

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición)

[COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD)]

(2013/C 327/09)

Ponente general: **Bernardo HERNÁNDEZ BATALER**

Los días 15 de abril de 2013 y 16 de abril de 2013 respectivamente, de conformidad con el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Refundición)

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD).

El 16 de abril de 2013, la Mesa encargó a la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo la preparación de los trabajos en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 491^o pleno de los días 10 y 11 de julio de 2013 (sesión del 11 de julio), el Comité Económico y Social Europeo nombró ponente general a Bernardo Hernández Bataller y aprobó por 116 votos a favor y 2 abstenciones el presente dictamen.

1. Conclusiones y recomendaciones

1.1 Habida cuenta del incuestionable valor económico de las marcas y de su positivo impacto en el funcionamiento del mercado interior, el vigente marco normativo de protección supranacional resulta claramente insuficiente. No obstante, la propuesta de Directiva significa un avance respecto de la situación actual, que se caracteriza por las divergencias normativas entre la marca comunitaria y las nacionales.

1.2 Consiguientemente, el Comité aboga por un refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual inherentes al uso legítimo de una marca comercial, fomentándose en lo posible el registro comunitario de las marcas e incitando a la Comisión Europea a que apoye a la OAMI en sus funciones de supervisión del respeto de dichos derechos.

1.3 En este sentido, el Derecho de la Unión atribuye al titular de una marca tanto su uso exclusivo con ánimo de lucro («ius utendi») como la posibilidad de impedir que su explotación sea menoscabada por actuaciones de terceros mediante la imitación o la apropiación indebida de sus signos distintivos («ius prohibendi»). El Comité solicita que se adopten medidas preventivas y de reparación frente a la piratería, que comporta una pérdida de competitividad en las empresas europeas.

1.4 Sin embargo, la normativa comunitaria vigente no establece con precisión los términos en que el titular de una marca puede ejercitar las acciones que sean pertinentes para impedir dichas actuaciones.

1.5 En general, todo este proceso de armonización debería finalizar en los próximos años en una uniformización

del Derecho de marcas, aprobándose un Código de marcas de la Unión que debería establecer, entre otras, la creación de un procedimiento flexible, uniforme y económico que facilite a los interesados optar voluntariamente por el registro voluntario de la marca comercial, finalizando con la disparidad legislativa que ahora existe.

1.6 El CESE debería jugar un papel activo en el procedimiento legislativo de adopción de todos los actos de propiedad intelectual; por ello lamenta que la propuesta de modificación del Reglamento de marca comunitaria no le sea sometida a consulta.

1.7 El CESE espera que, en el futuro, exista un régimen que garantice una protección uniforme a las marcas para las empresas y los consumidores.

2. Introducción

2.1 A nivel internacional, el Derecho de marcas está regido por el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 ⁽¹⁾ (en lo sucesivo “Convenio de París”).

2.2 En virtud del artículo 19 del Convenio de París, los Estados a los que este se aplica se reservan el derecho a concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la propiedad industrial.

⁽¹⁾ Recueil des traités des Nations unies, vol, 828, n^o 11851.

2.3 Esa disposición sirvió de fundamento para la adopción del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en la conferencia diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado por última vez en Ginebra el 13 de mayo de 1977, modificado el 28 de septiembre de 1979 ⁽²⁾. La Clasificación de Niza se revisa cada cinco años por un comité de expertos.

2.4 Según la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre los Estados miembros de la Unión, solo la República de Chipre y la República de Malta no son partes en el Arreglo de Niza, pero ambas utilizan la Clasificación de Niza.

2.5 La protección de las marcas es esencialmente territorial. Ello se debe a que la marca es un derecho de propiedad que protege un signo en un territorio definido.

2.5.1 A nivel del Derecho primario de la Unión, está contemplada, dentro de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en su artículo 17.2, la protección de la propiedad intelectual.

2.5.2 También, el artículo 118 del TFUE establece que en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.

2.6 En la Unión Europea coexiste la protección de la marca nacional y de la marca comunitaria. El titular de una marca nacional puede ejercitar los derechos derivados de dicha marca en el territorio del Estado miembro con arreglo a cuya legislación nacional la marca está protegida. El titular de una marca comunitaria puede hacer lo mismo en el territorio en los veintiocho Estados miembros, porque la marca surte efectos en todo ese territorio.

2.7 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, posteriormente, como Directiva 2008/95/CE.

2.8 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, 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.

2.9 Durante los últimos años, la Comisión ha abierto debates públicos sobre la propiedad intelectual, en los que ha participado el CESE y, en el año 2011, 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.

