



Ficha 12

La Marca Comunitaria

Noviembre 2004

Desde el 1 de enero de 1993, la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales en el seno de la Unión ha aportado una dimensión europea a la estrategia de marcas de un número creciente de empresas. En este contexto, la marca comunitaria aparece para ofrecer una protección unitaria en todos los países de la Unión Europea, mediante un procedimiento único de registro ante la Oficina de Armonización de Mercado Interior (OAMI).

1. Conceptos

1.1 ¿Qué ventajas presenta la marca comunitaria?

La ventaja fundamental de la marca comunitaria es que confiere a su titular un derecho unitario válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea, que se adquiere mediante un único procedimiento que simplifica las políticas de marca a escala europea.

La marca comunitaria cumple, en el ámbito de la Unión Europea, las tres funciones esenciales de una marca: signo de identificación del origen de los productos y servicios; signo de garantía de una calidad constante, al condensar el compromiso de la empresa con el consumidor, y signo de comunicación con el público y soporte para la promoción y publicidad.

La marca comunitaria puede ser utilizada como marca de fábrica, como marca de comercio o como marca de servicio. Cubre un mercado de más de 350 millones de consumidores, que disfrutan de uno de los niveles de vida más elevados del mundo. Sólo puede ser registrada, transferida o cesar sus efectos para todo el conjunto de la Unión. Su duración es de diez años renovables indefinidamente. Las normas jurídicas que la regulan son muy similares a las que se aplican a las marcas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. En consecuencia y con independencia del cambio de ámbito territorial de validez de las marcas, las empresas se encontrarán ante un entorno jurídico que ya les resultará familiar.

La marca comunitaria puede obtenerse bien mediante una primera solicitud de registro de un nuevo signo presentada directamente ante la OAMI, o bien mediante la solicitud de registro de un signo ya registrado ante la oficina nacional. No implica una renuncia a las protecciones nacionales o internacionales anteriores, sino que mejora la eficacia y facilita la gestión de estas marcas anteriores.

1.2 ¿Qué signo se puede solicitar como marca comunitaria?

La marca comunitaria debe reunir dos requisitos; ser un signo que pueda representarse gráficamente y ser apropiado para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas.

Así podrán ser solicitados como marca comunitaria los siguientes signos:

- Las palabras, ya sean inventadas o pertenecientes a cualquier idioma (en este último caso, no deben servir para designar, en ese idioma, los productos y servicios a los que se aplica la marca)
- los nombres y apellidos;
- las firmas;
- las letras, las cifras;
- las siglas, las combinaciones de letras, números y signos, los logotipos;
- los eslóganes;
- los dibujos, figuras y pictogramas;
- los retratos de personas;
- los conjuntos de palabras o elementos gráficos, así como los signos complejos que asocian elementos denominativos y gráficos, como por ejemplo, las etiquetas;
- las formas tridimensionales, como las formas de sus productos o de su confección;
- los colores y combinaciones de colores;
- las marcas sonoras, en particular, las frases musicales.

1.3 ¿Quién puede tener acceso a la marca comunitaria?

Toda persona física puede obtener el registro de una marca comunitaria. No es preciso ser empresario ni comprometerse a utilizar por sí mismo la marca en el mercado. Un signo gráfico puede también ser registrado por su creador para su posterior cesión o licencia a una empresa.

Toda persona jurídica puede obtener el registro de una marca comunitaria. Pueden acceder a la marca las sociedades y asociaciones que desean realizar un uso directo de la marca, los grupos de empresas que pretenden que la marca sea utilizada por las sociedades que están bajo su control y las asociaciones y entidades públicas que desean identificar los productos y servicios de sus miembros mediante una marca colectiva.

Todas las personas físicas o jurídicas que estén domiciliadas o tengan su sede o establecimiento efectivo en un Estado miembro de la Unión, en un estado parte del convenio de París, o en un estado signatario del acuerdo TRIP, podrán tener acceso a la marca comunitaria, así como los nacionales. Disfrutarán igualmente de esta posibilidad las personas físicas o jurídicas que tengan la nacionalidad de alguno de esos países. En el supuesto de que no se reúna ninguna de estas condiciones, aún sería posible el acceso a la marca comunitaria, si bien en este caso sería precisa una previa verificación de reciprocidad con el país del solicitante.

