





**DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y  
DEL CONSEJO**

**de 16 de diciembre de 2015**

**relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados  
miembros en materia de marcas**

**(versión refundida)**

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

**CAPÍTULO 1**

**DISPOSICIONES GENERALES**

*Artículo 1*

**Ámbito de aplicación**

La presente Directiva se aplica a las marcas de productos o de servicios que, en calidad de marca individual, de marca de garantía o de certificación o de marca colectiva, hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

*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 las marcas;
- b) «registro»: el registro de marcas que lleve una oficina.

**CAPÍTULO 2**

**DERECHO MATERIAL DE MARCAS**

*SECCIÓN 1*

***Signos que pueden constituir una marca***

*Artículo 3*

**Signos que pueden constituir una marca**

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

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

**▼B**

- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

*SECCIÓN 2**Motivos de denegación o causas de nulidad**Artículo 4***Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta**

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 u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto,
  - ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
  - iii) la forma, u otra característica 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;
- i) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión, o del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, o de los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

**▼B**

- j) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión o de los acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;
- k) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión o de los acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;
- l) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme al Derecho de la Unión o al Derecho nacional del Estado miembro afectado, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

2. Se podrá declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya efectuado de mala fe su solicitud de registro. Cualquier Estado miembro podrá también disponer que se deniegue el registro de esa marca.

3. Cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

- a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta del Derecho de marcas del Estado miembro de que se trate o de la Unión;
- 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 el Derecho del Estado miembro.

4. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo.

5. Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 4 también se aplique cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la fecha de la solicitud de registro pero antes de la fecha de registro.

*Artículo 5***Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa**

1. Se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:
- a) 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**

b) por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda 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 solicitud de registro sea anterior a la fecha de solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas de la Unión,

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

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

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

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

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 reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en el Estado miembro de que se trate en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

3. Además, se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión goce de renombre 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 del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre;

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 ese agente o representante justifique su actuación;

**▼B**

c) en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro de que se trate que establecen la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas:

i) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho del Estado miembro de que se trate antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente,

ii) dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

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

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

b) 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 a) del presente apartado, y en particular de:

i) un derecho al nombre,

ii) un derecho a la propia imagen,

iii) un derecho de autor,

iv) un derecho de propiedad industrial;

c) la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida en el extranjero, siempre que, en la fecha de la solicitud, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

5. Los Estados miembros velarán por que, en las circunstancias apropiadas, no exista una obligación de denegar el registro de una marca o de declararla nula, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta en que se registre la marca posterior.

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, los motivos de denegación del registro o causas de nulidad vigentes en dicho Estado miembro 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.

**▼B***Artículo 6***Declaración a posteriori de la nulidad o la caducidad de una marca**

Cuando para la obtención de una marca de la Unión se reivindique la antigüedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales que desplieguen sus efectos en el Estado miembro, y estas marcas hubieran sido objeto de renuncia o se hubieran extinguido, la nulidad o la caducidad de la marca en la que se base la reivindicación de antigüedad podrá declararse *a posteriori*, siempre que la nulidad o la caducidad se hubiese podido declarar en el momento de la renuncia o extinción. En tal caso la antigüedad dejará de surtir efecto.

*Artículo 7***Motivos de denegación o causas de nulidad relativas solo a una parte de los productos o servicios**

Cuando el motivo de denegación del registro o la causa de nulidad de una marca solo exista para una 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.

*Artículo 8***Falta de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada**

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperará en la fecha de la solicitud de nulidad si no habría prosperado en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior por alguno de los siguientes motivos:

- a) que la marca anterior, que puede ser declarada nula en virtud del artículo 4, apartado 1, letras b), c) o d), aún no hubiera adquirido carácter distintivo como se indica en el artículo 4, apartado 4;
- b) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 5, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b);
- c) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 5, apartado 3, letra a), y la marca anterior aún no gozara de renombre en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra a).

