

I

(Actos legislativos)

DIRECTIVAS

DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**de 16 de diciembre de 2015****relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas****(versión refundida)****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

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

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ⁽¹⁾,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ⁽²⁾,

Considerando lo siguiente:

- (1) La Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽³⁾ debe ser objeto de varias modificaciones. Conviene, en aras de la claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva.
- (2) La Directiva 2008/95/CE armonizó disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas, que en el momento de su adopción se consideraba que afectaban muy directamente al funcionamiento del mercado interior, obstaculizando tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios en la Unión.
- (3) La protección de las marcas en los Estados miembros coexiste con la protección de que se dispone a escala de la Unión a través de las marcas de la Unión Europea («las marcas de la Unión»), que son unitarias y válidas en toda la Unión, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo ⁽⁴⁾. La coexistencia y el equilibrio de los sistemas de marcas nacionales con el sistema establecido a escala de la Unión constituyen la piedra angular del enfoque que la Unión da a la protección de la propiedad intelectual.
- (4) Consecutivamente a su Comunicación de 16 de julio de 2008, titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa», 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 ambos.

⁽¹⁾ DO C 327 de 12.11.2013, p. 42.

⁽²⁾ Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Consejo en primera lectura de 10 de noviembre de 2015 (no publicada aún en el Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 2015.

⁽³⁾ 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 (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).

⁽⁴⁾ Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).

- (5) En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) n° 207/2009 y la Directiva 2008/95/CE. La revisión de la Directiva debía incluir medidas orientadas a hacerla más coherente con el Reglamento (CE) n° 207/2009, y reducir así los puntos de divergencia existentes en el sistema de marcas de Europa en su conjunto y, a la vez, mantener la protección que ofrece la marca nacional como una opción atractiva para los solicitantes. En este contexto, debe garantizarse la relación complementaria entre el sistema de marcas de la Unión y los sistemas de marcas nacionales.
- (6) En su Comunicación de 24 de mayo de 2011, titulada «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», la Comisión llegaba a la conclusión de que para satisfacer la creciente demanda de los interesados de contar con sistemas de registro de marcas más rápidos, de mayor calidad, más racionales y también más coherentes, de fácil uso, accesibles al público y tecnológicamente actualizados es necesario modernizar el sistema de marcas en el conjunto de la Unión, y adaptarlo a la era de internet.
- (7) Las consultas y evaluaciones realizadas a efectos de la presente Directiva han puesto de manifiesto que, pese a la anterior armonización parcial de los Derechos nacionales, sigue habiendo ámbitos en que una mayor armonización podría tener un efecto positivo en la competitividad y el crecimiento.
- (8) En aras del objetivo de fomentar y crear un mercado interior que funcione correctamente, y a fin de facilitar la adquisición de marcas y su protección en la Unión en beneficio del crecimiento y la competitividad de las empresas europeas, en particular las pequeñas y medianas, resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas aplicable a las marcas protegidas mediante registro en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009.
- (9) Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su gestión, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Derecho material sino también las normas de procedimiento. Para ello, es preciso hacer coincidir las principales normas procedimentales en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión. En lo que atañe a los procedimientos en virtud del Derecho nacional, basta con establecer principios generales, dejando a los Estados miembros libertad para establecer normas más específicas.
- (10) Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. En consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas de la Unión que gozan de renombre en la Unión, debe otorgarse una amplia protección a nivel nacional a todas las marcas registradas que gocen de renombre en el Estado miembro de que se trate.
- (11) La presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, pero solo debe tenerlas en cuenta por lo que se refiere a su relación con las marcas adquiridas mediante registro.
- (12) La consecución de los objetivos perseguidos por la presente aproximación de las legislaciones requiere que las condiciones para adquirir y seguir siendo titular de una marca registrada sean en principio idénticas en todos los Estados miembros.
- (13) A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.
- (14) Por otra parte, los motivos de denegación o las causas de nulidad relativos a la propia marca, incluida la ausencia de carácter distintivo, o relativas a los conflictos entre la marca y derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera exhaustiva, aunque algunas de esas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantenerlas o introducirlas en su legislación.