1.4 El procedimiento de registro

En primer lugar es necesaria la elección de una marca única que pueda ser utilizada en una diversidad de países con lenguas, culturas, tradiciones y costumbres diferentes, lo que exige mayor atención que la elección de una marca nacional.

La solicitud:

La solicitud de marca comunitaria se depositará a elección del solicitante, bien directamente ante la OAMI (existe posibilidad de presentación telemática) o bien por intermediación de una oficina nacional de propiedad industrial de un Estado de la UE, en cualquier idioma oficial.

Informes de búsqueda:

A partir del momento en que se otorga una fecha de depósito, la OAMI realiza un informe de búsqueda de anterioridad limitado a las marcas comunitarias. Algunas oficinas de propiedad industrial de los Estados miembros de la UE que así lo han decidido, realizan, de forma simultánea, informes de búsqueda relativos a las marcas nacionales anteriores que figuran en sus registros y que son transmitidos a la OAMI.

Denegación:

Los examinadores de la OAMI comprueban que la solicitud se refiera a un signo que tenga aptitud para ser registrado como marca comunitaria. Los signos no pueden en particular,

- ser un término genérico para designar el producto o servicio en cuestión en uno de los idiomas de la Unión Europea;
- designar en uno de estos idiomas la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica u otras características del producto o del servicio;
- haberse convertido en un signo usual en el lenguaje común o en las costumbres y prácticas del comercio de uno o más Estados de la Unión Europea.

La OAMI deniega una solicitud de marca comunitaria cuando existe un motivo de denegación que afecta únicamente a un Estado de la UE, por ejemplo, derechos anteriores, invocados en una oposición. En tales supuestos, los procedimientos de oposición o de nulidad ante la OAMI ofrecen un amplio margen para un arreglo amistoso. Asimismo, una solicitud de marca comunitaria que ha sido denegada, u objeto de una declaración de nulidad o caducidad, puede transformarse en solicitudes de marca nacional en todos los Estados miembros de la UE a los que no afecte el motivo de denegación, conservando las solicitudes de marca nacional resultantes, la fecha de la solicitud de marca comunitaria.

Concesión y Publicación:

Si la solicitud no ha sido rechazada y si el solicitante no la ha retirado después de conocer los informes de la búsqueda que le han sido comunicados, es publicada en todos los idiomas oficiales de la Unión en el Boletín de Marcas Comunitarias.

Oposición:

Durante un plazo de tres meses desde la fecha de publicación de la solicitud cualquier tercero puede oponerse solicitando la denegación del registro, abriéndose un procedimiento contradictorio entre el solicitante y los oponentes.

El procedimiento se desarrolla ante la división de oposición de la OAMI y concluye bien con la denegación total o parcial de la solicitud o bien con la denegación de la oposición y el consiguiente registro de la marca. En caso de que no se haya presentado oposición en los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud la marca se registra al finalizar este plazo.

Inscripción en el registro:

Al término del procedimiento de registro la marca comunitaria se inscribe en el Registro. Únicamente la inscripción en el Registro convierte en oponible a terceros todos los derechos conferidos por una marca comunitaria. El Registro es asimismo un banco de datos que puede ser consultado en cualquier lugar del mundo.

1.5 ¿Qué derechos confiere el registro de una marca comunitaria?

La marca comunitaria confiere a su titular el derecho de impedir a los terceros, en todo el territorio de la Unión Europea, la utilización sin su consentimiento de signos idénticos o similares a su marca. La similitud se aprecia en función del riesgo de confusión del público. La prohibición se extiende a los productos y servicios diferentes de aquéllos para los cuales ha sido registrada la marca si esta utilización supone un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o si fuere perjudicial para la misma.

Cuando el titular de la marca, por sí mismo o con su consentimiento, ha comercializado en un Estado de la Unión productos distinguidos con su marca comunitaria, ya no podrá impedir la libre circulación de estos productos en la Unión. Este límite a los derechos conferidos por la marca deriva de la regla del agotamiento comunitario del derecho de marca, que se aplica también a las marcas nacionales e internacionales.

