COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 9.4.2013
COM(2013) 161 final /2

2013/0088 (COD)

CORRIGENDUM
Annule et remplace le document COM(2013) 161 final du 27.3.2013.
Concerne la version espagnol, page 5 (numérotation des points a) à c)), pages 9 à 56 (numérotation des points) et page 57 (personne qui signe).

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SWD(2013) 95 final}
{SWD(2013) 96 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

1.1. Contexto general y motivación de la propuesta

Las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas fueron parcialmente armonizadas por la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, codificada como Directiva 2008/95/CE (en lo sucesivo, «la Directiva»). Al mismo tiempo, y en relación con los sistemas de marcas nacionales, el Reglamento (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, codificado como Reglamento (CE) nº 207/2009 (en lo sucesivo, «el Reglamento») estableció un sistema único de registro de los derechos unitarios, que surte iguales efectos en toda la UE. En ese contexto, se encomendó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) la responsabilidad del registro y la administración de las marcas comunitarias.

Una marca sirve para distinguir los productos y servicios de una empresa. A través de ella, las empresas pueden obtener y conservar la fidelidad del cliente, y crear valor y crecimiento. La marca funciona en este caso como motor de innovación. La necesidad de que la marca siga teniendo entidad favorece las inversiones en I+D, lo que, a su vez, genera un proceso de constante mejora y desarrollo. Este proceso dinámico favorece también el empleo. En un entorno de creciente competitividad, las marcas han ido acentuando constantemente la función crucial que desempeñan en el éxito de mercado, así como su valor comercial, y han ido asimismo aumentando sin cesar en número. En 2012, hubo un número récord de solicitudes de marcas comunitarias (más de 107 900, frente a 98 217 en 2010 y 49 503 diez años antes). En 2011, la OAMI recibió además su millonésima solicitud desde el inicio de su actividad en 1996. Esta evolución ha ido acompañada de un aumento de las expectativas de los interesados de cara a disponer de sistemas de registro de marcas más racionales y de mejor calidad, que sean más coherentes, más accesibles para el público y tecnológicamente actualizados.

En 2007, al estudiar las perspectivas financieras de la OAMI, el Consejo[1] subrayó que la creación de esta había sido un gran éxito y había contribuido notablemente a reforzar la competitividad de la UE. Señaló, asimismo, que el sistema de la marca comunitaria se había concebido para coexistir con los sistemas de marcas nacionales, que seguían siendo necesarios para aquellas empresas que no desearan proteger sus marcas a escala de la UE. El Consejo se refirió además a la importancia del trabajo complementario desarrollado por las oficinas de marcas nacionales, y exhortó a la OAMI a incrementar su cooperación con ellas, en aras del buen funcionamiento del sistema de la marca comunitaria en general. Por último, observó que había transcurrido más de una década desde la creación de la marca comunitaria y destacó la necesidad de efectuar una evaluación global del funcionamiento del sistema de la marca comunitaria. El Consejo exhortó a la Comisión a iniciar un estudio a tal efecto, en particular con miras a potenciar y ampliar los actuales instrumentos de cooperación entre la OAMI y las oficinas de marcas nacionales.

[1] Conclusiones del Consejo de Competitividad de los días 21 y 22 de mayo de 2007, Documento del Consejo nº 9427/07.

En su Comunicación «Small Business Act»[2], de 2008, la Comisión se comprometió a hacer que el sistema de la marca comunitaria fuera más accesible para las PYME. Ese mismo año, en su Comunicación titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa»[3], la Comisión subrayó su compromiso de que la protección que confieren las marcas resulte eficiente y rentable, y lograr un sistema de marcas de gran calidad. Llegaba a la conclusión de que era ya el momento de efectuar una evaluación global, que pudiera servir de base para una futura revisión del sistema de marcas y una mayor cooperación entre la OAMI y las oficinas nacionales. En 2010, en su Comunicación «Europa 2020», bajo la iniciativa emblemática «Unión por la innovación», la Comisión se comprometió a modernizar la normativa aplicable a las marcas a fin de mejorar las condiciones generales y favorecer así que las empresas puedan innovar[4]. Por último, en su Comunicación relativa a una estrategia europea sobre los derechos de propiedad intelectual, de 2011[5], .la Comisión anunció una revisión del sistema de marcas de Europa para modernizarlo, tanto a escala de la UE como nacional, haciéndolo más eficaz, eficiente y coherente en su conjunto.

1.2. Objetivo de la propuesta

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

Por lo que se refiere a esta iniciativa de revisión del Reglamento, la Comisión no propone un nuevo sistema, sino una modernización bien delimitada de las disposiciones vigentes, con los siguientes objetivos principales:

- adaptar la terminología al Tratado de Lisboa y las disposiciones al enfoque común sobre las agencias descentralizadas (véase el punto 5.1);
- simplificar los procedimientos de solicitud y registro de una marca europea (véase el punto 5.2).
- acrecentar la seguridad jurídica mediante la aclaración de disposiciones y la supresión de ambigüedades (véase el punto 5.3);
- establecer un marco adecuado para la cooperación entre la OAMI y las oficinas nacionales, a fin de promover la convergencia de las prácticas y desarrollar herramientas comunes (véase el punto 5.4).

---

2 Comunicación de la Comisión titulada «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa, COM (2008) 394 final, de 25 de junio de 2008.

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

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

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

- adaptar el marco normativo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (véase el punto 5.5).

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

2.1. Consulta pública

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

La evaluación se ha realizado esencialmente a través de un estudio efectuado por el Instituto Max Planck de Derecho de la Propiedad Intelectual y de Competencia (IMP), por encargo de la Comisión. El estudio se realizó entre noviembre de 2009 y febrero de 2011[6]. Además del análisis de los expertos, el estudio incluía consultas a los interesados; más concretamente, una encuesta entre los usuarios del sistema de la marca comunitaria, contribuciones de organizaciones representativas de los usuarios de marcas a nivel nacional, europeo e internacional, y una audiencia con estas organizaciones en junio de 2010. Por último, el Instituto consultó a las oficinas nacionales de todos los Estados miembros y a la OAMI.

En su informe final, el Instituto llegaba a la conclusión de que los fundamentos del sistema de marcas europeo son sólidos. Más en concreto, señalaba que los procedimientos seguidos por la OAMI satisfacían, en general, las necesidades y expectativas de las empresas. Por otra parte, se indicaba que existía consenso en cuanto a que la coexistencia de los derechos de marca comunitarios y nacionales es fundamental y necesaria para un eficiente funcionamiento del sistema de marcas, de modo que este responda a las exigencias de empresas de diversos tamaños, así como de diferentes mercados y necesidades geográficas. No obstante, el informe puso de relieve la necesidad de alcanzar mayor convergencia entre las legislaciones y las prácticas de la UE en materia de marcas. Asimismo, en él se corroboraba que muchos aspectos del actual sistema de la marca comunitaria funcionan bien, y se hacían numerosas propuestas de mejora. Se señalaban, además, aspectos concretos en los que la OAMI y las oficinas nacionales podrían mejorar su cooperación.

En respuesta a los resultados provisionales del estudio, el Consejo adoptó conclusiones el 25 de mayo de 2010[7]. En ellas, se ratificaba el acuerdo alcanzado por los órganos de gobierno de la OAMI (consejo de administración y Comité presupuestario), en septiembre de 2008, sobre una serie de medidas destinadas a mejorar el equilibrio presupuestario de la OAMI en el futuro. El Consejo reconocía que estas medidas presupuestarias contribuían también a la modernización, racionalización, armonización y potenciación del sistema de marcas de Europa en su conjunto. El Consejo pedía a la Comisión que incluyera en la revisión una disposición específica que definiera el marco de cooperación entre la OAMI y las oficinas nacionales. Esta disposición debía explicitar que todas las oficinas de marcas de la UE debían perseguir la armonización de las prácticas, y que la OAMI debía facilitar sus esfuerzos en este sentido. Asimismo, el Consejo pedía el establecimiento de una base legal que permitiera distribuir un importe equivalente al 50 % de las tasas de renovación de la OAMI entre las

---

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

[7] Conclusiones del Consejo de Competitividad de 25 de mayo de 2010, sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, DO C 140 de 29.5.2010, p. 22.

oficinas nacionales, importe que debía utilizarse para proteger, promover y/o hacer respetar las marcas.

El 26 de mayo de 2011, como continuación del estudio del IMP, los servicios de la Comisión convocaron una audiencia con agrupaciones de usuarios. Los resultados sirvieron para dar forma y confirmar el análisis preliminar de la Comisión.

2.2. Evaluación de impacto

La evaluación de impacto puso de relieve un problema fundamental que debía abordarse en el Reglamento revisado, esto es: la escasa cooperación entre las oficinas de marcas de Europa. Tal como se explica en la evaluación de impacto, existen muchos puntos de conexión entre la marca comunitaria y los regímenes de marcas nacionales, algo que tiene consecuencias directas sobre los usuarios de las marcas y las oficinas de la propiedad intelectual y que demanda una cierta complementariedad entre los dos sistemas. A fin de conseguir que así sea y así se mantenga, es preciso que la OAMI y las oficinas nacionales cooperen estrechamente.

Los siguientes obstáculos comprometen gravemente una cooperación eficiente y eficaz entre las oficinas de marcas europeas:

- inexistencia de una base jurídica clara para la cooperación en el ámbito de la legislación de marcas de la UE;
- falta de equipamiento técnico en las oficinas nacionales;
- falta de financiación sostenible a medio y largo plazo.

Para resolver estos problemas y alcanzar los tres objetivos correspondientes se han examinado las siguientes opciones.

1. Establecimiento de una base legal adecuada para la cooperación:

    a) Opción 1: no establecer una base jurídica de cooperación específica entre las oficinas de propiedad intelectual de Europa;

    b) Opción 2: establecer una base jurídica que permita a las oficinas nacionales y la OAMI cooperar entre sí (cooperación facultativa);

    c) Opción 3: establecer una base jurídica que obligue a las oficinas nacionales y la OAMI a cooperar entre sí (cooperación obligatoria).

2. Generación de capacidad técnica en las oficinas nacionales:

    a) Opción 1: cada oficina se dotaría del equipamiento y las herramientas necesarias y se encargaría de su desarrollo;

    b) Opción 2: acceso facultativo a las herramientas, esto es, las oficinas de PI tendrían acceso al equipamiento y las herramientas necesarios en un marco de cooperación voluntario;

    c) Opción 3: acceso obligatorio a las herramientas, esto es, el acceso al equipamiento necesario se inscribiría en un marco de cooperación obligatorio.

Esta opción se solapa con la opción 3 del anterior apartado, que se refiere al establecimiento de una base jurídica adecuada, y con la opción 3 del siguiente apartado, relativa a la financiación a largo plazo de las actividades de cooperación.

3. Financiación a largo plazo de las actividades de cooperación:

   a) Opción 1: financiación por los Estados miembros;

   b) Opción 2: financiación con cargo al presupuesto de la UE;

   c) Opción 3: financiación con cargo al presupuesto de la OAMI.

En la evaluación de impacto se llegó a la conclusión de que la opción 3 sería, en todos los casos, proporcionada y la más adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos.

3. BASE JURÍDICA Y SUBSIDIARIEDAD

En el contexto del establecimiento y funcionamiento del mercado interior, el artículo 118, apartado 1, del TFUE prevé la creación de títulos europeos de propiedad intelectual para garantizar una protección uniforme de esos títulos en toda la Unión, así como el establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.

La marca comunitaria es un título de propiedad intelectual de la UE de pleno derecho creado por un Reglamento de la UE. El análisis efectuado dentro de la evaluación de impacto ha demostrado que algunas partes del Reglamento deben modificarse para mejorar y racionalizar el sistema de la marca comunitaria. Solo el legislador de la UE dispone de competencia para hacer las modificaciones necesarias.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

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

5. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA

Las modificaciones que se proponen para el Reglamento se presentan con arreglo a los objetivos enunciados más arriba en el punto 1.2.

5.1. Adaptación de la terminología y enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la Unión

Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se actualiza la terminología del Reglamento. Esto comporta sustituir el término «marca comunitaria» por el término «marca europea».

El enfoque común sobre las agencias descentralizadas, acordado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en julio de 2012, contempla una serie de medidas destinadas a mejorar la gobernanza y eficiencia de las agencias actuales y futuras. El Reglamento debe adaptarse a fin de tener en cuenta el enfoque común en lo que respecta a sus disposiciones sobre la OAMI. Se propone que la Agencia pase a llamarse «Agencia de Marcas, Modelos y Diseños de la Unión Europea» (en lo sucesivo denominada «la Agencia»), reforzar las funciones de su consejo de administración, armonizar los procedimientos de selección de los altos funcionarios y establecer programas anuales y plurianuales y evaluaciones periódicas.

5.2. Racionalización de los procedimientos

- Presentación de solicitudes (artículo 25)

Las oficinas nacionales ya apenas reciben solicitudes de marca europea. Casi todas las solicitudes (96,3 % en 2012) se presentan ya directamente a través del sistema de solicitud electrónica de la OAMI. Por esta razón, y dado que ahora es fácil presentar las solicitudes en línea, debe suprimirse la posibilidad de presentarlas en las oficinas nacionales.

- Fecha de presentación (artículo 27)

La mayoría de solicitudes de marca Europea se examinan actualmente dentro del plazo de un mes que debe transcurrir antes de que los solicitantes tengan que abonar la tasa de solicitud. Esto permite a los solicitantes presentar «solicitudes de prueba» y no abonar la tasa si la Agencia señala deficiencias o plantea objeciones. Los pagos a través de cuenta corriente se consideran realizados el último día del mes, si así lo desean los solicitantes. Por tanto, se modifica el artículo 27 con el fin de eliminar el plazo de un mes y vincular la «obligación» de pago con la presentación de la solicitud, de forma que los solicitantes tendrán que demostrar que han abonado o autorizado el abono en el momento de dicha presentación.

- Búsquedas (artículos 38 y 155)

Los actuales regímenes de búsqueda no proporcionan una herramienta fiable para la aprobación de marcas, ni permiten hacer un seguimiento completo del registro. Las deficiencias que presentan las búsquedas nacionales y de la UE se han ido agudizando con el tiempo, mientras que los avances en el ámbito informático hacen que los usuarios dispongan de otras posibilidades mejores y más rápidas y baratas. Quienes solicitan marcas no tienen ahora mucho interés en obtener los resultados de las búsquedas a través de las oficinas nacionales que participan en el régimen facultativo. La Agencia está actualmente en proceso de desarrollar, junto con las oficinas nacionales, una serie de herramientas prometedoras que ofrecen formas mucho mejores de hacer búsquedas prioritarias y rastrear las infracciones en el registro. Por ello, se suprimen los actuales regímenes de búsqueda.

- Publicación de la solicitud (artículo 39)

La supresión del sistema de búsqueda permitirá también eliminar el plazo de un mes que debe mediar entre el momento en que la Agencia notifique al solicitante los informes de búsqueda y la publicación de la solicitud. Se acelerará así el procedimiento de registro.