**▼B***Artículo 9***Exclusión de una declaración de nulidad por tolerancia**

1. El titular de una marca anterior contemplada en el artículo 5, apartados 2 y 3, letra a), que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.
2. Cualquier Estado miembro podrá disponer que el apartado 1 del presente artículo se aplique al titular de cualquier otro derecho anterior previsto en el artículo 5, apartado 4, letras a) o b).
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 frente a la marca posterior.

*SECCIÓN 3****Derechos conferidos y limitaciones****Artículo 10***Derechos conferidos por la marca**

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.
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 dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:
  - a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
  - b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
  - c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.



**▼B**

3. Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2:
  - a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;
  - b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
  - c) importar o exportar los productos con el signo;
  - d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social;
  - e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
  - f) utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.

4. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en este, cuando se trate de mercancías, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

El derecho del titular de la marca registrada en virtud del párrafo primero se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) nº 608/2013, el declarante o el titular de las mercancías pueda acreditar que el propietario de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final.

5. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/104/CEE, el Derecho de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 2, letras b) o c), no podrán invocarse los derechos conferidos por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

6. Los apartados 1, 2, 3 y 5 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que se efectúe 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 una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

**▼B***Artículo 11***Derecho a prohibir los actos preparatorios en relación con el uso de embalaje u otros soportes**

Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de una marca en virtud del artículo 10, apartados 2 y 3, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:

- a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad 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 embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que se esté colocada 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, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, 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 o a ambas:

- a) oponerse a que su agente o representante utilice la marca;
- b) reclamar la concesión de la marca a su favor.

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

*Artículo 14***Limitación de los efectos de la marca**

1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

- a) de su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física;

**▼B**

- b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio;
  - c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.
2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
3. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

*Artículo 15***Agotamiento del derecho conferido por la marca**

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

*Artículo 16***Uso de la marca**

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.
2. Si un Estado miembro prevé un procedimiento de oposición posterior al registro, el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 1 se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser impugnada o, si se ha formulado oposición, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva o se haya retirado la oposición.

**▼B**

3. Cuando se trate de marcas registradas al amparo de acuerdos internacionales y que surtan efecto en el Estado miembro, el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 1 se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o impugnada. Si se ha formulado oposición o si se ha notificado una objeción por motivos absolutos o relativos, el citado plazo se calculará a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición, o la decisión sobre los motivos absolutos o relativos de denegación, sea definitiva o se haya retirado la oposición.
4. La fecha de inicio del plazo de cinco años a que se refieren los apartados 1 y 2 se inscribirá en el registro.
5. A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:
  - 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 en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular;
  - b) 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.
6. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

*Artículo 17***La falta 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 los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo al artículo 19 en el momento de entablar la acción por violación. Si el demandado lo solicita, el titular de la marca acreditará que, durante el plazo de cinco años anterior a la fecha de presentación de la acción, la marca se usó efectivamente conforme a lo previsto en el artículo 16 en conexión con los productos o servicios respecto de los cuales está registrada y en que se fundamenta la acción, o que existen causas justificativas para su falta de uso, siempre que el procedimiento de registro de la marca haya finalizado al menos de cinco años antes de la fecha de presentación de la acción.

*Artículo 18***Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos 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 pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.

►C2 2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al ◀ artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54, apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 207/2009.

**▼B**

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 marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en las acciones por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

*SECCIÓN 4**Caducidad de los derechos de marca**Artículo 19***La falta de uso efectivo como causa de caducidad**

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

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

3. El comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó 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 hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la solicitud de caducidad.

*Artículo 20***Marca convertida en genérica o indicación engañosa como causas de caducidad**

Podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

- 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) como consecuencia 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.

**▼B***Artículo 21***Caducidad relativa solo a una parte de los productos o servicios**

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

*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 determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.
3. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar las cesiones.

*Artículo 23***Derechos reales**

1. La marca podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.
2. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar los derechos reales.

*Artículo 24***Ejecución forzosa**

1. La marca podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.
2. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar las medidas de ejecución forzosa.