La violación de los derechos conferidos por la marca comunitaria será sancionada por los tribunales de marcas comunitarias designados en cada Estado miembro de la Unión a través de la correspondiente acción por violación.

La duración de la protección conferida por la marca comunitaria se extiende durante 10 años. El registro de la marca puede ser renovado a petición de su titular cada nuevo periodo de 10 años.

2. Otras cuestiones a tener en cuenta:

La marca comunitaria es, al mismo tiempo, alternativa y complementaria de otras vías de protección de las marcas, que no son excluyentes y se enlazan entre sí a través de "pasarelas" que permiten a las empresas elaborar una estrategia de protección de sus marcas de acuerdo con sus necesidades.

Es decir, que para proteger sus marcas en el territorio de la Unión Europea, las empresas, además de la marca comunitaria, disponen de vías alternativas para proteger sus marcas :

- La vía nacional , que obliga a registrar las mismas marcas en cada uno de los Estados de la Unión Europea,
- La vía internacional permite obtener un haz de marcas, cuyos efectos en cada uno de los países signatarios del Protocolo de Madrid designados por el solicitante, son idénticos a los de un registro nacional. Esta vía implica un procedimiento de depósito ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, a partir de una marca previamente registrada en un país parte del Protocolo.

Actualmente y tras la adhesión de la Unión Europea a dicho Protocolo de Madrid, existe un vínculo entre este sistema internacional y el sistema de la marca comunitaria. A partir del 1 de octubre de 2004 se puede: 1. Extender la protección de la marca comunitaria al resto del mundo (una solicitud o registro de marca comunitaria puede servir de base para una solicitud internacional) o 2. Designar a la Comunidad Europea en una solicitud internacional

Cada uno de los tres tipos de marca (nacional, comunitaria e internacional) confiere un nivel de protección que se adapta a las necesidades específicas de cada actividad económica. Así, la marca nacional otorga una protección limitada al mercado de un único país. La marca comunitaria goza de protección en el conjunto del mercado de la Unión Europea. Y la marca internacional responde, en particular, a las necesidades de los que desean obtener protección en aquellos países que no pertenecen a la Comunidad Europea.

3. Más información:

Oficina de Armonización del mercado interior

<http://www.oami.eu.int>

Oficina Española de Patentes y Marcas

<http://www.oepm.es>

4. Textos legales: principales disposiciones

Texto legal	Objetivo
Reglamento 40/94	La marca comunitaria
Reglamento 2868/95	Normas de ejecución del Reglamento 40/94
Reglamento 2869/95	Tasas que se han de abonar a la OAMI
Reglamento 216/96	Procedimiento de las salas de recurso de la OAMI

Cómo acceder a las Directivas/Reglamentos y sus modificaciones:

- **Vía OAMI:** Consultar la página <http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg.htm>
- **Vía EUR-LEX:** Se acude a la página http://europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html. En primer lugar se complementan los campos que nos piden: año y número del Reglamento en cuestión, cuya referencia indicamos más arriba, y se selecciona el tipo de documento que buscamos. Una vez que nos aparezca la referencia del documento en cuestión, accedemos a él pinchando en el link **html**. Para conocer todas las modificaciones posteriores de esta Directiva de base o de este Reglamento pincharemos en el apartado **More Info**. En el cuadro que presentamos arriba sólo incluimos la Directiva de base y la última modificación que ha sufrido. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que para hacerse con la legislación completa es necesario tener todas y cada una de las modificaciones que ha sufrido con posterioridad.

ADVERTENCIA: El contenido de esta ficha es meramente informativo, el conocimiento exacto y completo de esta materia requiere consultar las normas legales publicadas en los correspondientes Diarios Oficiales. El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias no se responsabiliza de posibles errores.

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias

Parque Tecnológico de Asturias. 33420 Llanera (Asturias). Tel.: 985 98 00 20. Fax: 985 26 44 55. Email: euro@idepa.es

El Euro Info Centre del IDEPA está a su disposición para cualquier consulta que desee plantear. Contacte con nosotros