AULA DE FORMACIÓN

AULA DE FORMACIÓN

LISTA DE ÚLTIMOS TRABAJOS PUBLICADOS EN «AULA DE FORMACIÓN»

- *«La política española de cooperación y ayuda al desarrollo» (BICE 2772).*
- *«El crédito documentario en la fase inicial de la estrategia exportadora» (BICE 2781).*
- *«Riesgos y coberturas de las operaciones de comercio exterior» (BICE 2783).*
- *«La descentralización productiva en las empresas» (BICE 2785).*
- *«Internet y el comercio exterior» (BICE 2786).*
- *«La Hacienda Pública y los créditos concursales» (BICE 2787).*
- *«Contrato por obra o servicio determinado» (BICE 2790).*
- *«La desaparición del régimen de transparencia fiscal. Las sociedades patrimoniales» (BICE 2792).*
- *«Actuación de la Administración Tributaria en los procesos concursales» (BICE 2794).*
- *«El despido por causas objetivas» (BICE 2795).*
- *«Evaluación del impacto de las negociaciones comerciales internacionales» (I) (BICE 2796).*
- *«Evaluación del impacto de las negociaciones comerciales internacionales» (II) (BICE 2798).*
- *«Evaluación del impacto de las negociaciones comerciales internacionales» (y III) (BICE 2799).*
- *«El despido disciplinario. Concepto y causas» (BICE 2804).*
- *«El contrato laboral de alta dirección» (BICE 2805).*
- *«Análisis de la aplicabilidad del sistema CRM al proceso de negocio Gestión de la Demanda en ambientes de producción para el inventario» (BICE 2806).*
- *«Infracciones y sanciones tributarias» (BICE 2807).*
- *«Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo» (BICE 2810).*
- *«Incidencia de la normativa en las empresas que prestan sus servicios a través de Internet. Especial referencia a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información» (BICE 2812).*
- *«Bonos indexados a la inflación: aspectos teóricos y evidencia empírica» (BICE 2815).*
- *«Una aproximación a las relaciones entre elementos del capital intelectual de las organizaciones» (BICE 2817).*
- *«La normalización y certificación como ventaja competitiva para la empresa española» (BICE 2820).*
- *«Clarificando el concepto de certificación. El caso español» (BICE 2825).*
- *«Modificaciones introducidas en el impuesto sobre la renta por la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social» (BICE 2826).*
- *«Las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos» (BICE 2830).*
- *«De las zonas y depósitos francos a los depósitos aduaneros» (BICE 2831).*
- *«Formación de la masa pasiva (I)» (BICE 2833).*
- *«Formación de la masa pasiva (II)» (BICE 2834).*
- *«Econofísica» (BICE 2844).*
- *«La sucesión de empresas. Nueva doctrina jurisprudencial (I)» (BICE 2848).*
- *«Empresario y función empresarial (I)» (BICE 2850).*
- *«Empresario y función empresarial (y II)» (BICE 2851).*
- *«Formación de la masa pasiva (III)» (BICE 2867).*
- *«La marca comunitaria como ventaja competitiva» (BICE 2869)*

AULA DE FORMACIÓN

Recordamos que los lectores de BICE tienen la posibilidad de sugerir temas de su interés que puedan tener cabida en este epígrafe (teléfono de contacto: 91 349 36 31; fax: 91 349 36 34).

La marca comunitaria como ventaja competitiva

*Gregorio Escalera Izquierdo**

En este artículo se explica una de las medidas adoptadas por parte de la Unión Europea para la creación de un mercado único, con el fin de eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías y prestación de servicios. Este nuevo enfoque presenta una solución a la economía competitiva de mercado en un mundo cada vez más globalizado.

Se trata de dar una visión global de la marca comunitaria y de los beneficios que esta aporta como medios paralelos a las políticas proteccionistas para alcanzar esa unión. Además de mostrar las ventajas tanto desde el punto de vista de la empresa como de los consumidores. Y definir los efectos de esta armonización en un mercado cada vez más amplio.

