

I

(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) Nº 1992/2003 DEL CONSEJO

de 27 de octubre de 2003

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 308,

Vista la propuesta de la Comisión ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ⁽³⁾,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Reglamento (CE) nº 40/94 ⁽⁴⁾ (el *Reglamento sobre la marca comunitaria*), que está basado en el artículo 308 del Tratado, tiene como objetivo crear un mercado que funcione correctamente y ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. Con vistas a la realización de tal mercado y al fortalecimiento de su unidad, dicho Reglamento creó el régimen de la marca comunitaria, en virtud del cual las empresas pueden, mediante un procedimiento único, obtener marcas comunitarias que gozan de protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Comunidad Europea.
- (2) La Conferencia Diplomática para la conclusión de un Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptó el 27 de junio de 1989 en Madrid el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (denominado en lo sucesivo el *Protocolo de Madrid*).
- (3) El Protocolo de Madrid se adoptó con objeto de introducir ciertas características nuevas en el sistema de registro internacional de marcas vigente en virtud del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891, según ha quedado modificado (denominado en lo sucesivo el *Arreglo de Madrid*) ⁽⁵⁾.
- (4) En comparación con el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid incorporó, en su artículo 14, como una de las principales innovaciones, la posibilidad de que una organización intergubernamental que tenga una oficina

regional dedicada al registro de marcas con efectos en el territorio de la organización, pueda ser parte en el Protocolo de Madrid.

- (5) El Protocolo de Madrid entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y ha pasado a ser operativo el 1 de abril de 1996, fecha en la que también comenzó a surtir efecto el sistema de la marca comunitaria.
- (6) El sistema de la marca comunitaria y el de registro internacional, según queda establecido en el Protocolo de Madrid, son complementarios. Por consiguiente, con objeto de que las empresas puedan gozar de los beneficios de la marca comunitaria mediante el Protocolo de Madrid y viceversa, es necesario que los solicitantes y titulares de una marca comunitaria puedan solicitar la protección internacional de sus marcas mediante la presentación de una solicitud internacional con arreglo al Protocolo de Madrid y que, a la inversa, los titulares de registros internacionales con arreglo al Protocolo de Madrid puedan solicitar la protección de sus marcas en virtud del sistema de la marca comunitaria.
- (7) Asimismo, la creación de un vínculo entre el sistema de la marca comunitaria y el registro internacional con arreglo al Protocolo de Madrid fomentaría el desarrollo armonioso de las actividades económicas, eliminaría los falseamientos de la competencia, sería rentable e incrementaría el grado de integración y funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, la adhesión de la Comunidad al Protocolo de Madrid es necesaria para que el sistema de la marca comunitaria tenga un mayor atractivo.
- (8) Por los citados motivos, el Consejo, a propuesta de la Comisión ⁽⁶⁾, aprobó el Protocolo de Madrid y autorizó al Presidente del Consejo a presentar el instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a partir de la fecha en que el Consejo hubiese adoptado las medidas necesarias para llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid. El presente Reglamento incluye dichas medidas.

⁽¹⁾ DO C 300 de 10.10.1996, p. 11.

⁽²⁾ DO C 127 de 2.6.1997, p. 251.

⁽³⁾ DO C 89 de 19.3.1997, p. 14.

⁽⁴⁾ DO L 11 de 14.1.1994, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1653/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 36).

⁽⁵⁾ Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 2 de octubre de 1979.

⁽⁶⁾ Propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (DO C 293 de 5.10.1996, p. 11).