- Observaciones de terceros (artículo 40)

Para facilitar la presentación de observaciones de terceros, el artículo 40 se modifica, ampliándose el plazo durante el cual pueden formularse alegaciones. La referencia a la fecha

de publicación debe suprimirse, puesto que las solicitudes de marca europea ya están públicamente disponibles, a los pocos días de su presentación, en la base de datos en línea de la Agencia, pulsando en «Búsqueda de una marca comunitaria». A fin de agilizar el procedimiento, los interesados podrán formular observaciones tan pronto como tengan conocimiento de una solicitud. El plazo para la formulación de observaciones finalizará cuando termine el plazo de oposición o una vez que el procedimiento de oposición haya concluido, de acuerdo con la actual práctica de la Agencia.

- Revisión de las resoluciones en los casos *inter partes* (artículo 62)

El artículo 62 ha resultado irrelevante en la práctica. Ni una sola resolución *inter partes* ha sido revisada hasta la fecha en virtud de esa disposición. La razón principal es que la parte contraria no tiene ningún interés en dar la aprobación que establece el artículo 62, apartado 2. Dado que existen suficientes recursos para rectificar una resolución errónea *inter partes*, se ha suprimido el artículo 62.

- Prosecución del procedimiento (artículo 82)

La aplicación del artículo 82 ha originado ciertas dificultades en la práctica y dio lugar a una Comunicación (nº 06/05).del presidente de la Agencia.[8] El artículo 82 se modifica para simplificar su aplicación e incorporar el contenido de dicha Comunicación. Al suprimirse tanto el artículo 25, apartado 3, como el artículo 62, se suprimen también todas las menciones a ellos en la lista de plazos excluidos. Se suprime asimismo la mención al artículo 42, al objeto de que puedan proseguir todos los plazos del procedimiento de oposición, a excepción del plazo de formulación de oposición previsto en el artículo 41, apartado 1, y el plazo de pago de la tasa de oposición previsto en el artículo 41, apartado 3.

- Plazo de formulación de oposición a los registros internacionales (artículo 156)

No es necesario mantener el plazo de seis meses actualmente previsto, por lo que se modifica el artículo 156 a fin de reducir el intervalo entre la fecha de publicación con arreglo al artículo 152, apartado 1, y el inicio del plazo de un mes para la formulación de oposición frente a registros internacionales.

5.3. Aumento de la seguridad jurídica

- Definición de la marca europea (artículo 4)

El artículo 4 queda modificado a fin de eliminar el requisito de «representación gráfica». El requisito previo de que el signo pueda ser representado gráficamente ha quedado obsoleto. Este requisito genera gran inseguridad jurídica en el caso de determinadas marcas no tradicionales, como pueden ser meros sonidos. En este último supuesto, una representación distinta de la gráfica (p.ej., mediante un archivo de sonido) puede incluso ser preferible, pues permite una identificación más exacta de la marca y, por tanto, contribuye al objetivo de una mayor seguridad jurídica. La nueva definición que se propone deja margen para registrar marcas que puedan representarse a través de medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias. No se trata de ampliar al infinito las formas admisibles de representar un signo,

[8] DO OAMI 2005, p. 1402.

sino de prever más flexibilidad al respecto, al tiempo que se garantiza una mayor seguridad jurídica.

- Protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones tradicionales (artículo 7)

El artículo 7, apartado 1, letras j) y k), no ofrece el mismo grado de protección a las indicaciones geográficas que las siguientes disposiciones:

- los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) nº 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios[9];

- los artículos 118 *terdecies* y 118 *quaterdecies* del Reglamento (CE) nº 1234/2007, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, modificado por el Reglamento (CE) n° 491/2009, de 25 de mayo de 2009[10];

- el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 110/2008, de 15 de enero de 2008, relativa a la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas[11].

A fin de garantizar que la legislación de la UE que protege las indicaciones geográficas se aplique plenamente en los procedimientos relativos a las marcas europeas, los motivos de denegación absolutos se adecuan a esa legislación y se racionalizan en el Reglamento. Asimismo, en aras de la coherencia, se amplían los motivos de denegación, de manera que abarquen las denominaciones tradicionales de los vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.

- Derechos conferidos por la marca europea (artículos 9 y 9 *bis*)

1. Derechos conferidos sin perjuicio de derechos anteriores

Ni la Directiva ni el Reglamento contienen una disposición clara que establezca que el titular de la marca no pueda invocar válidamente sus derechos frente al uso de un signo idéntico o similar que ya sea objeto de un derecho anterior. De conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC[12], el artículo 9 del Reglamento se modifica para aclarar que las acciones por violación de marca son admisibles sin perjuicio de derechos anteriores.

2. Casos de doble identidad

El reconocimiento de funciones adicionales de la marca en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva (artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento) ha creado inseguridad jurídica. En particular, no queda ahora clara la relación entre los casos de doble identidad y la protección ampliada ofrecida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva (artículo 9, apartado

---

9 DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
10 DO L 154 de 17.6.2009, p. 1.
11 DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
12 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, DO L 336 de 23.12.1994, p. 213.

1, letra c), del Reglamento) a las marcas que hayan adquirido notoriedad[13]. Por mor de la seguridad jurídica y la coherencia, se aclara que en los casos que se dé, a la vez, la doble identidad, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra a), y la similitud a que se refiere el artículo 9, apartado 1, letra b), solo se atenderá a la función de origen.

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

De acuerdo con el Tribunal de Justicia[14], el artículo 5, apartado 1, de la Directiva resulta aplicable si el público percibe la denominación social de una empresa como referida (también) a los productos o servicios que ofrece. Por tanto, resulta oportuno considerar que el uso de una marca protegida como nombre comercial constituye una violación de marca, si se dan las condiciones de uso en relación con los productos o servicios.

4. Uso en publicidad comparativa

La Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa[15], regula las condiciones en que será permisible la publicidad que explícita o implícitamente mencione a un competidor o productos o servicios ofrecidos por un competidor. La relación de este instrumento con la legislación sobre marcas ha planteado dudas. Por ello, es necesario aclarar que el titular de la marca puede impedir el uso de esta en publicidad comparativa si tal publicidad no reúne las condiciones establecidas en el artículo 4 de esa Directiva.

5. Envíos realizados por proveedores comerciales

Se proponen modificaciones para aclarar que no pueden importarse productos a la UE aun cuando el único que persiga fines comerciales sea el expedidor. Se trata con ello de garantizar que el titular de una marca tenga derecho a impedir que las empresas (estén o no radicadas en la UE) importen productos situados fuera de la UE y que hayan sido vendidos, ofertados, publicitados o enviados a consumidores privados, así como desincentivar los pedidos y las ventas de productos falsificados a través de Internet.

6. Productos que entran en territorio aduanero

Según lo manifestado por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Phillips/Nokia*[16], la presencia y circulación de productos de fuera de la UE en el territorio aduanero de esta al amparo de un régimen suspensivo no infringe, de acuerdo con el acervo vigente, los derechos de propiedad intelectual conferidos por el Derecho sustantivo de la Unión y de sus Estados miembros. Estos productos solo pueden considerarse falsificaciones cuando se demuestre que son objeto de un acto comercial dirigido a consumidores de la UE, como puede ser la venta, la oferta de venta o la publicidad. Las consecuencias de dicha sentencia han sido duramente criticadas por los interesados, que consideran que hace recaer la carga de la prueba desmesuradamente en los titulares de los derechos y supone un impedimento para la lucha contra las falsificaciones. Es obvio que existe la necesidad urgente de establecer un marco jurídico europeo que permita luchar más eficazmente contra la falsificación de productos, actividad que va en rápido aumento. Por ello, se propone colmar la laguna existente autorizando a los titulares de

---

13 Conclusiones del Abogado General Jääskinen en el asunto C-323/09, *Interflora*, apartado 9.
14 Sentencia de 11 de septiembre de 2007 en el asunto C-17/06, *Céline*, Rec I-07041.
15 DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
16 Sentencia de 1 de diciembre de 2011 en los asuntos C-446/09 *Philips* y C-495/09 *Nokia*.

derechos a impedir que terceros importen de terceros países al territorio de la Unión productos que lleven, sin autorización, una marca esencialmente idéntica a la registrada con respecto a esos productos, sean o no estos despachados a libre práctica.

7. Actos preparatorios

Ni el Reglamento ni la Directiva contienen disposiciones que permitan incoar un procedimiento contra la distribución y venta de etiquetas, embalajes y artículos similares que puedan, ulteriormente, combinarse con productos ilícitos. Algunas legislaciones nacionales tienen normas explícitas sobre esta actividad. La inclusión de una disposición al respecto en el Reglamento y la Directiva resulta adecuada como contribución adicional, práctica, pertinente y eficiente, a la lucha contra las falsificaciones.

- Limitación de los efectos de la marca europea (artículo 12)

La limitación que establece el artículo 12, apartado 1, letra a), se restringe de manera que se refiera solo al uso de nombres personales, de acuerdo con la Declaración Conjunta del Consejo y de la Comisión[17]. Por razones de coherencia, la limitación que establece el artículo 12, apartado 1, letra b), se amplía de manera que abarque también el uso de signos o indicaciones sin carácter distintivo. Se considera asimismo oportuno prever, en el artículo 12, apartado 1, letra c), una limitación explícita que comprenda el uso referencial en general. Por último, un apartado independiente clarifica las condiciones en las que se considera que el uso de una marca no resulta acorde con las prácticas comerciales leales.

- Denominación y clasificación de los productos y servicios (artículo 28)

El artículo 28 se modifica para introducir normas esenciales sobre la denominación y clasificación de los productos y servicios en el Reglamento. Estas normas se introducen en la Directiva. Siguen los principios establecidos por el Tribunal de Justicia[18], según los cuales los productos y servicios que se desee proteger deben estar identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que las autoridades competentes pertinentes y las empresas puedan determinar el nivel de protección que confiere la marca. Las indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación de Niza pueden utilizarse para identificar los productos y servicios, siempre que esa clasificación sea suficientemente clara y precisa. La modificación especifica que cuando se utilicen términos genéricos debe interpretarse que engloban todos los productos y servicios que claramente queden comprendidos en el tenor literal del término. Por último, la modificación autoriza a los titulares de marcas europeas presentadas antes de la fecha de publicación de las nuevas prácticas de la Agencia en materia de clasificación[19] a adaptar las especificaciones de sus productos y servicios a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a fin de garantizar que el contenido del registro reúna las condiciones necesarias de claridad y precisión.

- Marcas de certificación europeas (artículos 74 *ter* – 74 *duodecies*)

---

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

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

19 Comunicación nº 2/12 del Presidente de la Oficina, DO OAMI 7/2012.

Aunque diversos sistemas nacionales ofrecen protección para las marcas de certificación, el sistema de la marca europea prevé actualmente solo el registro de marcas individuales y colectivas. Algunos organismos públicos y privados que no cumplen las condiciones para poder obtener protección de marca colectiva también necesitan un sistema de protección de marcas de certificación a escala de la UE. Este sistema podría también solucionar el actual desequilibrio entre los sistemas nacionales y el sistema de la marca europea. Se propone añadir al Reglamento un conjunto específico de normas relativas al registro de marcas de certificación europeas.

- Funciones de la Agencia (artículo 123 *ter*)

Para garantizar la cobertura global, la seguridad jurídica y una mayor transparencia, todos los cometidos de la Agencia se definen en el nuevo artículo 123 *ter*, incluidos los resultantes de otros actos jurídicos y que no están relacionados con el sistema de marcas de la UE.

5.4. Marco de cooperación (artículo 123 *quater*)

El artículo 123 *quater* establece un marco claro para la cooperación obligatoria entre la Agencia y las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros, con el objetivo de favorecer la convergencia de las prácticas y el desarrollo de herramientas comunes. Este artículo indica que la Agencia y las oficinas de los Estados miembros están obligados a cooperar, establece los principales ámbitos de cooperación, así como proyectos comunes específicos de interés para la Unión y que la Agencia coordinará. Además, establece un mecanismo de financiación que permita a la Agencia financiar esos proyectos comunes mediante subvenciones. Este sistema de financiación representa una alternativa, legal y financieramente viable, frente al enfoque sugerido por el Consejo en sus conclusiones de mayo de 2010.

5.5. Armonización con el artículo 290 del TFUE

El Reglamento otorga a la Comisión atribuciones para la adopción de determinadas normas. Son normas actualmente contenidas en el Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria[20], el Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior[21], y el Reglamento (CE) n° 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del mercado interior[22]. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa hace necesario adaptar las competencias conferidas a la Comisión en virtud del Reglamento al artículo 290 del Tratado (nuevos artículos 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* y 161 *bis*).

[20] DO L 303 de 15.12.1995, p. 1.
[21] DO L 303 de 15.12.1995, p. 33.
[22] DO L 28 de 06.2.1996, p. 11.

2013/0088 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 118, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

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

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento del Consejo (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria[1], codificado en 2009 como Reglamento del Consejo (CE) nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria[2], creó un sistema de protección de marcas específico de la Unión Europea que prevé la protección de las marcas a escala de la Unión, de forma paralela a la protección que se ofrece a nivel de los Estados miembros en virtud de los sistemas nacionales de marcas armonizados por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas[3], codificada como Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas[4].

(2) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa exige una actualización de la terminología del Reglamento (CE) nº 207/2009. Así, han de sustituirse los términos «marca comunitaria» por «marca europea». En consonancia con el enfoque común en cuanto a las agencias descentralizadas, aprobado en julio de 2012 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, procede sustituir el nombre «Oficina de Armonización del

---

1 DO C 146 E de 12.6.2008, p. 79.
2 DO L 78 de 24.3.2009, p. 1.
3 DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.
4 DO L 299 de 8.11.2008, p. 25.

Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)» por «Agencia de Marcas, Diseños y Modelos de la Unión Europea» (en lo sucesivo, «la Agencia»).

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

(4) En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea[6], el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) nº 207/2009 y la Directiva 2008/95/CE.

(5) La experiencia adquirida desde la creación del sistema de la marca comunitaria ha demostrado que las empresas de la Unión y de terceros países han aceptado el sistema, que ha pasado a constituir una alternativa provechosa y viable a la protección de las marcas a nivel de los Estados miembros.

(6) No obstante, las marcas nacionales siguen siendo necesarias para aquellas empresas que no deseen la protección de sus marcas a escala de la Unión, o que no puedan obtener protección en toda la Unión, pero que no encuentren obstáculos para obtenerla a nivel nacional. Debe dejarse a la discreción de cada persona que busque la protección de una marca la decisión de obtenerla únicamente mediante una marca nacional en uno o varios Estados miembros, únicamente mediante una marca europea, o mediante ambas a la vez.

(7) Si bien la evaluación del funcionamiento global del sistema de la marca comunitaria confirmó que muchos aspectos de dicho sistema, entre ellos los principios fundamentales en los que se asienta, han resistido al paso del tiempo y continúan respondiendo a las necesidades y expectativas de las empresas, en su Comunicación titulada «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», de 24 de mayo de 2011[7], la Comisión llegaba a la conclusión de que es necesario modernizar el sistema de marcas en la Unión, mejorando, en conjunto, su eficacia, eficiencia y coherencia y adaptándolo a la era de Internet.

(8) Paralelamente a la mejora y modificación del sistema de la marca comunitaria, resulta oportuna una mayor armonización de las disposiciones legales y prácticas nacionales en materia de marcas y aproximación al sistema de marcas de la Unión en la medida necesaria para crear, hasta donde resulte posible, condiciones de igualdad en lo que respecta al registro y la protección de las marcas en toda la Unión.