- (15) Para garantizar que los niveles de protección concedidos a las indicaciones geográficas por la legislación de la Unión y el Derecho nacional se apliquen de modo uniforme y exhaustivo en el examen de los motivos de denegación absolutos y relativos en toda la Unión, la presente Directiva debe incluir las mismas disposiciones relativas a las indicaciones geográficas que las recogidas en el Reglamento (CE) n° 207/2009. Además conviene asegurar que el alcance de los motivos absolutos se amplíe para abarcar también términos tradicionales protegidos para los vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.
- (16) La protección conferida por la marca registrada, cuya función es primordialmente garantizar la marca como una indicación de origen, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo correspondiente y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del reconocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de la protección. La manera en que puede establecerse un riesgo de confusión, y en particular la carga de la prueba a ese respecto, debe corresponder también a las normas procedimentales nacionales, que no deben verse afectadas por la presente Directiva.
- (17) Con el fin de 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 debe entenderse sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca. Este enfoque resulta acorde con 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 («el Acuerdo ADPIC»).
- (18) Procede establecer que solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios. La utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional.
- (19) El concepto de violación de marca también ha de incluir el uso de un signo como nombre comercial o designación similar, siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios.
- (20) 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 pueda prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en publicidad comparativa cuando tal publicidad sea contraria a lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽¹⁾.
- (21) Con el fin de reforzar la protección que confiere una marca y combatir con mayor eficacia la falsificación de una manera conforme con las obligaciones internacionales de los Estados miembros en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular el artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) relativo a la libertad de tránsito y, por lo que respecta a los medicamentos genéricos, la «Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública» adoptada por la Conferencia ministerial de la OMC de Doha el 14 de noviembre de 2001, el titular de una marca registrada debe poder impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en cuyo territorio está registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de mercancías que provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca idéntica o esencialmente idéntica a la marca registrada con respecto a esas mercancías.
- (22) A tal efecto, debe permitirse a los titulares de marcas impedir la entrada de mercancías infractoras y su inclusión en cualquier régimen aduanero, incluidos, en especial, el tránsito, el transbordo, el depósito, las zonas francas, el almacenamiento temporal, el perfeccionamiento activo o la admisión temporal, incluso cuando tales mercancías no estén destinadas a comercializarse en el mercado del Estado miembro de que se trate. Al realizar los controles aduaneros, las autoridades aduaneras deben hacer uso, también a petición de los titulares de derechos, de las facultades y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽²⁾. En particular, las autoridades aduaneras deben llevar a cabo los controles pertinentes sobre la base de criterios de análisis de riesgo.

⁽¹⁾ Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21).

⁽²⁾ Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).

- (23) A fin de conciliar la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos conferidos por las marcas registradas con la necesidad de evitar que se obstaculice el libre flujo de intercambios comerciales de mercancías legítimas, el derecho del titular de la marca registrada debe extinguirse en caso de que, durante el procedimiento ulterior incoado ante la autoridad judicial u otra autoridad competente para dictar una resolución sobre el fondo, de si se ha violado o no la marca registrada, el declarante o el titular de las mercancías puede probar que el titular de la marca registrada no está facultado para prohibir la introducción en el mercado de los productos en el país de destino final.
- (24) El artículo 28 del Reglamento (UE) nº 608/2013 dispone que el titular de un derecho es responsable por daños y perjuicios ante el titular de las mercancías cuando, entre otros particulares, se compruebe, con posterioridad, que las mercancías en cuestión no vulneran un derecho de propiedad intelectual.
- (25) Deben adoptarse medidas adecuadas con objeto de garantizar el tránsito fluido de los medicamentos genéricos. Con respecto a la denominación común internacional (DCI) como denominación mundialmente reconocida para las sustancias activas en los preparados farmacéuticos, es fundamental tener debidamente en cuenta las limitaciones existentes que afectan a los efectos de los derechos conferidos por la marca. En consecuencia, el titular de una marca no debe tener el derecho de impedir a un tercero que introduzca mercancías en el Estado miembro en que está registrada la marca, si no son despachadas a libre práctica en este, por razón de similitudes entre la DCI del ingrediente activo del medicamento y la marca.
- (26) Al objeto de combatir más eficazmente la falsificación, los titulares de marcas registradas deben poder prohibir la colocación en las mercancías de una marca infractora, así como los actos preparatorios previos a dicha colocación.
- (27) Los derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia 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, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir 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 al objeto de designar productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca registrada realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, la presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión.
- (28) Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca no debe poder prohibir su uso a un tercero, en el caso de mercancías que hayan sido puestas en circulación en la Unión con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de las mercancías.
- (29) Por razones de seguridad jurídica, es preciso prever que el titular de una marca anterior, sin perjuicio de sus intereses como tal titular, no pueda solicitar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.
- (30) A fin de garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos, y sin perjuicio del principio conforme al cual la marca posterior no puede hacerse valer frente a la marca anterior, resulta oportuno y necesario disponer que los titulares de marcas anteriores no están facultados para obtener la denegación o nulidad u oponerse al uso de una marca posterior cuando esta última haya sido adquirida en un momento en el que la marca anterior podía ser objeto de una declaración de nulidad o caducidad, por ejemplo, por no haber aún adquirido carácter distintivo a través del uso, o cuando los derechos sobre la marca anterior no pudieran hacerse valer frente a la marca posterior por no darse las condiciones necesarias, por ejemplo, al no haber obtenido aún renombre la marca anterior.

