Este último problema está previsto abordarlo en el contexto de la revisión del Reglamento, al tiempo que la divergencia entre las disposiciones debe abordarse en el contexto de la revisión de la Directiva.

La consulta y evaluación realizadas han puesto de manifiesto que el entorno de las empresas en lo referente a las marcas sigue siendo muy heterogéneo, pese a la armonización parcial de las legislaciones nacionales efectuada a principios de los pasados años noventa. El nivel de armonización impuesto por la Directiva era muy bajo, centrándose en una serie reducida de normas sustantivas que, en ese momento, se consideraba que afectaban al funcionamiento del mercado interior de manera más inmediata; sin embargo, quedaron sin armonizar toda una serie de aspectos, en particular, los referentes a los procedimientos. Por otra parte, el Reglamento se adoptó varios años después de la Directiva, de forma que cuando esta entró en vigor no existía ningún «parámetro común» que sirviera para medir la eficiencia de los procedimientos nacionales. No obstante, los procedimientos de la OAMI llevan vigentes ya más de quince años y, por lo general, se considera que satisfacen las necesidades y expectativas de las empresas.

En consecuencia, el actual panorama del Derecho de marcas en la Unión sigue caracterizándose por una gran divergencia de las normas y los procedimientos nacionales, tanto entre sí como en relación con las normas y procedimientos aplicados por la OAMI, sin que en ningún momento se hayan intentado aplicar buenas prácticas en materia de procedimientos.

Las divergencias entre los sistemas nacionales y el sistema de la marca comunitaria se consideran importantes. Estas divergencias se deben, por un lado, a que la Directiva no entra en los aspectos procedimentales, y, por otro, a que diversos aspectos de las normas sustantivas aún no están armonizados. Las citadas divergencias en el Derecho de marcas y en los procedimientos, junto con la reducida convergencia entre las prácticas y herramientas de las oficinas de marcas, debido a la escasa cooperación, limitan el acceso a los sistemas de protección de marcas, comportan gran inseguridad jurídica y menoscaban la relación de complementariedad entre el sistema de la marca comunitaria y los sistemas nacionales. Además, ello impide que las empresas operen en condiciones de igualdad, con las consiguientes repercusiones negativas sobre la competitividad de las empresas de la UE y de la Unión en su conjunto.

A fin de solucionar este problema, se han ponderado las siguientes opciones:

- Opción 1: que las legislaciones sobre marcas y los procedimientos aplicables no sean objeto de mayor aproximación.
- Opción 2: incremento parcial de la aproximación de las legislaciones nacionales y de su coherencia con el sistema de la marca comunitaria. Se trataría de armonizar las principales normas procedimentales con las pertinentes disposiciones del Reglamento, en particular aquellas en las que las diferencias existentes originan importantes problemas desde la óptica de los usuarios, siempre que esa armonización se considere indispensable para crear un sistema armónico complementario de protección de marcas

en Europa. Se armonizarían también otros aspectos de las normas sustantivas de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento.

- Opción 3: que las legislaciones sobre marcas y los procedimientos aplicables sean objeto de una aproximación plena. Esta opción se basaría en la opción 2, abarcaría todos los componentes de esta, pero también los restantes aspectos del Derecho sustantivo de marcas y de los procedimientos.
- Opción 4: un código normativo único en materia de marcas, que sustituya a las legislaciones de marcas de los Estados miembros íntegramente, estableciendo normas uniformes en toda la Unión.

La evaluación de impacto llevó a la conclusión de que la opción 2 resultaría proporcionada y la más adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos.

3. BASE JURÍDICA Y SUBSIDIARIEDAD

El Tratado, en su artículo 114, apartado 1, faculta al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y funcionamiento del mercado interior.

Los problemas observados en relación con las importantes divergencias existentes en el marco normativo impiden que las empresas de la UE operen en condiciones de igualdad, o falsean las condiciones considerablemente, lo que afecta negativamente a su competitividad y a la de la UE en su conjunto. Por tanto, es conveniente adoptar medidas que puedan mejorar las condiciones de funcionamiento del mercado interior. Solo desde la Unión es posible adoptar medidas destinadas a ampliar el actual nivel de aproximación a través de la Directiva. Por otra parte, la intervención a escala de la Unión es la única forma de garantizar la coherencia con el sistema de la marca comunitaria.

En este contexto, es preciso recordar que el sistema de la marca comunitaria se inscribe en el sistema de marcas europeo, basado este último en el principio de coexistencia y complementariedad entre la protección de marcas nacional y la de ámbito europeo. El Reglamento establece un sistema global, en el que se abordan todos los aspectos del Derecho sustantivo y procedimental; en cambio, la Directiva se limita a aproximar solo determinadas disposiciones del Derecho sustantivo. A fin de garantizar una coexistencia y complementariedad eficaz y sostenible entre los distintos componentes, es preciso que la Unión se dote de un sistema global de protección de marcas armónico, en el que las normas sustantivas sean esencialmente similares y al menos las principales disposiciones procedimentales resulten compatibles.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no incidirá en el presupuesto de la Unión Europea, por lo que no va acompañada de la ficha financiera prevista en el artículo 31 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por la que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo).

5. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA

Las modificaciones propuestas se presentan de acuerdo con los objetivos que persigue la refundición de la Directiva, según se especifican más arriba en el punto 1.2.

5.1. Actualización y mejora de las disposiciones vigentes

- Definición de marca (artículo 3)

Actualmente, las marcas deben poder representarse gráficamente para gozar de protección como tales. Este requisito de «representación gráfica» ha quedado obsoleto. Crea una gran inseguridad jurídica por lo que atañe a la representación de determinadas marcas no tradicionales, como pueden ser simples sonidos. En este último supuesto, una representación distinta de la gráfica (p.ej., mediante un archivo de sonido) puede incluso ser preferible, pues permite una identificación más exacta de la marca y, por tanto, contribuye al objetivo de una mayor seguridad jurídica. La nueva definición propuesta no circunscribe los medios de representación autorizados a la representación gráfica o visual, sino que prevé la posibilidad de registrar marcas que puedan representarse a través de medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias. No se trata de ampliar al infinito las formas admisibles de representar un signo, sino de prever más flexibilidad al respecto, al tiempo que se garantiza una mayor seguridad jurídica.

- Derechos conferidos por la marca (artículos 10 y 11)

1. Derechos conferidos sin perjuicio de derechos anteriores

Ni la Directiva ni el Reglamento contienen una disposición clara que establezca que el titular de la marca no pueda invocar válidamente sus derechos frente al uso de un signo idéntico o similar que ya sea objeto de un derecho anterior. De conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)⁸, la presente propuesta dejaría claro que las acciones por violación de marca son admisibles sin perjuicio de derechos anteriores.

2. Casos de doble identidad

El reconocimiento de funciones adicionales de la marca en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva ha creado inseguridad jurídica. En particular, no queda ahora clara la relación entre los casos de doble identidad y la protección ampliada ofrecida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva a las marcas que hayan adquirido renombre⁹. En aras de la seguridad jurídica y la claridad, se especifica que en los casos en que exista a la vez una doble identidad, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a), y una similitud, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), solo se atenderá a la función de origen.

3. Uso como denominación social de la empresa o nombre comercial

De acuerdo con el Tribunal de Justicia¹⁰, el artículo 5, apartado 1, resulta aplicable si el público percibe la denominación social de una empresa como referida (también) a los productos o servicios que ofrece. Por tanto, resulta oportuno considerar que el uso de una

⁸ DO L 336 de 23.12.1994, p. 213.

⁹ Conclusiones del Abogado General Jääskinen en el asunto C-323/09, *Interflora*, apartado 9.

