

LA REFORMA DEL DERECHO EUROPEO DE MARCA

Luis Berenguer
UIMP . 11 julio 2016

¿POR QUÉ?
¿CUÁNDO?
¿QUÉ?
¿CÓMO?

¿POR QUÉ? UN POCO DE HISTORIA...

- **Julio de 2008:** La Comunicación de la Comisión Europea sobre una nueva estrategia de DPI anuncia una evaluación general del sistema de marcas en la Unión Europea.
- **Octubre de 2009:** La Comisión adjudica un contrato para un estudio sobre el funcionamiento del sistema al Max Planck Institute.
- **Marzo de 2011:** El informe del Max Planck Institute concluye que la MC es un éxito y que convive a la perfección con las marcas nacionales. La propuesta pretende una evolución, no una revolución.
- **Marzo de 2013:** Tras un proceso de consulta pública y un estudio de evaluación del impacto, la Comisión adopta dos propuestas legislativas para la reforma, respectivamente, del RMC y la Directiva sobre marcas.

¿POR QUÉ? OBJETIVOS PRINCIPALES

- **Fomentar la innovación y el crecimiento económico** dotando al sistema de mayor accesibilidad y eficiencia para las empresas europeas en términos de:
 - reducción de los costes y la complejidad,
 - mayor rapidez,
 - aumento de la predictibilidad y la seguridad jurídica.

- **Proporcionar una base jurídica formal y garantizar una fuente sostenible** de financiación para la cooperación con las oficinas nacionales procedente del presupuesto de la Oficina.

- **Armonizar determinados aspectos de gobernanza de la Oficina con el Tratado de Lisboa y el Enfoque común de la UE sobre las agencias descentralizadas.**

¿CUÁNDO? PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

- **03/2013:** La Comisión adopta dos propuestas, una de refundición de la Directiva y otra de revisión del Reglamento, y una propuesta de reglamento sobre las tasas.

- **02/2014:** El Parlamento Europeo adopta su posición en la primera lectura.

- **07/2014:** El Consejo adopta una propuesta de compromiso de la Presidencia.

- **10/2014:** Empiezan las reuniones en el marco del diálogo tripartito entre las tres instituciones.

- **04/2015:** Acuerdo político de las tres instituciones sobre los textos finales.

CUÁNDO: CALENDARIO DE ADOPCIÓN



¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN

- **Presentación de solicitudes:** supresión de la presentación a través de las oficinas nacionales.
- **Ampliación de la capacidad de presentación y representación** a los países del EEE.
- **Búsquedas y cartas de vigilancia:** simplificación del procedimiento.
- **Eliminación de la declaración de renuncia,** tanto *ex-officio* como voluntaria.
- **Periodo para presentar observaciones de terceros** ahora especificado en la ley.
- **La Oficina puede reabrir el examen** en cualquier momento antes del registro.
- **Cambios relacionados con el mantenimiento del Registro y la protección de datos.**

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

- Supresión del requisito de representación gráfica.
- Ampliación de la prohibición de funcionalidad a «otras características».
- Referencia global a la legislación de la UE en las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas.
- Motivo expreso relacionado con conflictos con denominaciones de obtenciones vegetales.
- Motivo expreso relacionado con conflictos con términos tradicionales.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- Requisito expreso de «claridad y precisión».
- Basado en el «significado natural y habitual» de los términos.
- Base expresa para el rechazo en caso de incumplimiento.
- Periodo transitorio de 6 meses para modificar el Registro para los titulares de marcas solicitadas antes de la sentencia en el asunto «IP Translator».

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ART. 28, APARTADO 8 - COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE

1. Establece el marco de aplicación:

- qué marcas son admisibles;
- qué tipo de términos pueden añadirse;
- ejemplos de términos aceptables en cada edición y clase de la Clasificación de Niza;
- procedimiento de presentación, examen y publicación.

2. Revoca la Comunicación n.º 2/12 en lo que respecta a los registros previos a la sentencia «IP Translator».

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS

- Acortamiento del periodo de oposición para los registros internacionales que designan a la UE.

- Aclaraciones sobre los «derechos de intervención».