(9) A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca europea. Conviene permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada, y no necesariamente por

---

5 COM(2008) 465.
6 DO C 140 de 29.5.2010, p. 22.
7 COM(2011) 287.

medios gráficos, siempre que la representación permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con exactitud y claridad el objeto preciso de la protección.

(10) Las actuales disposiciones del Reglamento (CE) nº 207/2009 no ofrecen el mismo grado de protección a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que otros instrumentos del Derecho de la Unión. Resulta, por tanto, necesario aclarar los motivos de denegación absolutos en lo que respecta a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas y garantizar una total coherencia con la legislación pertinente de la Unión que establece la protección de esos derechos de propiedad intelectual. En aras de la coherencia con otras disposiciones legislativas de la Unión, procede ampliar el alcance de los motivos de denegación absolutos, de manera que abarquen asimismo las denominaciones tradicionales protegidas de los vinos y las especialidades tradicionales garantizadas

(11) Las solicitudes de marca redactadas en un alfabeto o una lengua no comprensible en la Unión no deben gozar de protección si, transcritas o traducidas a la lengua oficial de un Estado miembro, se hubieran visto denegar el registro por motivos absolutos.

(12) Resulta oportuno dificultar en mayor medida la apropiación deshonesta de marcas, ampliando las posibilidades de oposición frente a las solicitudes de marca europea presentadas de mala fe.

(13) A fin de mantener la firme protección de los derechos que comportan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas a nivel de la Unión, procede aclarar que esos derechos permiten presentar oposición al registro de una marca europea posterior, con independencia de que constituyan o no, asimismo, motivos de denegación que el examinador deba tomar en consideración de oficio.

(14) De cara a garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la eficacia de los derechos conferidos por una marca europea debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de la solicitud de registro o fecha de prioridad de la marca europea. Ello se ajusta a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994[8].

(15) A fin de garantizar la claridad y la seguridad jurídica, procede aclarar que no solo en los casos de similitud, sino también cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos, una marca europea debe gozar de protección solo en la medida en que su función primordial, a saber, garantizar el origen comercial de los productos o servicios, se vea comprometida.

(16) La utilización por una empresa de un signo idéntico o similar a un nombre comercial, de modo que se establezca un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los productos o servicios de dicha empresa, puede generar confusión en cuanto al origen comercial de esos productos o servicios. Debe, por tanto, entenderse que existe

[8] DO L 336 de 23.12.1994, p. 214.

violación de marca europea también cuando el signo se utilice como nombre comercial o designación similar si tal uso responde al propósito de diferenciar los productos o servicios por su procedencia comercial.

(17) Al objeto de velar por la seguridad jurídica y la plena coherencia con la legislación específica de la Unión, resulta oportuno establecer que el titular de una marca europea pueda prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en publicidad comparativa, cuando tal publicidad contravenga lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa[9].

(18) A efectos de reforzar la protección de la marca y combatir la falsificación con mayor eficacia, el titular de una marca europea debe poder impedir que terceros introduzcan productos en el territorio aduanero de la Unión, 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 europea registrada con respecto a esos productos.

(19) Con el fin de evitar más eficazmente la entrada de productos infractores, especialmente en el contexto de las ventas por Internet, el titular debe estar facultado para prohibir la importación de tales productos en la Unión cuando solo el expedidor de los mismos actúe con fines comerciales.

(20) Al objeto de que puedan luchar más eficazmente contra la falsificación, los titulares de marcas europeas deben poder prohibir la colocación en los productos de una marca infractora, así como los actos preparatorios previos a la colocación de la marca.

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

(22) A fin de velar por la seguridad jurídica y proteger los derechos de marca legítimamente adquiridos, resulta oportuno y necesario disponer, sin que ello afecte al principio conforme al cual los derechos sobre la marca posterior no pueden hacerse valer frente a la marca anterior, que los titulares de marcas europeas no puedan oponerse al uso de una marca posterior cuando esta última se haya adquirido en un momento en el que los derechos sobre la marca anterior no podían hacerse valer frente a la marca posterior.

---

[9] DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

(23) Por razones de equidad y de seguridad jurídica, el uso de una marca europea en una forma que difiera en algún elemento que no altere el carácter distintivo de la misma tal como esta haya sido registrada debe ser suficiente para preservar los derechos conferidos, con independencia de que la marca esté o no registrada asimismo en la forma utilizada.

(24) El Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo faculta a la Comisión para adoptar medidas de ejecución de dicho Reglamento. Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los poderes conferidos a la Comisión en virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009 deben adaptarse al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(25) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, contando también con la intervención de expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe velar por que los documentos correspondientes se transmitan de manera simultánea, oportuna y apropiada al Parlamento Europeo y al Consejo.

(26) A fin de garantizar el registro eficiente de los actos jurídicos relativos a la marca europea en cuanto objeto de propiedad y asegurar la plena transparencia del registro de marcas europeas, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, en lo que respecta a la especificación de determinadas obligaciones del solicitante en relación con marcas concretas y los pormenores de los procedimientos de inscripción en el registro de la cesión de marcas europeas, la constitución y la cesión de un derecho real, la ejecución forzosa, la inclusión en un procedimiento de insolvencia y la concesión o la transferencia de una licencia, así como de cancelación o modificación de las correspondientes inscripciones.

(27) Habida cuenta de la gradual disminución y del insignificante número de solicitudes de marcas comunitarias presentadas a las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros («las oficinas de los Estados miembros»), resulta oportuno permitir que las solicitudes de marca europea se presenten únicamente a la Agencia.

(28) La protección de la marca europea se otorga en relación con productos o servicios específicos cuya naturaleza y número determinan el grado de protección ofrecida al titular de la marca. Resulta, por tanto, esencial establecer normas que regulen la designación y la clasificación de los productos y servicios en el Reglamento (CE) nº 207/2009, así como garantizar la seguridad jurídica y una administración sólida, exigiendo que el solicitante identifique los productos y servicios para los que se solicita la protección de marca con la suficiente claridad y precisión, de modo que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan, sobre la base de la mera solicitud, determinar el nivel de protección que se solicita. El uso de términos genéricos debe entenderse que abarca solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal del término. Los titulares de marcas europeas que, en razón de la práctica anterior de la Agencia, están registradas para la totalidad del título de una clase de la clasificación de Niza deben tener la posibilidad de adaptar las especificaciones de los productos y servicios, de modo que el contenido del registro satisfaga los requisitos de claridad y precisión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(29) A fin de instaurar un régimen eficiente y eficaz para la presentación de solicitudes de marca europea y reivindicaciones de prioridad y antigüedad, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los medios y las modalidades de presentación de una solicitud de marca europea, los pormenores de las condiciones formales de una solicitud de marca europea, el contenido de dicha solicitud, el tipo de tasas de solicitud, así como los detalles relativos a los procedimientos para la determinación de la reciprocidad y la reivindicación de la prioridad de una solicitud anterior, la prioridad de exposición o la antigüedad de una marca nacional.

(30) El actual régimen de la marca europea y de búsqueda nacional no es fiable ni eficiente, por lo que conviene dotarse en su lugar de motores de búsqueda rápidos, potentes y universales, que el público pueda utilizar gratuitamente en el marco de la cooperación entre la Agencia y las oficinas de los Estados miembros.

(31) A fin de permitir a la Agencia un rápido, eficiente y eficaz examen y registro de las solicitudes de marca europea por medio de procedimientos transparentes, rigurosos, justos y equitativos, deben conferirse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los detalles del procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos relativos a la fecha de presentación y de las condiciones formales que ha de satisfacer la solicitud, el procedimiento para la comprobación del abono de las tasas por clases y el examen de los motivos de denegación absolutos, los detalles relativos a la publicación de la solicitud, el procedimiento de corrección de equivocaciones y errores en las publicaciones de las solicitudes, los pormenores del procedimiento relativo a las observaciones de terceros, los pormenores del procedimiento de oposición, los detalles de los procedimientos de presentación y examen del escrito de oposición y de los procedimientos preceptivos para la modificación y división de la solicitud, los datos que deben consignarse en el registro al registrar una marca europea, las modalidades de la publicación del registro, así como el contenido y las modalidades de expedición de un certificado de registro.

(32) A fin de que las marcas europeas puedan renovarse de manera eficiente y eficaz y de que la aplicación práctica de las disposiciones sobre la modificación y la división de una marca europea se realice sin comprometer la seguridad jurídica, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que precisen las condiciones de renovación de una marca europea y los procedimientos por los que se rige la modificación y división de la misma.

(33) Al objeto de facilitar al titular de una marca europea la renuncia a la misma, respetando al mismo tiempo los derechos de terceros consignados en el registro en relación con dicha marca, y de velar por que una marca europea pueda, de manera eficiente y eficaz, ser objeto de una declaración de nulidad o caducidad mediante procedimientos transparentes, rigurosos, justos y equitativos, y en atención a los principios establecidos en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que precisen el procedimiento que rige la renuncia a una marca europea, así como los procedimientos que rigen su caducidad y nulidad.

(34) Con vistas a permitir una revisión eficiente, eficaz y completa de las resoluciones de la Agencia por parte de las salas de recurso mediante un procedimiento transparente, riguroso, justo y equitativo que atienda a los principios establecidos en el Reglamento (CE) nº 207/2009, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los pormenores del contenido de la notificación de recurso, el procedimiento para la presentación y examen de un recurso, el contenido y la forma de las resoluciones de la sala de recurso y el reembolso de la tasa de recurso.

(35) Con vistas a completar las disposiciones vigentes sobre las marcas comunitarias colectivas y subsanar el actual desequilibrio entre los sistemas nacionales y el sistema de la marca europea, es necesario añadir una serie de disposiciones específicas destinadas a proteger las marcas europeas de certificación, que permiten a las entidades o los organismos de certificación autorizar a los adherentes al sistema de certificación a utilizar la marca como signo en relación con los productos o servicios que cumplen los pertinentes requisitos.

(36) A fin de permitir una utilización eficaz y eficiente de las marcas europeas colectivas y de certificación, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los plazos de presentación del reglamento de uso de las marcas y su contenido.

(37) La experiencia adquirida con la aplicación del actual sistema de la marca comunitaria ha puesto de manifiesto el potencial de mejora de algunos aspectos procedimentales. Deben adoptarse, pues, ciertas medidas tendentes a simplificar y acelerar los procedimientos, cuando resulte oportuno, y a reforzar, en su caso, la seguridad y la previsibilidad jurídicas.

(38) Con el fin de garantizar un funcionamiento correcto, eficiente y eficaz del sistema de la marca europea, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los requisitos en cuanto a la forma de las resoluciones, los detalles del procedimiento oral y las diligencias de instrucción, las modalidades de notificación, el procedimiento de constatación de la pérdida de derechos, los medios de comunicación y los formularios que las partes en el procedimiento deben utilizar, las normas que regulen el cómputo y la duración de los plazos, los procedimientos para la revocación de una resolución o la anulación de una inscripción en el registro y para la corrección de errores manifiestos en las resoluciones y de errores imputables a la Agencia, las modalidades de interrupción del procedimiento y los procedimientos de reparto y fijación de gastos, las indicaciones que deben consignarse en el registro, los detalles relativos a la consulta pública y conservación de expedientes, las modalidades de las publicaciones en el Boletín de Marcas Europeas y en el Diario Oficial de la Agencia, las modalidades de cooperación administrativa entre la Agencia y las autoridades de los Estados miembros, y los pormenores relativos a la representación ante la Agencia.

(39) En aras de la seguridad jurídica y de una mayor transparencia, conviene definir con claridad todas las funciones de la Agencia, incluidas aquellas que no guardan relación con la gestión del sistema de marcas de la Unión.

(40) Con objeto de promover la convergencia de las prácticas y desarrollar herramientas comunes, es necesario establecer un marco apropiado para la cooperación entre la Agencia y las oficinas de los Estados miembros, que definan claramente los ámbitos de cooperación y permitan a la Agencia coordinar los pertinentes proyectos comunes de interés para la Unión y financiar mediante subvenciones dichos proyectos comunes, con sujeción a un límite máximo. Esas actividades de cooperación deben redundar en beneficio de las empresas que recurran a los sistemas de marcas en Europa. Los proyectos comunes, y en particular las bases de datos con fines de búsqueda y consulta, deben proporcionar a los usuarios del régimen de la Unión establecido en el presente Reglamento una serie de herramientas adicionales, integradas, eficientes y gratuitas que les permitan cumplir los requisitos específicos que se derivan del carácter unitario de la marca europea.

(41) Procede adaptar determinados principios relativos a la gobernanza de la Agencia al enfoque común sobre los organismos descentralizados de la UE, adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en julio de 2012.

(42) Con vistas a una mayor seguridad jurídica y transparencia, es necesario actualizar algunas disposiciones relativas a la organización y el funcionamiento de la Agencia.

(43) En aras de una saneada gestión financiera, conviene evitar la acumulación de excedentes presupuestarios importantes, sin que ello sea obstáculo para que la Agencia mantenga una reserva financiera con la que poder cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y el desempeño de sus funciones.

(44) A fin de permitir la transformación, de manera eficiente y eficaz, de una solicitud de marca europea, o de su registro, en solicitud de marca nacional, garantizando al mismo tiempo un examen detallado de los requisitos pertinentes, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen las condiciones formales que debe satisfacer toda petición de transformación y las disposiciones relativas a su examen y publicación.

(45) Con vistas a instaurar un método eficiente y eficaz de resolución de litigios, garantizar la coherencia con el régimen lingüístico establecido en el Reglamento (CE) nº 207/2009, velar por la rápida adopción de decisiones cuando se trate de cuestiones simples, y una organización eficiente y eficaz de las salas de recurso, y asegurar que las tasas percibidas por la Agencia se sitúen en un nivel adecuado y realista, de manera acorde con los principios presupuestarios definidos en el Reglamento (CE) nº 207/2009, procede otorgar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen el régimen lingüístico aplicable en relación con la Agencia, los supuestos en los que incumbe a un solo miembro adoptar las decisiones sobre oposición y cancelación, las disposiciones relativas a la organización de las salas de recurso, la cuantía de las tasas que hayan de abonarse a la Agencia y las modalidades de pago.

(46) Al objeto de velar por que el registro de marcas internacionales se efectúe de manera eficiente y eficaz, en plena coherencia con las normas del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, deben conferirse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290

del Tratado, que especifiquen los pormenores de los procedimientos relativos al registro internacional de marcas.