¹⁰ Sentencia de 11 de septiembre de 2007 en el asunto C-17/06, *Céline*, Rec. I-07041.

marca protegida como nombre comercial constituye una violación de marca, si se dan las condiciones de uso en relación con los productos o servicios.

4. Uso en publicidad comparativa

La Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa¹¹, regula las condiciones en que será permisible la publicidad que explícita o implícitamente mencione a un competidor o productos o servicios ofrecidos por un competidor. La relación de la Directiva 2006/114/CE con la legislación sobre marcas ha planteado dudas. Por ello, es necesario aclarar que el titular de la marca puede impedir el uso de esta en publicidad comparativa, si tal publicidad no reúne las condiciones establecidas en el artículo 4 de esa Directiva.

5. Envíos realizados por proveedores comerciales

Debe aclararse que la importación de productos a la Unión está también prohibida si el único que persigue fines comerciales es el expedidor. Se trata con ello de garantizar que el titular de una marca tenga derecho a impedir que las empresas (estén o no radicadas en la UE) importen productos situados fuera de la UE y que hayan sido vendidos, ofertados, publicitados o enviados a consumidores privados, así como desincentivar los pedidos y las ventas de productos falsificados, en particular a través de Internet.

6. Productos introducidos en el territorio aduanero

Según lo manifestado por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Philips/Nokia*¹², la entrada, presencia y circulación de productos de fuera de la UE en el territorio aduanero de esta al amparo de un régimen suspensivo no viola, de acuerdo con el acervo vigente, los derechos de propiedad intelectual conferidos por el Derecho sustantivo de la Unión y de sus Estados miembros. Estos productos solo pueden considerarse falsificaciones cuando se demuestre que son objeto de un acto comercial dirigido a consumidores de la UE, como puede ser la venta, la oferta de venta o la publicidad. Las consecuencias de dicha sentencia han sido duramente criticadas por los interesados, que consideran que hace recaer la carga de la prueba desmesuradamente en los titulares de los derechos y supone un impedimento para la lucha contra las falsificaciones. Es obvio que existe la necesidad urgente de establecer un marco jurídico europeo que permita luchar más eficazmente contra la falsificación de productos, actividad que va en rápido aumento. Por ello, se propone colmar la laguna existente autorizando a los titulares de derechos a impedir 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.

7. Actos preparatorios

Ni la Directiva ni el Reglamento contienen disposiciones que permitan incoar procedimientos contra la distribución y venta de etiquetas, embalajes y artículos similares que puedan, ulteriormente, combinarse con productos ilícitos. Algunas legislaciones nacionales tienen normas explícitas sobre esta actividad. La inclusión de una disposición al respecto en la

¹¹ DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

¹² Sentencia de 1 de diciembre de 2011 en los asuntos C-446/09 *Philips* y C-495/09 *Nokia*.

Directiva y en el Reglamento resulta adecuada como contribución adicional, práctica, pertinente y eficiente, a la lucha contra las falsificaciones.

- Limitación de los efectos de la marca (artículo 14)

La limitación que establece el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva se restringe en la presente propuesta de manera que se refiera solo al uso de nombres personales, de acuerdo con la Declaración Conjunta del Consejo y de la Comisión¹³. Por razones de coherencia, la limitación que establece el artículo 14, apartado 1, letra b), se amplía de manera que abarque también el uso de signos o indicaciones sin carácter distintivo. Asimismo, se considera oportuno establecer en el artículo 14, apartado 1, letra c), una limitación explícita que comprenda el uso referencial en general. Por último, un apartado independiente clarifica las condiciones en las que se considera que el uso de una marca no resulta acorde con las prácticas comerciales honestas.

5.2. Lograr una mayor aproximación del Derecho sustantivo

- Protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones tradicionales (artículos 4 y 5)

Contrariamente al Reglamento, entre las razones de denegación que contempla la Directiva no figuran los conflictos derivados de indicaciones geográficas protegidas, denominaciones tradicionales de los vinos y especialidades tradicionales garantizadas. En consecuencia, no hay garantía de que los niveles de protección que otorgan a esos derechos otros instrumentos del Derecho de la Unión¹⁴ se estén realmente aplicando de forma uniforme y exhaustiva en los exámenes de marcas en toda la Unión, en particular cuando se aplican causas de denegación absolutas. Se propone, por ello, introducir en la Directiva disposiciones sobre las indicaciones geográficas, las denominaciones tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.

- Protección de marcas de renombre (artículos 5 y 10)

Los artículos 5 y 10 convierten la protección ampliada en disposiciones obligatorias para garantizar que, en todos los Estados miembros, las marcas nacionales de renombre tengan el mismo grado de protección que el otorgado por la marca comunitaria.

- Las marcas como objetos de propiedad (artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27)

Salvo por algunas normas básicas sobre la autorización, y contrariamente a lo que ocurre con el Reglamento, la Directiva no regula otros aspectos de las marcas como objetos de propiedad, por ejemplo, la cesión de derechos reales. En consecuencia, aspectos esenciales de la explotación comercial de las marcas están escasamente regulados o regulados de distintas formas en la Unión. Se propone, por tanto, que la Directiva se complete con una serie de disposiciones que aborden las marcas como objetos de propiedad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.

¹³ Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas consignadas en las actas de la reunión del Consejo, sobre la primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, adoptada el 21 de noviembre de 1988.

¹⁴ En concreto, el Reglamento (CE) nº 510/2006 (productos agrícolas), DO L 93 de 31.3.2008, p. 12; Reglamento (CE) nº 479/2008 (mercado vitivinícola), DO L 148 de 6.6.2008; Reglamento (CE) nº 110/2008 (bebidas espirituosas), DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.

- Marcas colectivas (artículos 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37)

A fin de establecer una coherencia con el Reglamento, las modificaciones de estos artículos de la Directiva introducen un conjunto de disposiciones específicas sobre el registro y la protección de las marcas colectivas. En muchos Estados miembros son protegibles y ello ha resultado ser particularmente beneficioso a la hora de proteger el valor inherente a esos instrumentos comerciales. Aunque a escala de la UE, y en la mayoría de los Estados miembros, las marcas colectivas exigen un titular, normalmente una asociación cuyos miembros utilizan la marca, no ocurre así en otros Estados miembros, por lo que resulta difícil mantener este tipo de marca claramente diferenciada de las marcas de certificación.

5.3. Armonización de las principales normas procedimentales

- Denominación y clasificación de los productos y servicios (artículo 40)

En consonancia con la propuesta sobre el Reglamento, este artículo establece normas comunes para la denominación y clasificación de los productos y servicios. Estas normas siguen los principios establecidos por el Tribunal de Justicia¹⁵, según los cuales los productos y servicios que se desee proteger deben estar identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que las autoridades competentes y las empresas puedan determinar el nivel de protección que confiere la marca. Las indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación de Niza pueden utilizarse para identificar los productos y servicios, siempre que esa clasificación sea suficientemente clara y precisa. El artículo 40 abunda en la aclaración de que cuando se utilicen términos genéricos debe interpretarse que engloban solo todos los productos y servicios que claramente queden comprendidos en el tenor literal del término.

- Examen de oficio (artículo 41)

Al igual que el Reglamento, este artículo establece que el examen de oficio para verificar si una solicitud de marca es admisible para registro se limitará a determinar la ausencia de causas de denegación relativas a la propia marca. El examen de oficio de las causas relativas genera diversos obstáculos innecesarios al registro de marcas. Las empresas se ven abocadas a gastos superfluos y demoras, y, a menudo, son presa de la extorsión. El derecho anterior en que se basa la objeción no puede ser invocado por su titular, lo que quiere decir que las oficinas afectadas plantean una objeción basándose en un derecho del que su titular no podría haberse valido lícitamente para impedir el registro o uso de una marca posterior. Por ello, el sistema de examen de oficio conduce a litigios artificiales y falsea la competencia, al erigir obstáculos injustificados que impiden el acceso al mercado.