- (9) Estas medidas deben incorporarse al Reglamento sobre la marca comunitaria mediante la inserción de un nuevo título sobre «Registro internacional de marcas». Por este motivo, la base jurídica de la presente propuesta debe ser la misma que la del Reglamento sobre la marca comunitaria, es decir, el artículo 308 del Tratado.
- (10) Además, es necesario establecer unas normas aplicables a la presentación de una solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la OMPI por intermedio de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (denominada en lo sucesivo la *Oficina*).
- (11) En caso de que se presente una solicitud internacional basándose en una solicitud de marca comunitaria en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid para la presentación de solicitudes internacionales, la Oficina debe hacer todo lo necesario para traducir la lista de productos y servicios en la lengua indicada por el solicitante, con el fin de transmitir a la Oficina Internacional la solicitud con suficiente antelación para mantener la fecha de prioridad.
- (12) No existe ninguna disposición en el Protocolo de Madrid ni en los Reglamentos adoptados en virtud del mismo que fije el régimen lingüístico que deba aplicar la Oficina al tratar una solicitud internacional o un registro internacional.
- (13) Por último, las normas y procedimientos relativos a los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea deben ser, en principio, iguales que las normas y procedimientos que rigen las solicitudes de marcas comunitarias y la protección de estas últimas. Según este principio, los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea deben ser examinados en cuanto a los motivos de denegación absolutos, deben ser objeto de búsqueda en el Registro de marcas comunitarias y en los registros de marcas de aquellos Estados miembros que hayan comunicado a la Oficina su decisión de efectuar dicha búsqueda y se podrá presentar oposición contra ellos del mismo modo que contra las marcas comunitarias publicadas. Del mismo modo, los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea deben regirse por las mismas normas sobre uso y anulación que las aplicables a las marcas comunitarias. Además, la designación de la Comunidad Europea mediante registros internacionales podrá transformarse en una solicitud de marca nacional o en una designación de Estados miembros que sean parte del Protocolo de Madrid o del Acuerdo de Madrid cuando la designación de la Comunidad Europea mediante estos registros internacionales se haya denegado o deje de surtir efecto.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 40/94 queda modificado como sigue:

- 1) En la letra a) del apartado 2 del artículo 8 se añade el inciso siguiente:
- «iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;».

- 2) El apartado 3 del artículo 134 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Los ingresos del presupuesto comprenderán, sin perjuicio de otros ingresos, el producto de las tasas devengadas en virtud del reglamento relativo a las tasas, el producto de las tasas devengadas en virtud del Protocolo de Madrid contemplado en el artículo 140 para un registro internacional que designe a las Comunidades Europeas así como otros pagos realizados a las Partes contratantes del Protocolo de Madrid y, en la medida necesaria, una subvención que se consignará en el presupuesto general de las Comunidades Europeas, sección “Comisión”, en una línea presupuestaria específica.».

- 3) El título siguiente se inserta tras el título XII:

«TÍTULO XIII

REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 140

Aplicación de las disposiciones

Salvo disposición en contrario del presente título, el presente Reglamento y cualesquiera reglamentos de ejecución del mismo adoptados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 158 se aplicarán a las solicitudes de registro internacional efectuadas en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominados en lo sucesivo *solicitudes internacionales* y *Protocolo de Madrid*, respectivamente) basadas en una solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en lo sucesivo *registros internacionales* y *Oficina Internacional*, respectivamente) que designen a la Comunidad Europea.

SECCIÓN SEGUNDA

REGISTRO INTERNACIONAL BASADO EN SOLICITUDES DE MARCA COMUNITARIA Y EN MARCAS COMUNITARIAS

Artículo 141

Presentación de una solicitud internacional

1. Se deberán presentar ante la Oficina las solicitudes internacionales efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo de Madrid que se basen en solicitudes de marca comunitaria o en marcas comunitarias.

2. Cuando una solicitud internacional sea presentada antes de que la marca en la que se base el registro internacional haya sido registrada como marca comunitaria, el solicitante del registro internacional deberá indicar si éste ha de basarse en una solicitud o en un registro de marca comunitaria. Si el registro internacional ha de basarse en una marca comunitaria una vez que ésta haya sido registrada, se considerará que la solicitud internacional se ha recibido en la Oficina en la fecha de registro de la marca comunitaria.

Artículo 142

Forma y contenido de la solicitud internacional

1. La solicitud internacional se presentará en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea por medio de un formulario suministrado por la Oficina. Salvo que el solicitante especifique lo contrario en dicho formulario al presentar la solicitud internacional, la Oficina se comunicará con el solicitante en la lengua de la solicitud mediante formularios normalizados.

2. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid, el solicitante deberá indicar una segunda lengua entre estas últimas. En esta segunda lengua, la Oficina presentará la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

3. Cuando la solicitud internacional se presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid para la presentación de solicitudes internacionales, el solicitante podrá proporcionar una traducción de la lista de productos o de servicios en la lengua en la que deba presentarse la solicitud internacional a la Oficina Internacional con arreglo al apartado 2.