- Motivos específicos para las IGP/DOP, por separado de los previstos para las marcas no registradas.

- Periodo de prueba del uso: se calcula a partir de la presentación, no de la publicación.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

RECURSOS - RESOLUCIÓN DE LITIGIOS ALTERNATIVA

- **Supresión de la revisión prejudicial en los casos de motivos relativos.**
- **Base expresa para los recursos complementarios en el acto de base.**
- **Las resoluciones de las Salas de Recurso solo surtirán efecto cuando terminen los procedimientos ante el TG/TJUE.**
- **Posibilidad de crear un centro de mediación para la resolución amistosa de litigios.**

¿QUÉ? CAMBIOS QUE EXIGEN LA ADOPCIÓN DE LEGISLACIÓN DERIVADA

ENTRADA EN VIGOR: 1 DE OCTUBRE DE 2017

- I Eliminación del requisito de representación gráfica.**
- I Introducción de las marcas de certificación de la Unión.**
- I Cesión de una marca presentada en nombre de un agente en los procedimientos de anulación.**
- I Los actos de ejecución o actos delegados pueden afectar a los procedimientos ulteriormente.**

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ESTRUCTURA Y NIVELES DE LAS TASAS

- Nuevo sistema basado en el criterio de «una tasa por clase»: tasa adicional que se abona después de la primera clase.

- Reducción moderada de la tasa de solicitud.

- Reducción sustancial de la tasa de renovación.

- Ligera reducción de las tasas de oposición, cancelación y oposición.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

NUEVA ESTRUCTURA DE TASAS SIMPLIFICADA PARA LAS MARCAS DE LA UNIÓN

TIPO DE MARCA	PRIMERA CLASE		CLASES ADICIONALES		
	PAPEL	PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA	SEGUNDA	TERCERA	ADICIONAL
INDIVIDUAL	1 000	850	50	150	150
RENOVACIÓN	1 000	850	50	150	150
COL./CERT.	1 800	1 500	50	150	150
REN. COL./CERT.	1 800	1 500	50	150	150

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

DERECHOS EXCLUSIVOS Y LIMITACIONES

- Derecho a la incautación de productos falsificados en tránsito, con sujeción a limitaciones.

- Derecho a prohibir el uso en relación con actos preparatorios.

- Aclaraciones en relación con las limitaciones y el uso «leal y honesto».

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

TERMINOLOGÍA

- Denominación de la Oficina: la «OAMI» se convierte en la «EUIPO».
- La «MC» se convierte en la «MUE» y el «RMC» pasa a denominarse «RMUE».
- El Presidente se convierte en «Director Ejecutivo», siendo el Vicepresidente el «Director Ejecutivo Adjunto».
- Se mantiene el «Consejo de Administración» (aunque su denominación en inglés, *Administrative Board*, se sustituye por la de *Management Board*).

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

GOBERNANZA DE LA OFICINA

■ Cambios en la composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno

- Dos representantes de la Comisión y un representante del Parlamento en el CA.
- Sistema de votación: mayoría absoluta; para asuntos concretos, mayoría cualificada de 2/3.
- Ampliación de las competencias del CA.

■ Elección de altos directivos

- El mandato del Director Ejecutivo, el Director Ejecutivo Adjunto, el Presidente de las Salas de Recurso y los Presidentes de Sala puede renovarse una vez.
- Los candidatos podrán ser llamados a pronunciarse ante el Parlamento.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

■ Base jurídica expresa para la cooperación internacional.

■ Marco claro para la cooperación con las oficinas nacionales:

- lista detallada de actividades de cooperación (no exhaustiva);
- para promover la convergencia de prácticas y herramientas;
- en forma de proyectos, aprobados por el Consejo de Administración;
- tras consultar a los usuarios;
- financiadas con el presupuesto de la Oficina, hasta un 15 % de sus ingresos anuales.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

PRESUPUESTO - EXCEDENTE

I Compensación a los Estados miembros:

- entre el 5 % y el 10 % de los ingresos anuales de la Oficina;
- distribución basada en indicadores clave de rendimiento concretos;
- mínimo garantizado del 2 % para cada Estado miembro;
- no distribución en caso de déficit.