(47) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 207/2009 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) nº 207/2009 se modifica como sigue:

(1) En el título, se sustituye «marca comunitaria» por «marca europea»;

(2) A lo largo de todo el Reglamento, los términos «marca comunitaria» se sustituyen por «marca europea», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;

(3) A lo largo de todo el Reglamento, los términos «tribunal de marcas comunitarias» se sustituyen por «tribunal de marcas europeas», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;

(4) A lo largo de todo el Reglamento, los términos «marcas comunitarias colectivas» se sustituyen por «marcas europeas colectivas», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;

(5) A lo largo de todo el Reglamento, salvo en los casos contemplados en los puntos 2, 3 y 4, los términos «Comunidad», «Comunidad Europea» y «Comunidades Europeas» se sustituyen por «Unión», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;

(6) A lo largo de todo el Reglamento, la palabra «Oficina», siempre que haga referencia a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) prevista en el artículo 2 del Reglamento, se sustituye por «Agencia», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

(7) a lo largo de todo el Reglamento, el término «presidente» se sustituye por «director ejecutivo», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;

(8) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2
Agencia

1. Se crea una Agencia de Marcas, Diseños y Modelos de la Unión Europea (en lo sucesivo denominada «la Agencia»).

2. Todas las referencias en el Derecho de la Unión a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) se entenderán hechas a la Agencia.»

(9) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4
Signos que pueden constituir una marca europea

Podrán constituir marcas europeas cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

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

b) ser representados de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.»

(10) El artículo 7 se modifica como sigue:

a) En el apartado 1, las letras j) y k) se sustituyen por el texto siguiente:

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

k) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas;»

l) las marcas que contengan o consistan en una denominación varietal anterior registrada con arreglo al Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, con respecto al mismo tipo de producto.»

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación se circunscribieran a:

a) solo una parte de la Unión;

b) el caso, exclusivamente, de que una marca en una lengua o en un alfabeto extranjero esté transcrita a un alfabeto o traducida a una lengua oficial de un Estado miembro.»

(11) El artículo 8 se modifica como sigue:

a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma:

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

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

b) en el apartado 4, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión relativa a la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:»

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca europea anterior, esta fuera gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o dicho uso pudiera causar perjuicio a los mismos.»

(12) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9
Derechos conferidos por la marca europea

1. El registro de una marca europea conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca europea, el titular de una marca europea estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca europea y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y dicha utilización afecte o pueda afectar a la función de la marca europea de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca europea y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la

marca europea esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca europea, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca europea esté registrada, si esta gozara de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca europea o se pudiera causar perjuicio a los mismos.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar 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 que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

4. El titular de una marca europea también podrá impedir la importación de los productos contemplados en el apartado 3, letra c), si solo el expedidor de los mismos actúa con fines comerciales.

5. El titular de una marca europea registrada podrá asimismo impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero de la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, 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 respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.»

(13) Se insertan los artículos 9 *bis* y 9 *ter* siguientes:

«Artículo 9 *bis*
Violación de los derechos del titular mediante la presentación, el embalaje u otros soportes

Cuando sea probable que la presentación, el embalaje u otros soportes en los que se fija la marca vayan a ser utilizados para determinados productos o servicios y el uso de la marca en relación con dichos productos o servicios constituya una violación de

los derechos del titular en virtud del artículo 9, apartados 2 y 3, el titular de una marca europea tendrá el derecho de prohibir lo siguiente:

a) la fijación, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar a la marca europea en la presentación, el embalaje u otros soportes en los que pueda colocarse la marca;

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

Artículo 9 *ter*
Fecha de efecto de la oposición de derechos frente a terceros

1. Los derechos conferidos por la marca europea solo se podrán oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca.

2. Podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca europea en el caso de que, tras la publicación del registro de la marca, dichos actos quedasen prohibidos en virtud de dicha publicación.

3. El tribunal ante el que se entablen acciones no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.»

(14) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 12
Limitación de los efectos de la marca europea

1. El derecho conferido por la marca europea no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre o de su dirección personales;

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, al origen, a la época de obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;

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

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

2. La utilización por un tercero se considerará no conforme a las prácticas leales en los siguientes casos en particular:

a) cuando cree la impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el titular de la marca;

b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

(15) En el artículo 13, apartado 1, los términos «en la Comunidad» se sustituyen por «en el Espacio Económico Europeo».

(16) Se inserta el artículo 13 *bis* siguiente:

«Artículo 13 *bis*
Derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca europea no podrá prohibir la utilización de una marca registrada europea posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 3, y 4, al artículo 54, apartados 1 y 2, y al artículo 57, apartado 2.

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

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

(17) En el artículo 15, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«A efectos del párrafo primero, 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 está o no registrada asimismo en la forma en que se utilice;

b) la colocación de la marca europea en los productos o sobre en su presentación en la Unión solo con fines de exportación.»

(18) En el artículo 16, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca europea, en cuanto objeto de propiedad, se considerará, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión, una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias (en lo sucesivo, «el Registro»):»

(19) En el artículo 17, se suprime el apartado 4.

(20) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 18
Cesión de una marca registrada a nombre de un agente

1. En el caso de haberse registrado una marca europea a nombre del agente o del representante del titular de esa marca sin la autorización del titular, este tendrá el derecho de reivindicar que se ceda la marca europea a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique su actuación.

2. El titular podrá presentar una demanda de cesión según lo previsto en el apartado 1, bien:

a) a la Agencia, en lugar de una solicitud de declaración de nulidad basada en el artículo 53, apartado 1, letra b); o

b) a uno de los tribunales europeos de marcas a que se refiere el artículo 95, en lugar de una demanda de reconvención por nulidad sobre la base del artículo 100, apartado 1.»

(21) El artículo 19 se modifica como sigue:

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 o la cesión de dichos derechos se inscribirán en el registro y se publicarán.»

b) se añade el apartado 3 siguiente:

«3. Toda inscripción en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 se anulará o modificará a instancia de parte.»

(22) En el artículo 20, se añade el apartado 4 siguiente:

«4. Toda inscripción en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 se anulará o modificará a instancia de parte.»

(23) En el artículo 22, se añade el apartado 6 siguiente:

«6. Toda inscripción en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 se anulará o modificará a instancia de parte.»

(24) En el título II, se inserta la sección 5 siguiente:

«SECCIÓN 5
Delegación de poderes

Artículo 24 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen:

a) la obligación del solicitante de presentar una traducción o una transcripción, según se contempla en el artículo 7, apartado 2, letra b), en la lengua de la solicitud;

b) el procedimiento de inscripción en el registro de una cesión según lo previsto en el artículo 17, apartado 5);

c) el procedimiento de inscripción en el registro de la constitución o la cesión de un derecho real según se contempla en el artículo 19, apartado 2;

d) el procedimiento para hacer constar en el registro una ejecución forzosa según se contempla en el artículo 20, apartado 3;

e) el procedimiento para hacer constar en el registro la inclusión en un procedimiento de insolvencia conforme a lo previsto en el artículo 21, apartado 3;

f) el procedimiento de inscripción en el registro de la concesión o la transferencia de una licencia a que se refiere el artículo 22, apartado 5;

g) el procedimiento de anulación o modificación de la inscripción en el registro de un derecho real, una ejecución forzosa o una licencia, según se contempla en el artículo 19, apartado 3, el artículo 20, apartado 4, y el artículo 22, apartado 6, respectivamente.»

(25) El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 25
Presentación de la solicitud

La solicitud de marca europea se presentará a la Agencia.»

(26) El artículo 26 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) una reproducción de la marca que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).»

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Además de los requisitos mencionados en los apartados 1 y 2, una solicitud de marca europea deberá cumplir las condiciones formales establecidas de conformidad con el artículo 35 *bis*, letra b). Si tales condiciones prevén que la marca se reproduzca en formato electrónico, el director ejecutivo de la Agencia podrá determinar los formatos y el tamaño máximo del correspondiente archivo electrónico.»

(27) El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 27
Fecha de presentación

La fecha de presentación de una solicitud de marca europea será aquella en la que el solicitante presente a la Agencia los documentos que contengan la información especificada en el artículo 26, apartado 1, a condición de que se abone la tasa de depósito, debiendo haberse cursado la correspondiente orden en dicha fecha, a más tardar.»

(28) El artículo 28 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 28
Denominación y clasificación de los productos y servicios

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

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

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

4. La Agencia 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 Agencia a tal efecto.

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

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

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

8. Los titulares de marcas europeas solicitadas antes del 22 de junio de 2012 que estén registradas exclusivamente respecto de un título íntegro de una clase de Niza,

podrán declarar que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase considerada, siempre que los productos o servicios así designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la clasificación de Niza en vigor en la fecha de solicitud.

La declaración se presentará a la Agencia en un plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, e indicará, de forma clara, precisa y específica, los productos y servicios, aparte de los comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del título de clase, a los que se extendía inicialmente la intención del titular. La Agencia tomará las medidas adecuadas para modificar el registro en consecuencia. Esta posibilidad se entenderá sin perjuicio de la aplicación del artículo 15, artículo 42, apartado 2, artículo 51, apartado 1, letra a), y artículo 57, apartado 2.

Se considerará que las marcas europeas respecto de las cuales no se presente declaración dentro del plazo a que se refiere el párrafo segundo del presente apartado hacen referencia, a partir de la expiración de dicho plazo, únicamente a los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.»

(29) En el artículo 29, apartado 5, se añade la frase siguiente:

«En su caso, el director ejecutivo de la Agencia solicitará a la Comisión que estudie la posibilidad de investigar si el Estado a que se refiere la primera frase concede condiciones de reciprocidad.»

(30) El artículo 30 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 30
Reivindicación de prioridad

1. Las reivindicaciones de prioridad deberán presentarse junto con la solicitud de marca europea y deberán incluir la fecha, el número y el país de la solicitud anterior.

2. El director ejecutivo de la Agencia podrá decidir que la información adicional y la documentación que el solicitante presente en apoyo de la reivindicación de prioridad conste de menos elementos que los exigidos con arreglo a las normas adoptadas de conformidad con el artículo 35 *bis*, letra d), siempre y cuando la Agencia pueda obtener la información preceptiva de otras fuentes.»

(31) El artículo 33 se modifica como sigue:

a) En el apartado 1, se añade la frase siguiente:

«La reivindicación de prioridad deberá presentarse junto con la solicitud de marca europea.»

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«El solicitante que desee reivindicar prioridad al amparo del apartado 1 deberá presentar pruebas de que los productos o servicios han sido objeto de exposición con la marca solicitada.»

(32) En el artículo 34, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La antigüedad reivindicada para la marca europea se extinguirá cuando se declare la caducidad de la marca anterior cuya antigüedad se reivindique, o la nulidad de dicha marca. En caso de que se declare la caducidad de la marca anterior, la antigüedad se extinguirá siempre que la declaración de caducidad surta efecto antes de la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca europea.»

(33) En el título III, se inserta la sección 5 siguiente:

«SECCIÓN 5
Delegación de poderes

Artículo 35 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen:

a) los medios y las modalidades de presentación a la Agencia de la solicitud de marca europea de conformidad con el artículo 25;

b) el contenido pormenorizado de la solicitud de marca europea contemplado en el artículo 26, apartado 1, el tipo de tasas que se han de abonar por la solicitud a que se refiere el artículo 26, apartado 2, incluido el número de clases de productos y servicios que engloban dichas tasas, y las condiciones formales de la solicitud a que se refiere el artículo 26, apartado 3;

c) los procedimientos para determinar la reciprocidad con arreglo al artículo 29, apartado 5;

d) el procedimiento y las normas en materia de información y documentación para reivindicar la prioridad de una solicitud anterior de conformidad con el artículo 30;

e) el procedimiento y las normas en materia de pruebas para reivindicar la prioridad de exposición, de conformidad con el artículo 33, apartado 1;

f) el procedimiento de reivindicación de la antigüedad de una marca nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, y el artículo 35, apartado 1.»

(34) En el artículo 36, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) si la solicitud de marca europea satisface los requisitos previstos en el presente Reglamento y las condiciones formales a que se refiere el artículo 26, apartado 3.»

(35) En el artículo 37, se suprime el apartado 2.

(36) En el título IV, se suprime la sección 2.

(37) El artículo 39 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca europea, se publicará la solicitud a efectos de lo dispuesto en el artículo 42, siempre que no sea desestimada con arreglo al artículo 37. La publicación de la solicitud se entenderá sin perjuicio de la información previamente puesta a disposición del público de otro modo, de conformidad con el presente Reglamento o con los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento.»

b) se añade el apartado 3 siguiente:

«3. La Agencia deberá corregir toda equivocación o error que aparezca en la publicación de la solicitud.»

(38) El artículo 40 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 40
Observaciones de terceros

1. Toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Agencia observaciones escritas precisando los motivos, en virtud de los artículos 5 y 7, por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca.

No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Agencia.

2. Las observaciones de terceros deberán presentarse antes de que concluya el plazo de oposición o, en caso de que se formule oposición contra la marca, antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición.

3. La presentación mencionada en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de la Agencia a reabrir el examen de los motivos absolutos por iniciativa propia, en su caso, en cualquier momento antes del registro.

4. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición.»

(39) En el artículo 41, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La oposición se formulará en escrito motivado. Solo se tendrá por presentada una vez abonada la tasa de oposición.

4. En un plazo determinado por la Agencia, quien haya formulado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y argumentos.»

(40) En el artículo 42, apartado 2, en la primera frase, la expresión «en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de publicación» se sustituye por «en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad»

(41) El artículo 44 se modifica como sigue:

a) en el apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) antes de que la Agencia establezca la fecha de presentación a que se refiere el artículo 27 y durante el plazo de oposición previsto en el artículo 41, apartado 1.»

b) se suprime el apartado 3.

(42) El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 45
Registro

1. Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y si en el plazo señalado en el artículo 41, apartado 1, no se ha formulado oposición o, habiéndose formulado oposición, esta ha sido desestimada mediante resolución definitiva, se registrará la marca como marca europea. El registro se publicará.

2. La Agencia expedirá un certificado de registro. Podrá servirse para ello de medios electrónicos.

3. El titular de una marca registrada europea tendrá derecho a utilizar, en relación con los productos y servicios amparados por el registro, un símbolo situado junto a la marca que acredite que esta está registrada en la Unión únicamente durante el tiempo que permanezca en vigor el registro. El director ejecutivo de la Agencia decidirá la configuración exacta de dicho símbolo .

4. El símbolo de marca registrada no podrá ser utilizado por persona alguna distinta del titular de la marca, o sin el consentimiento de este. El titular de la marca no podrá utilizar el símbolo de la marca antes de que esta última esté registrada, ni tras la caducidad, declaración de nulidad o extinción de la marca, o renuncia a la misma.»

(43) En el título IV, se inserta la sección 7 siguiente:

«SECCIÓN 7
Delegación de poderes

Artículo 45 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen:

a) el procedimiento de examen de los requisitos necesarios para que se otorgue a la solicitud una fecha de presentación, según se contempla en el artículo 36, apartado 1, letra a), así como de las condiciones formales a que se refiere el artículo 26, apartado 3), y el procedimiento para la comprobación del abono de las tasas por clases a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letra c);

b) el procedimiento de examen de los motivos de denegación absolutos a que se refiere el artículo 37;

c) los elementos que la publicación de la solicitud prevista en el artículo 39, apartado 1, deberá contener;

d) el procedimiento de corrección de equivocaciones y errores en las publicaciones de las solicitudes de marca europea a que se refiere el artículo 39 (3);

e) el procedimiento de presentación de observaciones de terceros según se contempla en el artículo 40;

f) los detalles sobre el procedimiento de presentación y examen de un escrito de oposición establecido en los artículos 41 y 42;

g) los procedimientos para la modificación de la solicitud, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, y la división de la solicitud con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;

h) los datos que deben consignarse en el registro al registrar una marca europea y las modalidades de publicación del registro a que se refiere el artículo 45, apartado 1, así como el contenido y las modalidades de expedición del certificado de registro contemplado en el artículo 45, apartado 2.»