- (31) Las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan efectivamente en el mercado. El requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas en conexión con esos productos o servicios en un plazo de cinco años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad.
- (32) Por consiguiente, una marca registrada debe protegerse solo si realmente se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe conceder a su titular el derecho a oponerse a una marca posterior, o a obtener su nulidad, si aquel no ha hecho uso efectivo de su marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca no pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia de una excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad, o, si la invocación es frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de adquisición de este, la marca podría haber sido objeto de una declaración de caducidad.
- (33) Procede establecer que, cuando para la obtención de una marca de la Unión se haya reivindicado la antigüedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales vigentes en el Estado miembro, y, a continuación, se haya renunciado a la marca en que se basa la reivindicación de antigüedad o permitido su extinción, la validez de dicha marca pueda aún ser impugnada. La impugnación debe limitarse a situaciones en las que la marca podría haber sido objeto de una declaración de nulidad o caducidad en el momento de ser suprimida del registro.
- (34) Por razones de coherencia y a efectos de facilitar la explotación comercial de las marcas en la Unión, las normas aplicables a las marcas como objetos de propiedad deben armonizarse, en la medida necesaria, con las ya vigentes para las marcas de la Unión, y deben incluir normas sobre las concesiones y cesiones de derechos, las licencias de uso, los derechos reales y la ejecución forzosa.
- (35) Las marcas colectivas han demostrado ser un instrumento útil para promover productos o servicios que tienen características específicas comunes. Por ello, resulta oportuno que las marcas colectivas nacionales estén sujetas a normas similares a las aplicables a las marcas colectivas de la Unión.
- (36) A fin de incrementar la protección que ofrece la marca y facilitar el acceso a la misma, así como de aumentar la seguridad y previsibilidad jurídicas, el procedimiento de registro de marcas en los Estados miembros debe ser eficiente y transparente, y seguir normas similares a las aplicables a las marcas de la Unión.
- (37) A fin de garantizar la seguridad jurídica por lo que atañe al alcance de los derechos concedidos por la marca y facilitar el acceso a la protección que ofrece la marca, la denominación y clasificación de los productos y servicios que sean objeto de una solicitud de marca deben seguir las mismas normas en todos los Estados miembros, y armonizarse con las aplicables a las marcas de la Unión. Con objeto de que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan determinar el alcance de la protección que ofrece la marca solicitada basándose solo en la solicitud, la denominación de los productos y servicios debe ser suficientemente clara y precisa. El uso de términos genéricos debe entenderse que incluye solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de un término. En aras de la claridad y la seguridad jurídicas, las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux deben, de mutua cooperación, comprometerse en compilar una lista que recoja sus respectivas prácticas administrativas en relación con la clasificación de los productos y servicios.
- (38) A efectos de garantizar que la protección que ofrece la marca sea eficaz, los Estados miembros deben poner a disposición del público un procedimiento administrativo de oposición eficiente, a través del cual al menos los titulares de derechos sobre marcas anteriores y cualquier persona autorizada en virtud de la legislación aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen protegida o una indicación geográfica puedan oponerse al registro de una solicitud de marca. Asimismo, a fin de ofrecer medios eficientes para declarar la caducidad o la nulidad de una marca, los Estados miembros deben establecer un procedimiento administrativo de declaración de caducidad o nulidad en un plazo de transposición más largo, en concreto de siete años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