2.10 En su resolución del 25 de septiembre de 2008, sobre el plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería, el Consejo solicitó la revisión del Reglamento (CE) 1383/2003 del Consejo de 22 de julio, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos ⁽³⁾. El CESE espera que se introduzcan mejoras del marco jurídico para reforzar la tutela de los derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades aduaneras y garantizar la adecuada seguridad jurídica.

2.11 El sistema europeo de marcas se basa en el principio de coexistencia y complementariedad entre la protección de marcas nacional y la de ámbito europeo.

2.12 El Reglamento de la marca europea 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, por lo que la propuesta pretende que las normas sustantivas sean esencialmente similares y al menos las principales disposiciones procedimentales resulten compatibles.

2.13 El objetivo de la propuesta es fomentar la innovación y el crecimiento económico, haciendo para ello que los sistemas 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 a un aumento de la rapidez, la previsibilidad y la seguridad jurídica.

2.14 Esta iniciativa de refundición persigue los objetivos concretos siguientes:

- modernizar y mejorar las vigentes disposiciones de la Directiva, modificando disposiciones obsoletas, aumentar la seguridad jurídica, 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 comunitario, del siguiente modo:
 - a) añadiendo nuevas disposiciones sustantivas, e
 - b) introduciendo en la Directiva las principales normas procedimentales, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el 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;
- 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.

⁽²⁾ Recueil des traités des Nations unies, vol. 818, n° I-11849.

⁽³⁾ DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.

2.15 La propuesta de Directiva, por una parte, viene a actualizar y mejorar las disposiciones vigentes en relación con:

- la definición de la marca al prever la posibilidad de registrar marcas que puedan representarse a través de medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias;
- los derechos conferidos por la marca, contemplados en los artículos 10 y 11 que versan sobre los derechos conferidos sin perjuicio de derechos anteriores; casos de doble identidad; el uso como denominación social de la empresa o nombre comercial; el uso en publicidad comparativa; los envíos realizados por proveedores comerciales; productos introducidos en el territorio aduanero, los actos preparatorios y la limitación de los efectos de la marca.

2.16 Por otra parte, la propuesta intenta lograr una mayor aproximación del Derecho sustantivo, mediante la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones tradicionales; la protección de marcas de renombre; resaltando el derecho de las marcas como objetos de propiedad, dado que puede ser objeto de cesión de derechos reales, y la regulación de las marcas colectivas.

2.17 En cuanto a la armonización de las principales normas procedimentales, abarca la denominación y clasificación de los productos y servicios; el examen de oficio; las tasas; el procedimiento de oposición; la falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición; el procedimiento de caducidad o declaración de nulidad, y la falta de uso como defensa en el procedimiento de declaración de nulidad.

2.18 También pretende la propuesta facilitar la cooperación entre oficinas, como complemento del marco jurídico de cooperación en el contexto de la Revisión del Reglamento, el artículo 52 establece el fundamento jurídico para facilitar la cooperación entre la OAMI y las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros.

3. Observaciones generales

3.1 El CESE acoge con satisfacción la propuesta de Directiva de la Comisión Europea que resulta especialmente oportuna en un entorno económico global caracterizado por la alta competitividad, así como por la desaceleración económica en Europa.

3.1.1 En este sentido, la marca contribuye, por un lado, a la creación de valor empresarial y a la fidelización del cliente, y, por otro lado, a la protección de los consumidores.

3.1.2 Este último aspecto adquiere aquí gran relevancia por varias razones:

- primero, porque la protección de las marcas reduce los costes de búsqueda de los consumidores;
- segundo, porque les garantiza un nivel de calidad coherente que obliga al productor a cuidar el contenido del producto o del servicio;
- tercero, porque exige una inversión en la mejora y la innovación que fortalece la confianza comercial de los consumidores.

3.2 La propuesta de Directiva mejorará el marco jurídico actual de las legislaciones de los Estados miembros de forma muy significativa en tres aspectos:

- la simplificación de los sistemas de registro de marcas de toda la UE, con la consiguiente reducción de costes y el incremento de la celeridad de los procedimientos;
- la seguridad jurídica derivada de una mejor complementariedad entre las normas internas y las normas supranacionales en este ámbito, y de la coordinación entre las autoridades competentes; y, finalmente,
- el aumento de los niveles de protección de la propiedad intelectual, que es principalmente vehiculada mediante la clarificación del régimen relativo a los bienes en tránsito, la inclusión de nuevos criterios de registro como, por ejemplo, las marcas sonoras, y, ciertas especificaciones sobre la protección de las indicaciones geográficas, o de los idiomas no comunitarios, entre otras.