Por último, el sistema de examen de oficio genera inseguridad jurídica, pues las oficinas que lo aplican plantean objeciones, en relación con anteriores derechos, basándose solo en derechos anteriormente registrados para productos o servicios idénticos o similares. En consecuencia, no pueden garantizar que una solicitud que supere con éxito el control de oficio no vaya a ser posteriormente impugnada basándose en una marca que haya adquirido renombre en el mercado y/o una marca anterior muy conocida que no haya sido registrada. Sin embargo, ello lleva a una inaceptable duplicación de procedimientos, que resultan prolijos e ineficientes.

¹⁵ Sentencia de 19 de junio de 2012 en el asunto C-307/10, «IP Translator».

- Tasas (artículo 44)

A fin de limitar un posible desorden de los registros, este artículo se propone armonizar la estructura de tasas de las oficinas, de manera que el registro y la renovación de una marca estén sujetos al pago de una tasa (genérica) adicional por cada clase de productos y servicios adicionales a la primera clase que deba incluirse en la tasa (de solicitud/registro) inicial.

- Procedimiento de oposición (artículo 45)

Este artículo exige que los Estados miembros establezcan un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo para formular ante sus oficinas oposición al registro de una solicitud de marca basándose en derechos anteriores. El Reglamento ya prevé un procedimiento administrativo de oposición y casi todos los Estados miembros disponen de un procedimiento de este tipo.

- Falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición (artículo 46)

En consonancia con el Reglamento, el presente artículo permite que una persona que solicite el registro de una marca alegue la inexistencia de uso como defensa frente a la oposición formulada por el titular de una marca anterior, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior la marca anterior llevara registrada al menos cinco años.

- Procedimiento de caducidad o declaración de nulidad (artículo 47)

Este artículo obliga a los Estados miembros a establecer un procedimiento administrativo que permita impugnar la validez del registro de una marca ante sus oficinas. En algunos Estados miembros, los solicitantes y titulares de marcas no pueden impugnar la validez de los derechos anteriores opuestos a su marca en el mismo procedimiento, sino que deben impugnar la validez de una marca anterior en procesos judiciales. Esto retrasa el procedimiento y, por lo general, exige que se designe a un letrado cualificado para llevar el caso. Estos sistemas exigen plazos dilatados y son poco ágiles y caros. En comparación, los procedimientos administrativos de cancelación que aplican la OAMI y las oficinas nacionales son mucho más sencillos, pues la validez de derechos anteriores puede alegarse como defensa en el curso del mismo procedimiento y sin necesidad de contar con representación profesional. En la práctica, ello supone que quienes solicitan una marca comunitaria pueden defenderse ellos mismos frente a una oposición y obtener la marca años antes y con gastos considerablemente menores que un solicitante nacional.

- Falta de uso como defensa en el procedimiento de declaración de nulidad (artículo 48)

En consonancia con el Reglamento, este artículo permite que la persona a cuyo nombre se haya registrado una marca pueda alegar como defensa la falta de uso en los procedimientos de declaración de nulidad basada en la existencia de una marca anterior, si en la fecha de solicitud de una declaración de nulidad la citada marca anterior llevara registrada al menos cinco años.

5.4. Facilitar la cooperación entre oficinas (artículo 52)

Como complemento del marco jurídico de cooperación propuesto en el contexto de la revisión del Reglamento, el artículo 52 establece un fundamento jurídico para facilitar la cooperación entre la OAMI y las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros a efectos de fomentar la convergencia de las prácticas y el desarrollo de herramientas comunes.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

2013/0089 (COD)

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)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado ~~constitutivo de la Comunidad Europea~~ de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo ~~95~~ 114 ,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo¹,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

↓ 2008/95/CE considerando 1
(adaptado)
⇒ nuevo

- (1) ⇒Procede introducir una serie de modificaciones ⇐ en la Directiva ~~89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988~~ 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 marcas², ~~ha sido modificada en su contenido~~³. Conviene, en aras de una mayor ~~racionalidad~~ y claridad, proceder a la ~~codificación~~ ⇒ refundición ⇐ de dicha Directiva.

¹ DO C [...], [...], p. [...].

² DO L ~~40299~~, ~~11.2.1989~~ de 8.11.2008, p.25.

³ Véase anexo I, parte A.

↓ 2008/95/CE considerando 2
(adaptado)

- (2) La Directiva 2008/95/CE armonizó disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas, que en el momento de su adopción se consideraba que afectaban muy directamente al funcionamiento del mercado interior, obstaculizando ~~Las legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva 89/104/CEE contenían disparidades que podían obstaculizar~~ tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de ~~los~~ servicios en la Unión. ~~y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por tanto, era necesario, aproximar dichas legislaciones para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.~~

↓ 2008/95/CE considerando 3
(adaptado)

~~Es preciso tener en cuenta las soluciones y las ventajas que el régimen de la marca comunitaria puede ofrecer a las empresas deseadas de adquirir marcas.~~

↓ 2008/95/CE considerando 4

~~No parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Es suficiente con aproximar las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior.~~

↓ nuevo

- (3) La protección de las marcas en los Estados miembros coexiste con la protección existente a nivel de la Unión a través de las marcas europeas, que son derechos de la propiedad intelectual de carácter unitario y válidos en toda la Unión, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n° 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca europea⁴. La coexistencia de los sistemas de marcas nacionales con el sistema establecido a escala de la Unión constituye la piedra angular del enfoque que la Unión da a la protección de la propiedad intelectual.

- (4) Adicionalmente a su Comunicación de 16 de julio de 2008, titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa»⁵, la Comisión llevó a cabo una evaluación completa del funcionamiento global del sistema de marcas en el conjunto de Europa, en la que examinaba el sistema de la Unión y los sistemas nacionales, y la interrelación entre ellos.

⁴ DO L 78 de 24.3.2009, p. 1.

⁵ COM(2008) 465.

- (5) En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea⁶, 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.
- (6) En su Comunicación titulada «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», de 24 de mayo de 2011⁷, la Comisión llegaba a la conclusión de que para satisfacer la creciente demanda de los interesados de contar con sistemas de registro de marcas más rápidos, de mayor calidad, más racionales y coherentes, de fácil uso, accesible al público y tecnológicamente actualizados es necesario modernizar el sistema de marcas en el conjunto de la Unión, y adaptarlo a la era de Internet.
- (7) La consulta y evaluación realizadas a efectos de la presente Directiva pusieron de manifiesto que, pese a la anterior armonización parcial de las legislaciones nacionales, el entorno de las empresas sigue siendo muy heterogéneo, limitando el acceso a la protección de marca en general, lo que incide negativamente en la competitividad y el crecimiento.
- (8) En aras del objetivo de favorecer y generar un mercado único que funcione bien, y a fin de facilitar la adquisición de marcas y su protección en la Unión, resulta, por tanto, necesario superar la reducida aproximación alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a todos los aspectos del Derecho sustantivo de marcas aplicable a las marcas protegidas mediante registro de conformidad con el Reglamento (CE) n° 207/2009.
- (9) Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su administración, es esencial aproximar no solo las disposiciones sustantivas sino también las normas procedimentales. En consecuencia, es preciso armonizar las principales normas procedimentales de los Estados miembros y del sistema de marcas europeo, en particular aquellas en las que las divergencias ocasionan importantes problemas para el funcionamiento del mercado interior. En lo tocante a los procedimientos nacionales, basta con establecer principios generales, dejando a los Estados miembros libertad para establecer normas más específicas.
- (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 europeas. En consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas europeas 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.

⁶ DO L 140 de 29.5.2010, p. 22.

⁷ COM(2011) 287.