*Artículo 25***Licencia**

1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o una 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 esa marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a:
  - a) su duración;

**▼B**

- b) la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
  - c) la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia;
  - d) el territorio en el cual pueda ponerse la marca, o
  - e) 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 procedimiento 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. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar las licencias.

*Artículo 26***Solicitudes de marcas como objeto de propiedad**

Los artículos 22 a 25 serán aplicables a las solicitudes de marcas.

*SECCIÓN 6****Marcas de garantía, de certificación y colectivas****Artículo 27***Definiciones**

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

- a) «marca de garantía o certificación»: una marca que se describa como tal en el momento de la solicitud y que sea adecuada para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al material, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación;
- b) «marca colectiva»: toda marca así designada al efectuarse la presentación de la solicitud de la marca 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.

*Artículo 28***Marcas de garantía y marcas de certificación**

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

**▼B**

2. Cualquier persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y órganos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía o de certificación siempre que dicha persona no ejerza una actividad empresarial que implique el suministro de productos o servicios del tipo certificado.

Los Estados miembros podrán establecer que una marca de garantía o de certificación no se registre salvo que el solicitante sea competente para certificar los productos o servicios para los que está registrada la marca.

3. Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de marcas de garantía o de certificación, o que se declare su caducidad o nulidad, por causas distintas de las previstas en los artículos 4, 19 y 20, cuando la función de dichas marcas así lo exija.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), los Estados miembros podrán disponer que puedan constituir marcas de garantía o de certificación los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Dicha marca de garantía o de certificación no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de dichos signos o indicaciones, siempre que dicho tercero los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podrá oponerse a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

5. Se entenderá que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 16 cuando cualquier persona facultada para utilizar una marca de garantía o de certificación haga un uso efectivo de estas con arreglo a dicho artículo.

*Artículo 29***Marcas colectivas**

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

2. Podrán solicitar marcas colectivas las agrupaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, en virtud de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y tengan legitimación procesal activa y pasiva, 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 tráfico económico, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Dicha marca colectiva no facultará a su titular para prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de dichos signos o indicaciones, siempre que ese tercero los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podrá oponerse a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.



**▼B***Artículo 30***Reglamento de uso de la marca colectiva**

1. El solicitante de una marca colectiva deberá presentar a la oficina un reglamento de uso.
2. El reglamento de uso indicará al menos las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones para ser miembro de 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 29, 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, siempre que esa persona cumpla las demás condiciones previstas en el reglamento.

*Artículo 31***Denegación de la solicitud**

1. Además de por los motivos de denegación de una solicitud de marca previstos en el artículo 4, en su caso, con la excepción de su apartado 1, letra c), en relación con los signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el origen geográfico de los productos o servicios, y en el artículo 5, y sin perjuicio del derecho de una oficina de no efectuar de oficio el examen de los motivos relativos, una solicitud de una marca colectiva se denegará cuando no se cumplan lo dispuesto en el artículo 27, letra b), el artículo 29 o el artículo 30, o si el reglamento de uso de la marca colectiva 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 de la marca colectiva, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

*Artículo 32***Uso de la marca colectiva**

Se entenderá que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 16 cuando cualquier persona facultada para utilizar una marca colectiva haga un uso efectivo de esta con arreglo a dicho artículo.

*Artículo 33***Modificaciones 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. Las modificaciones del reglamento de uso se inscribirán en el registro, salvo cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 30 o incurra en alguno de los motivos de denegación señalados en el artículo 31.

**▼B**

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

*Artículo 34***Legitimación activa para ejercer la acción por violación de marca**

1. El artículo 25, 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 35***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 por las siguientes causas:

- 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, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro;
- b) como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 31, apartado 2;
- c) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro contraviniendo lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos de dicho artículo.

*Artículo 36***Otras causas de nulidad**

Además de por las causas de nulidad previstas en el artículo 4, en su caso con la excepción de su apartado 1, letra c), en relación con los signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el origen geográfico de los productos o servicios, y en el artículo 5, una marca colectiva que esté registrada infringiendo el artículo 31 se declarará nula, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos del artículo 31.