3.3 También incorpora, a la luz de la evolución económica, comercial y jurídica, novedades importantes tales como la definición de marca, permitiendo una identificación distinta de la gráfica, permitiendo una identificación más exacta de la marca, al admitir la posibilidad de registrar marcas que puedan representarse a través de medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias.

3.4 Resulta positivo el intento de lograr una mayor aproximación del Derecho sustantivo, tales como adicionar una protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones tradicionales, la protección de marcas de renombre y el tratamiento de las marcas como objeto de propiedad, como son la cesión y aspectos esenciales de la explotación comercial. La introducción en la propuesta de Directiva de las figuras de las marcas colectivas y de las marcas de garantía resulta muy importante tanto para las empresas como para los consumidores.

3.5 Por último, la armonización de las principales normas procedimentales es acogida satisfactoriamente por el CESE, pues se establecen normas comunes para la denominación y clasificación de los productos y servicios, siguiendo los principios establecidos por el Tribunal de Justicia, y el examen de oficio y los procedimientos de oposición y de la caducidad o declaración de nulidad.

3.6 Asimismo, el Comité valora positivamente que el procedimiento de elaboración de la propuesta de Directiva haya tenido lugar con un amplio grado de publicidad y de participación de los sectores interesados de la sociedad civil.

3.7 No obstante, cabe realizar algún tipo de objeción sobre el objeto y el contenido de la propuesta que nos ocupa, sin perjuicio de lo que pueda prever la propuesta de modificación del vigente Reglamento (CE) n.º 207/2009, que estableció un sistema único de registro de los derechos unitarios, y que conforma un paquete legislativo con la propuesta de Directiva.

3.8 En este sentido, el Comité manifiesta su extrañeza de que la propuesta COM (2013) 161 final de 27.03.2013 de modificación del citado Reglamento sobre la marca comunitaria no haya sido sometida a su dictamen consultivo.

3.9 Habida cuenta de que se trata de un acto con impacto directo en el funcionamiento del mercado interior (artículo 118 TFUE) y que incide en el nivel de protección de los consumidores (artículo 169 TFUE), una interpretación contextual y coherente de las disposiciones de los Tratados que atribuyen expresamente al Comité la competencia consultiva en dichos ámbitos aconseja la ineludible participación del Comité en el procedimiento legislativo de adopción de dicho acto.

3.10 En este sentido, el Derecho de la Unión atribuye al titular de una marca tanto su uso exclusivo con ánimo de lucro («*ius utendi*»), como la posibilidad de impedir que su explotación sea menoscabada por actuaciones de terceros mediante la imitación o la apropiación indebida de sus signos distintivos («*ius prohibendi*»), artículo 9 del Reglamento (CE) nº 207/2009.

3.11 Sin embargo, la normativa comunitaria vigente no establece con precisión los términos en que el titular de una marca puede ejercitar las acciones que sean pertinentes para impedir dichas actuaciones.

3.11.1 Si bien la propuesta de la Directiva amplía significativamente el número de supuestos que facultan al titular de la marca a prohibir su uso por terceros (artículo 10), estableciendo incluso una nueva previsión al respecto, la violación de los derechos del titular mediante la presentación, el embalaje u otros soportes (artículo 11), o su uso indebido por un agente o un representante del titular (artículo 13), la determinación exacta del alcance del derecho queda sujeta al criterio del juez competente si se iniciara un procedimiento judicial por el interesado.

3.11.2 Será entonces la apreciación de cada órgano jurisdiccional la que establezca si existe o no riesgo de confusión o apropiación indebida de la marca protegida por parte de un tercero, y, en el caso de que existieran éstas, determinará también el resarcimiento que corresponda al titular en función de la demanda interpuesta.

3.11.3 Consiguientemente, la propuesta de Directiva no ofrece una protección uniforme de los derechos de explotación del titular de la marca, ni de los derechos de los consumidores cuando estos puedan verse afectados por un uso indebido o fraudulento de una marca comercial.

3.12 El carácter de complementariedad entre el sistema supranacional y los sistemas internos de protección de los derechos del titular de una marca, supone, por consiguiente, un claro riesgo para que dicha protección sea lo más efectiva y expeditiva posible de conformidad con los objetivos de la propuesta de Directiva.