I Posibilidad excepcional de transferir los excedentes futuros de la Oficina al presupuesto de la UE:

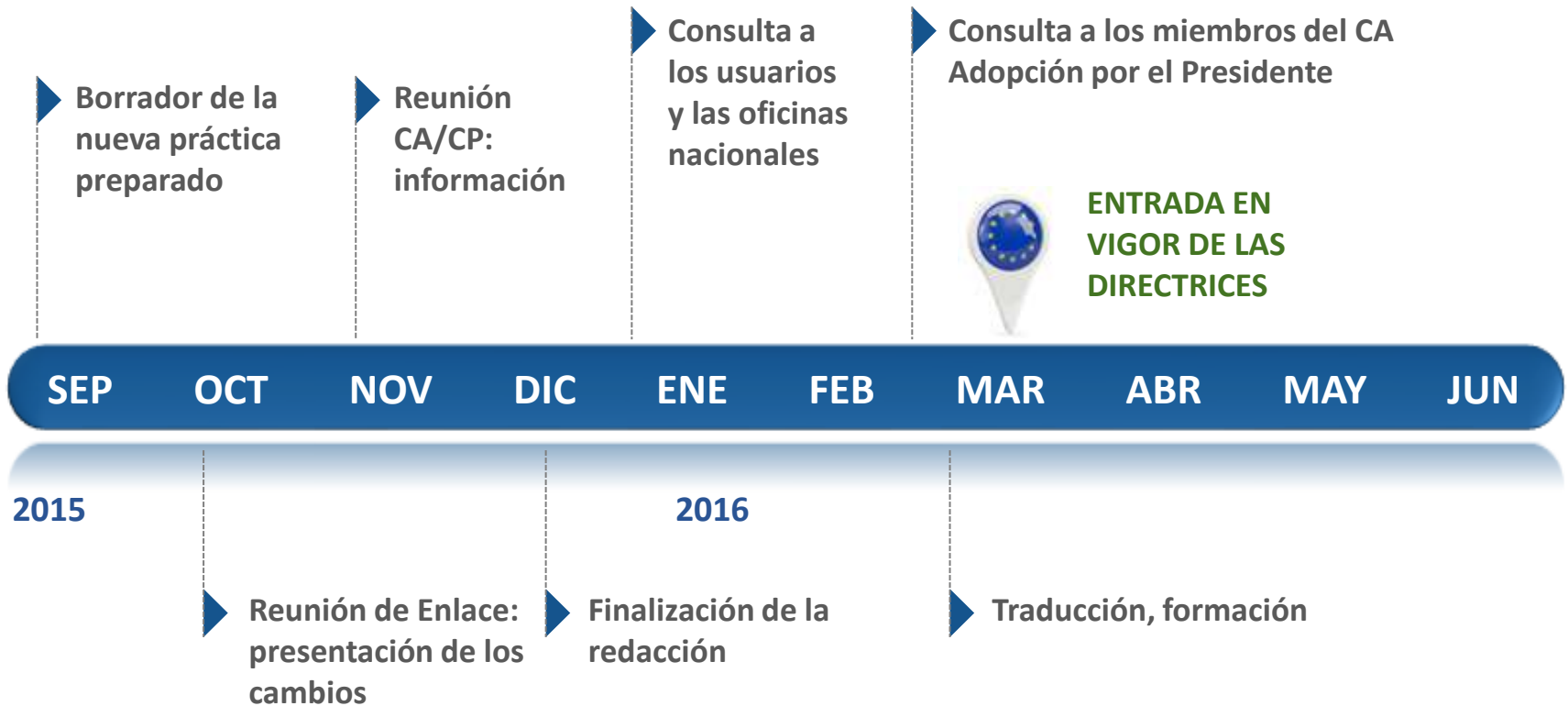
- excedente importante durante 5 años consecutivos;
- aprobado por el Comité Presupuestario por mayoría cualificada.