**▼B****CAPÍTULO 3  
PROCEDIMIENTOS***SECCIÓN 1****Solicitud y registro****Artículo 37***Requisitos de la solicitud**

1. Las solicitudes de registro de una marca deberán contener como mínimo todos los elementos siguientes:
  - a) una solicitud de registro;
  - b) la información que permita identificar al solicitante;
  - c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
  - d) una reproducción de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3, letra b).
2. La solicitud de marca estará sujeta al pago de una tasa fijada por el Estado miembro afectado.

*Artículo 38***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 indicada en el artículo 37, apartado 1.
2. Asimismo, los Estados miembros podrán establecer que la fecha de presentación se supedita al abono de la tasa contemplada en el artículo 37, apartado 2.

*Artículo 39***Denominación y clasificación de los productos y servicios**

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca 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 («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 perseguido.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter general que figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza u otros términos generales, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión establecidos en el presente artículo.

**▼B**

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.

5. Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general 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 tales términos o indicaciones incluyen productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

6. Cuando el solicitante solicite el registro para más de una clase, agrupará los productos y servicios con arreglo a las clases de la clasificación de Niza, cada grupo irá precedido del número de la clase a la que ese grupo de productos o servicios pertenezca, y los presentará en el orden de las clases.

7. Los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar en la misma clase de la clasificación de Niza. Los productos y servicios no se considerarán distintos entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.

*Artículo 40***Observaciones de terceros**

1. Los Estados miembros podrán prever que antes de que se produzca el registro de una marca, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, puedan dirigir a la oficina observaciones escritas precisando los motivos por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca.

Las personas o agrupaciones u organismos a que se refiere el párrafo primero no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.

2. Además de por los motivos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores 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 31, apartados 1 y 2. Esta disposición podrá ampliarse para abarcar las marcas de certificación y de garantía cuando estén reguladas en los Estados miembros.

*Artículo 41***División de las solicitudes y registros**

El solicitante o titular podrá dividir una solicitud o un registro de marca nacional en dos o más solicitudes o registros independientes enviando una declaración a la Oficina e indicando para cada solicitud o registro divisional los productos o servicios incluidos en la solicitud o registro original que han de incluir las solicitudes o registros divisionales.

**▼B***Artículo 42***Tasas por clase**

Los Estados miembros podrán establecer que la solicitud y la renovación de una marca estén 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 43***Procedimiento de oposición**

1. Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita formular ante sus oficinas oposición frente al registro de una solicitud de marca en virtud del artículo 5.

2. El procedimiento administrativo contemplado en el apartado 1 del presente artículo preverá que, como mínimo, el titular de una marca anterior, a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y apartado 3, letra a), y la persona autorizada en virtud del Derecho aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o una indicación geográfica protegidas, a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra c), puedan formular oposición. Se podrá formular oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o de una parte de los productos y servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales se solicite la marca objeto de controversia.

3. Las partes, previa petición conjunta, dispondrán de un mínimo de dos meses en el curso del procedimiento de oposición para permitir la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca.

*Artículo 44***Falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca**

1. En el procedimiento de oposición previsto en el artículo 43, 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, conforme a lo previsto en el artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso del plazo de 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, conforme a lo previsto en el artículo 16, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

**▼B**

2. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) n° 207/2009.

*Artículo 45***Procedimiento de caducidad o de declaración de nulidad**

1. Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca.

2. El procedimiento administrativo de caducidad establecerá que se declare la caducidad de la marca cuando concurran las causas contempladas en los artículos 19 y 20.

3. El procedimiento administrativo de nulidad establecerá que se declare la nulidad de la marca, por lo menos por las siguientes causas:

- a) la marca no debería haberse registrado por no cumplir los requisitos que establece el artículo 4;
- b) la marca no debería haberse registrado debido a la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 5, apartados 1 a 3.

