

# EDL 2008/189656 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión

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 (Versión codificada).

Diario Oficial de la Unión Europea 299/2008, de 8 de noviembre de 2008

Derogada con efectos a partir de 15 enero 2019 por art.55 Dir. 2436/2015 de 16 diciembre 2015

## ÍNDICE

Artículo 1.Ámbito de aplicación .....	3
Artículo 2.Signos que pueden constituir una marca .....	3
Artículo 3.Causas de denegación o de nulidad .....	3
Artículo 4.Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores .....	4
Artículo 5.Derechos conferidos por la marca .....	5
Artículo 6.Limitación de los efectos de la marca .....	6
Artículo 7.Agotamiento del derecho conferido por la marca .....	6
Artículo 8.Licencia .....	6
Artículo 9.Prescripción por tolerancia .....	7
Artículo 10.Uso de la marca .....	7
Artículo 11.Sanciones por la falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos .....	7
Artículo 12.Causas de caducidad .....	7
Artículo 13.Causas de denegación, caducidad o nulidad relativas solo a parte de los productos o servicios .....	8
Artículo 14.Declaración a posteriori de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma .....	8
Artículo 15.Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación .....	8
Artículo 16.Comunicación .....	8
Artículo 17.Derogación .....	8
Artículo 18.Entrada en vigor .....	8
Artículo 19.Destinatarios .....	8
ANEXO I .....	8
ANEXO II.Tabla de correspondencias .....	9

## FICHA TÉCNICA

### Vigencia

Vigencia desde:28-11-2008

**Versión de texto vigente Texto actualmente vigente**

### Documentos anteriores afectados por la presente disposición

#### Legislación

Dir. 104/1989 de 21 diciembre 1988. Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas

Deroga esta disposición

### Documentos posteriores que afectan a la presente disposición

#### Legislación

Derogada con efectos a partir de 15 enero 2019 por art.55 Dir. 2436/2015 de 16 diciembre 2015

#### Jurisprudencia

art.2

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 10 julio 2014 (J2014/108288)

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 10 julio 2014 (J2014/119259)

art.3

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 10 julio 2014 (J2014/108288)

art.3apa.1

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 19 junio 2014 (J2014/91673)

art.3apa.2let.b

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 16 septiembre 2015 (J2015/155121)

art.3apa.2let.e

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 16 septiembre 2015 (J2015/155121)

art.3apa.3

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 19 junio 2014 (J2014/91673)

art.4apa.1let.b  
Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 22 octubre 2015 (J2015/181103)

art.4apa.3  
Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 4ª de 3 septiembre 2015 (J2015/145408)

art.4apa.4let.g  
Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 5ª de 27 junio 2013 (J2013/116161)

art.5apa.1  
Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 2ª de 6 febrero 2014 (J2014/4062)

art.5apa.1let.a  
Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 2ª de 3 marzo 2016 (J2016/14104)

art.5apa.1let.b  
Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 2ª de 3 marzo 2016 (J2016/14104)

art.5apa.3  
Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 2ª de 6 febrero 2014 (J2014/4062)

art.12apa.2let.a  
Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 6 marzo 2014 (J2014/20883)

#### **Versión de texto vigente Texto actualmente vigente**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su art. 95,

Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo <sup>[1]</sup>,

De conformidad con el procedimiento establecido en el art. 251 del Tratado <sup>[2]</sup>,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas <sup>[3]</sup>, ha sido modificada en su contenido <sup>[4]</sup>. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

(2) Las legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva 89/104/CEE contenían disparidades que podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por tanto, era necesario, aproximar dichas legislaciones para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.

(3) Es preciso tener en cuenta las soluciones y las ventajas que el régimen de la marca comunitaria puede ofrecer a las empresas deseosas de adquirir marcas.

(4) No parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Es suficiente con aproximar las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior.

(5) La presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sino que solo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro.

(6) Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro,

---

[1] DO C 161 de 13.7.2007, p. 44.

[2] Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2007 (DO C 146 E de 12.6.2008, p. 76), y Decisión del Consejo de 25 de septiembre de 2008.

[3] DO L 40 de 11.2.1989, p. 1.

[4] Véase anexo I, parte A.

prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.

(7) 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 sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores.

(8) La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones. A dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos que puedan constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca -por ejemplo, la ausencia de carácter distintivo- o relativas a los conflictos entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión. Los Estados miembros deben poder mantener o introducir en su legislación causas de denegación o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisición o de conservación del derecho sobre la marca, para las cuales no exista disposición alguna de aproximación, relativas por ejemplo a la legitimación para ser titular de una marca, a la renovación de la marca, al régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de procedimiento.