Palabras clave: internacionalización de la economía, política comunitaria, convergencia económica, Unión Europea.

Clasificación JEL: F15, F02.

AULA DE FORMACIÓN

1. Introducción

Hasta la creación de la marca comunitaria las empresas disponían de dos vías diferentes para proteger sus marcas en el territorio de la Unión Europea: la vía nacional, que obliga a registrar las mismas marcas en cada uno de los Estados de la Unión Europea, y la vía internacional.

Esta última 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 acuerdo de Madrid (sólo unos cuarenta Estados son parte en dicho acuerdo (1).

La Unión Europea ha ido armonizando las diferentes legislaciones comunitarias y una de ellas ha sido el denominado nuevo enfoque de la armonización de la propiedad industrial. La realización del mercado único y el fortalecimiento de su unidad exigen la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de sus servicios, a las dimensiones de la Unión Europea.

Entre los instrumentos jurídicos de que disponen las empresas para estos fines, se encuentran las marcas que les permiten identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Unión Europea, sin consideración de fronteras. El sistema de la marca comunitaria permite registrar una misma marca en todo el territorio co-

* Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Organización de Empresas.

(1) BERCOVITZ, A. (1996).

munitario, mediante una sola solicitud. El Reglamento sobre la Marca Comunitaria (2) regula el contenido, alcance y extinción de este derecho. Se crea la OAMI (3) que, con autonomía propia, le corresponde la recepción, examen, concesión y renovación de la marca comunitaria.

Se pretende asegurar que cualquier producto cuya venta esté autorizada en un Estado miembro pueda también comercializarse en los demás. La marca comunitaria es por tanto un elemento fundamental para el éxito del mercado interior, además es una promoción de la innovación, desarrolla el empleo y mejora la competitividad.

Ciertamente la marca es un instrumento al servicio de los intereses de las empresas. Estas, por medio de las marcas, refuerzan su posición en el mercado (4). Sin embargo, no son éstos los únicos intereses, las marcas protegen no sólo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores.

AULA DE FORMACIÓN

La instauración de una marca comunitaria (5) permite que el poseedor de una marca de este tipo pueda comercializar sus productos en toda la Comunidad y beneficiarse de normas únicas de protección.

El registro de esta marca en la Oficina de Armonización del Mercado Interior con sede en Alicante (España): armonizaciones de las legislaciones sobre las marcas nacionales en cuanto las condiciones para el registro de una marca nacional y los derechos conferidos por tal marca.

El Convenio de Munich sobre patentes europeas, firmado en 1973 por algunos de los Estados miembros y países europeos no pertenecientes a la Comunidad, dispone que puedan obtenerse patentes para un determinado número de países mediante una única solicitud a la Oficina Europea de Patentes. Establece, principalmente, un procedimiento único de concesión de patente europea pero un instrumento jurídico comunitario.

En agosto de 2000 se elabora una propuesta de Reglamento, destinada a crear una patente comunitaria que coexistiría con los sistemas nacionales de patentes así como con el sistema del convenio de Munich (la patente europea) define que la patente comunitaria tendrá carácter unitario y autónomo. Esto significa que surtirá los mismos efectos en todo el territorio de la Unión Europea. En la propuesta se prevé la creación de un Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, órgano jurisdiccional centralizado comunitario con el fin de garantizar la uniformidad del Derecho y la coherencia de la jurisprudencia.

2. El territorio de la Unión Europea y la marca comunitaria

El derecho de marca constituye un elemento crucial del sistema de competencia leal sobre el que se fundamenta la economía de los países occidentales. El consumidor elige un producto o un servicio basándose casi siempre en la marca que lo identifica y por este motivo, la marca de un producto se ha convertido en algo extraordinariamente importante para las empresas.

Hasta la fecha, y en virtud de las legislaciones nacionales sobre marcas, se podía prohibir la libre circulación de un producto procedente de un Estado miembro en otro, si el titular de una marca idéntica o similar en este último país se opo-

(2) Reglamento (CE) Nº 40/94 (1993).