4. El procedimiento administrativo establecerá que puedan solicitar la caducidad o la nulidad, por lo menos, las personas siguientes:

- a) en los supuestos del apartado 2 y del apartado 3, letra a), toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores y que, en virtud del Derecho que les sea aplicable, tengan legitimación procesal activa y pasiva;
- b) en el supuesto del apartado 3, letra b), del presente artículo, el titular de una marca anterior a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y apartado 3, letra a), y la persona autorizada en virtud del Derecho aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o indicación geográfica protegida, a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra c).

5. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.

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



#### *Artículo 46*

### **La falta de uso como medio de defensa en el procedimiento de nulidad**

1. En el procedimiento por el que se solicita la nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o una fecha de prioridad anterior, a instancia del titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior aportará la prueba de que, en el plazo de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo tal como establece el artículo 16, en conexión con los productos o servicios respecto de los que esté registrada, y en los que se basa la solicitud, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

2. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la 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 conforme a lo previsto en el artículo 16, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 1 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

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

4. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 16, solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

5. Los apartados 1 a 4 del presente artículo serán de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 207/2009.

#### *Artículo 47*

### **Efectos de la caducidad y de la nulidad**

1. La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, los efectos señalados en la presente Directiva en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La marca registrada se considerará que no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la presente Directiva en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca.

**▼B***SECCIÓN 3****Duración y renovación del registro****Artículo 48***Duración del registro**

1. La duración 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 49, por períodos sucesivos de diez años.

*Artículo 49***Renovación**

1. El registro de una marca se renovará a instancia del titular de la marca o de toda persona autorizada para hacerlo por ley o por contrato, siempre y cuando se hayan abonado las tasas de renovación. Los Estados miembros podrán establecer que el recibo del pago de las tasas de renovación se considere que constituye una solicitud de renovación.
2. La oficina informará al titular de la marca de la expiración del registro al menos seis meses antes de dicha expiración. A defecto de dar dicha información, la oficina no será considerada responsable.
3. La solicitud de renovación deberá presentarse, y las tasas deberán abonarse, en un plazo de por lo menos seis meses inmediatamente anteriores a la expiración del registro. En su defecto, la solicitud podrá presentarse todavía en el plazo adicional de seis meses inmediatamente posteriores a la expiración del registro o de su posterior renovación. 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 una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca, el registro solo se renovará para esos productos o servicios.
5. La renovación surtirá efecto al día siguiente de la fecha de expiración del registro. La renovación se inscribirá en el Registro.

*SECCIÓN 4****Comunicación con la oficina****Artículo 50***Comunicación con la oficina**

Las partes en el procedimiento o, en caso de que se hayan nombrado, sus representantes indicarán una dirección oficial para cualquier comunicación oficial con la oficina. Los Estados miembros tendrán derecho a exigir que dicha dirección oficial esté situada en el Espacio Económico Europeo.





## CAPÍTULO 4

### COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

#### *Artículo 51*

#### **Cooperación en el ámbito del registro y la gestión de las marcas**

Las oficinas podrán cooperar de manera efectiva entre sí y con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas relativas al examen y registro de las marcas.

#### *Artículo 52*

#### **Cooperación en otros ámbitos**

Las oficinas podrán cooperar de manera efectiva entre sí y con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea en todos los ámbitos de sus actividades distintos de los mencionados en el artículo 51 que resulten pertinentes de cara a la protección de las marcas en la Unión.

## CAPÍTULO 5

### DISPOSICIONES FINALES

#### *Artículo 53*

#### **Protección de datos**

El tratamiento de datos personales que se efectúe en los Estados miembros en el marco de la presente Directiva se hará conforme a lo dispuesto en el Derecho nacional de transposición de la Directiva 95/46/CE.

#### *Artículo 54*

#### **Transposición**

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 3 a 6, a los artículos 8 a 14, a los artículos 16, 17 y 18, a los artículos 22 a 39, ►**CI** al artículo 41, a los artículos 43 y 44 y a los artículos 46 a 50 ◀ a más tardar el 14 de enero de 2019. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 45 a más tardar el 14 de enero de 2023. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor, a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.

