



Bruselas, 24.11.2015
COM(2015) 588 final

2013/0089 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

sobre la

posición del Consejo en lo que respecta a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

sobre la

posición del Consejo en lo que respecta a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo [documento COM(2013) 0162 final – 2013/0089 (COD)]:	27 de marzo de 2013
Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo:	11 de julio de 2013
Fecha del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos:	4 de febrero de 2014
Fecha de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura:	25 de febrero de 2014
Fecha de adopción de la posición del Consejo:	10 de noviembre de 2015

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Consideradas como un mismo paquete, la propuesta de la Comisión de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (propuesta de refundición) [COM(2013) 0162 final — 2013/0089 (COD)], que es una refundición de la correspondiente Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, (propuesta de refundición de la Directiva), y la propuesta paralela de modificación del Reglamento (CE) n° 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, tienen como principal objetivo común fomentar la innovación y el crecimiento económico, haciendo que los sistemas de marcas de toda Europa resulten más accesibles, eficientes y eficaces para las empresas, gracias a una reducción de los costes y de la complejidad, un aumento de la rapidez y la seguridad jurídica y una mejor protección contra la falsificación.

La propuesta de refundición de la Directiva tiene por objeto, en particular:

- modernizar y mejorar las disposiciones vigentes de la Directiva 2008/95, modificando las que hayan quedado obsoletas para tener en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, reforzando la seguridad jurídica y clarificando los derechos de marca en lo que respecta a su alcance y limitaciones;

- aproximar más las legislaciones y los procedimientos nacionales en materia de marcas, en aras de una mayor coherencia con el sistema de marcas de la UE;
- facilitar la cooperación entre las oficinas de los Estados miembros y la OAMI para fomentar la convergencia de las prácticas y el desarrollo de herramientas comunes, estableciendo a tal fin la oportuna base jurídica.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO

3.1. Observaciones generales

La posición del Consejo refleja el acuerdo político provisional alcanzado por el Consejo, la Comisión JURI del Parlamento Europeo y la Comisión en los debates tripartitos informales celebrados el 21 de abril de 2015. Dicho acuerdo político fue ratificado por el Consejo el 13 de julio de 2015. La adopción de la posición del Consejo en primera lectura y la votación en el pleno del Parlamento a mediados de diciembre de 2015 deberían conducir a la pronta adopción final del texto en segunda lectura. Desde el punto de vista de la Comisión, el compromiso alcanzado es razonable y puede apoyarse.

3.2. Observaciones sobre las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo

3.2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo incluidas en su totalidad, en parte o en principio en la posición del Consejo en primera lectura

La posición del Consejo en primera lectura incorpora casi todas las principales modificaciones introducidas por el Parlamento Europeo, como la supresión de la obligación de que las oficinas nacionales de los Estados miembros examinen los motivos absolutos de denegación en todas las jurisdicciones y lenguas de la Unión, y la supresión de la disposición que incluye orientaciones para determinar los casos en los que la utilización de una marca por un tercero no debe considerarse conforme con las prácticas leales. La Comisión considera todas estas enmiendas razonables y puede aprobarlas.

El Consejo ha respaldado asimismo la supresión de la propuesta de limitación de la denominada norma de «doble identidad», que regula la protección contra el uso de signos idénticos para los mismos productos o servicios a casos que afectan a la función de origen de una marca. La Comisión puede aceptar este punto.

El Consejo ha aprobado asimismo mantener la posibilidad de que los Estados miembros examinen por iniciativa propia los motivos relativos de denegación, como defendía el Parlamento Europeo. La Comisión lamenta que se haya perdido la oportunidad de suprimir dicha opción a fin de garantizar unas condiciones equitativas para las empresas de la Unión. No obstante, puede aceptar esta enmienda como parte del paquete, teniendo debidamente en cuenta las tradiciones jurídicas existentes en los Estados miembros.

El Consejo ha aceptado también las enmiendas del Parlamento Europeo que permiten presentar un escrito de oposición y una solicitud de revocación o una declaración de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores, para una parte o para la totalidad de los productos o servicios que se registren o para los que se presente la solicitud. Si bien esta cuestión no formaba parte de la propuesta inicial de la Comisión, esta puede apoyarla íntegramente ya que aumentará la eficacia del sistema de marcas.

3.2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo no incluidas en la posición del Consejo en primera lectura

El Consejo ha considerado que la enmienda del Parlamento Europeo que limita el ámbito de

aplicación de la nueva disposición propuesta sobre la importación de pequeños envíos de productos falsificados implicaba una restricción inadecuada de los derechos ya conferidos por la marca. Por ello, se ha decidido suprimir la disposición propuesta dado que ya no era necesaria a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión apoya esta supresión.

El Consejo no ha aceptado complementar más las limitaciones de los efectos de una marca, como defendía el Parlamento Europeo. No obstante, ha aceptado incluir en el considerando pertinente sobre la reventa de productos originales una aclaración relativa a la utilización de las marcas para los fines de expresión artística y la necesidad de aplicar la Directiva de forma que se garantice el pleno respeto de los derechos y las libertades fundamentales. La Comisión puede respaldar este punto.

3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y posición de la Comisión

La Comisión había propuesto que los titulares de marcas pudieran impedir el tránsito de productos a través de un Estado miembro con la única condición de que dichos productos llevaran una marca prácticamente idéntica a la marca registrada en el Estado miembro de que se trate. El Parlamento respaldó la propuesta de la Comisión. El Consejo adoptó una solución de compromiso con respecto a la disposición relativa a los productos en tránsito, según la cual el derecho a impedir la introducción de las mercancías en el Estado miembro en el que la marca esté registrada se extinguirá cuando el declarante o el titular de los productos pueda demostrar ante el órgano jurisdiccional competente que el titular de una marca no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en el mercado del país de destino final. Al tiempo que preserva el objetivo central de la propuesta de la Comisión de establecer medios eficaces y efectivos para combatir los flujos crecientes de productos falsificados que atraviesan la Unión, la enmienda permite un equilibrio adecuado entre la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos de marca y la necesidad de prever garantías a fin de no entorpecer indebidamente la libre circulación de mercancías en las situaciones en las que los derechos de marca pertenecen a diferentes partes fuera de la UE. En consecuencia, la Comisión puede apoyar la solución propuesta por el Consejo.

Además, el Consejo no ha aceptado la introducción obligatoria del denominado sistema de «una clase por tasa» a nivel nacional y ha optado por un régimen facultativo. La Comisión lamenta dicha decisión, pero puede aceptarla como parte del paquete.

4. CONCLUSIÓN

La posición del Consejo responde a los objetivos principales de la propuesta inicial de la Comisión. Por lo tanto, la Comisión apoya el texto de la misma.