(3) Oficina de Armonización del Mercado Interior. Art. 2 RMC hace referencia a la creación de una Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos), denominada en lo sucesivo «Oficina».

(4) FERNANDEZ-NOVOA, C. (1984, 23).

(5) RMC del 20 de diciembre de 1993.

nía. Esta situación estaba autorizada por el derecho comunitario, que protege los derechos de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo era contraria al principio de libre circulación de mercancías. La Comunidad ha actuado frente a esta situación con dos instrumentos distintos.

Su primer movimiento fue la aprobación de una directiva que aproximaba las legislaciones de los Estado miembros, al establecer un sistema de derecho de marcas más uniforme y liberal. En segundo lugar, mediante la creación de una marca comunitaria (Reglamento 40/94/CE), el Consejo ha establecido un nuevo título de propiedad intelectual válido en todo el territorio comunitario y que será tramitado y otorgado desde la Oficina de Alicante.

El derecho comunitario de marcas no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros. El registro de la propiedad intelectual de cada país continuará funcionando y las empresas optarán según sus necesidades por la marca comunitaria o por la nacional, dependiendo de donde necesiten comercializar sus productos.

Las ventajas serán considerables, ya que sus productos podrán circular libremente en todo el mercado de la Unión Europea. Esto favorecerá en particular a las Pymes, que a menudo se han visto desincentivadas por las dificultades de carácter financiero —elevados costes— y administrativo —burocracia, dificultades con el idioma etcétera— a las que se han tenido que enfrentar para obtener una protección adecuada de sus marcas en todos los países de la Unión Europea; protección a la que ahora podrán acceder, gracias a un único procedimiento cuyos efectos serán uniformes en todo el territorio de la Comunidad, sin que tengan que acudir como era habitual a registrar su marca en las Oficinas de la Propiedad Intelectual de cada Estado miembro.

3. La propiedad intelectual y la marca comunitaria

La protección de la propiedad intelectual constituye un elemento fundamental para el éxito del mercado interior. Es fundamental no sólo para la promoción de la innovación, sino también para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad. Por ello es vital instaurar medios eficaces para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. La Directiva 2004/48/CE (6) busca crear condiciones de igualdad para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en los Estados miembros, igualando las medidas de ejecución en toda la Unión Europea. También tiene como objetivo armonizar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel equivalente de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior.

Hasta el momento, la acción de la Unión Europea en el ámbito de la propiedad intelectual se ha centrado principalmente en la armonización del Derecho sustantivo nacional y la creación de un Derecho unitario a nivel comunitario. De este modo, se han armonizado determinados derechos nacionales de propiedad intelectual, como las marcas, los dibujos y modelos, las patentes en el ámbito de las invenciones biotecnológicas, y determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines. Por otra parte, la Unión ha actuado para crear derechos unitarios a nivel comunitario, inmediatamente válidos en todo su territorio, como la marca comunitaria y, más recientemente, los dibujos y modelos comunitarios.

Si bien la armonización progresiva del

(6) Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Derecho sustantivo de propiedad intelectual ha permitido facilitar la libre circulación entre los Estados miembros e incrementar la transparencia de las normas aplicables, no se han armonizado hasta el momento los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual.

La usurpación de marca y la piratería y, de forma más general, los delitos contra la propiedad intelectual, son fenómenos en constante aumento que tienen en la actualidad una dimensión internacional, constituyendo de este modo una seria amenaza para las economías nacionales. Dentro del mercado interior europeo, estos fenómenos se aprovechan, en concreto, de las diferencias nacionales que pueden existir en cuanto a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. En otras palabras, los productos falsificados y piratas suelen fabricarse y venderse en los países que reprimen con menor eficacia que otros la usurpación de marca y la piratería.