- (39) Conviene que las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux cooperen entre sí y con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea en todos los ámbitos del registro y la gestión de las marcas, con la finalidad de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas, por ejemplo, la creación y actualización de bases de datos y portales comunes o interconectados con fines de consulta y búsqueda. Además, los Estados miembros deben velar por que sus oficinas cooperen entre sí y con la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea en todos los otros ámbitos de sus actividades que sean pertinentes en materia de protección de las marcas en la Unión.
- (40) La presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones en materia de competencia desleal, responsabilidad civil o protección de los consumidores.
- (41) Los Estados miembros están vinculados por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial («el Convenio de París») y el Acuerdo sobre los ADPIC. Es necesario que las disposiciones de la presente Directiva sean plenamente conformes con las de dichos Convenio y Acuerdo. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dichos Convenio y Acuerdo. Debe aplicarse, en su caso, el artículo 351, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- (42) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber impulsar y crear un mercado interior que funcione correctamente y facilitar el registro, gestión y protección de las marcas de la Unión en beneficio del crecimiento y la competitividad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
- (43) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽¹⁾ regula el tratamiento de los datos personales que se efectúe en los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva.
- (44) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽²⁾, emitió su dictamen el 11 de julio de 2013.
- (45) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe limitarse a aquellas disposiciones que suponen una modificación de carácter sustantivo respecto a la Directiva anterior. La obligación de transponer las disposiciones que no sufren modificación se deriva de lo dispuesto en la Directiva anterior.
- (46) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva 2008/95/CE relativas al plazo de transposición de la Directiva 89/104/CEE del Consejo ⁽³⁾ al Derecho interno que figura en el anexo I, parte B, de la Directiva 2008/95/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

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

⁽¹⁾ Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

⁽²⁾ Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

⁽³⁾ Primera 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 (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1).

*Artículo 2***Definiciones**

A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:

- a) «oficina»: el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro o la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux responsable del registro de las marcas;
- b) «registro»: el registro de marcas que lleve una oficina.

CAPÍTULO 2

DERECHO MATERIAL DE MARCAS

SECCIÓN 1

Signos que pueden constituir una marca*Artículo 3***Signos que pueden constituir una marca**

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

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.

SECCIÓN 2

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

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
 - a) los signos que no puedan constituir una marca;
 - b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
 - c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los productos o servicios;
 - d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
 - e) los signos constituidos exclusivamente por:
 - i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto,
 - ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
 - iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto;
 - f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
 - g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

- h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o anuladas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París;
 - i) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión, o del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, o de los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;
 - j) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión o de los acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;
 - k) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión o de los acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;
 - l) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme al Derecho de la Unión o al Derecho nacional del Estado miembro afectado, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
2. Se podrá declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya efectuado de mala fe su solicitud de registro. Cualquier Estado miembro podrá también disponer que se deniegue el registro de esa marca.
3. Cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si esta está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:
- a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta del Derecho de marcas del Estado miembro de que se trate o de la Unión;
 - b) la marca incluya un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso;
 - c) la marca incluya insignias, emblemas y escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que la autoridad competente haya autorizado su registro de conformidad con el Derecho del Estado miembro.
4. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo.
5. Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 4 también se aplique cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la fecha de la solicitud de registro pero antes de la fecha de registro.