(44) En el artículo 49, se suprime el apartado 3.

(45) Se inserta el artículo 49 *bis* siguiente:

«Artículo 49 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen:

a) las modalidades procedimentales para la renovación de la marca europea de conformidad con el artículo 47, incluido el tipo de tasas que deberán abonarse;

b) el procedimiento para la modificación del registro de una marca europea prevista en el artículo 48, apartado 2;

c) el procedimiento para la división de una marca europea conforme a lo dispuesto en el artículo 49.»

(46) En el artículo 50, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2. La renuncia se declarará por escrito a la Agencia por el titular de la marca. Solo tendrá efectos una vez inscrita. La validez de la renuncia a una marca europea que se declare a la Agencia tras la presentación de una solicitud de caducidad de dicha marca con arreglo al artículo 56, apartado 1, estará supeditada a la desestimación definitiva o la retirada de la solicitud de caducidad.»

«3. Si en el registro se hallara inscrito algún derecho, la renuncia solo podrá registrarse con el consentimiento del titular de ese derecho. Si en el registro se hallara inscrita una licencia, la renuncia solo se registrará si el titular de la marca acredita haber informado al licenciatario de su intención de renunciar; la inscripción se efectuará al término del plazo establecido de conformidad con el artículo 57 *bis*, letra a).»

(47) En el artículo 53, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«Las condiciones a que se refieren las letras a), b) y c) del párrafo primero deberán cumplirse en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca europea.»

(48) En el artículo 54, apartados 1 y 2, se suprimen las palabras «ni oponerse al uso de la marca posterior».

(49) El artículo 56 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, letra c), las palabras «en virtud de la legislación del Estado miembro correspondiente» se sustituyen por «en virtud de la legislación de la Unión o de la del Estado miembro correspondiente».

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando la Agencia o un tribunal de marcas europeas, según estos se contemplan en el artículo 95, hubiera resuelto entre las mismas partes, en cuanto al fondo de una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, y esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada.»

(50) En el artículo 57, apartado 2, segunda frase, las palabras «de publicación» se sustituyen por «de presentación o en la fecha de prioridad de la solicitud de marca europea».

(51) En el título VI, se inserta la sección 6 siguiente:

«SECCIÓN 6
Delegación de poderes

Artículo 57 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen:

a) el procedimiento que rige la renuncia a una marca europea establecido en el artículo 50, incluido el plazo a que se hace referencia en el apartado 3 de dicho artículo;

b) los procedimientos que rigen la caducidad y nulidad de una marca europea contemplados en los artículos 56 y 57.»

(52) En el artículo 58, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las resoluciones de cualquiera de las instancias de decisión de la Agencia enumeradas en el artículo 130, letras a) a d), admitirán recurso. Tanto el plazo de interposición de recurso previsto en el artículo 60 como la presentación del recurso tendrá efectos suspensivos.»

(53) Se suprime el artículo 62.

(54) En el artículo 64, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Las resoluciones de las salas de recurso solo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 65, apartado 5, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal General, a partir de la fecha de desestimación de dicho recurso o de todo recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia contra la resolución del Tribunal General.»

(55) El artículo 65 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal General.»

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.»

c) Los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«5. El recurso ante el Tribunal General se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución de la sala de recurso.»

6. La Agencia deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General o, en caso de recurso contra dicha sentencia, del Tribunal de Justicia.»

(56) Se inserta el artículo 65 *bis* siguiente:

«Artículo 65 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen:

a) el contenido de la interposición de recurso a que se refiere el artículo 60 y el procedimiento para la presentación y el examen de un recurso;

b) el contenido y la forma de las resoluciones de la sala de recurso a que se refiere el artículo 64;

c) el reembolso de la tasa de recurso mencionada en el artículo 60.»

(57) El encabezamiento del título VIII se sustituye por el texto siguiente:

«**DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LAS MARCAS EUROPEAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN**»

(58) Entre el encabezamiento del título VIII y el artículo 66, se inserta el texto siguiente:

«SECCIÓN 1
Marcas europeas colectivas»

(59) En el artículo 66, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

'3. Lo dispuesto en los títulos I a VII y IX a XIV se aplicará a las marcas europeas colectivas, salvo disposición contraria prevista en la presente sección.»

(60) En el artículo 67, apartado 1, las palabras «en el plazo establecido» se sustituyen por «en el plazo establecido de conformidad con el artículo 74 *bis*.»

(61) El artículo 69 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 69
Observaciones de terceros

Cuando se dirijan a la Agencia observaciones escritas sobre una marca europea colectiva con arreglo al artículo 40, dichas observaciones podrán fundarse también en los motivos especiales por los cuales la solicitud de una marca europea colectiva se desestimará en virtud del artículo 68.»

(62) Se inserta el artículo 74 *bis* siguiente:

«Artículo 74 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen el plazo de presentación a la Agencia del reglamento de uso de la marca europea colectiva, a que se refiere el artículo 67, apartado 1, y el contenido de dicho reglamento de uso, según se contempla en el artículo 67, apartado 2.»

(63) En el título VIII, se añade la siguiente sección 2:

«SECCIÓN 2
Marcas europeas de certificación

Artículo 74 *ter*
Marcas europeas de certificación

1. Una marca europea de certificación será una marca europea que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a la procedencia geográfica, el

material, el modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, de los productos y servicios que no posean esa certificación.

2. Toda persona jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas europeas de certificación, a condición de que:

a) dicha persona jurídica no desarrolle una actividad empresarial que implique la entrega de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica;

b) dicha persona jurídica sea competente para certificar los productos o servicios para los cuales deba registrarse la marca.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas europeas de certificación con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. La marca de certificación no otorgará a su titular derecho a prohibir a un tercero el uso en el tráfico económico de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial. Una marca de certificación no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

4. Lo dispuesto en los títulos I a VII y IX a XIV se aplicará a las marcas europeas de certificación, salvo disposición contraria prevista en la presente sección.»

Artículo 74 *quater*
Reglamento de uso de la marca

1. El solicitante de una marca europea de certificación deberá presentar un reglamento de uso de dicha marca en el plazo establecido de conformidad con el artículo 74 *duodecies*.

2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas a utilizar la marca, las características que debe certificar la marca, el procedimiento de comprobación de esas características y de supervisión del uso de la marca por parte del órgano de certificación, así como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.

Artículo 74 *quinquies*
Desestimación de la solicitud

1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca europea previstos en los artículos 36 y 37, la solicitud de marca europea de certificación se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 74 *ter* o 74 *quater*, o si el reglamento de uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca europea de certificación será desestimada 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 de certificación.

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

Artículo 74 *sexies*
Observaciones de terceros

Cuando se dirijan a la Agencia observaciones escritas sobre una marca europea de certificación con arreglo al artículo 40, dichas observaciones podrán fundarse también en los motivos especiales por los cuales la solicitud de una marca europea de certificación se desestimará en virtud del artículo 74 *quinquies*.

Artículo 74 *septies*
Modificación del reglamento de uso de la marca

1. El titular de una marca europea de certificación someterá a la Agencia cualquier reglamento de uso modificado.

2. La modificación no se indicará en el registro cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 74 *quater* o guarde relación con alguno de los motivos de desestimación señalados en el artículo 74 *quinquies*.

3. El reglamento de uso modificado estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 74 *sexies*.

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

Artículo 74 *octies*
Cesión

No obstante lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, una marca europea de certificación solo podrá cederse a persona jurídicas que cumplan los requisitos del artículo 74 *ter*, apartado 2.

Artículo 74 *nonies*
Ejercicio de la acción por violación de marca

1. Únicamente podrán ejercer acciones por violación de marca el titular de una marca europea de certificación o toda persona específicamente autorizada por este a tal efecto.

2. El titular de una marca europea de certificación 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 74 *decies*
Causas de caducidad

Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 51, se declararán caducados los derechos del titular de la marca europea de certificación mediante

solicitud presentada ante la Agencia o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) el titular deja de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 74 *ter*, apartado 2;

b) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada en el registro;

c) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 74 *quinquies*, apartado 2;

d) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 74 *septies*, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

Artículo 74 *undecies*
Causas de nulidad

Además de por los motivos de nulidad previstos en los artículos 52 y 53, una marca europea de certificación que esté registrada infringiendo el artículo 74 *quinquies* se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Agencia o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos del artículo 74 *quinquies*.

Artículo 74 *duodecies*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen el plazo de presentación a la Agencia del reglamento de uso de la marca europea de certificación, a que se refiere el artículo 74 *quater*, apartado 1, y el contenido de dicho reglamento de uso, según se contempla en el artículo 74 *quater*, apartado 2.»

(64) El artículo 75 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 75
Forma de las resoluciones y comunicaciones de la Agencia

1. Las resoluciones de la Agencia se motivarán. Dichas resoluciones solo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido presentar sus alegaciones.

2. Toda resolución, comunicación o anuncio de la Agencia deberá indicar el departamento o la división de la Agencia y el nombre o nombres del funcionario o funcionarios responsables. En ellas deberá figurar la firma del funcionario o funcionarios o, en lugar de la firma, el sello de la Agencia impreso o estampado. El director ejecutivo podrá autorizar el uso de otros medios de identificación del

departamento o la división de la Agencia y del nombre del funcionario o funcionarios responsables, o de cualquier otra identificación distinta del sello, en el caso de que las resoluciones, comunicaciones o anuncios de la Agencia se transmitan por telefax o cualesquiera otros medios técnicos de comunicación.»

(65) En el artículo 76, apartado 1, se añade la frase siguiente:

«En el procedimiento de nulidad con arreglo el artículo 52, la Agencia deberá circunscribir su examen a los motivos y alegaciones presentados por las partes.»

(66) En el artículo 78, se añade el apartado 5 siguiente:

«5. El director ejecutivo de la Agencia determinará los importes de los gastos que se habrán de abonar, incluidos los anticipos, en lo que respecta a las costas de la instrucción a que se refiere el artículo 93 *bis*, letra b).»

(67) El artículo 79 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 79
Notificación

1. La Agencia notificará de oficio todas las resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, así como las comunicaciones que abran un plazo o cuya notificación esté prevista por otras disposiciones del presente Reglamento o de los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento, o haya sido ordenada por el director ejecutivo de la Agencia.

2. El director ejecutivo podrá determinar qué documentos, aparte de las resoluciones con plazo para la interposición de recurso y las citaciones, deberán notificarse por correo certificado con acuse de recibo.

3. La notificación podrá realizarse por medios electrónicos, según las modalidades que el director ejecutivo establezca.

4. Cuando la notificación se realice mediante anuncio público, el director ejecutivo establecerá la forma en la que se habrá de proceder a dicho anuncio y fijará el inicio del plazo de un mes al término del cual se considerará notificado el documento.»

(68) Se insertan los artículos 79 *bis*, 79 *ter*, 79 *quater* y 79 *quinquies* siguientes:

«Artículo79 *bis*
Constatación de la pérdida de derechos

Si la Agencia comprobase que se ha producido una pérdida de derechos por efecto de lo dispuesto en el presente Reglamento o en los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento, sin que se haya adoptado resolución alguna, se lo comunicará al interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79. Este podrá solicitar que se adopte una resolución al respecto. La Agencia deberá adoptar dicha resolución en caso de desacuerdo con la persona que la solicite; en caso contrario, la Agencia modificará sus conclusiones e informará de ello al solicitante

Artículo 79 *ter*
Comunicaciones a la Agencia

Las comunicaciones dirigidas a la Agencia podrán efectuarse por medios electrónicos. El director ejecutivo determinará la medida en que dichas comunicaciones podrán presentarse por medios electrónicos y las condiciones técnicas para ello.

Artículo 79 *quater*
Plazos

1. El cómputo y la duración de los plazos se regirán por las normas adoptadas de conformidad con el artículo 93 *bis*, letra f).

2. El director ejecutivo de la Agencia determinará, antes del comienzo de cada año civil, los días en los que la Agencia no estará abierta para la recepción de documentos o en los que no se efectuará la distribución del correo ordinario en la localidad en la que aquella esté situada..

3. En caso de que se produzca una interrupción general en la distribución del correo en el Estado miembro en el que la Agencia esté situada o de que se produzca una interrupción efectiva de la conexión de la Agencia con los medios de comunicación electrónicos admitidos, el director ejecutivo determinará la duración del período de interrupción.

4. En el caso de que circunstancias excepcionales, tales como catástrofes naturales o huelgas, interrumpan o perturben el buen funcionamiento de la comunicación entre las partes en el procedimiento y la Agencia, el director ejecutivo podrá determinar, para las partes que tengan su domicilio o su sede en el Estado considerado o que hayan designado un representante con domicilio profesional en dicho Estado, la prórroga de todos los plazos que de otro modo expirarían el día en que sobrevinieron tales circunstancias o después de esa fecha, según él mismo establezca, hasta una fecha que él mismo determinará. A la hora de establecer tal fecha, el director ejecutivo determinará el momento en que cesaron las circunstancias excepcionales. En caso de que la sede de la Agencia se viera afectada por las circunstancias mencionadas, la decisión del director ejecutivo establecerá su aplicabilidad a todas las partes en el procedimiento.

Artículo 79 *quinquies*
Corrección de errores y equivocaciones manifiestas

La Agencia deberá corregir los errores lingüísticos, los errores de transcripción y los equivocaciones manifiestas en sus resoluciones, así como los errores técnicos en el registro de la marca o en la publicación del registro que le sean imputables.»

(69) El artículo 80 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, primera frase, las palabras «resolución afectadas por un error evidente en el procedimiento» se sustituye por «resolución afectada por un error manifiesto»;

b) En el apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

La cancelación de la inscripción en el registro o la revocación de la resolución se decidirán en el plazo de un año desde la fecha de inscripción en el registro o de adopción de la resolución, una vez oídas las partes en el procedimiento, así como los posibles titulares de derechos sobre la marca europea en cuestión que estén inscritos en el registro.»

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de interponer recurso conforme a los artículos 58 y 65, y de la posibilidad de que se corrijan los errores y equivocaciones manifiestas con arreglo al artículo 79 *quinquies*. En caso de que se haya interpuesto recurso contra una resolución de la Agencia que contenga un error, el procedimiento correspondiente quedará sin objeto en el momento en que la Agencia revoque dicha resolución con arreglo a lo previsto en el apartado 1 del presente artículo.»

(70) El artículo 82 se modifica como sigue:

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El presente artículo no será aplicable a los plazos previstos en el artículo 29, apartado 1, en el artículo 33, apartado 1, en el artículo 36, apartado 2, en el artículo 41, apartados 1 y 3, en el artículo 47, apartado 3, en el artículo 60, en el artículo 65, apartado 5, en el artículo 81, en el artículo 112, como tampoco a los plazos previstos en el apartado 1 del presente artículo, ni al plazo para la reivindicación de antigüedad con arreglo al artículo 34 tras la presentación de la solicitud.»