El 15 de octubre de 1998, la Comisión presentó un Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior para iniciar un debate sobre este tema con todos los medios interesados. Esta consulta permitió confirmar que las diferencias entre los regímenes nacionales de derechos de propiedad intelectual perjudicaban al buen funcionamiento del mercado interior.

Tras esta consulta, la Comisión presentó, el 30 de noviembre de 2000, una Comunicación de seguimiento del Libro Verde en la que se proponía un plan de acción destinado a mejorar y reforzar la lucha contra la usurpación de marca y la piratería. Entre las iniciativas previstas por el plan de acción figuraba la presentación de una directiva para armonizar las disposiciones nacionales de tutela de los derechos de propiedad intelectual.

4. Registro de una marca comunitaria

La marca es un elemento esencial de la estrategia de la empresa: valorizar la marca permite conservar o conquistar cuotas de mercado (7).

En un mundo fuertemente marcado por el poder de la publicidad, el marketing y la comunicación sin fronteras es importante señalar la necesidad de proteger la identidad de las empresas, la imagen que ofrecen al mercado como personas jurídicas, los productos o servicios que ofrece a los consumidores (8).

La misión del empresario no debe limitarse a organizar y producir. Sus productos y servicios, así como la imagen de la empresa, deben poder ser distinguidos en el mercado. En este sentido, la marca constituye un instrumento insustituible de comunicación con los consumidores.

La marca permite enriquecer la relación del consumidor con los productos y servicios, al dotarlos de valores distintivos que refuerzan la estabilidad de esta relación.

La marca no se limita a identificar el origen de los productos sino que, además, crea una relación de confianza con el consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo la garantía de una calidad constante.

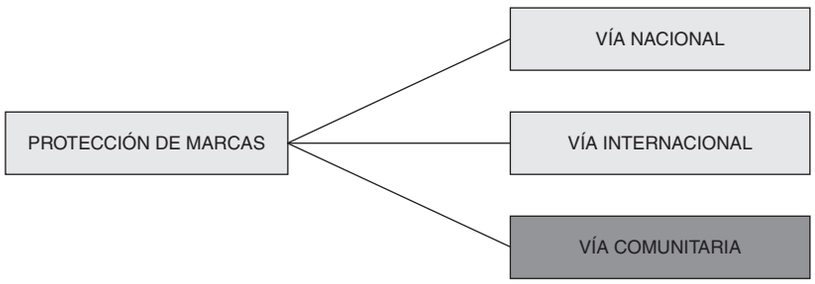
La marca es un activo empresarial. Puede ser objeto de operaciones mercantiles tales como las licencias, la franquicia, el *merchandising* y el *sponsoring*. Como instrumento comercial, puede llegar a constituir el elemento principal del patrimonio de la empresa.

La consecución del mercado único obliga a las empresas a reorientar su política de marcas. Desde el 1 de enero de 1993,

(7) *www.Oami.com*.

(8) El poder de la imagen corporativa; *www.emprendedoras.es*

FIGURA 1
PROTECCIÓN DE MARCAS



Fuente: Elaboración propia.

la libertad de 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.

Aquellas empresas que, en la actualidad, siguen organizando esta estrategia a escala de su mercado nacional, tendrán que tomar en consideración, cada vez más, las exigencias del mercado europeo.

Hasta la creación de la marca comunitaria, las empresas disponían de dos vías diferentes para proteger sus marcas en el territorio de la Unión Europea: la vía nacional y la vía internacional.

La vía nacional 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 Arreglo o del Protocolo.

