

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 16/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida)

(2015/C 432/02)

I. INTRODUCCIÓN

La Comisión presentó la propuesta de referencia al Consejo y al Parlamento Europeo el 2 de abril de 2013 ⁽¹⁾.

El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen el 11 de julio de 2013.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 11 de julio de 2013.

El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura el 25 de febrero de 2014 ⁽²⁾.

El 23 de julio de 2014, el Comité de Representantes Permanentes (1ª parte) dio mandato a la Presidencia para que explorara, junto con el Parlamento Europeo, la posibilidad de llegar a un acuerdo rápido en segunda lectura basándose en el texto que figura en el doc. 11827/14.

Tras varios diálogos tripartitos informales, se llegó a un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre el texto del Reglamento. Dicho acuerdo fue confirmado por el Comité de Representantes Permanentes en su reunión del 10 de junio.

El 16 de junio de 2015, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos remitió una carta al presidente del Comité de Representantes Permanentes (1ª parte) indicando que, en caso de que el Consejo remitiera oficialmente al Parlamento Europeo su posición en primera lectura con arreglo al mencionado acuerdo, condicionado a la verificación por parte de los juristas lingüistas, recomendaría al pleno el Parlamento Europeo que aceptara la posición del Consejo sin enmiendas en segunda lectura.

A continuación, el Consejo refrendó del texto acordado mediante la adopción de un acuerdo político el 13 de julio de 2015 ⁽³⁾.

II. OBJETIVO

El objetivo común de la presente la propuesta de la Comisión y de la propuesta paralela de modificación del Reglamento ⁽⁴⁾ sobre la marca comunitaria, 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. Estas revisiones 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 propuesta de refundición de la Directiva perseguía 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 Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, la OAMI) para fomentar la convergencia de las prácticas y el desarrollo de herramientas comunes, estableciendo a tal fin la oportuna base jurídica.

⁽¹⁾ 8066/13.

⁽²⁾ 6743/14.

⁽³⁾ Doc. 9957/15 + ADD 1 + ADD 2.

⁽⁴⁾ 8065/13.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

Se ha incorporado un número muy importante de enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura, sin modificaciones o con ligeras modificaciones de redacción. El Consejo no ha refrendado un número muy limitado de enmiendas del Parlamento Europeo.

Los principales puntos de acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo figuran a continuación:

- refuerzo del carácter complementario de la protección de las marcas a nivel nacional y de la UE,
- eliminación del requisito de «posibilidad de representación gráfica» para que un signo pueda registrarse como marca comercial de la Unión Europea,
- ausencia de obligación de que las oficinas nacionales estudien los motivos absolutos de denegación en todas las jurisdicciones nacionales y en todas las lenguas de la Unión,
- conservación del derecho los Estados miembros a decidir si proceden de oficio a exámenes de denegación por motivos relativos,
- disposición explícita que garantice que no puedan invocarse los derechos de la marca contra derechos anteriores sobre la marca,
- ampliación de la protección de la marca para que cubra el uso de la marca en nombres comerciales o denominaciones sociales,
- 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 la Directiva 2006/114/CE,
- derecho de los titulares de una marca a impedir la distribución y venta de etiquetas, embalajes y otros elementos similares que puedan utilizarse después en relación con bienes o servicios infractores,
- ampliación de los motivos absolutos de denegación para cubrir las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las denominaciones tradicionales de los vinos, las especialidades tradicionales garantizadas y la protección de las obtenciones vegetales,
- ampliación de los motivos relativos de denegación para cubrir las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas,
- armonización de la legislación nacional que regula el grado de protección de las marcas de renombre,
- armonización de la legislación nacional que regula las marcas como objeto de propiedad, como las cesiones o las licencias,
- armonización de la legislación nacional que regula las marcas de garantía o certificación y las marcas colectivas,
- armonización de la legislación nacional en relación con la denominación y clasificación de productos y servicios con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
- establecimiento de procedimientos administrativos eficaces y rápidos ante cada oficina nacional para oponerse al registro de una solicitud de marca basándose en motivos relativos,
- armonización de la legislación nacional en relación con la falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición y en el procedimiento de declaración de nulidad,
- establecimiento de procedimientos administrativos eficientes y rápidos ante cada oficina nacional en lo que se refiere a la caducidad y declaración de nulidad de las marcas.

Los principales puntos en que la posición del Consejo en primera lectura no sigue la posición del Parlamento Europeo son los siguientes:

- inclusión de una disposición que impida la entrada de productos falsificados, particularmente en el contexto de ventas a través de Internet, expedidos en pequeños envíos, cuando solo el expedidor de los productos falsificados actúe en el curso de operaciones comerciales,
- aunque que se acuerde que los titulares de la marca deben tener derecho a impedir que terceros introduzcan productos en el Estado miembro, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, 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, el Consejo prevé que dicho derecho caducará si el declarante o el titular de los bienes en cuestión prueba que el titular de la marca no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país o destino final,

- hacer obligatoria la adopción del modelo de «una clase por tasa»,
- inclusión de una excepción general a los derechos de la marca cuando un tercero utilice la marca a efectos no comerciales, así como la inclusión de otras excepciones a los derechos de marca, como los casos en que un tercero utilice la marca para llamar la atención de los consumidores sobre la reventa de productos auténticos que el propietario de la marca haya vendido originalmente, o se hayan vendido con su consentimiento, o para presentar una alternativa legítima a los productos y servicios del propietario de la marca, o a efectos de parodia, expresión artística, crítica o comentario.

IV. CONCLUSIÓN

La posición del Consejo en primera lectura refleja plenamente el acuerdo logrado entre ambos colegisladores, que fue confirmado mediante la carta de referencia remitida por la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos a la presidencia del Comité de Representantes Permanentes (1ª parte), fechada el 16 de junio de 2015.