↓ 2008/95/CE considerando 5

- (11) La presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sino que solo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro.

↓ 2008/95/CE considerando 6

~~Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.~~

↓ 2008/95/CE considerando 8
(adaptado)
⇒ nuevo

- (12) La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones.
- (13) A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos enunciativa de los 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. ⇐
- (14) Por otra parte , las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca — por ejemplo, incluida la ausencia de carácter distintivo— o relativas a los conflictos entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión. ~~Los Estados miembros deben poder mantener o introducir en su legislación causas de denegación o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisición o de conservación del derecho sobre la marca, para las cuales no exista disposición alguna de aproximación, relativas por ejemplo a la legitimación para ser titular de una marca, a la renovación de la marca, al régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de procedimiento.~~

↓ 2008/95/CE considerando 9

~~Con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad. Es necesario prever que la nulidad de una marca no pueda pronunciarse basándose en la existencia de una marca anterior no utilizada, dejando, sin embargo, a los Estados miembros la facultad de aplicar el mismo principio al registro de una marca o de prever que una marca no pueda ser válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si quedase establecido, a consecuencia de una excepción, que puede declararse la caducidad de la marca. En todos estos casos corresponde a los Estados miembros establecer las normas de procedimiento.~~

↓ 2008/95/CE considerando 10

~~(10) Es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. Ello, no obstante, sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.~~

↓ nuevo

(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) nº 207/2009.

↓ 2008/95/CE considerando 11

(16) La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función del origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de la protección. La regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, debe corresponder a las normas nacionales de procedimiento, que no deben ser objeto de aproximación por la presente Directiva.

- (17) De cara a garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la efectividad de los derechos conferidos por una marca se establece sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca. Ello resulta acorde con el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 (en lo sucesivo, «el Acuerdo ADPIC»)⁸.
- (18) Procede establecer que solo exista violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de diferenciar productos o servicios por su origen comercial. Cualquier otro tipo de uso debe quedar sujeto a lo dispuesto en la legislación nacional.
- (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.
- (20) Debe entenderse que existe violación de marca también cuando el signo se utilice como nombre comercial o designación similar si tal uso responde al propósito de diferenciar los productos o servicios por su origen comercial.
- (21) Al objeto de velar por la seguridad jurídica y la plena coherencia con la legislación específica de la Unión, resulta oportuno establecer que el titular de una marca pueda prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en publicidad comparativa cuando tal publicidad contravenga lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa⁹.
- (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.
- (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.
- (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

⁸ DO L 336 de 23.12.1994, p. 213.

⁹ DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

marca infractora, así como una serie de actos preparatorios previos a la colocación de la marca.

(25) Los derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular para prohibir el uso de signos o indicaciones usados lealmente y de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, debe considerarse incluido en dicho uso el del propio nombre personal. Asimismo, debe comprender el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o servicios, o referirse a ellos.

(26) Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca no debe poder prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la Unión con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.

↓ 2008/95/CE considerando 12

(27) Es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.

↓ nuevo

(28) A fin de garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar los derechos de marca legítimamente adquiridos, y sin perjuicio de la aplicación del principio según el cual la marca posterior no puede prevalecer frente a la marca anterior, resulta oportuno y necesario disponer que los titulares de marcas anteriores no puedan obtener la denegación o nulidad u oponerse al uso de una marca posterior cuando esta última haya sido adquirida en un momento en el que la marca anterior podía ser objeto de una declaración de nulidad o caducidad, por ejemplo, por no haber aún adquirido fuerza distintiva a través del uso, o cuando los derechos sobre la marca anterior no pudieran hacerse valer frente a la marca posterior por no darse las condiciones necesarias, por ejemplo, si la marca anterior no había alcanzado aún renombre.

(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.

- (30) Por consiguiente, una marca registrada debe protegerse solo si realmente se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe otorgar a su titular derecho a oponerse a una marca posterior, u obtener su nulidad, si aquel no ha hecho uso efectivo de la marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca no pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia de una excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad, o, si la invocación es frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de adquisición de este, la marca podría haber sido objeto de una declaración de caducidad.
- (31) Procede establecer que, cuando para la obtención de una marca europea se haya alegado la antigüedad de una marca nacional, y, a continuación, se haya renunciado a esta última o permitido su extinción, la validez de dicha marca nacional pueda aún ser impugnada. La impugnación debe limitarse a situaciones en las que la marca nacional podría haber sido objeto de una declaración de nulidad o caducidad en el momento de ser suprimida del registro.
- (32) En aras de la coherencia y a efectos de facilitar la explotación comercial de las marcas en la Unión, las normas aplicables a las marcas como objetos de propiedad deben armonizarse con las ya vigentes para las marcas europeas, y deben incluir normas sobre las concesiones y cesiones de derechos, las licencias de uso, los derechos reales, la ejecución forzosa y el procedimiento de insolvencia.
- (33) Las marcas colectivas han demostrado ser un instrumento útil para promover productos o servicios que tienen características específicas comunes. Por ello, resulta oportuno que las marcas colectivas nacionales estén sujetas a disposiciones similares a las aplicables a las marcas colectivas europeas.
- (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.
- (35) A fin de garantizar la seguridad jurídica por lo que atañe al alcance de los derechos de marca y facilitar el acceso a la protección de marca, la denominación y clasificación de los productos y servicios a que se refiera una solicitud de marca deben seguir las mismas normas en todos los Estados miembros, y armonizarse con las aplicables a las marcas europeas. Con objeto de que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan determinar el alcance de la protección de marca solicitada basándose solo en la solicitud, la denominación de los productos y servicios debe ser suficientemente clara y precisa. El uso de términos genéricos debe entenderse que

incluye solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal del término.

(36) A efectos de garantizar una protección de marca eficaz, los Estados miembros deben establecer un procedimiento administrativo de oposición eficiente, a través del cual los titulares de derechos sobre marcas anteriores puedan oponerse al registro de una solicitud de marca. Asimismo, a fin de ofrecer medios eficientes para la declaración de caducidad o de nulidad de las marcas, los Estados miembros deben establecer un procedimiento administrativo de declaración de caducidad o nulidad similar al aplicable a las marcas europeas a escala de la Unión.

(37) Las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros deben cooperar entre sí y con la Agencia de Marcas, Diseños y Modelos de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Agencia») en todos los ámbitos del registro y la administración de marcas, con la finalidad de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas, por ejemplo, la creación y actualización de bases de datos y portales comunes o interconectados con fines de consulta y búsqueda. Las oficinas de los Estados miembros y la Agencia deben asimismo cooperar en los demás ámbitos de sus actividades que sean pertinentes para la protección de las marcas en la Unión.

↓ 2008/95/CE considerando 7

(38) La presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones sobre la competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores.

↓ 2008/95/CE considerando 13
(adaptado)

(39) Todos los Estados miembros son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial ⊗ (Convenio de París) y el Acuerdo sobre los ADPIC ⊗. Es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las de dicho Convenio ⊗ y Acuerdo ⊗. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio ⊗ y Acuerdo ⊗. Debe aplicarse, en su caso, el artículo ~~307~~ ⊗ 351 ⊗, párrafo segundo, del Tratado.

↓ nuevo

(40) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a aquellas disposiciones que representan una modificación de carácter sustantivo frente a la Directiva precedente. La obligación de transponer las disposiciones que no sufren modificación nace de lo dispuesto en la Directiva precedente.

↓ 2008/95/CE considerado 14
(adaptado)

(41) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de la Directiva ~~89/104/CEE~~, que figura en el anexo I, parte B, de la Directiva 2008/95/CE.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Capítulo 1

⊗ Disposiciones generales ⊗

↓ 2008/95/CE

Artículo 1

Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de ~~P~~ropiedad ~~I~~ntelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

↓ nuevo

Artículo 2

Definiciones

A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:

- a) «oficina»: el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro o la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux responsable del registro de marcas;
- b) «Agencia»: la Agencia Europea de Marcas, Diseños y Modelos, creada en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009;
- c) «registro»: el registro de marcas de una oficina.