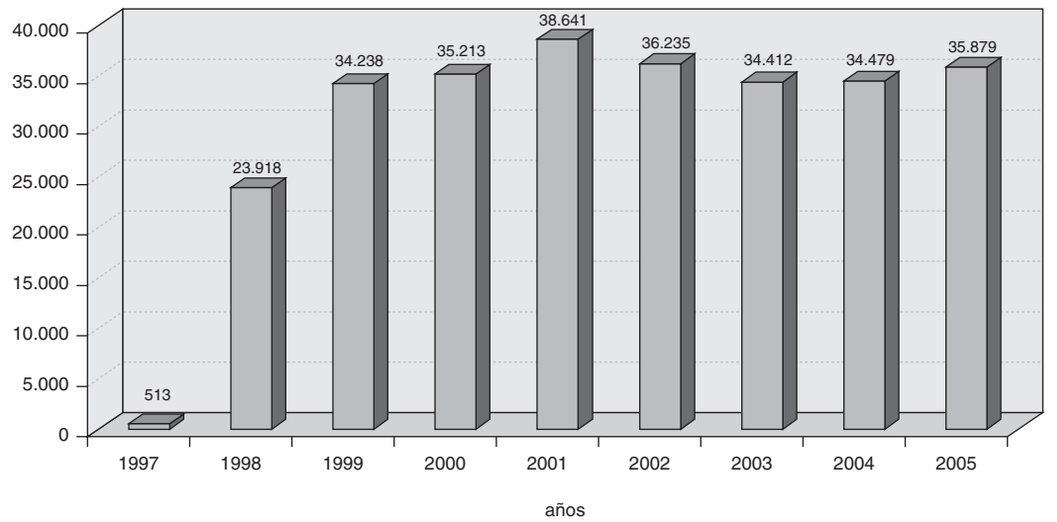
La marca comunitaria ofrece la ventaja de otorgar una protección uniforme en todos los países de la Unión Europea, mediante un procedimiento de registro único ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

La marca comunitaria es, al mismo tiempo, alternativa y complementaria a las dos vías antes señaladas: cada uno de los tres tipos de marca 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.

Estos tres sistemas de marca no son excluyentes: 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. En este sentido, es de destacar la reciente creación de una «pasarela» con el sistema de Madrid, cuando la Comunidad Europea se adhiera al Protocolo de Madrid.

El año 2004 fue excepcional para la marca comunitaria (MC), ya que por segundo año consecutivo, la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) ha recibido un número de solicitudes sin precedentes. Se recibió un total de 58.845 solicitudes durante el año, un 3 por 100 más que en 2003. Este aumento se produjo sobre todo en los meses de marzo y abril,

GRÁFICO 1
MARCAS REGISTRADAS EN LA OAMI EN EL PERIODO 1996-2005



Fuente: Statistics of Community Trade Marks 2005.

AULA DE FORMACIÓN

antes de la ampliación del 1 de mayo. Durante el resto del año se siguió más o menos la tendencia observada en años anteriores.

La OAMI preveía recibir unas 50.000 nuevas solicitudes (9). Si a esta cifra añadimos las 35.000 solicitudes acumuladas, en 2004 había aproximadamente entre 75.000 y 80.000 solicitudes de marca para clasificar y cuyos motivos de denegación absolutos debían ser objeto de comprobación (10). Por ello, y para cumplir su objetivo de eliminar este retraso, la Oficina tuvo que examinar las formalidades de 80.000 expedientes, cuando la media anual viene siendo de unos 40.000. A principios de año se fijaron objetivos elevados con vistas a eliminar los retrasos acumulados en las tareas de clasificación, tramitación, examen y publicación.

Estos ambiciosos objetivos, que en algunos ámbitos se doblaban con respecto a 2003, han sido alcanzados, y se han eliminado así los retrasos en el procedimiento de examen, si bien no ha sido así en lo relativo a publicación. Estos avances espectaculares han hecho que se redujera la duración media del procedimiento completo de examen de cada expediente, y que los motivos de denegación absolutos del 90 por 100 de las solicitudes sean examinados en menos de 10 meses.

5. Las funciones de la OAMI

La OAMI es un organismo de la UE dotado de personalidad jurídica, que tiene su sede en Alicante. A dicho organismo se le aplica el Protocolo sobre privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas (11).

La OAMI es el único organismo competente a la hora de otorgar esa marca y ese diseño validos en los Estados que componen la Unión Europea.