Artículo 5

Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa

1. Se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:
- a) sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
 - b) por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. Por «marcas anteriores» se entenderá, a efectos del apartado 1:
- a) las marcas cuya fecha de solicitud de registro sea anterior a la fecha de solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
 - i) las marcas de la Unión,
 - ii) las marcas registradas en el Estado miembro de que se trate o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux,
 - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro de que se trate;

- b) las marcas de la Unión que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) n° 207/2009, de una de las marcas mencionadas en la letra a), incisos ii) y iii), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido;
- c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que se registren;
- d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en el Estado miembro de que se trate en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

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

- a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión goce de renombre en la Unión y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre;
- b) el agente o representante del titular de la marca la solicite en su propio nombre y sin la autorización del titular, a no ser que ese agente o representante justifique su actuación;
- c) en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro de que se trate que establecen la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas:
 - i) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho del Estado miembro de que se trate antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente,
 - ii) dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

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

- a) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior, y en que dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
- b) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior, distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra a) del presente apartado, y en particular de:
 - i) un derecho al nombre,
 - ii) un derecho a la propia imagen,
 - iii) un derecho de autor,
 - iv) un derecho de propiedad industrial;
- c) la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida en el extranjero, siempre que, en la fecha de la solicitud, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

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

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, los motivos de denegación del registro o causas de nulidad vigentes en dicho Estado miembro antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se apliquen a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes de dicha fecha.

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

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

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

Cuando el motivo de denegación del registro o la causa de nulidad de una marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.

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

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

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

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

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

SECCIÓN 3

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

1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.
2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:
 - a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
 - b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
 - c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
3. Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2:
 - a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;
 - b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
 - c) importar o exportar los productos con el signo;
 - d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social;
 - e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
 - f) utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.
4. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en este, cuando se trate de mercancías, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

El derecho del titular de la marca registrada en virtud del párrafo primero se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n° 608/2013, el declarante o el titular de las mercancías pueda acreditar que el propietario de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final.
5. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/104/CEE, el Derecho de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 2, letras b) o c), no podrán invocarse los derechos conferidos por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.
6. Los apartados 1, 2, 3 y 5 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

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

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

- a) la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca;
- b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación, de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que se esté colocada la marca.

*Artículo 12***Reproducción de las marcas en diccionarios**

Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

*Artículo 13***Prohibición de utilización de una marca registrada a nombre de un agente o de un representante**

1. Cuando una marca haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin el consentimiento del titular, este tendrá derecho a cualquiera de las siguientes actuaciones o a ambas:
 - a) oponerse a que su agente o representante utilice la marca;
 - b) reclamar la concesión de la marca a su favor.
2. El apartado 1 no será de aplicación si el agente o el representante justifican su actuación.

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

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

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

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

*Artículo 16***Uso de la marca**

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.
2. Si un Estado miembro prevé un procedimiento de oposición posterior al registro, el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 1 se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser impugnada o, si se ha formulado oposición, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva o se haya retirado la oposición.
3. Cuando se trate de marcas registradas al amparo de acuerdos internacionales y que surtan efecto en el Estado miembro, el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 1 se calculará a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o impugnada. Si se ha formulado oposición o si se ha notificado una objeción por motivos absolutos o relativos, el citado plazo se calculará a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición, o la decisión sobre los motivos absolutos o relativos de denegación, sea definitiva o se haya retirado la oposición.
4. La fecha de inicio del plazo de cinco años a que se refieren los apartados 1 y 2 se inscribirá en el registro.
5. A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:
 - a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular;
 - b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.
6. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

*Artículo 17***La falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca**

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

*Artículo 18***Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca**

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.

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

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en las acciones por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

SECCIÓN 4

Caducidad de los derechos de marca

Artículo 19

La falta de uso efectivo como causa de caducidad

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

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

3. El comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la solicitud de caducidad.

Artículo 20

Marca convertida en genérica o indicación engañosa como causas de caducidad

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

- a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
- b) como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.

Artículo 21

Caducidad relativa solo a una parte de los productos o servicios

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

SECCIÓN 5

Las marcas como objeto de propiedad

Artículo 22

Cesión de marcas registradas

1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca podrá ser cedida en lo que respecta a la totalidad o una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.
3. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar las cesiones.

Artículo 23

Derechos reales

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

Artículo 24

Ejecución forzosa

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

Artículo 25

Licencia

1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o una parte del territorio del Estado miembro de que se trate. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.
2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esa marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a:
 - a) su duración;
 - b) la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
 - c) la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia;
 - d) el territorio en el cual pueda ponerse la marca, o
 - e) la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.
3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.
4. En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.
5. Los Estados miembros establecerán procedimientos que permitan registrar las licencias.