Capítulo 2

⊗ El Derecho de marcas ⊗

SECCIÓN 1

⊗ SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA ⊗

Artículo 23

Signos que pueden constituir una marca

Podrán constituir marcas todos los signos ~~que puedan ser objeto de una representación gráfica~~, 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;

↓ nuevo

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.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

SECCIÓN 2

⊗ CAUSAS DE DENEGACIÓN O DE NULIDAD ⊗

Artículo 34

Causas ⊗ absolutas ⊗ de denegación o de nulidad

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

- a) los signos que no puedan constituir una marca;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los productos o servicios;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- e) los signos constituidos exclusivamente por:
 - i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
 - ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
 - iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;
- f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;
- h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o anuladas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (denominado, en lo sucesivo, «el Convenio de París»).

- i) las marcas cuyo registro se deniegue y que no puedan seguirse utilizando con arreglo a la legislación de la Unión o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;
- 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.

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.

3. Podrá declararse la nulidad de una marca cuando quien solicite su registro actúe de mala fe. Cualquier Estado miembro podrá también disponer que esa marca no sea registrada.

↓ 2008/95/CE

24. Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

↓ 2008/95/CE (adaptado)

a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Unión Comunidad;

↓ 2008/95/CE

b) la marca incluya un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso;

c) la marca incluya insignias, emblemas y escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que la autoridad competente haya autorizado su registro de conformidad con la legislación del Estado miembro;

~~d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.~~

↓ 2008/95/CE (adaptado)
⇒ nuevo

35. 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.

~~6. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición el apartado 5 se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después ⇒ y antes ⇐ de la fecha de registro.~~

~~4. Cualquier Estado miembro podrá establecer que, no obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, las causas de denegación de registro o de nulidad vigentes en dicho Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar~~

~~cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado con anterioridad a dicha fecha.~~

Artículo ~~45~~

~~Otras causas~~ relativas de denegación o de nulidad ~~relativas a conflictos con derechos anteriores~~

↓ 2008/95/CE

1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
 - 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;
 - b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. Por «marcas anteriores» se entenderá, a efectos del apartado 1:
 - 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:

↓ 2008/95/CE (adaptado)

- i) las marcas europeas comunitarias,

↓ 2008/95/CE

- ii) las marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de ~~p~~Propiedad ~~I~~ntelectual del Benelux,
 - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;

↓ 2008/95/CE (adaptado)

b) las marcas ~~comunitarias~~ ☒ europeas ☒ que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) n° ~~40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria~~¹⁰ 207/2009, 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;

↓ 2008/95/CE

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.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

⇒ nuevo

3. Se denegará ~~igualmente~~ el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:

a) cuando la marca sea idéntica o similar a una marca ~~comunitaria~~ anterior ⇒ , con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro ⇐ en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean ⇒ idénticos o sean o no similares ⇐ a aquellos para los que se haya registrado la marca ~~comunitaria~~ anterior, cuando la marca ~~comunitaria~~ anterior goce de renombre en la Comunidad ⇒ 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 ~~comunitaria~~ anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.‡

↓ nuevo

b) el agente o representante del titular de la marca la solicite en su propio nombre y sin la autorización del titular, a no ser que este agente o representante justifique su actuación;

¹⁰ DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

- c) la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida fuera de la Unión, siempre que, en la fecha de solicitud, la marca anterior fuera aún objeto de uso efectivo y el solicitante hubiera actuado de mala fe;
- 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.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

4. Cualquier Estado miembro podrá ~~además~~ disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

↓ 2008/95/CE (adaptado)

~~a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate 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 se pueda causar perjuicio a los mismos;~~

ba) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior, y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

eb) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra ba) del presente apartado y, en particular:

- i) un derecho al nombre,
- ii) un derecho a la propia imagen,
- iii) un derecho de autor,
- iv) un derecho de propiedad industrial.

~~d) la marca sea idéntica o similar a una marca colectiva anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo máximo de tres años anterior a la presentación de la solicitud;~~

~~e) la marca sea idéntica o similar a una marca de garantía o certificación anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo anterior a la presentación de la solicitud y cuya duración haya sido establecida por el Estado miembro;~~

~~f) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos o similares que conceda un derecho que se haya extinguido a causa de su falta de renovación dentro de un plazo máximo de dos años anterior a la presentación de la solicitud, salvo que el titular de la marca anterior haya dado su consentimiento para el registro de la marca posterior o no haya usado su marca;~~

~~g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.~~

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.

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se apliquen a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes de dicha fecha.

↓ 2008/95/CE (adaptado)
⇒ nuevo

Artículo 146

Declaración *a posteriori* de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma

Quando para una marca ~~comunitaria~~ europea se alegue la antigüedad de una marca ~~anterior~~ nacional que haya sido objeto de renuncia o que se haya extinguido, la nulidad de la marca ~~anterior~~ nacional o la caducidad de la misma podrán declararse *a posteriori* ⇒, siempre y cuando también hubiera sido posible declarar la nulidad o caducidad en el momento de la renuncia o extinción. En este caso la antigüedad dejará de surtir efecto ⇐.

Artículo 7

Causas de denegación o nulidad relativas solo a parte de los productos o servicios

Cuando la causa de la denegación del registro o de la nulidad de una marca solo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.

↓ nuevo

Artículo 8

Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada

No podrá declararse la nulidad de una marca registrada en razón de en la existencia de una marca anterior si concurren cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) que la marca anterior, que pueda ser declarada nula en virtud del artículo 4, apartado 1, letras b), c) o d), no haya adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 4, apartado 5, en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca registrada;
- b) que la solicitud de declaración de nulidad se base en el artículo 5, apartado 1, letra b), y la marca anterior no haya adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del artículo 5, apartado 1, letra b), en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca registrada;
- 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;

↓ 2008/95/CE (adaptado)

⇒ nuevo

Artículo 9

~~Prescripción~~ Preclusión de una declaración de nulidad por tolerancia

1. El titular de una marca anterior con arreglo al artículo ~~45~~, 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 ~~ni oponerse al uso de la misma~~ basándose en dicha marca anterior ~~para~~ por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se ~~hubiere~~ haya utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se ~~hubiere~~ haya efectuado de mala fe.
2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular ~~de una marca anterior contemplada en el artículo 4, apartado 4, letra a), o~~ de cualquier otro derecho anterior previsto en el artículo ~~45~~, apartado 4, letras ~~ba~~) o ~~eb~~).

↓ 2008/95/CE

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

⇒ nuevo

SECCIÓN 3

☒ DERECHOS CONFERIDOS Y LIMITACIONES ☒

Artículo 510

Derechos conferidos por la marca

1. ~~La~~ ☒ El registro de una ☒ marca registrada ~~confiere~~ 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) ~~de cualquier~~ ☒ 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) ~~de cualquier~~ ☒ el ☒ signo ~~que, por ser~~ ☒ sea ☒ idéntico o similar a la marca y ~~por ser idénticos o similares los~~ ☒ se utilice para ☒ productos o servicios ~~designados por~~ ☒ idénticos o similares a los productos o servicios en relación con los cuales esté registrada ☒ la marca, ~~y el signo, implique~~ ☒ 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;

2 c) ~~Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier~~ ☒ el ☒ signo ☒ sea ☒ idéntico o similar a la marca, ☒ independientemente de si se utiliza ☒ para productos o servicios que ~~no~~ 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.