(9) Con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad. Es necesario prever que la nulidad de una marca no pueda pronunciarse basándose en la existencia de una marca anterior no utilizada, dejando, sin embargo, a los Estados miembros la facultad de aplicar el mismo principio al registro de una marca o de prever que una marca no pueda ser válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si quedase establecido, a consecuencia de una excepción, que puede declararse la caducidad de la marca. En todos estos casos corresponde a los Estados miembros establecer las normas de procedimiento.

(10) Es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. Ello, no obstante, sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.

(11) La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo 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 la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento 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 regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, debe corresponder a las normas nacionales de procedimiento, que no deben ser objeto de aproximación por la presente Directiva.

(12) Es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último no pueda ya demandar 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.

(13) Todos los Estados miembros son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las de dicho Convenio. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio. Debe aplicarse, en su caso, el art. 307, párrafo segundo, del Tratado.

(14) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de la Directiva 89/104/CEE, que figura en el anexo I, parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

## Artículo 1. **Ámbito de aplicación**

La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que 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.

## Artículo 2. **Signos que pueden constituir una marca**

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras -incluidos los nombres de personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 10 julio 2014 (J2014/108288)

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 10 julio 2014 (J2014/119259)

## Artículo 3. **Causas de denegación o de nulidad**

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 mismos;

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 impuesta por la naturaleza misma del producto,

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma 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 art. 6 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (denominado en lo sucesivo «el Convenio de París»).

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si 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 de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad;

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 art. 6 ter del Convenio de París que sean de interés público, salvo que la autoridad competente haya autorizado su registro de conformidad con la legislación del Estado miembro;

d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.

3. No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

4. Cualquier Estado miembro podrá establecer que, no obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, las causas de denegación de registro o de nulidad vigentes en dicho Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado con anterioridad a dicha fecha.

Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 10 julio 2014 (J2014/108288)

apa.1 Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 19 junio 2014 (J2014/91673)

apa.2.b Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 16 septiembre 2015 (J2015/155121)

apa.2.e Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 16 septiembre 2015 (J2015/155121)

apa.3 Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 19 junio 2014 (J2014/91673)

## Artículo 4. Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores

1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando 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) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende 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 presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la 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 comunitarias,

ii) las marcas registradas en el Estado miembro 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;

b) las marcas comunitarias que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria <sup>[5]</sup> en relación con 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 sean registradas;

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 invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París.

3. Se denegará igualmente el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.

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

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;

b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

c) 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 b) del presente apartado y, en particular:

i) un derecho al nombre,

ii) un derecho a la propia imagen,

iii) un derecho de autor,

iv) un derecho de propiedad industrial;

d) la marca sea idéntica o similar a una marca colectiva anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo máximo de tres años anterior a la presentación de la solicitud;

e) la marca sea idéntica o similar a una marca de garantía o certificación anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo anterior a la presentación de la solicitud y cuya duración haya sido establecida por el Estado miembro;

f) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos o similares que conceda un derecho que se haya extinguido a causa de su falta de renovación dentro de un plazo máximo de dos años anterior a la presentación de la solicitud, salvo que el titular de la marca anterior haya dado su consentimiento para el registro de la marca posterior o no haya usado su marca;

g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.

5. Los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no sea obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior.

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado 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.

apa.1.b Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 1ª de 22 octubre 2015 (J2015/181103)

apa.3 Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 4ª de 3 septiembre 2015 (J2015/145408)

apa.4.g Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 5ª de 27 junio 2013 (J2013/116161)

[5] DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

## Artículo 5. Derechos conferidos por la marca

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo.

El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

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

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

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

4. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/104/CEE, la legislación de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 1, letra b), o en el apartado 2, no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar 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 un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

apa.1 Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 2ª de 6 febrero 2014 (J2014/4062)

apa.1.a Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 2ª de 3 marzo 2016 (J2016/14104)

apa.1.b Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 2ª de 3 marzo 2016 (J2016/14104)

apa.3 Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 2ª de 6 febrero 2014 (J2014/4062)

## Artículo 6. Limitación de los efectos de la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

2. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los 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 7. 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 Comunidad 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 8. Licencia

1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para 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 esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a) a su duración; b) a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la

marca; c) a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia; d) al territorio en el cual pueda ponerse la marca, o e) a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciario.

## Artículo 9. Prescripción por tolerancia

1. El titular de una marca anterior con arreglo al art. 4, apartado 2, 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 ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en el art. 4, apartado 4, letra a), o de otro derecho anterior previsto en el art. 4, apartado 4, letras b) o c).

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 contra la marca posterior.

## Artículo 10. Uso de la marca

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se 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 las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

Son igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el párrafo primero:

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;

b) poner la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.

2. El uso de la marca con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o de certificación se considerará como hecho por el titular.