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. En caso de que la Agencia estime la solicitud, las consecuencias de la inobservancia del plazo se considerarán no producidas. Si se ha dictado una resolución entre la expiración del plazo incumplido y la solicitud de prosecución del procedimiento, el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto omitido revisará la resolución y, en caso de que sea suficiente el cumplimiento del acto omitido por sí solo, modificará su resolución. De no modificarse la resolución inicial, se confirmará este extremo por escrito.»

(71) Se inserta el artículo 82 *bis* siguiente:

«Artículo 82 *bis*
Interrupción del procedimiento

A la hora de interrumpir o reanudar un procedimiento, la Agencia deberá atenerse a las disposiciones establecidas de conformidad con el artículo 93 *bis*, letra h).»

(72) El artículo 83 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 83
Referencia a los principios generales

En ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Reglamento, o en los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento, la Agencia atenderá a los principios de Derecho procedimental generalmente admitidos en los Estados miembros.»

(73) En el artículo 85, apartado 1, los términos «de acuerdo con las condiciones estipuladas en el reglamento de ejecución» se sustituyen por «en las condiciones estipuladas de conformidad con el artículo 93 *bis*, letra j).»

(74) En el artículo 86, apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

«Cada Estado miembro designará a una única autoridad responsable de la verificación de la autenticidad de la resolución y comunicará sus datos de contacto a la Agencia, al Tribunal de Justicia y a la Comisión. La orden de la ejecución de la resolución será consignada en la misma por la autoridad, sin más formalidad que la comprobación de la autenticidad del título.»

(75) El artículo 87 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 87
Registro de marcas europeas

1. La Agencia llevará un registro en el que se inscribirán las indicaciones que, con arreglo al presente Reglamento o a un acto delegado adoptado en virtud del presente Reglamento, deban registrarse o mencionarse. La Agencia mantendrá el registro actualizado.

2. El registro estará abierto para consulta pública. Podrá mantenerse en soporte electrónico.

3. La Agencia mantendrá una base electrónica de datos con los pormenores de las solicitudes de registro de marcas europeas, y las inscripciones efectuadas en el registro. El público podrá tener acceso al contenido de dicha base de datos. El director ejecutivo establecerá las condiciones de acceso a la base de datos y la forma en que se podrá acceder a su contenido mediante lectura automática, así como las correspondientes tarifas.»

(76) El artículo 88 se modifica como sigue:

a) el título «Consulta pública» se sustituye por «Consulta pública y conservación de expedientes»;

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Cuando se abran los expedientes para consulta pública conforme al apartado 2 o 3, determinados documentos podrán excluirse de los mismos. El director ejecutivo decidirá los medios de consulta pública.

5. La Agencia conservará los expedientes de todo procedimiento relativo a una solicitud o un registro de marca europea. El director ejecutivo establecerá las modalidades de conservación de dichos expedientes. Cuando los expedientes se

conserven en formato electrónico, los documentos originales que constituyan la base de dichos expedientes electrónicos se eliminarán transcurrido un plazo a partir de su recepción por la Agencia, plazo que determinará el director ejecutivo de la Agencia.

(77) El artículo 89 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 89
Publicaciones periódicas

1. La Agencia publicará periódicamente:

a) un boletín de marcas europeas que contendrá las inscripciones que se hayan hecho en el registro, así como todas las demás indicaciones cuya publicación sea preceptiva con arreglo al presente Reglamento o a los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento;

b) un diario oficial que contendrá las comunicaciones y las informaciones de carácter general que emanen del director ejecutivo de la Agencia, así como cualquier otra información relativa al presente Reglamento y a su aplicación.

Las publicaciones a que se refieren las letras a) y b), podrán efectuarse por medios electrónicos.

2. El Boletín de Marcas Europeas se publicará en la forma y con la frecuencia que determine el director ejecutivo.

3. El director ejecutivo podrá decidir que determinados datos se publiquen en el Diario Oficial en todas las lenguas oficiales de la Unión.»

(78) El artículo 92 se modifica como sigue:

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

'2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, segunda frase, las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión deberán hacerse representar ante la Agencia con arreglo al artículo 93, apartado 1, en cualquiera de los procedimientos establecidos por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de marca comunitaria.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las personas físicas o jurídicas contempladas en dicho párrafo no estarán obligadas a hacerse representar ante la Agencia en los casos previstos con arreglo a el artículo 93 *bis*, letra p).»

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Cuando se cumplan las condiciones establecidas con arreglo al artículo 93 *bis*, letra p), deberá nombrarse un representante común.»

(79) El artículo 93 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La representación de personas físicas o jurídicas ante la Agencia solamente podrán ostentarla:

a) cualquier abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros y que posea su domicilio profesional en la Unión, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas;

b) los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevará la Agencia.

Los representantes ante la Agencia depositarán en esta, a petición de la misma, un poder firmado, que deberá integrarse en el expediente.»

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. El director ejecutivo de la Agencia podrá conceder una excepción:

a) respecto al requisito contemplado en el apartado 2, letra c), segunda frase, cuando el solicitante presente la prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida;

b) respecto al requisito contemplado en el apartado 2, letra a), cuando se trate de profesionales altamente cualificados, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el apartado 2, letras b) y c).»

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Cualquier persona podrá ser dada de baja de la lista de representantes autorizados en las condiciones establecidas con arreglo al artículo 93 *bis*, letra p).»

(80) En el título IX, se inserta la sección 5 siguiente:

«SECCIÓN 5
Atribución de poderes

Artículo 93 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen:

a) los requisitos relativos a la forma de las resoluciones contempladas en el artículo 75;

b) las modalidades del procedimiento oral y de las diligencias de instrucción a las que se refieren los artículos 77 y 78;

c) las modalidades de la notificación a que se refiere el artículo 79;

d) el procedimiento para la constatación de la pérdida de derechos a que se refiere el artículo 79 *bis*;

e) las normas relativas a los medios de comunicación, incluidos los medios electrónicos de comunicación a que se hace referencia en el artículo 79 *ter*, que habrán de utilizar las partes en el procedimiento ante la Agencia, y a los formularios que la Agencia facilite;

f) las normas por las que se rigen el cómputo y la duración de los plazos contemplados en el artículo 79 *quater*, apartado 1;

g) el procedimiento para la corrección de los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las equivocaciones manifiestas en las resoluciones de la Agencia, y de los errores técnicos en el registro de la marca o en la publicación del registro que le sean imputables, a que se refiere el artículo 79 *quinquies*;

h) el procedimiento para la revocación de una resolución o la cancelación de una inscripción en el registro a que se refiere el artículo 80, apartado 1);

i) las disposiciones relativas a la interrupción y reanudación de los procedimientos ante la Agencia a que se refiere el artículo 82 *bis*;

j) los procedimientos de reparto y fijación de gastos, tal como se contemplan en el artículo 85, apartado 1);

k) las indicaciones a que se refiere el artículo 87, apartado 1;

l) el procedimiento para la consulta pública de expedientes prevista en el artículo 88, con inclusión de las partes del expediente excluidas de la consulta pública, así como las modalidades de conservación de los expedientes de la Agencia contempladas en el artículo 88, apartado 5;

m) las modalidades de publicación en el boletín de marcas europeas de las indicaciones e inscripciones a que se refiere el artículo 89, apartado 1, letra a), incluido el tipo de información y las lenguas en las que dichas indicaciones e inscripciones habrán de publicarse;

n) la frecuencia de las publicaciones en el diario oficial de la Agencia a que se refiere el artículo 89, apartado 1, letra b), así como la forma y las lenguas en las que dichas publicaciones deberán efectuarse;

o) las modalidades de intercambio de información y de las comunicaciones entre la Agencia y las autoridades de los Estados miembros y de la remisión de expedientes para consulta por las jurisdicciones o las autoridades de los Estados miembros, o a través de ellas, según lo previsto en el artículo 90;

p) las excepciones a la obligación de hacerse representar ante la Agencia prevista en el artículo 92, apartado 2; las condiciones en las que deberá nombrarse un representante común con arreglo al artículo 92, apartado 4; las condiciones en las que los empleados contemplados en el artículo 92, apartado 3, y los representantes autorizados a que se refiere el artículo 93, apartado 1, deberán

presentar a la Agencia un poder firmado para poder ejercer la representación; el tenor de dicha autorización, y las condiciones en las que se podrá dar de baja a una persona de la lista de representantes autorizados a que se refiere el artículo 93, apartado 5).»

(81) En el título X, el título de la sección 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Aplicación de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil»;

(82) El artículo 94 se modifica como sigue:

a) Se sustituye el título por el texto siguiente:

«Aplicación de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil»;

b) en el apartado 1, la referencia al «Reglamento (CE) n ° 44/2001» se sustituye por «las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.»;

c) se añade el apartado 3 siguiente:

«3. Las referencias del presente Reglamento al Reglamento (CE) n° 44/2001 englobarán, en su caso, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, formalizado el 19 de octubre de 2005.»

(83) En el artículo 96, letra c), los términos «artículo 9, apartado 3, segunda frase» se sustituyen por «artículo 9 *ter*, apartado 2»;

(84) En el artículo 99, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. En las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), la excepción de caducidad o de nulidad de la marca europea, presentada por una vía que no sea la de demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca europea podría ser desposeído de sus derechos por falta de uso efectivo en el momento en que se interpuso la acción.»

(85) El artículo 100 se modifica como sigue:

a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. El tribunal de marcas europeas ante el que se haya presentado una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca europea no procederá a examinar dicha demanda de reconvención hasta tanto, bien el interesado o el propio tribunal hayan comunicado a la Agencia la fecha en que se haya

presentado esa demanda. La Agencia inscribirá el hecho en el registro. Si se hallase pendiente ante la Agencia una solicitud de caducidad y de nulidad de la marca europea, la Agencia comunicará este hecho al tribunal y suspenderá el procedimiento hasta tanto la resolución sobre la solicitud adquiera carácter definitivo o se retire la solicitud.»

b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. Cuando un tribunal de marcas europeas haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de una marca europea, el tribunal o cualquiera de las partes en el procedimiento nacional remitirá sin demora copia de la resolución a la Agencia. La Agencia o cualquier otra parte interesada podrá solicitar información con respecto a ese envío. La Agencia inscribirá en el Registro la mención de la resolución, y adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a su parte dispositiva.»

(86) En el artículo 102, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. El tribunal de marcas europeas podrá aplicar asimismo las medidas o dictar las órdenes previstas en la legislación aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso.»

(87) Se suprime el artículo 108.

(88) En el artículo 113, apartado 3, las palabras «así como las condiciones formales previstas por el Reglamento de ejecución» se sustituyen por «así como las condiciones formales previstas con arreglo al artículo 114 *bis*:»;

(89) En el artículo 114, apartado 2, los términos «el reglamento de ejecución» se sustituyen por «los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento»;

(90) Se inserta el artículo 114 *bis* siguiente:

«Artículo 114 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen las condiciones formales que habrá de cumplir toda petición de transformación de una solicitud de marca europea, las disposiciones relativas al examen de la misma, y las relativas a su publicación.»

(91) En el artículo 116, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios o a otro personal no contratado por la Agencia. El consejo de administración adoptará una decisión que establezca las normas aplicables a la cesión a la Agencia de expertos nacionales en comisión de servicios.»

(92) En el artículo 117, las palabras «a la Oficina» se sustituyen por «a la Agencia y su personal».

(93) El artículo 119 se modifica como sigue:

a) En el apartado 6, párrafo segundo, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

«La traducción deberá enviarse dentro del plazo fijado con arreglo al artículo 144 *bis*, letra b).»

b) se añade el apartado 8 siguiente:

«8. El director ejecutivo establecerá la forma en que deberán certificarse las traducciones.»

(94) En el artículo 120, apartado 1, los términos «el reglamento de ejecución» se sustituyen por «un acto delegado adoptado en virtud del presente Reglamento»

(95) Se suprime el artículo 122.

(96) El artículo 123 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 123
Transparencia

1. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (*) se aplicará a los documentos en poder de la Agencia.

2. El consejo de administración adoptará las normas detalladas de aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001.

3. Las resoluciones adoptadas por la Agencia en aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 podrán dar lugar a la presentación de una reclamación al Defensor del Pueblo o a la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las condiciones previstas, respectivamente, en los artículos 228 y 263 del Tratado.

4. El tratamiento de los datos personales por parte de de la Agencia se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (**).

(*) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

(**) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.»

(97) Se inserta el artículo 123 *bis* siguiente:

«Artículo 123 *bis*
Normas de seguridad aplicables a la protección de la información clasificada

La Agencia aplicará los principios de seguridad contenidos en las normas de seguridad de la Comisión para la protección de la información clasificada de la Unión Europea (ICUE) y de la información sensible no clasificada, con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión (*). La aplicación de los principios de seguridad se hará extensiva a las disposiciones relativas, entre otros extremos, al intercambio, el tratamiento y el almacenamiento de la citada información.»

(*) DO L 317 de 3.12.2001, p. 1.»

(98) En el título XII, se inserta la sección 1 *bis* siguiente:

«SECCIÓN 1 *bis*
Funciones de la Agencia y cooperación para fomentar la convergencia

Artículo 123 *ter*
Funciones de la Agencia

1. La Agencia desempeñará las siguientes funciones:

a) administrar y promover el sistema de marcas europeas instaurado por el presente Reglamento;

b) administrar y promover el sistema de dibujos y modelos europeos instaurado por el Reglamento (CE) n ° 6/2002 (*);

c) promover la convergencia de las prácticas y las herramientas en el ámbito de las marcas y los diseños y modelos, en cooperación con los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros, incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux;

d) Las funciones contempladas en el Reglamento (UE) nº 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (* *).

2. La Agencia cooperará con las instituciones, autoridades, organismos, servicios de la propiedad industrial, organizaciones internacionales y no gubernamentales en relación con las funciones establecidas en el apartado 1.

3. La Agencia podrá prestar servicios de mediación con carácter voluntario, con el fin de ayudar a las partes a alcanzar un arreglo amistoso.

Artículo 123 *quater*
Cooperación para fomentar la convergencia de prácticas y herramientas

1. La Agencia, los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux cooperarán entre sí para fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas en el ámbito de las marcas y los diseños y modelos.

Esta cooperación abarcará los siguientes ámbitos de actividad:

a) desarrollo de normas comunes de evaluación;

b) creación de bases de datos y portales comunes o interconectados con fines de consulta, búsqueda y clasificación a escala de la Unión;

c) suministro e intercambio continuo de datos e información, y alimentación de las bases de datos y portales a que se refiere la letra b);

d) instauración de normas y prácticas comunes, con vistas a garantizar la interoperabilidad de los procedimientos y sistemas en toda la Unión y mejorar su coherencia, eficiencia y eficacia;

e) intercambio de información sobre derechos y procedimientos en materia de propiedad industrial, así como asistencia mutua a los servicios de asistencia y centros de información;

f) intercambio de conocimientos técnicos y ayuda en relación con los ámbitos establecidos en las letras a) a e).

2. La Agencia definirá, elaborará y coordinará proyectos comunes de interés para la Unión en lo que respecta a los ámbitos contemplados en el apartado 1. La definición del proyecto establecerá las obligaciones y responsabilidades específicas de cada servicio de la propiedad industrial participante de los Estados miembros y de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux.