↓ 2008/95/CE

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones ~~an~~unciadas en ~~los~~ el apartados ~~1 y~~ 2:

↓ 2008/95/CE

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;
 - b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines ~~y~~ o ofrecer o prestar servicios con el signo;
 - c) importar los productos o exportarlos con el signo;
-

↓ nuevo

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

↓ 2008/95/CE

~~e~~) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad~~;~~

↓ nuevo

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 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.

↓ 2008/95/CE

46. 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 ~~un~~ Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 2~~1~~, letras b) o c), ~~o en el apartado 2~~, no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

57. Los apartados 1, 2, 3 y 6 ~~a 4~~ no ~~afectan~~ 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.

↓ nuevo

Artículo 11

Violación de los derechos del titular mediante la presentación, el embalaje u otros soportes

Cuando sea probable que la presentación, el embalaje u otros soportes en los que se fija la marca vayan a ser utilizados para determinados productos o servicios y el uso de la marca en relación con dichos productos o servicios constituya una violación de los derechos del titular en virtud del artículo 10, apartados 2 y 3, el titular tendrá el derecho de prohibir lo siguiente:

- 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;
- 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.

Artículo 12

Reproducción de las marcas en diccionarios

Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

Artículo 13

Prohibición de utilización de una marca registrada a nombre de un agente o de un representante

1. Cuando una marca haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin el consentimiento del titular, este tendrá derecho a cualquiera de las siguientes actuaciones:

- a) oponerse a que su agente o representante utilice su marca;
- b) reclamar al agente o representante la cesión del registro a su favor.

2. El apartado 1 no será de aplicación si el agente o el representante justifican su actuación.

↓ 2008/95/CE

Artículo ~~6~~14

Limitación de los efectos de la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a ~~los~~ terceros el uso, en el tráfico económico:

↓ 2008/95/CE (adaptado)

⇒ nuevo

- a) de su nombre y de su dirección personales ;
- b) ⇒ de signos o de indicaciones ⇒ carentes de carácter distintivo o relativos ~~relativas~~ a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;
- 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 ~~a~~ para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

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

↓ nuevo

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.

↓ 2008/95/CE

23. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a ~~los~~ 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.

Artículo ~~7~~15

Agotamiento del derecho conferido por la marca

↓ 2008/95/CE (adaptado)

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

↓ 2008/95/CE

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

Artículo ~~10~~16

Uso de la marca

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha ~~en que se haya concluido el procedimiento~~ de registro, la marca no ~~ha~~ ~~hubiera~~ sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, ~~para~~ ~~en relación con~~ los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso ~~ha~~ ~~hubiera~~ sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstas en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 46, apartado 1, y el artículo 48, apartados 3 y 4 , ~~la presente Directiva~~ salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

↓ nuevo

2. Si un Estado miembro prevé un procedimiento de oposición posterior al registro, los cinco años a que se refiere el apartado 1 se calcularán a partir de la fecha en que la marca ya no

pueda ser impugnada o, si se ha formulado oposición y esta no se ha retirado, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva.

3. Cuando se trate de marcas registradas al amparo de acuerdos internacionales que surtan efecto en el Estado miembro, los cinco años a que se refiere el apartado 1 se calcularán a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o impugnada. Si se ha formulado oposición y esta no ha sido retirada, el citado plazo se calculará a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva.

↓ 2008/95/CE

4. ~~Son~~ Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el ~~párrafo primero~~ apartado 1:

↓ 2008/95/CE
⇒ nuevo

- a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada ⇒ , con independencia de si la marca está o no registrada asimismo en la forma en que se utilice a nombre del titular ⇐ ;
- b) ~~poner~~ la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.

~~25.~~ El uso de la marca con consentimiento del titular ~~o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o de certificación~~ se considerará ~~como~~ hecho por el titular.

~~3. En relación con las marcas registradas antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE en el Estado miembro de que se trate:~~

~~a) si una disposición en vigor antes de dicha fecha estableciere sanciones por la no utilización de una marca durante un período ininterrumpido, se considerará que el período de cinco años previsto en el apartado 1, párrafo primero, empezará a correr al mismo tiempo que un período de no utilización que en esa fecha ya se halle en curso;~~

~~b) si antes de dicha fecha no estuviere en vigor disposición alguna sobre el uso, se considerará que los períodos de cinco años previstos en el apartado 1, párrafo primero, no empezarán a correr antes de dicha fecha.~~

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 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.

Artículo 18

Derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 y 2, y al artículo 48, apartado 3.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca europea registrada posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 3 y 4, al artículo 54, apartados 1 y 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 207/2009.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en las acciones por violación que ejerza, aunque tal derecho no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

~~*Artículo 11*~~

~~**Sanciones por la falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos**~~

~~1. No podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliera los requisitos de uso previstos en el artículo 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo 10, apartado 3.~~

~~2. Cualquier Estado miembro podrá disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliera los requisitos de uso establecidos en el artículo 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo 10, apartado 3.~~

~~3. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12, en caso de demanda reconvenzional de caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no sea válidamente~~

~~invocada en un procedimiento de violación de marca si, a consecuencia de una excepción, queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1.~~

~~4. Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a efectos de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.~~

↓ 2008/95/CE (adaptado)

SECCIÓN 4

CADUCIDAD DE LOS DERECHOS DE MARCA

Artículo ~~12~~19

Inexistencia de uso efectivo como causas de caducidad

↓ 2008/95/CE

1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ~~hubiere~~ ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo ~~para~~ en lo que respecta a los productos o servicios para los que esté registrada, y si no ~~existieren~~ existen causas que justifiquen la falta de uso.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

2. ~~Sin embargo, n~~ Nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se ~~hubiere~~ ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

↓ 2008/95/CE

3. El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se ~~producen~~ hubieren producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

Artículo 20

⊗ Evolución hacia una designación usual o indicación engañosa como causas de caducidad ⊗

~~2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, p~~ Podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

↓ 2008/95/CE

- a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
- b) a consecuencia ~~de que~~ del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.

Artículo ~~13~~21

↓ 2008/95/CE (adaptado)

~~Causas de denegación, e~~ Caducidad o nulidad relativas solo a parte de los productos o servicios

Cuando la causa de la ~~denegación del registro o de la~~ caducidad ~~o de la nulidad~~ de una marca solo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido ~~solicitada o~~ registrada, ~~la denegación del registro o la caducidad o la nulidad~~ solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.

↓ nuevo

SECCIÓN 5

LAS MARCAS COMO OBJETO DE PROPIEDAD

Artículo 22

Cesión de marcas registradas

1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca podrá ser cedida en lo que respecta a la totalidad o una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias impongan claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

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.

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

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.

6. Cuando con respecto a la oficina deban respetarse plazos, el cesionario podrá cursar a la oficina las declaraciones previstas tan pronto como esta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.

Artículo 23

Derechos reales

1. La marca podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el registro y se publicarán.

Artículo 24

Ejecución forzosa

1. La marca podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.

2. A instancia de parte, la ejecución forzosa se inscribirá en el registro y se publicará.

Artículo 25

Procedimiento de insolvencia

Cuando una marca quede incluida en un procedimiento de insolvencia, este hecho, a petición de la autoridad nacional competente, se hará constar en el registro y se publicará.

Artículo ~~26~~

Licencia

1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o ~~para~~ parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o ~~para~~ parte del territorio del Estado miembro de que se trate. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.
2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a:
 - a) ~~su~~ su duración;
 - b) ~~la~~ la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
 - c) ~~la~~ la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia;
 - d) ~~el~~ el territorio en el cual pueda ponerse la marca, o
 - e) ~~la~~ la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.
4. En el proceso por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.
5. A instancia de parte, la concesión o la cesión de una licencia de marca se inscribirá en el registro y se publicará.