3. En relación con las marcas registradas antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE en el Estado miembro de que se trate:

a) si una disposición en vigor antes de dicha fecha estableciere sanciones por la no utilización de una marca durante un período ininterrumpido, se considerará que el período de cinco años previsto en el apartado 1, párrafo primero, empezará a correr al mismo tiempo que un período de no utilización que en esa fecha ya se halle en curso;

b) si antes de dicha fecha no estuviere en vigor disposición alguna sobre el uso, se considerará que los períodos de cinco años previstos en el apartado 1, párrafo primero, no empezarán a correr antes de dicha fecha.

## Artículo 11. Sanciones por la falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos

1. No podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliera los requisitos de uso previstos en el art. 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el art. 10, apartado 3.

2. Cualquier Estado miembro podrá disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliera los requisitos de uso establecidos en el art. 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el art. 10, apartado 3.

3. Sin perjuicio de la aplicación del art. 12, en caso de demanda reconventional de caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no sea válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si, a consecuencia de una excepción, queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el art. 12, apartado 1.

4. Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a efectos de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

## Artículo 12. Causas de caducidad

1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere 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 existieren causas que justifiquen la falta de uso.

Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará 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 hubieren producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, 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) a consecuencia de que el 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.

apa.2.a Interpretada por STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª de 6 marzo 2014 (J2014/20883)

## Artículo 13. Causas de denegación, caducidad o nulidad relativas solo a parte de los productos o servicios

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

## Artículo 14. Declaración a posteriori de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma

Cuando para una marca comunitaria se alegue la antigüedad de una marca anterior que haya sido objeto de renuncia o que se haya extinguido, la nulidad de la marca anterior o la caducidad de la misma podrán declararse a posteriori.

## Artículo 15. Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4, los Estados miembros cuya legislación autorice el registro de marcas colectivas, de garantía o de certificación podrán disponer que se deniegue su registro o que se declare su caducidad o nulidad por otras causas que las previstas en los arts. 3 y 12, cuando la función de dichas marcas así lo exija.

2. No obstante lo dispuesto en le art. 3, apartado 1, letra c), los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial; especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

## Artículo 16. Comunicación

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

## Artículo 17. Derogación

Queda derogada la Directiva 89/104/CEE EDL 1988/13839, modificada por la Decisión indicada en el anexo I, parte A, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al derecho nacional de dicha Directiva, que figura en el anexo I, parte B.

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 II.

## Artículo 18. Entrada en vigor

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

## Artículo 19. Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

## ANEXO I

### PARTE A

#### Directiva derogada con su modificación

(contempladas en el art. 17)

Directiva 89/104/CEE del Consejo (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1).

Decisión 92/10/CEE del Consejo (DO L 6 de 11.1.1992, p. 35).

### PARTE B

#### Plazo de transposición al Derecho nacional



(contemplado en el art. 17)

Directiva	Plazo de transposición
89/104/CEE	31 de diciembre de 1992

## ANEXO II. Tabla de correspondencias

Directiva 89/104/CEE	Presente Directiva
Artículo 1	Artículo 1
Artículo 2	Artículo 2
Artículo 3, apartado 1, letras a) a d)	Artículo 3, apartado 1, letras a) a d)
Artículo 3, apartado 1, letra e), frase introductoria	Artículo 3, apartado 1, letra e), frase introductoria
Artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión	Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso i)
Artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión	Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso ii)
Artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión	Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii)
Artículo 3, apartado 1, letras f), g) y h)	Artículo 3, apartado 1, letras f), g) y h)
Artículo 3, apartados 2, 3 y 4	Artículo 3, apartados 2, 3 y 4
Artículo 4	Artículo 4
Artículo 5	Artículo 5
Artículo 6	Artículo 6
Artículo 7	Artículo 7
Artículo 8	Artículo 8
Artículo 9	Artículo 9
Artículo 10, apartado 1	Artículo 10, apartado 1, párrafo primero
Artículo 10, apartado 2	Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo
Artículo 10, apartado 3	Artículo 10, apartado 2
Artículo 10, apartado 4	Artículo 10, apartado 3
Artículo 11	Artículo 11
Artículo 12, apartado 1, primera frase	Artículo 12, apartado 1, párrafo primero
Artículo 12, apartado 1, segunda frase	Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo
Artículo 12, apartado 1, tercera frase	Artículo 12, apartado 1, párrafo tercero
Artículo 12, apartado 2	Artículo 12, apartado 2
Artículo 13	Artículo 13
Artículo 14	Artículo 14
Artículo 15	Artículo 15
Artículo 16, apartados 1 y 2	-
Artículo 16, apartado 3	Artículo 16
-	Artículo 17
-	Artículo 18
Artículo 17	Artículo 19
-	Anexo I
-	Anexo II