CONCLUSIÓN

- Los cambios en cuanto al fondo son **moderados** y no se prevé que tengan un efecto importante sobre el sistema.
- En general, los cambios permiten un sistema más **moderno, eficiente y simplificado**.
- El objetivo fundamental de la propuesta es el refuerzo de la **Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos**.
- El Reglamento establece una **base jurídica formal** para la cooperación, define las **áreas** de convergencia y garantiza los **recursos**.
- El ajuste entre las normas sustantivas y procedimientos del Reglamento y de la Directiva genera nuevas **oportunidades de convergencia**.

PROCESO DE EJECUCIÓN

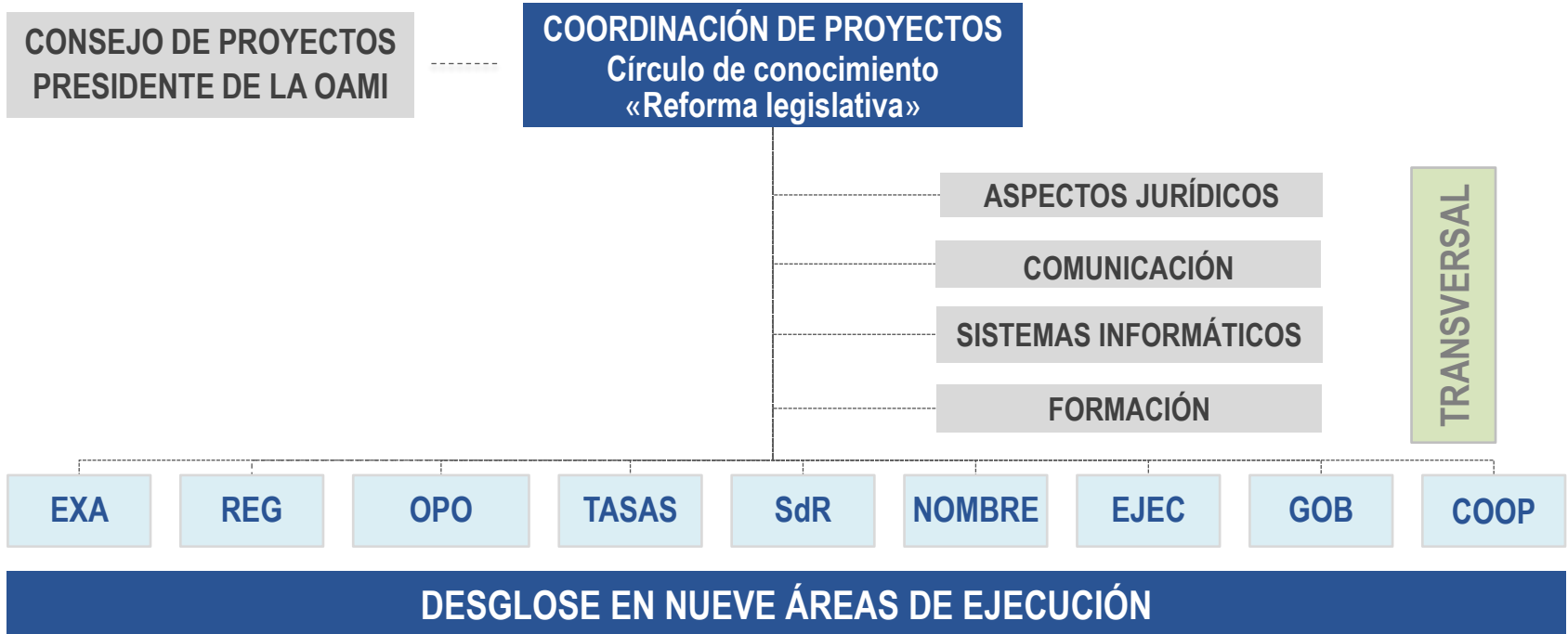
CALENDARIO DE LAS NUEVAS DIRECTRICES



MODIFICACIÓN DEL REGISTRO - ARTÍCULO 28, APARTADO 8



¿CÓMO? PROCESO DE EJECUCIÓN



¿CÓMO? PROCESO DE EJECUCIÓN

Legislative Reform Projects Progress (Clarity)

23 March 2016





www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Thank you

Presentation			
Status	DRAFT / APPROVED		
Approved by owner	-		
Authors	-		
	-		
Contributors	-		
	-		

Revision history			
Version	Date	Author	Description
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		