Artículo 27

Solicitud de una marca como objeto de propiedad

Los artículos 22 a 26 serán aplicables a las solicitudes de marcas.

SECCIÓN 6

MARCAS DE GARANTÍA, DE CERTIFICACIÓN Y COLECTIVAS

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 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.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

Artículo ~~15~~29

~~Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas,~~ **marcas de garantía y marcas de certificación**

1. Los Estados miembros podrán prever el registro de marcas de garantía o de certificación.

~~12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4,~~ Los Estados miembros ~~cuya legislación autorice el registro de marcas colectivas, de garantía o de certificación~~ podrán disponer que se deniegue ~~su registro~~ el registro de marcas de garantía o de certificación, o que se declare su caducidad o nulidad, por otras causas que las previstas en los artículos 3 , 19 y ~~12~~20, cuando la función de dichas marcas así lo exija.

~~23. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra e),~~ los Estados miembros ~~podrán establecer que los~~ Una marca de garantía o de certificación consistente en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, ~~podan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal~~ ~~marca~~ no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones, siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. ~~e~~ Especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

Artículo 30

⊗ Marcas colectivas ⊗

↓ nuevo

1. Los Estados miembros preverán el registro de las marcas colectivas.

2. Podrán solicitar marcas colectivas las agrupaciones de fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

⊗ Una marca colectiva no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso, en el comercio, de dichos signos o indicaciones, siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica. ⊗

↓ nuevo

Artículo 31

Reglamento de uso de la marca colectiva

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

2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, así como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el artículo 30, apartado 3, deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate, a hacerse miembro de la asociación titular de la marca

Artículo 32

Denegación de la solicitud

1. Además de por las causas de una solicitud de marca previstas en los artículos 4 y 5, la solicitud de una marca colectiva se denegará cuando no se cumpla lo dispuesto en el artículo

28, apartado 2, o los artículos 30 o 31, o si el reglamento de uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca colectiva será denegada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca colectiva.

3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

Artículo 33

Uso de la marca colectiva

Se entenderá que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 16 cuando cualquier persona facultada para ello haga un uso efectivo de una marca colectiva con arreglo al artículo 16.

Artículo 34

Modificación del reglamento de uso de la marca colectiva

1. El titular de la marca colectiva someterá a la oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2. La modificación se indicará en el registro, salvo cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 31 o guarde relación con alguno de los motivos de denegación señalados en el artículo 32.

3. El reglamento de uso modificado estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2.

4. A los fines de la presente Directiva, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de modificación.

Artículo 35

Ejercicio de la acción por violación de marca

1. El artículo 26, apartados 3 y 4, será de aplicación a cualquier persona facultada para usar la marca colectiva.

2. El titular de una marca colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artículo 36

Otras causas de caducidad

Además de por las causas de caducidad señaladas en los artículos 19 y 20, se declararán caducados los derechos del titular de una marca colectiva mediante solicitud presentada ante la oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- a) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada en el registro;
- b) a consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, aquella puede inducir al público a error con arreglo al artículo 32, apartado 2;
- c) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 34, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dicho artículo.

Artículo 37

Otras causas de nulidad

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 4 y 5, una marca colectiva que esté registrada infringiendo el artículo 32 se declarará nula, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos del artículo 32.

Capítulo 3

Procedimientos

SECCIÓN 1

SOLICITUD Y REGISTRO

Artículo 38

Requisitos que deben cumplir las solicitudes

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

- a) una instancia para el registro;
- b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
- c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
- d) la reproducción de la marca.

2. Las solicitudes de marcas darán lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.

Artículo 39

Fecha de presentación

1. La fecha de presentación de una solicitud de marca será aquella en que el solicitante presente a la oficina los documentos que contengan la información especificada en el artículo 38.

2. Asimismo, los Estados miembros podrán establecer que la fecha de presentación se supedite al abono de la tasa básica de depósito o registro.

Artículo 40

Denominación y clasificación de los productos y servicios

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (en lo sucesivo, la «clasificación de Niza»).

2. El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido. La lista de productos y servicios permitirá clasificar cada artículo en una única clase de la clasificación de Niza.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter genérico que figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza u otros términos genéricos, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión.

4. La oficina rechazará las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fijará la oficina a tal efecto. En aras de la claridad y la seguridad jurídicas, las oficinas compilarán una lista que recoja sus respectivas prácticas administrativas en relación con la clasificación de los productos y servicios, y colaborarán entre sí con ese fin.

5. Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

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 pertenezca y figurará en el orden de las clases.

7. La clasificación de productos y servicios servirá exclusivamente a efectos administrativos. Los productos y servicios no se considerarán semejantes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la clasificación de Niza, ni se considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.

Artículo 41

Examen de oficio

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.

Artículo 42

Observaciones de terceros

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.

2. Además de por las causas a que se refiere el apartado 1, 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 basadas en los motivos concretos por los cuales procede denegar la solicitud de una marca colectiva en virtud del artículo 32, apartados 1 y 2,.

Artículo 43

División de las solicitudes y las anotaciones en el registro

El solicitante o titular podrá dividir una solicitud o un registro de marca en una o varias solicitudes o registros independientes presentando una declaración a la oficina.

Artículo 44

Tasas

El registro y la renovación de una marca estarán sujetos a una tasa adicional por cada clase de productos y servicios no incluidos en la primera clase.

SECCIÓN 2

PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN, CADUCIDAD E INVALIDEZ

Artículo 45

Procedimiento de oposición

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.
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.
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.

Artículo 46

Falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición

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.
2. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada a que se refiere el apartado 1, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
- 3.. Los apartados 1 y 2 serán de aplicación cuando la marca anterior sea una marca europea. En tal caso, el uso efectivo de una marca europea se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 207/2009.

Artículo 47

Procedimiento de caducidad o de declaración de nulidad

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

2. El procedimiento administrativo de caducidad establecerá que deba declararse la caducidad de la marca cuando concurren las causas a que se refieren los artículos 19 y 20.

3. El procedimiento administrativo de nulidad establecerá que deba declararse la nulidad de la marca, como mínimo, cuando concurren, como mínimo, las siguientes circunstancias:

a) la marca no debería haberse registrado, puesto que no cumple las condiciones que establece el artículo 4;

b) la marca no debería haberse registrado, dado que existe un derecho anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 5, apartados 2 y 3;

4. El procedimiento administrativo establecerá que pueda solicitar la caducidad o una declaración de nulidad, como mínimo, quien a continuación se indica:

a) en el caso a que se refieren el apartado 2 y el apartado 3, letra a), toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad procesal;

b) en el caso a que se refiere el apartado 3, letra b), el titular de un derecho anterior conforme al artículo 5, apartados 2 y 3.

Artículo 48

Falta de uso como defensa en el procedimiento de declaración de nulidad

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.

2. 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, el titular de esta última marca, además de la prueba a que se refiere el apartado 1, presentará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso.

3. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 1 y 2, la solicitud de una declaración de nulidad basada en una marca anterior se desestimarán.

4. Si la marca anterior se ha utilizado, con arreglo al artículo 16, solamente para parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la solicitud de declaración de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

5. Los apartados 1 y 4 serán de aplicación cuando la marca anterior sea una marca europea. En tal caso, el uso efectivo de una marca europea se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) n° 207/2009.

Artículo 49

Efectos de la caducidad y de la nulidad

1. La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implicará que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, la marca registrada no ha tenido los efectos señalados en la presente Directiva. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La declaración de nulidad, total o parcial, implicará que, desde el principio, la marca registrada ha carecido de los efectos señalados en el presente Reglamento.

SECCIÓN 3

VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 50

Vigencia del registro

1. La vigencia del registro de las marcas registradas será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

2. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 51, por períodos de diez años.