**▼B**

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

*Artículo 55***Derogación**

Queda derogada la Directiva 2008/95/CE con efectos a partir del 15 de enero de 2019, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho interno de la Directiva 89/104/CEE que se indica en el anexo I, parte B, de la Directiva 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.

*Artículo 56***Entrada en vigor**

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

**▼C1**

Los artículos 1, 7, 15, 19, 20 y 21 serán aplicables a partir del 15 de enero de 2019.

**▼B***Artículo 57***Destinatarios**

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.



## ANEXO

## Tabla de correspondencias

Directiva 2008/95/CE	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) a l)
Artículo 3, apartado 2, letras a) a c)	Artículo 4, apartado 3, letras a) a c)
Artículo 3, apartado 2, letra d)	Artículo 4, apartado 2
Artículo 3, apartado 3, primera frase	Artículo 4, apartado 4, primera frase
—	Artículo 4, apartado 4, segunda frase
Artículo 3, apartado 3, segunda frase	Artículo 4, apartado 5
Artículo 3, apartado 4	—
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 5, apartado 3, letra c)
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, apartado 4, letra g)	Artículo 5, apartado 4, letra c)
Artículo 4, apartados 5 y 6	Artículo 5, apartados 5 y 6
—	Artículo 8
Artículo 5, apartado 1, primera frase	Artículo 10, apartado 1
Artículo 5, apartado 1, segunda frase, parte introductoria	Artículo 10, apartado 2, parte introductoria de la frase
Artículo 5, apartado 1, letras a) y b)	Artículo 10, apartado 2, letras a) y b)
Artículo 5, apartado 2	Artículo 10, apartado 2, letra c)
Artículo 5, apartado 3, letras a) a c)	Artículo 10, apartado 3, letras a) a c)
—	Artículo 10, apartado 3, letra d)
Artículo 5, apartado 3, letra d)	Artículo 10, apartado 3, letra e)
—	Artículo 10, apartado 3, letra f)
—	Artículo 10, apartado 4
Artículo 5, apartados 4 y 5	Artículo 10, apartados 5 y 6
—	Artículo 11
—	Artículo 12
—	Artículo 13

▼B

Directiva 2008/95/CE	Presente Directiva
Artículo 6, apartado 1, letras a) a c)	Artículo 14, apartado 1, letras a) a c), y apartado 2
Artículo 6, apartado 2	Artículo 14, apartado 3
Artículo 7	Artículo 15
Artículo 8, apartados 1 y 2	Artículo 25, apartados 1 y 2
—	Artículo 25, apartados 3 a 5
Artículo 9	Artículo 9
Artículo 10, apartado 1, párrafo primero	Artículo 16, apartado 1
—	Artículo 16, apartados 2 a 4
Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo	Artículo 16, apartado 5
Artículo 10, apartado 2	Artículo 16, apartado 6
Artículo 10, apartado 3	—
Artículo 11, apartado 1	Artículo 46, apartados 1 a 3
Artículo 11, apartado 2	Artículo 44, apartado 1
Artículo 11, apartado 3	Artículo 17
Artículo 11, apartado 4	Artículo 17, artículo 44, apartado 2, y artículo 46, apartado 4
—	Artículo 18
Artículo 12, apartado 1, párrafo primero	Artículo 19, apartado 1
Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo	Artículo 19, apartado 2
Artículo 12, apartado 1, párrafo tercero	Artículo 19, apartado 3
Artículo 12, apartado 2	Artículo 20
Artículo 13	Artículos 7 y 21
Artículo 14	Artículo 6
—	Artículos 22 a 24
—	Artículo 26
—	Artículo 27
Artículo 15, apartado 1	Artículo 28, apartados 1 y 3
Artículo 15, apartado 2	Artículo 28, apartado 4
—	Artículo 28, apartados 2 y 5
—	Artículos 29 a 54, apartado 1
Artículo 16	Artículo 54, apartado 2
Artículo 17	Artículo 55
Artículo 18	Artículo 56
Artículo 19	Artículo 57