La Oficina de Amortización del Mercado Interior y la Marca Comunitaria fueron creadas oficialmente el 20 de diciembre

(9) Según el plan de actividades del 2004.
(10) Informe de 2004 de la OAMI.

(11) DOMINGUEZ GARRIDO, J. L. (1995).

de 1993 mediante el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo (12).

La OAMI tiene por misión la promoción y la administración de las marcas, dibujos y modelos en el ámbito de la Unión Europea. Desarrolla los procedimientos de registro comunitario de títulos de propiedad industrial.

Lleva los registros públicos de estos títulos. Comparte con las jurisdicciones de los Estados de la Unión Europea la tarea de decidir acerca de las solicitudes de invalidación de estos títulos con posterioridad a su registro.

La Oficina es un organismo comunitario, integrado en su totalidad por funcionarios europeos y con personalidad jurídica propia. De la dirección se encarga un presidente que es asistido por un Consejo de Administración y un Comité presupuestario.

Junto con la marca comunitaria, la Oficina de Alicante también se ocupará de todo lo referente al dibujo y diseño comunitario. Al igual que la marca, surge por la necesidad de establecer un sistema que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior y por ello, el diseño comunitario gozará de una protección uniforme y efectiva en toda la Comunidad (13).

La OAMI es un establecimiento público autónomo desde el punto de vista jurídico, administrativo y financiero.

Creada por un instrumento legislativo de la Unión Europea, la OAMI es un organismo comunitario dotado de personalidad jurídica propia. Ejerce su actividad en el marco del Derecho comunitario.

El control de la legalidad de las decisiones de la OAMI se lleva a cabo por la jurisdicción comunitaria: el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

(12) CASADO CERVIÑO, A. (2000, 34).
(13) GIMENEZ, C.

La OAMI aspira a garantizar el equilibrio de su presupuesto con sus ingresos propios, constituidos principalmente por las tasas que deben pagarse por el registro y por la renovación de los títulos de protección.

Signos que pueden ser solicitados como marca comunitaria

Podrán ser solicitados como marca comunitaria los siguientes signos:

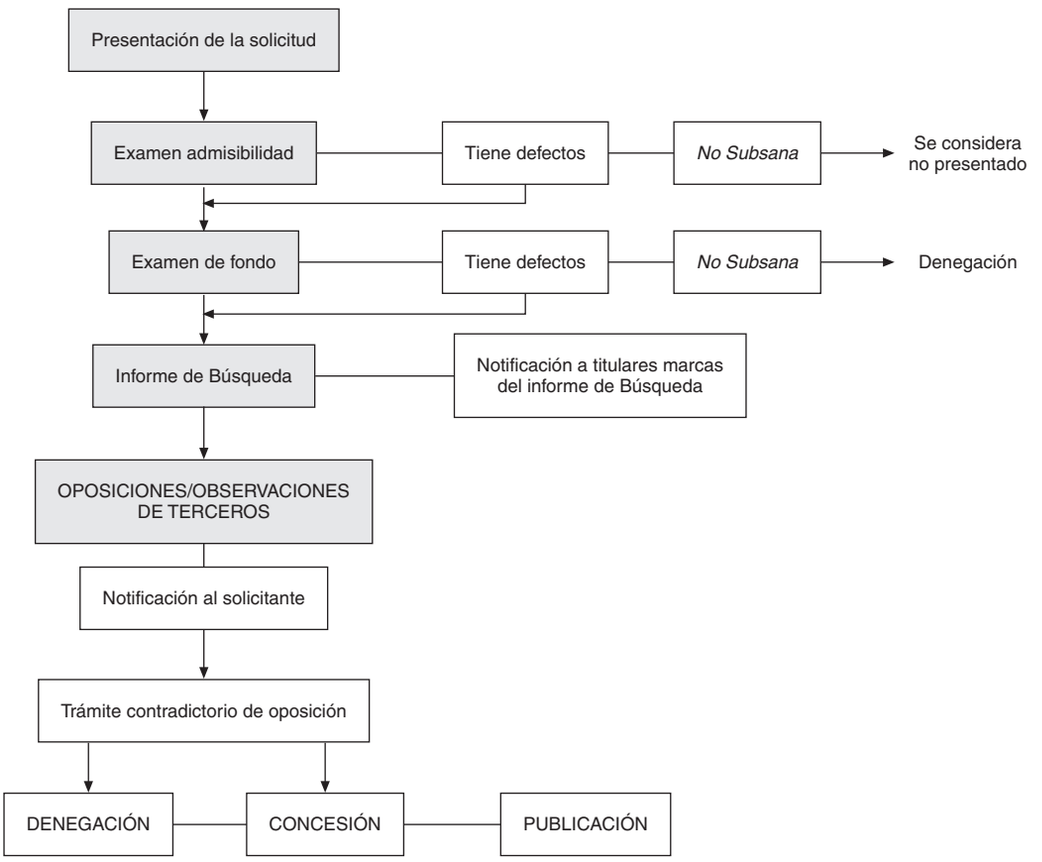
- las palabras, ya sean inventadas o pertenecientes a cualquier idioma (en este último caso, no deben servir para designar, en ese idioma, los productos y servicios a los que se aplica la marca)
- los nombres y apellidos
- las firmas
- las letras, las cifras
- las siglas, las combinaciones de letras,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