3.12.1 Así, por ejemplo, no se garantiza que se superen las divergencias internas derivadas de la incorrecta transposición de las previsiones de la Directiva 2004/48/CE (sobre el respeto al derecho de propiedad intelectual), relativas a las medidas de aseguramiento de la acción de:

- cesación, incluida la posible destrucción de las mercancías y los medios utilizados para su fabricación, o la imposición de multas coercitivas;
- la indemnización por daños y perjuicios, o la posibilidad de que se publique la sentencia correspondiente.

3.12.2 Esta inseguridad jurídica resultará agravada si se trata de supuestos de violación de los derechos del titular de la marca que hayan acaecido en varios Estados miembros.

3.13 Máxime por cuanto la propia propuesta de Directiva prevé alguna circunstancia que incrementa el grado de complejidad de dicha protección.

3.13.1 Así, por ejemplo, el apartado tercero del artículo 4 (causas de denegación o de nulidad), establece que «podrá declararse la nulidad de una marca cuando quien solicite su registro actúe de mala fe» y que «cualquier Estado miembro podrá también disponer que esa marca no sea registrada».

3.14 Dado que, según la OAMI, se excluye de ser considerada dentro de la noción de mala fe la falta de intención de uso, ¿qué autoridad establecerá unos criterios uniformes para que los evaluadores competentes puedan ponderar la existencia de otras causas que supongan actuar de mala fe?

3.15 Esta laguna normativa resulta paradójica si se compara con la nueva previsión del apartado quinto del artículo 10 de la propuesta de Directiva, que fortalece al titular de una marca registrada para evitar que terceros introduzcan productos provenientes de territorios no pertenecientes a la Unión Aduanera, aunque no sean despachados a la libre práctica en el mismo. Consiguientemente, la propuesta no sigue aquí a la vigente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre bienes en tránsito (asuntos C-446/09 y C-495/09, Philips/Nokia), e invalida cualquier presunción o prueba sobre la buena fe con la que pudieran actuar los terceros en cuestión⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ El apartado quinto del artículo 10 de la propuesta de Directiva dice: «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». Se trata, en resumidas cuentas, de establecer un mecanismo contundente frente a la falsificación de bienes elaborados fuera de la UE, no permitiendo que los interesados se beneficien de la ficción legal según la cual los bienes en tránsito no entran en el territorio aduanero de la UE.

3.16 Por otro lado, la prevención y represión de este tipo de prácticas comerciales ilícitas resultaría claramente reforzada si en la propuesta de Directiva se estableciera una base jurídica específica para habilitar a la Comisión Europea a intensificar su acción mediante la cooperación con las autoridades de los terceros Estados cuyas empresas las desarrollan de forma generalizada y sistemática.

3.17 No es suficiente tampoco la previsión del apartado primero del artículo 45 de la propuesta de Directiva que prevé, con carácter general, que 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. Debería de concretarse más la naturaleza de dicho procedimiento así como delimitarse normativamente el plazo razonable en que deben actuar las autoridades nacionales competentes por coherencia con lo previsto en el apartado primero del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (Derecho a una buena Administración).

3.18 Similarmente, razones de eficiencia y previsibilidad sustanciales a una protección supranacional de los titulares del derecho de marca exigen una revisión del contenido de otras disposiciones de la propuesta de Directiva tales como el artículo 44 y el artículo 52. Con relación al primero de ellos, que establece la sujeción a una tasa (genérica) adicional por cada clase de productos y servicios adicionales a la primera clase que

deba incluirse en la tasa de solicitud de registro inicial, debería fijarse un tipo máximo para dichas tasas.

3.19 Por otro lado, con relación al artículo 52 que prevé la cooperación entre los Estados miembros y la OAMI a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas y lograr resultados coherentes en el examen y registro de las marcas, debería establecerse una previsión específica que, de conformidad con lo previsto en el apartado segundo del artículo 291 del TFUE, confiera a la Comisión competencias de ejecución para la adopción de un «Código de conducta» vinculante.

3.20 La cooperación administrativa entre la OAMI y las respectivas oficinas nacionales debe considerarse como un asunto de interés común, conforme establece el artículo 197 del TFUE. Resultaría especialmente interesante, en este ámbito, facilitar el intercambio de información y funcionarios, así como apoyar programas de formación, estableciendo para ello las dotaciones presupuestarias de naturaleza pública.

3.21 En general, todo este proceso de armonización debería finalizar en los próximos años en una uniformidad del Derecho de marcas aprobándose un Código de marcas de la Unión que debería establecer, entre otras, la creación de un procedimiento flexible, uniforme y económico, que facilite a los interesados optar voluntariamente por el registro voluntario de la marca comercial.

Bruselas, 11 de julio de 2013.

El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Henri MALOSSE