Artículo 26

Solicitudes de marcas como objeto de propiedad

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

SECCIÓN 6

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

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

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

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

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

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

3. Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de marcas de garantía o de certificación, o que se declare su caducidad o nulidad, por causas distintas de las previstas en los artículos 4, 19 y 20, cuando la función de dichas marcas así lo exija.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), los Estados miembros podrán disponer que puedan constituir marcas de garantía o de certificación los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Dicha marca de garantía o de certificación no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de dichos signos o indicaciones, siempre que dicho tercero los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podrá oponerse a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.
5. Se entenderá que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 16 cuando cualquier persona facultada para utilizar una marca de garantía o de certificación haga un uso efectivo de estas con arreglo a dicho artículo.

*Artículo 29***Marcas colectivas**

1. Los Estados miembros preverán el registro de las marcas colectivas.
2. Podrán solicitar marcas colectivas las agrupaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, en virtud de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y tengan legitimación procesal activa y pasiva, así como las personas jurídicas de Derecho público.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir, en el tráfico económico, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Dicha marca colectiva no facultará a su titular para prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de dichos signos o indicaciones, siempre que ese tercero los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podrá oponerse a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

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

1. El solicitante de una marca colectiva deberá presentar a la oficina un reglamento de uso.
2. El reglamento de uso indicará al menos las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones para ser miembro de la asociación, así como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el artículo 29, apartado 3, deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate, a hacerse miembro de la asociación titular de la marca, siempre que esa persona cumpla las demás condiciones previstas en el reglamento.

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

1. Además de por los motivos de denegación de una solicitud de marca previstos en el artículo 4, en su caso, con la excepción de su apartado 1, letra c), en relación con los signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el origen geográfico de los productos o servicios, y en el artículo 5, y sin perjuicio del derecho de una oficina de no efectuar de oficio el examen de los motivos relativos, una solicitud de una marca colectiva se denegará cuando no se cumplan lo dispuesto en el artículo 27, letra b), el artículo 29 o el artículo 30, o si el reglamento de uso de la marca colectiva es contrario al orden público o a las buenas costumbres.
2. La solicitud de marca colectiva será denegada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca colectiva.
3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso de la marca colectiva, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

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

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

*Artículo 33***Modificaciones del reglamento de uso de la marca colectiva**

1. El titular de la marca colectiva someterá a la oficina cualquier reglamento de uso modificado.
2. Las modificaciones del reglamento de uso se inscribirán en el registro, salvo cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 30 o incurra en alguno de los motivos de denegación señalados en el artículo 31.
3. A los fines de la presente Directiva, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción de dichas modificaciones en el registro.

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

1. El artículo 25, apartados 3 y 4, será de aplicación a cualquier persona facultada para usar la marca colectiva.
2. El titular de una marca colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

*Artículo 35***Otras causas de caducidad**

Además de por las causas de caducidad señaladas en los artículos 19 y 20, se declararán caducados los derechos del titular de una marca colectiva por las siguientes causas:

- a) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro;
- b) como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 31, apartado 2;
- c) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro contraviniendo lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos de dicho artículo.

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

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

CAPÍTULO 3

PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN 1

Solicitud y registro*Artículo 37***Requisitos de la solicitud**

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

*Artículo 38***Fecha de presentación**

1. La fecha de presentación de una solicitud de marca será aquella en que el solicitante presente a la oficina los documentos que contengan la información indicada en el artículo 37, apartado 1.
2. Asimismo, los Estados miembros podrán establecer que la fecha de presentación se supedite al abono de la tasa contemplada en el artículo 37, apartado 2.

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

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 («la clasificación de Niza»).
2. El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección perseguido.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter general que figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza u otros términos generales, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión establecidos en el presente artículo.
4. La oficina rechazará las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fijará la oficina a tal efecto.
5. Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general de los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que tales términos o indicaciones incluyen productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.
6. Cuando el solicitante solicite el registro para más de una clase, agrupará los productos y servicios con arreglo a las clases de la clasificación de Niza, cada grupo irá precedido del número de la clase a la que ese grupo de productos o servicios pertenezca, y los presentará en el orden de las clases.
7. Los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar en la misma clase de la clasificación de Niza. Los productos y servicios no se considerarán distintos entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.