3. Los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux participarán de manera efectiva en los proyectos comunes a que se refiere el apartado 2, con el fin de garantizar su desarrollo, funcionamiento, interoperabilidad, y actualización.

4. La Agencia proporcionará ayuda financiera a los proyectos comunes de interés para la Unión mencionados en el apartado 2, en la medida necesaria para garantizar la participación efectiva de los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux en los proyectos a tenor de lo dispuesto en el apartado 3. Esa ayuda financiera podrá canalizarse a través de subvenciones. El importe total de la financiación no superará el 10 % de los ingresos anuales de la Agencia. Los beneficiarios de las subvenciones serán los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. Las subvenciones podrán otorgarse sin convocatoria de propuestas, de conformidad con las normas financieras aplicables a la Agencia y con los principios aplicables a los procedimientos de concesión de subvenciones con arreglo al Reglamento (UE) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento Financiero) (***) y al Reglamento Delegado (UE) nº 1268/2012 de la Comisión (****).

(*) DO L 3 de 5.1.2002, p. 1.

(**) DO L 129 de 16.5.2012, p. 1.

(*) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(**) DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.»

(99) En el título XII, las secciones 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«SECCIÓN 2
Consejo de administración

Artículo 124
Funciones del consejo de administración

1. Sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Comité presupuestario en la sección 5, el consejo de administración desempeñará las siguientes funciones:

a) a partir del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 128, apartado 4, letra c), y atendiendo al dictamen de la Comisión, el consejo de administración adoptará el programa de trabajo anual de la Agencia correspondiente al año siguiente, y transmitirá el programa de trabajo anual adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión;

b) sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 128, apartado 4, letra d), y atendiendo al dictamen de la Comisión, el consejo de administración adoptará, previo intercambio de pareceres entre el director ejecutivo y la comisión pertinente del Parlamento Europeo, un programa estratégico plurianual para la Agencia, que incluya la estrategia de cooperación internacional de esta, y transmitirá el programa estratégico plurianual adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión;

c) a partir del proyecto que presente el director ejecutivo, de conformidad con el artículo 128, apartado 4, letra f), el consejo de administración adoptará el informe anual y transmitirá el informe anual adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas;

d) sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo, de conformidad con el artículo 128, apartado 4, letra g), el consejo de administración adoptará el plan plurianual en materia de política de personal;

e) el consejo de administración adoptará normas sobre la prevención y la gestión de los conflictos de intereses en la Agencia;

f) de conformidad con el apartado 2, el consejo de administración ejercerá, respecto del personal de la Agencia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los Funcionarios a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen aplicable a Otros Agentes a la autoridad facultada para proceder a las contrataciones (en lo sucesivo, las «competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos»).

g) el consejo de administración adoptará las oportunas normas de aplicación del Estatuto de los Funcionarios y el Régimen aplicable a Otros Agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los Funcionarios;

h) el consejo de administración nombrará y podrá relevar de sus funciones al director ejecutivo y al director o directores ejecutivos adjuntos con arreglo al artículo 129, y nombrará al presidente de las salas de recurso, así como al de cada sala y a los miembros de las salas de recurso, de conformidad con el artículo 136;

i) el consejo de administración deberá garantizar un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones que se deriven de los informes de auditoría interna o externa y las evaluaciones a que se refiere el artículo 165 *bis*, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

j) el consejo de administración deberá ser consultado antes de la adopción de las directrices relativas al examen que la Agencia habrá de llevar a cabo y en los demás casos previstos en el presente Reglamento;

k) el consejo de administración podrá presentar dictámenes y solicitar información al director ejecutivo y a la Comisión, si lo considera necesario.

2. El consejo de administración adoptará, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 110 del Estatuto de los Funcionarios y en el artículo 142 del Régimen aplicable a Otros Agentes, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a Otros Agentes, por la que se deleguen en el director ejecutivo las competencias correspondientes de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen las condiciones de suspensión de dicha delegación.

El director ejecutivo estará autorizado a subdelegar las citadas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración podrá, mediante resolución, suspender temporalmente la delegación de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto del director ejecutivo.

Artículo 125
Composición del consejo de administración

1. El consejo de administración estará integrado por un representante de cada Estado miembro y dos representantes de la Comisión, así como sus suplentes.

2. Los miembros del consejo de administración podrán, con sujeción al reglamento interno, estar asistidos por asesores o expertos.

3. La duración del mandato será de cuatro años. Este mandato será prorrogable.

Artículo 126
Presidencia del consejo de administración

1. El consejo de administración elegirá a un presidente y a un vicepresidente de entre sus miembros. El vicepresidente sustituirá preceptivamente al presidente en caso de impedimento de este último.

2. La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de cuatro años. Este mandato será renovable una vez. Sin embargo, si, estando su mandato vigente, perdiesen su condición de miembros del consejo de administración, el mandato expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 127
Sesiones

1. El consejo de administración se reunirá por convocatoria de su presidente.

2. El director ejecutivo participará en las deliberaciones, a no ser que el consejo de administración decida otra cosa.

3. El consejo de administración se reunirá en sesión ordinaria una vez al año. Además, se reunirá por iniciativa de su presidente o a petición de la Comisión o de un tercio de los Estados miembros.

4. El consejo de administración adoptará su reglamento interno.

5. El consejo de administración tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros. Sin embargo, las decisiones cuya adopción corresponda al consejo de administración en virtud del artículo 124, apartado 1, letras a) y b), el artículo 126, apartado 1, y el artículo 129, apartados 2 y 4, requerirán una mayoría de dos tercios de sus miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un solo voto.

6. El consejo de administración podrá invitar a observadores para que asistan a las reuniones.

7. La Agencia asumirá las tareas de secretaría del consejo de administración.

SECCIÓN 2 *bis*
Comité ejecutivo

Artículo 127 *bis*
Creación

El consejo de administración podrá establecer un comité ejecutivo.

Artículo 127 *ter*
Funciones y organización

1. El comité ejecutivo asistirá al consejo de administración.

2. El comité ejecutivo desempeñará las siguientes funciones:

a) preparar las resoluciones que deba adoptar el consejo de administración;

b) garantizar, junto con el consejo de administración, un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones que se deriven de los informes de auditoría interna o externa y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

c) sin perjuicio de las funciones que correspondan al director ejecutivo, según se definen en el artículo 128, asistir y asesorar al director ejecutivo en la instrumentación de las resoluciones del consejo de administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión administrativa.

3. Cuando sea necesario, por motivos de urgencia, el comité ejecutivo podrá adoptar determinadas decisiones provisionales en nombre del consejo de administración, en particular en materia de gestión administrativa, incluida la suspensión de la delegación de los poderes atribuidos a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

4. El comité ejecutivo estará integrado por el presidente del consejo de administración, un representante de la Comisión en el consejo de administración y otros tres miembros designados por el consejo de administración de entre sus miembros. El presidente del consejo de administración ocupará también la presidencia del comité ejecutivo. El director ejecutivo participará en las reuniones del comité ejecutivo pero no tendrá derecho de voto.

5. La duración del mandato de los miembros del comité ejecutivo será de cuatro años. El mandato de los miembros del comité ejecutivo finalizará cuando pierdan su condición de miembros del consejo de administración.

6. El comité ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, cada tres meses. Además, se reunirá por iniciativa de su presidente, o a petición de sus miembros.

7. El comité ejecutivo deberá respetar el reglamento interno establecido por el consejo de administración.

SECCIÓN 3
Director ejecutivo

Artículo 128
Funciones del director ejecutivo

1. La Agencia será gestionada por el director ejecutivo. El director ejecutivo rendirá cuentas de su gestión al consejo de administración.

2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, del consejo de administración y del Comité presupuestario, el director ejecutivo será independiente en el ejercicio de sus funciones, y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo.

3. El director ejecutivo será el representante legal de la Agencia.

4. El director ejecutivo asumirá, en particular, las siguientes funciones:

a) tomará todas las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la Agencia;

b) implementará las decisiones adoptadas por el consejo de administración;

c) elaborará un proyecto de programa de trabajo anual con estimación de los recursos humanos y financieros correspondientes a cada actividad, y lo someterá a la consideración del consejo de administración, previa consulta a la Comisión;

d) elaborará un proyecto de programa estratégico plurianual, que incluya la estrategia de la Agencia en materia de cooperación internacional, y lo someterá a la consideración del consejo de administración, previa consulta a la Comisión y tras un intercambio de pareceres con la comisión pertinente del Parlamento Europeo;

e) implementará el programa de trabajo anual y el programa estratégico plurianual e informará al consejo de administración acerca de dicha implementación;

f) elaborará el informe anual sobre las actividades de la Agencia y lo someterá a la aprobación del consejo de administración;

g) preparará un proyecto de plan plurianual en materia de política de personal y lo someterá a la consideración del consejo de administración, previa consulta a la Comisión;

h) preparará un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los informes de auditoría internos o externos y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), e informará de los avances realizados a la Comisión y al consejo de administración dos veces al año;

i) proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, controles efectivos y, si se detectaran irregularidades, la recuperación de las cantidades indebidamente abonadas, y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras eficaces, proporcionadas y disuasorias;

j) elaborará una estrategia de lucha contra el fraude de la Agencia y la someterá a la aprobación del Comité presupuestario;

k) a fin de garantizar una aplicación uniforme del Reglamento, podrá dirigirse a la sala de recurso ampliada para que esta se pronuncie sobre una cuestión de Derecho, y, en particular, si las salas de recurso han dictado resoluciones divergentes al respecto;

l) preparará las previsiones de ingresos y gastos de la Agencia y ejecutará el presupuesto;

m) ejercerá las competencias que le haya conferido el consejo de administración en relación con el personal, de conformidad con el artículo 124, apartado 1, letra f);

n) ejercerá las competencias que le confieren el artículo 26, apartado 3; artículo 29, apartado 5; artículo 30, apartado 2; artículo 45, apartado 3; artículo 75, apartado 2; artículo 78, apartado 5; artículos 79, 79 *ter*, 79 *quater*, artículo 87, apartado 3; artículos 88 y 89; artículo 93, apartado 4; artículo 119, apartado 8, y artículo 144 con arreglo a los criterios establecidos en el presente Reglamento y en los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento;

o) podrá delegar sus funciones.

5. Asistirán al director ejecutivo uno o varios directores ejecutivos adjuntos. En caso de ausencia o de impedimento del director ejecutivo, el director ejecutivo adjunto o uno de los directores ejecutivos adjuntos le sustituirá siguiendo el procedimiento fijado por el consejo de administración.

Artículo 129
Nombramiento y revocación del director ejecutivo y prórroga de su mandato

1. El director ejecutivo será contratado como agente temporal de la Agencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 *bis* del Régimen aplicable a Otros Agentes.

2. El director ejecutivo será nombrado por el consejo de administración a partir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión, tras un proceso de selección abierto y transparente. Antes de su nombramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el Consejo de Administración a hacer una declaración ante la comisión competente del Parlamento Europeo y responder a las preguntas formuladas por sus miembros. A efectos de la celebración del contrato con el director ejecutivo, la Agencia estará representada por el presidente del consejo de administración.

El director ejecutivo solo podrá ser relevado de sus funciones por decisión del consejo de administración, a propuesta de la Comisión.

3. El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes de que concluya ese período, la Comisión procederá a una evaluación en la que se analizarán la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la Agencia.

4. A propuesta de la Comisión, en la que se tendrá en cuenta la evaluación a que se refiere el apartado 3, el consejo de administración podrá prorrogar una vez el mandato del director ejecutivo, por un plazo máximo de cinco años.

5. Un director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá, al término de dicha prórroga, participar en otro procedimiento de selección para el mismo puesto.

6. El director ejecutivo adjunto o los directores ejecutivos adjuntos serán nombrados o relevados de sus funciones conforme a lo previsto en el apartado 2, previa consulta

al director ejecutivo y, en su caso, al director ejecutivo electo. La duración del mandato del director ejecutivo adjunto será de cinco años. A propuesta de la Comisión, conforme a lo previsto en el apartado 4, y previa consulta al director ejecutivo, el consejo de administración podrá prorrogar una vez dicho mandato, por un plazo no superior a cinco años.»

(100) El artículo 130 queda modificado como sigue:

a) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) un departamento encargado de la llevanza del registro;»

b) se añade la letra f) siguiente:

«f) toda otra unidad o persona designada por el director ejecutivo al efecto.»

(101) En el artículo 132, apartado 2, la tercera frase se sustituye por el texto siguiente:

«En casos específicos, que se determinarán de conformidad con el artículo 144 *bis*, letra c), las resoluciones se adoptarán por un solo miembro.»

(102) El artículo 133 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 133
Departamento encargado de la llevanza del registro

1. El departamento encargado de la llevanza del registro tendrá competencia para adoptar las resoluciones relativas a las inscripciones en el registro.

2. Será asimismo competente para llevar la lista de representantes autorizados a que se refiere el artículo 93, apartado 2.

3. Las resoluciones del departamento serán adoptadas por uno de sus miembros.»

(103) El artículo 134 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las divisiones de anulación tendrán competencia para resolver sobre lo siguiente:

a) las solicitudes de caducidad y de nulidad de una marca europea;

b) las demandas de cesión de una marca europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.»

b) en el apartado 2, se sustituye la tercera frase por el texto siguiente:

«En casos específicos, que se determinarán de conformidad con el artículo 144 *bis*, letra c), las decisiones se adoptarán por un solo miembro.»

(104) Se inserta el artículo 134 *bis* siguiente:

«Artículo 134 *bis*
Competencia general

Las resoluciones que se deriven de lo dispuesto en el presente Reglamento y que no sean competencia de un examinador, una división de oposición, una división de anulación ni el departamento encargado de la llevanza del registro serán adoptadas por cualquier funcionario o unidad designados al efecto por el director ejecutivo.»

(105) El artículo 135 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Las salas de recurso tendrán competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas con arreglo a los artículos 131 a 134 *bis*.»

b) en el apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) por el órgano de las salas de recurso a que se refiere el artículo 136, apartado 4, letra a); o»

c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La sala de recurso ampliada será asimismo competente para emitir dictámenes motivados sobre las cuestiones de Derecho que le plantee el director ejecutivo, en virtud del artículo 128, apartado 4, letra k).»

d) en el apartado 5, se suprime la última frase.

(106) El artículo 136 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 136
Independencia de los miembros de las salas de recurso

1. El presidente de las salas de recurso, así como el de cada sala, serán nombrados por un período de cinco años con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 129 para el nombramiento del director ejecutivo. Durante su mandato no podrán ser relevados de sus funciones, salvo por motivos graves y mediante resolución adoptada a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancia de la institución que los nombró.

2. El mandato del presidente de las salas de recurso podrá ser prorrogado una vez por un período adicional de cinco años o hasta el momento de su jubilación, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluación positiva de su actuación por parte del consejo de administración.

3. El mandato de los presidentes de las salas podrá renovarse por períodos adicionales de cinco años o hasta el momento de su jubilación, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluación positiva de su actuación por parte del consejo de administración y previo dictamen favorable del presidente de las salas de recurso.