4. La Oficina remitirá lo antes posible a la Oficina Internacional la solicitud internacional.

5. La presentación de una solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa a la Oficina. En el caso al que se hace referencia en la segunda frase del apartado 2 del artículo 141, la tasa deberá abonarse en la fecha de registro de la marca comunitaria. La solicitud no se considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa.

6. La solicitud internacional habrá de cumplir las condiciones relativas a la misma previstas en el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 157.

Artículo 143

Inscripción en los expedientes y en el registro

1. La fecha y número de un registro internacional basado en una solicitud de marca comunitaria se deberán inscribir en el expediente de dicha solicitud. En el caso de que la solicitud dé lugar a una marca comunitaria, se deberán inscribir en el registro la fecha y número del registro internacional.

2. La fecha y número de un registro internacional basado en una marca comunitaria se deberán inscribir en el registro.

Artículo 144

Solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional

Toda solicitud de extensión territorial presentada con posterioridad al registro internacional de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid se podrá presentar a través de la Oficina. La solicitud deberá presentarse en la lengua en la que se haya presentado la solicitud internacional en aplicación del artículo 142.

Artículo 145

Tasas internacionales

Cualquier tasa que se haya de abonar a la Oficina Internacional en virtud del Protocolo de Madrid deberá abonarse directamente a la misma.

SECCIÓN TERCERA

REGISTROS INTERNACIONALES QUE DESIGNAN A LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo 146

Efectos de los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea producirán, a partir de la fecha de su registro con arreglo al apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o de la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3 *ter* de dicho Protocolo, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria.

2. En caso de que no se haya notificado denegación alguna de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid o de que dicha denegación se haya retirado, el registro internacional de una marca que designe a la Comunidad Europea producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1, el mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria.

3. A efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 9, la publicación de las indicaciones del registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al apartado 1 del artículo 147, sustituirá a la publicación de una solicitud de marca comunitaria, y la publicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 147 sustituirá a la publicación del registro de una marca comunitaria.

Artículo 147

Publicación

1. La Oficina publicará la fecha de registro de una marca que designe a la Comunidad Europea de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de la posterior extensión a la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid, la lengua de presentación de la solicitud internacional y la segunda lengua indicada por el solicitante, el número del registro internacional y la fecha de publicación de este registro en la gaceta periódica de la Oficina Internacional, y una reproducción de la marca y de los números de las clases de bienes o de servicios respecto de los que se solicita la protección.

2. En caso de que no se haya notificado denegación alguna de protección de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid o de que se haya retirado dicha denegación, la Oficina publicará este extremo, junto con el número del registro internacional, y, cuando proceda, la fecha de publicación del mismo en la Gaceta de la Oficina Internacional.

Artículo 148

Antigüedad

1. El solicitante de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea podrá reivindicar, en la solicitud internacional, la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los países del Benelux, o registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, como se establece en el artículo 34.

2. A partir de la fecha de publicación de los efectos de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, con arreglo al apartado 2 del artículo 147, el titular de dicho registro podrá reivindicar ante la Oficina la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los países del Benelux, o registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, como se establece en el artículo 35. La Oficina informará de ello a la Oficina Internacional.

Artículo 149

Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a examen de los motivos de denegación absolutos de igual modo que las solicitudes de marcas comunitarias.

2. No se denegará la protección de un registro internacional sin haber ofrecido a su titular la posibilidad de renunciar o limitar la protección respecto de la Comunidad Europea o de presentar sus observaciones.

3. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la protección de un registro internacional mediante una decisión definitiva con arreglo al presente artículo o de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protección respecto de la Comunidad Europea con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, la Oficina deberá devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individual que se establezca en el Reglamento de ejecución.

Artículo 150

Búsqueda

1. Una vez que la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, redactará un informe de búsqueda comunitaria, como se establece en el apartado 1 del artículo 39.

2. Tan pronto como la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, remitirá copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de los Estados miembros, que hayan comunicado a la Oficina su decisión de llevar a cabo una búsqueda en su propio registro de marcas como se establece en el apartado 2 del artículo 39.

3. Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 39 se aplicarán *mutatis mutandis*.

4. La Oficina informará a los propietarios de cualesquiera marcas comunitarias anteriores o solicitudes de marca comunitaria mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria de la publicación del registro internacional que designe a la Comunidad Europea, como se establece en el apartado 1 del artículo 147.

Artículo 151

Oposición

1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a oposición de la misma forma que las solicitudes de marca comunitaria publicadas.

2. El escrito de oposición se presentará dentro de un plazo de tres meses que empezará a contar a los seis meses de la fecha de la publicación efectuada con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 147. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposición no se considerará debidamente presentada la oposición.

3. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca comunitaria.

4. En caso de que se deniegue la protección de un registro internacional mediante una decisión definitiva con arreglo al presente artículo o de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protección respecto de la Comunidad Europea antes de que se haya adoptado una decisión definitiva con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, la Oficina deberá devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individual que se establezca en el Reglamento de ejecución.

Artículo 152

Sustitución de una marca comunitaria por un Registro Internacional

Previo petición, la Oficina anotará en el Registro que se considera que una marca comunitaria ha sido sustituida por un registro internacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 bis del Protocolo de Madrid.

Artículo 153

Anulación de los efectos del registro internacional

1. Los efectos de los registros internacionales que designa la Comunidad Europea podrán ser declarados nulos.

2. La solicitud de anulación de los efectos de los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea sustituirán a las solicitudes de declaración de caducidad a que se refiere el artículo 50 o de nulidad a que se refiere el artículo 51 o el artículo 52.

Artículo 154

Transformación de una designación de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional en una solicitud de marca nacional o en una designación de Estados miembros

1. Cuando se haya denegado o deje de surtir efecto una designación de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional, el titular podrá solicitar su transformación:

a) en solicitud de marca nacional con arreglo a los artículos 108 a 110, o

b) en designación de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 14 de abril de 1891, revisado y modificado (denominado en lo sucesivo el *Arreglo de Madrid*), siempre que en la fecha en que se solicitó la transformación haya sido posible designar a dicho Estado miembro directamente con arreglo al Protocolo de Madrid o al Arreglo de Madrid. Se aplicarán los artículos 108 a 110.

2. A la solicitud de marca nacional o a la designación de un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid resultantes de la transformación de la designación de la Comunidad Europea efectuada mediante un registro internacional le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha del registro internacional a que se refiere el apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de la extensión a la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3 *ter* del Protocolo de Madrid, si ésta última se llevó a efecto después del registro internacional, o la fecha de prioridad de dicho registro y, en su caso, la antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 148.

3. Se deberá publicar la solicitud de transformación.

Artículo 155

Utilización de una marca objeto de un registro internacional

A efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 15, del apartado 2 del artículo 43, de la letra a) del apartado 1 del artículo 50 y del apartado 2 del artículo 56, la fecha de publicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 147 sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea deba ser puesta genuinamente en uso en la Comunidad.

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

Hecho en Luxemburgo, el 27 de octubre de 2003.

Artículo 156

Transformación

1. Sin perjuicio del apartado 2, las disposiciones aplicables a las solicitudes de marca comunitaria se aplicarán, *mutatis mutandis* a las solicitudes de transformación de un registro internacional en solicitud de marca comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 *quinquies* del Protocolo de Madrid.

2. Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la Comunidad Europea cuyas indicaciones hayan sido publicadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 147, no serán de aplicación los artículos 38 a 43.»

4) El título XIII pasa a ser título XIV.

5) Los artículos 140, 141, 142 y 143 se volverán a numerar como sigue:

el artículo 140 pasa a ser el artículo 157,

el artículo 141 pasa a ser el artículo 158,

el artículo 142 pasa a ser el artículo 159,

el artículo 143 pasa a ser el artículo 160.

6) La referencia al artículo 140 en el apartado 3 del artículo 26 se sustituirá por una referencia al artículo 157.

7) La referencia al artículo 141 en el apartado 3 del artículo 139 y en el apartado 3 del artículo 140 se sustituirá por una referencia al artículo 158.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha en que entre en vigor el Protocolo de Madrid con respecto a la Comunidad Europea. La fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Por el Consejo

El Presidente

A. MATTEOLI