*Artículo 40***Observaciones de terceros**

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

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

2. Además de por los motivos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina observaciones escritas basadas en los motivos concretos por los cuales procede denegar la solicitud de una marca colectiva en virtud del artículo 31, apartados 1 y 2. Esta disposición podrá ampliarse para abarcar las marcas de certificación y de garantía cuando estén reguladas en los Estados miembros.

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

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

*Artículo 42***Tasas por clase**

Los Estados miembros podrán establecer que la solicitud y la renovación de una marca estén sujetos a una tasa adicional por cada clase de productos y servicios no incluidos en la primera clase.

SECCIÓN 2

Procedimientos de oposición, caducidad e invalidez*Artículo 43***Procedimiento de oposición**

1. Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita formular ante sus oficinas oposición frente al registro de una solicitud de marca en virtud del artículo 5.
2. El procedimiento administrativo contemplado en el apartado 1 del presente artículo preverá que, como mínimo, el titular de una marca anterior, a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y apartado 3, letra a), y la persona autorizada en virtud del Derecho aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o una indicación geográfica protegidas, a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra c), puedan formular oposición. Se podrá formular oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular, así como sobre la base de la totalidad o de una parte de los productos y servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales se solicite la marca objeto de controversia.
3. Las partes, previa petición conjunta, dispondrán de un mínimo de dos meses en el curso del procedimiento de oposición para permitir la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca.

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

1. En el procedimiento de oposición previsto en el artículo 43, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso del plazo de cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 16, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.
2. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) n° 207/2009.

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

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

2. El procedimiento administrativo de caducidad establecerá que se declare la caducidad de la marca cuando concurren las causas contempladas en los artículos 19 y 20.
3. El procedimiento administrativo de nulidad establecerá que se declare la nulidad de la marca, por lo menos por las siguientes causas:
 - a) la marca no debería haberse registrado por no cumplir los requisitos que establece el artículo 4;
 - b) la marca no debería haberse registrado debido a la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 5, apartados 1 a 3.
4. El procedimiento administrativo establecerá que puedan solicitar la caducidad o la nulidad, por lo menos, las personas siguientes:
 - a) en los supuestos del apartado 2 y del apartado 3, letra a), toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores y que, en virtud del Derecho que les sea aplicable, tengan legitimación procesal activa y pasiva;
 - b) en el supuesto del apartado 3, letra b), del presente artículo, el titular de una marca anterior a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y apartado 3, letra a), y la persona autorizada en virtud del Derecho aplicable a ejercer los derechos que se derivan de una denominación de origen o indicación geográfica protegida, a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra c).
5. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.
6. Podrá presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

Artículo 46

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

1. En el procedimiento por el que se solicita la nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una fecha de presentación o una fecha de prioridad anterior, a instancia del titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior aportará la prueba de que, en el plazo de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo tal como establece el artículo 16, en conexión con los productos o servicios respecto de los que esté registrada, y en los que se basa la solicitud, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.
2. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 16, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 1 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.
3. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 1 y 2, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimará.
4. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 16, solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
5. Los apartados 1 a 4 del presente artículo serán de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) n° 207/2009.

*Artículo 47***Efectos de la caducidad y de la nulidad**

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

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

1. La duración del registro de las marcas registradas será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.
2. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 49, por períodos sucesivos de diez años.

*Artículo 49***Renovación**

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

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

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

CAPÍTULO 4

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA*Artículo 51***Cooperación en el ámbito del registro y la gestión de las marcas**

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

*Artículo 52***Cooperación en otros ámbitos**

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

CAPÍTULO 5

DISPOSICIONES FINALES*Artículo 53***Protección de datos**

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

*Artículo 54***Transposición**

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

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

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

*Artículo 55***Derogación**

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

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

*Artículo 56***Entrada en vigor**

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

Los artículos 1, 7, 15, 19, 20, 21 y 54 a 57 serán aplicables a partir del 15 de enero de 2019.

*Artículo 57***Destinatarios**

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de diciembre de 2015.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

M. SCHULZ

Por el Consejo

El Presidente

N. SCHMIT

ANEXO

Tabla de correspondencias

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

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