4. El presidente de las salas de recurso tendrá las siguientes competencias de gestión y organización:

a) presidir el órgano de las salas de recurso encargado de definir las normas y la organización del trabajo de las salas;

b) velar por la ejecución de las resoluciones de ese órgano;

c) asignar los asuntos a una sala sobre la base de los criterios objetivos establecidos por dicho órgano de las salas de recurso;

d) comunicar al director ejecutivo las necesidades de gastos de las salas con vistas a elaborar las previsiones de gastos.

El presidente de las salas de recurso presidirá la sala ampliada.

5. Los miembros de las salas de recurso serán nombrados por un período de cinco años por el consejo de administración. Su mandato podrá renovarse por períodos adicionales de cinco años o hasta el momento de su jubilación, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluación positiva de su actuación por parte del consejo de administración y previo dictamen favorable del presidente de las salas de recurso.

6. Los miembros de las salas de recurso no serán relevados de sus funciones salvo por motivos graves y mediante resolución adoptada a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancias del consejo de administración, previa recomendación del presidente de las salas de recurso, tras consultar al presidente de la sala a la que pertenezca el miembro de que se trate.

7. El presidente de las salas de recurso, así como el de cada sala, y los miembros de las salas de recurso serán independientes. No estarán sujetos en sus decisiones a instrucción alguna.

8. Las resoluciones dictadas por la sala ampliada sobre los recursos y los dictámenes emitidos sobre cuestiones de Derecho que le plantee el director ejecutivo con arreglo al artículo 135 vincularán a las instancias decisorias de la Agencia a que se refiere el artículo 130.

9. El presidente de las salas de recurso, así como el de cada sala, y los miembros de las salas de recurso no serán examinadores, ni miembros de las divisiones de oposición, el departamento encargado de la llevanza del registro o las divisiones de anulación.»

(107) El artículo 138 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 138
Comité presupuestario

1. El Comité presupuestario ejercerá las competencias que se le atribuyen en la presente sección.

2. Se aplicarán al Comité presupuestario los artículos 125, 126 y 127, apartados 1 a 4, 6 y 7 *mutatis mutandis*.

3. El Comité presupuestario tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros. Sin embargo, los acuerdos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del artículo 140, apartado 3, y del artículo 143 requerirán mayoría de dos tercios de sus miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un solo voto.»

(108) En el artículo 139, se añade el apartado 4 siguiente:

«4. La Agencia remitirá a la Comisión, dos veces al año, un informe sobre su situación financiera. Sobre la base de dicho informe, la Comisión examinará la situación financiera de la Agencia.»

(109) Se inserta el artículo 141 *bis* siguiente:

«Artículo 141 *bis*
Lucha contra el fraude

1. A fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales en virtud del Reglamento (CE) nº 1073/1999, la Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y adoptará las disposiciones adecuadas, que se aplicarán a todo su personal, utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.

2. El Tribunal de Cuentas estará facultado para auditar, sobre la base de documentos e *in situ*, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.

3. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones *in situ*, de conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 , con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en conexión con una subvención o un contrato financiado por la Agencia.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de cooperación celebrados con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, convenios o decisiones de subvención de la Agencia contendrán disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF a efectuar tales auditorías e investigaciones, de acuerdo con sus competencias respectivas.

5. El Comité presupuestario adoptará una estrategia de lucha contra el fraude que guarde proporción con el riesgo existente, teniendo presente la relación coste-beneficio de las medidas que deban aplicarse.»

(110) El artículo 144 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 144
Tasas

1. Además de las tasas establecidas en el artículo 26, apartado 2; artículo 36, apartado 1, letra c); artículo 41, apartado 3; artículo 44, apartado 4; artículo 47, apartados 1 y 3; artículo 49, apartado 4; artículo 56, apartado 2; artículo 60; artículo 81, apartado 3; artículo 82, apartado 1; artículo 113, apartado 1, y artículo 147, apartado 5, deberán abonarse tasas en los supuestos siguientes:

a) expedición de una copia del certificado de registro;

b) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una marca europea;

c) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una solicitud de marca europea;

d) cancelación de la inscripción de una licencia o de otro derecho;

e) modificación de una marca europea registrada;

f) expedición de un extracto del registro;

g) consulta pública de los expedientes;

h) expedición de copias de los documentos de los expedientes;

i) expedición de copias autenticadas de la solicitud;

j) comunicación de información contenida en un expediente;

k) revisión de la fijación de los gastos procesales que deban reembolsarse.

2. La cuantía de las tasas a que se refiere el apartado 1 deberá fijarse de tal manera que los ingresos correspondientes permitan asegurar, en principio, el equilibrio del presupuesto de la Agencia, evitando al mismo tiempo la acumulación de excedentes importantes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 139, apartado 4, en el caso de que se registren excedentes importantes de manera recurrente, la Comisión revisará el nivel de las tasas. En el caso de que dicha revisión no se traduzca en una reducción o una modificación del nivel de las tasas que impida que se siga acumulando un excedente importante, el excedente acumulado tras la revisión se traspasará al presupuesto de la Unión.

3. El director ejecutivo fijará el importe que deberá abonarse por todo servicio que preste la Agencia distinto de los contemplados en el apartado 1 y por las publicaciones de la Agencia con arreglo a los criterios establecidos en el acto delegado que se adopte de conformidad con el artículo 144 *bis*, letra d). La cuantía cobrada no excederá de lo necesario para cubrir los costes del servicio concreto prestado por la Agencia.

4. El director ejecutivo podrá, con arreglo a los criterios establecidos en el acto delegado que se adopte de conformidad con el artículo 144 *bis*, letra d), adoptar las medidas siguientes:

a) podrá determinar qué métodos de pago específicos, distintos de los establecidos de conformidad con el artículo 144 *bis*, letra d), estarán autorizados, en particular los depósitos en cuentas corrientes mantenidas en la Agencia.

b) podrá determinar los mínimos por debajo de los cuales no se reembolsará cantidad alguna abonada en exceso en concepto de tasas o tarifas;

c) podrá renunciar a la al cobro forzoso de todo importe adeudado, cuando se trate de un importe muy reducido o su cobro sea demasiado incierto

Cuando puedan utilizarse los medios de pago mencionados en la letra a), el director ejecutivo fijará la fecha en la que se considerarán efectuados los pagos a la Agencia.»

(111) Se añade la sección 6 siguiente:

«SECCIÓN 6
Delegación de poderes

Artículo 144 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados dirigidos a establecer:

a) los criterios específicos que regirán el régimen lingüístico contemplado en el artículo 119;

b) los casos específicos en los que las decisiones de oposición y de anulación se adoptarán por un solo miembro, de conformidad con el artículo 132, apartado 2, y el artículo 134, apartado 2;

c) los detalles sobre la organización de las salas de recurso, incluidos el establecimiento y las funciones del órgano de las salas de recurso contemplado en el artículo 135, apartado 3, letra a), la composición de la sala ampliada y las normas relativas a la remisión de cuestiones a que se refiere el artículo 135, apartado 4, así como las condiciones en las que las decisiones se adoptarán por un solo miembro de conformidad con el artículo 135, apartados 2 y 5;

d) el sistema de tasas y tarifas que habrán de abonarse a la Agencia conforme a lo previsto en el artículo 144, incluidos el importe de las tasas, los métodos de pago, las divisas, los plazos de abono de las tasas y tarifas, la fecha en la que se considerará efectuado el pago y las consecuencias de la falta de pago o la demora en el mismo, el abono de importes insuficientes o excesivos, los servicios que pueden obtenerse con carácter gratuito, así como los criterios con arreglo a los cuales el director ejecutivo podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 144, apartados 3 y 4.»

(112) En el artículo 145, los términos «sus reglamentos de aplicación» se sustituyen por «los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento».

(113) En el artículo 147, los apartados 4, 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«4. La presentación de una solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa a la Agencia. Cuando el registro internacional haya de basarse en una marca europea una vez que esta se registre, la tasa deberá abonarse en la fecha de registro de la marca europea. La solicitud no se considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa.

5. La solicitud internacional habrá de cumplir las condiciones formales establecidas de conformidad con el artículo 161 *bis*, letra a).

6. La Agencia examinará si la solicitud internacional cumple las condiciones establecidas en el artículo 146 y en los apartados 1, 3 y 5 del presente artículo.

7. La Agencia remitirá lo antes posible a la Oficina Internacional la solicitud internacional.»

(114) Se inserta el artículo 148 *bis* siguiente:

«Artículo 148 *bis*
Notificación de la nulidad de la solicitud de base o el registro

En un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la Agencia notificará a la Oficina Internacional los hechos y las resoluciones que afecten a la validez de la solicitud o el registro de marca europea en el que se haya basado el registro internacional.»

(115) En el artículo 149, se añade la frase siguiente:

«La solicitud deberá cumplir los requisitos formales establecidos de conformidad con el artículo 161 *bis*, letra c).»

(116) En el artículo 154, se suprime el apartado 4.

(117) Se inserta el artículo 154 *bis* siguiente:

«Artículo 154 *bis*
Marcas colectivas y de certificación

Cuando un registro internacional se fundamente en una solicitud de base o un registro de base relativo a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, la Agencia seguirá los procedimientos previstos de conformidad con el artículo 161 *bis*, letra f).».

(118) Se suprime el artículo 155.

(119) El artículo 156 se modifica como sigue:

a) en el apartado 2, los términos «seis meses» se sustituyen por «un mes»;

b) se suprime el apartado 4.

(120) Se insertan los siguientes artículos 158 *bis*, 158 *ter* y 158 *quater*:

«Artículo 158 *bis*
Efecto jurídico de la inscripción de las cesiones

La inscripción del cambio de titularidad de un registro internacional en el Registro Internacional surtirá los mismos efectos que la inscripción de una cesión en el registro con arreglo al artículo 17.

Artículo 158 *ter*
Efecto jurídico del registro de licencias y otros derechos

La inscripción de una licencia o de una restricción del derecho de disposición del titular en relación con un registro internacional en el Registro Internacional surtirá los mismos efectos que la inscripción de una licencia, un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia en el registro con arreglo a los artículos 19, 20, 21 y 22, respectivamente.

Artículo 158 *quater*
Examen de las solicitudes de registro de cesiones, licencias o restricciones del derecho de disposición del titular

En los casos especificados de conformidad con el artículo 161 bis, letra h), la Agencia remitirá a la Oficina Internacional las solicitudes de registro de un cambio de titularidad, una licencia o una restricción del derecho de disposición del titular, la modificación o cancelación de una licencia o la supresión de una restricción del derecho de disposición del titular que le hayan sido presentadas.»

(121) El artículo 159 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) en designación de un Estado miembro parte en el Protocolo de Madrid, siempre que en la fecha en que se solicitara la transformación fuera posible designar a dicho Estado miembro directamente con arreglo al Protocolo de Madrid. Se aplicarán los artículos 112 a 114.»

b) en el apartado 2, se suprimen los términos «o del Arreglo de Madrid»

(122) En el título XIII, se inserta la sección 4 siguiente:

«SECCIÓN 4
Atribución de poderes

Artículo 161 *bis*
Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen:

a) los requisitos formales de una solicitud internacional según se contempla en el artículo 147, apartado 5, el procedimiento de examen de la solicitud internacional con arreglo al artículo 147, apartado 6, y las modalidades de transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional con arreglo al artículo 147, apartado 4;

b) las modalidades de la notificación prevista en el artículo 148 *bis*;

c) los requisitos formales de una solicitud de extensión territorial a que se refiere el artículo 149, apartado 2, el procedimiento para el examen de esos requisitos y las modalidades de transmisión de la solicitud de extensión territorial a la Oficina Internacional;

d) el procedimiento para presentar una reivindicación de antigüedad con arreglo al artículo 153;

e) los procedimientos de examen de los motivos de denegación absolutos a que se refiere el artículo 154 y de presentación y examen de un escrito de oposición, de conformidad con el artículo 156, incluidas las preceptivas comunicaciones a la Oficina Internacional;

f) los procedimientos relativos a los registros internacionales a que se refiere el artículo 154 *bis*;

g) los casos en que la Agencia deberá notificar a la Oficina Internacional la anulación de los efectos de un registro internacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 158, así como la información que dicha notificación deberá contener;

h) las modalidades de transmisión de las solicitudes contempladas en el artículo 158 *quater* a la Oficina Internacional;

i) los requisitos que habrá de satisfacer toda solicitud de transformación presentada de conformidad con el artículo 159, apartado 1;

j) los requisitos formales de las solicitudes de transformación a que se refiere el artículo 161 y los procedimientos para dicha transformación;

k) las modalidades de las comunicaciones entre la Agencia y la Oficina Internacional, incluidas las comunicaciones que deban efectuarse en virtud del artículo 147, apartado 4, el artículo 148 *bis*, el artículo 153, apartado 2, y el artículo 158 *quater*.»

(123) Se suprime el artículo 162.

(124) Se suprime el artículo 163.

(125) Se inserta el artículo 163 *bis* siguiente:

«Artículo 163 *bis*
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refieren los artículos 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* y 161 *bis* se otorgan por tiempo indefinido.

3. La delegación de poderes a que se refiere el apartado 2 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el *Diario Oficial de la Unión Europea* o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Un acto delegado adoptado en virtud de los artículos 24 *bis*, 35 *bis*, 45 *bis*, 49 *bis*, 57 *bis*, 65 *bis*, 74 *bis*, 74 *duodecies*, 93 *bis*, 114 *bis*, 144 *bis* y 161 *bis* entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación del acto en cuestión a tales instituciones o que, antes de que expire dicho plazo, ambas comuniquen a la Comisión que no tienen la intención de formular objeciones.» Ese plazo se prorrogará dos meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.

(126) Se suprime el artículo 164.

(127) Se inserta el artículo 165 *bis* siguiente:

«Artículo 165 *bis*
Evaluación y reexamen

1. Antes de 2019 y a continuación cada cinco años, la Comisión encargará una evaluación sobre la aplicación del presente Reglamento.

2. La evaluación examinará el marco jurídico de la cooperación entre la Agencia, de un lado, y los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, de otro, prestando especial atención al mecanismo de financiación. La evaluación evaluará además el impacto, la eficacia y la eficiencia de la Agencia y de sus métodos de trabajo. La evaluación examinará, en particular, la posible necesidad de modificar el mandato de la Agencia, y las repercusiones financieras de toda modificación de ese género.

3. La Comisión remitirá el informe de evaluación, junto con las conclusiones que extraiga del mismo, al Parlamento Europeo, al Consejo y al consejo de administración. El resultado de la evaluación se publicará.

4. En evaluaciones alternas se hará balance de los resultados alcanzados por la Agencia a la vista de sus objetivos, mandato y funciones. Si la Comisión considera que, a la luz de sus objetivos, mandato y funciones, deja de estar justificada la continuidad de la Agencia, podrá proponer que se derogue el presente Reglamento.»

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el [indíquese la fecha correspondiente a 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea].

El artículo 1, apartado 9; apartado 10, letra b); apartados 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 99, en la medida en que se refiera al artículo 128, apartado 4, letra n); apartado 101; apartado 103, letra b); apartado 105, letra d); apartados 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123 y 124, serán de aplicación a partir de [indíquese el primer día del primer mes a contar desde el decimoctavo mes siguiente a la fecha indicada en el párrafo primero].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo	*Por el Consejo*
El Presidente	*El Presidente*