6. Obtención de la marca comunitaria

El acceso a la marca comunitaria está abierto a todas las categorías de solicitantes. Toda persona física puede ser titular de una marca comunitaria. No es preciso

AULA DE FORMACIÓN

FIGURA 2
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE UNA MARCA COMUNITARIA ANTE LA OAMI



Fuente: IMPIVA.

AULA DE FORMACIÓN

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. No obstante, la actuación desleal, de mala fe, del solicitante en el momento del depósito puede provocar la anulación de la marca.

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 otras 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 en un Estado miembro de la Unión Europea, en un país que forme parte en el convenio de París, o en un Estado signatario del acuerdo TRIP, podrán tener acceso a la marca comunitaria.

Disfrutan igualmente de esta posibilidad las personas físicas y 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.

La OAMI es un organismo abierto al público. Cualquier empresa interesada puede actuar directamente ante ella. No obstante, las empresas de países que no son miembros de la Unión Europea (porque no tienen su domicilio, ni su sede, ni un establecimiento serio y efectivo en un país de la Unión Europea) deben ser representadas ante la OAMI por un representante autorizado o por un abogado. Cualquier persona física o jurídica de un país miembro de la Unión Europea puede actuar directamente ante la OAMI.

La experiencia y los consejos de un representante profesional especializado evitan a aquellas empresas que no disponen de un empleado experto en materia de marcas las dificultades derivadas de un conocimiento insuficiente del derecho de marcas, de las reglas de procedimiento, y de los plazos que deben respetarse.

Los abogados y representantes autorizados ante la OAMI son los únicos que pueden ejercer ante ella funciones de representación.

La inscripción en la lista de representantes autorizados está reservada a los profesionales que hayan obtenido una calificación profesional especial como agentes de marcas ante la oficina central de propiedad industrial de un Estado miembro de la Unión Europea, o que tengan cinco años de experiencia en el ejercicio de esta actividad.

Los abogados deben estar colegiados en uno de los Estados miembros de la Unión Europea y han de estar facultados para actuar en dicho Estado como representantes en materia de marcas.

El Registro de marcas comunitarias permite acceder a toda la información acerca de las marcas comunitarias y sus titulares. Únicamente la inscripción en este Registro convierte en oponibles a terceros todos los derechos conferidos por una marca comunitaria.

Al término del procedimiento de registro, la marca comunitaria se inscribe en el Registro. Las posibles transferencias, licencias y otros derechos constituidos sobre la marca deben ser inscritos en el Registro para poder ser oponibles a terceros.