Artículo 51

Renovación

1. El registro de una marca se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.

2. La oficina informará al titular de la marca y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. La oficina no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de dicha información.

3. La solicitud de renovación deberá presentarse, y las tasas deberán abonarse, en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En su defecto, la solicitud podrá presentarse todavía en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase. Ese plazo adicional dará lugar al abono de tasas de renovación y a un recargo.

4. Si la solicitud se presenta o las tasas se abonan únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca, el registro solo se renovará para los productos o los servicios de que se trate.

5. La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada y publicada.

Capítulo 4

Cooperación administrativa

Artículo 52

Cooperación en el ámbito del registro y la administración de las marcas

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.

Artículo 53

Cooperación en otros ámbitos

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.

Capítulo 5

Disposiciones finales



Artículo 54

Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 2 a 6, 8 a 14, 16, 17, 18, 22 a 28 y 30 a 53 a más tardar veinticuatro meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y el modo en que se formule la mención.

↓ 2008/95/CE (adaptado)

~~Artículo 16~~

Comunicación

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones esenciales de ~~el~~ Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

~~Artículo 17~~55

Derogación

Queda derogada la Directiva ~~89/104/CEE~~ 2008/95/CE ~~, modificada por la Decisión indicada en el anexo I, parte A~~ con efectos a partir del [día siguiente a la fecha establecida en el artículo 54, apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al derecho nacional de dicha Directiva~~s~~ que figura en el anexo I, parte B~~s~~, de la misma.

↓ 2008/95/CE

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo ~~II~~.

~~Artículo 18~~56

Entrada en vigor

↓ 2008/95/CE

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.



Los artículos 1, 7, 15, 19, 20, 21 y 54 a 57 serán de aplicación a partir del [día siguiente a la fecha establecida en el artículo 54, apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva].

↓ 2008/95/CE

Artículo ~~19~~57

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

↓ 2008/95/CE (adaptado)

ANEXO I

Directiva derogada con su modificación	
(contempladas en el artículo 17)	
Directiva 89/104/CEE del Consejo	(DO L 40 de 11.2.1989, p. 1)
Decisión 92/10/CEE del Consejo	(DO L 6 de 11.1.1992, p. 35)

Plazo de transposición al Derecho nacional	
(contemplado en el artículo 17)	
Directiva	Plazo de transposición
89/104/CEE	31 de diciembre de 1992

ANEXO II

Tabla de correspondencias	
Directiva 89/104/CEE	Presente Directiva
Artículo 1	Artículo 1
Artículo 2	Artículo 2
Artículo 3, apartado 1, letras a) a d)	Artículo 3, apartado 1, letras a) a d)
Artículo 3, apartado 1, letra e), frase introductoria	Artículo 3, apartado 1, letra e), frase introductoria
Artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión	Artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión
Artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión	Artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión
Artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión	Artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión
Artículo 3, apartado 1, letras f), g) y h)	Artículo 3, apartado 1, letras f), g) y h)
Artículo 3, apartados 2, 3 y 4	Artículo 3, apartados 2, 3 y 4
Artículo 4	Artículo 4
Artículo 5	Artículo 5
Artículo 6	Artículo 6
Artículo 7	Artículo 7
Artículo 8	Artículo 8
Artículo 9	Artículo 9
Artículo 10, apartado 1	Artículo 10, apartado 1, párrafo primero
Artículo 10, apartado 2	Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo
Artículo 10, apartado 3	Artículo 10, apartado 2

Artículo 10, apartado 4	Artículo 10, apartado 3
Artículo 11	Artículo 11
Artículo 12, apartado 1, primera frase	Artículo 12, apartado 1, párrafo primero
Artículo 12, apartado 1, segunda frase	Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo
Artículo 12, apartado 1, tercera frase	Artículo 12, apartado 1, párrafo tercero
Artículo 12, apartado 2	Artículo 12, apartado 2
Artículo 13	Artículo 13
Artículo 14	Artículo 14
Artículo 15	Artículo 15
Artículo 16, apartados 1 y 2	—
Artículo 16, apartado 3	Artículo 16
—	Artículo 17
—	Artículo 18
Artículo 17	Artículo 19
—	Anexo I
—	Anexo II



ANEXO

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Directiva 2008/95/CEE	Presente Directiva
Artículo 1	Artículo 1
---	Artículo 2
Artículo 2	Artículo 3
Artículo 3, apartado 1, letras a) a h)	Artículo 4, apartado 1, letras a) a h)
---	Artículo 4, apartado 1, letras i) y j)
---	Artículo 4, apartado 2 y apartado 3, primera frase
Artículo 3, apartado 2, letras a) a c)	Artículo 4, apartado 4, letras a) a c)
Artículo 3, apartado 2, letra d)	Artículo 4, apartado 3, segunda frase
Artículo 3, apartado 3, primera frase	Artículo 4, apartado 5
Artículo 3, apartado 3, segunda frase	Artículo 4, apartado 6
Artículo 4, apartados 1 y 2	Artículo 5, apartados 1 y 2
Artículo 4, apartado 3 y apartado 4, letra a)	Artículo 5, apartado 3, letra a)
---	Artículo 5, apartado 3, letra b)
Artículo 4, apartado 4, letra g)	Artículo 5, apartado 3, letra c)
---	Artículo 5, apartado 3, letra d)
Artículo 4, apartado 4, letras b) y c)	Artículo 5, apartado 4, letras a) y b)
Artículo 4, apartado 4, letras d) a f)	---
Artículo 4, apartados 5 y 6	Artículo 5, apartados 5 y 6
---	Artículo 8
Artículo 5, apartado 1, primera frase introductoria	Artículo 10, apartado 1
Artículo 5, apartado 1, segunda frase	Artículo 10, apartado 2, frase introductoria

introductoria

Artículo 5, apartado 1, letras a) y b)

Artículo 5, apartado 2

Artículo 5, apartado 3, letras a) a c)

Artículo 5, apartado 3, letra d)

Artículo 5, apartados 4 y 5

Artículo 6, apartado 1, letras a) a c)

Artículo 6, apartado 2

Artículo 7

Artículo 8, apartados 1 y 2

Artículo 9

Artículo 10, apartado 1, párrafo primero

Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 10, apartado 2

Artículo 10, apartado 3

Artículo 11, apartado 1

Artículo 11, apartado 2

Artículo 11, apartado 3

Artículo 10, apartado 2, letras a) y b)

Artículo 10, apartado 2

Artículo 10, apartado 3, letras a) a c)

Artículo 10, apartado 3, letra d)

Artículo 10, apartado 3, letra e)

Artículo 10, apartado 3, letra f)

Artículo 10, apartados 4 y 5

Artículo 10, apartados 6 y 7

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14, apartado 1, letras a) a c)

Artículo 14, apartado 2

Artículo 14, apartado 3

Artículo 15

Artículo 26, apartados 1 y 2

Artículo 26, apartados 3 a 5

Artículo 9

Artículo 16, apartado 1

Artículo 16, apartados 2 y 3

Artículo 10, apartado 4

Artículo 10, apartado 5

Artículo 48, apartados 1 a 3

Artículo 46, apartado 1

Artículo 17

Artículo 11, apartado 4

Artículo 12, apartado 1, párrafo primero

Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 12, apartado 1, párrafo tercero

Artículo 12, apartado 2

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15, apartado 1

Artículo 15, apartado 2

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 17, artículo 46, apartado 2, y artículo 48, apartado 4

Artículo 18

Artículo 19, apartado 1

Artículo 19, apartado 2

Artículo 19, apartado 3

Artículo 20

Artículos 7 y 21

Artículo 6

Artículos 22 a 25

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29, apartados 1 y 2

Artículo 29, apartado 3

Artículo 30 y artículo 54, apartado 1

Artículo 54, apartado 2

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57