Los productos y servicios reivindicados para cada marca serán inscritos en todos los idiomas de la Unión Europea, así como todos los datos que necesiten una traducción para ser accesibles a los ciudadanos de la Unión Europea.

El Registro es, asimismo, un banco de datos que puede ser consultado en cualquier lugar del mundo, y en tiempo real, directamente desde una oficina nacional de propiedad industrial o por intermediación del servicio de propiedad industrial de una empresa o de un gabinete de asesores en propiedad industrial. El Boletín de la OAMI difunde la información contenida en el Registro bajo la forma de una publicación impresa que incluye reproducciones policromas de aquellas marcas que exijan colores.

La marca comunitaria confiere a su titular una protección contra la reproducción o la imitación de su marca en todo el territorio de la Unión Europea. Asimismo, permite al titular transferir la marca o conceder licencias sobre la misma. Las licencias contractuales que se constituyan sobre la marca comunitaria podrán ser exclusivas o no exclusivas, y cubrir toda la Unión Europea o solamente una parte de ella.

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, incluyendo el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La existencia de renombre en la Unión Europea aumenta la protección de la que se beneficia una marca comunitaria. La prohibición de utilizar signos idénticos o similares 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 Europea productos distinguidos con su marca comunitaria, ya no podrá impedir la libre circulación de estos productos en la Unión Europea. Este límite a los derechos conferidos por la marca comunitaria deriva de la regla del agotamiento comunitario del derecho de marca, que se aplica también a las marcas nacionales e internacionales de los Estados de la Unión Europea.

Las importaciones paralelas de productos cubiertos por la marca comunitaria que provienen de países que no son miembros de la Unión Europea no están sujetas a esta regla ni a la limitación que ella implica, con excepción de los países que forman parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. La marca comunitaria puede ser transferida para todos o parte de los productos o servicios para los que ha sido registrada. Esta cesión no se subordina a la transmisión de la empresa. Sin embargo, la cesión no debe inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos y servicios.

7. Ventajas de la marca comunitaria

El *mercado único* obliga a las empresas a reorientar su política de marcas. Como consecuencia a la libertad de circulación de mercaderías, personas, servicios y capitales a partir del 1 de enero de 1993 las empresas adoptan una dimensión europea a la estrategia de marcas.

Otorga protección en 25 Estados, incluidos los 10 adheridos a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 (Chipre, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Republica Checa), lo que representa un mercado potencial de más de 450 millones de consumidores. Además, unifica la tramitación de los registros: basta con presentar una solicitud, en un solo idioma, lo que implica menores formalidades administrativas y abarata los costes, tanto de solicitud, como de tramitación, mantenimiento y renovación.

Conlleva menores exigencias en cuanto al uso de la marca: la utilización en un sólo país miembro de la Unión Europea es equivalente al uso en toda la Unión, lo que evita la caducidad por este motivo. Asimismo, respeta la antigüedad de las marcas nacionales: los titulares de marcas nacionales en cualquier Estado miembro, pueden solicitarla como marca comunitaria, conservando su antigüedad nacional, lo que evita que en dichos países se puedan presentar oposiciones de terceros. Y por último, reduce a uno sólo, el procedimiento. En caso de infracción de la marca comunitaria: éste se sigue ante un único Tribunal de marca comunitaria, cuya resolución será ejecutable en todos los países donde se haya cometido la infracción.

8. La marca comunitaria y las marcas nacionales

La marca comunitaria puede obtenerse bien mediante una 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. Así, se puede proteger directamente por una primera solicitud de marca comunitaria presentada ante la OAMI un signo de nueva creación adaptado a las diferencias de idiomas, culturas y costumbres del mercado europeo.

La marca comunitaria puede proteger también un signo que haya sido objeto de un primer depósito ante la oficina nacional de un país miembro de la Unión de París o del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En estos casos puede invocarse un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses.

Cualquiera que sea la antigüedad de una marca nacional o de un conjunto de marcas nacionales, es posible convertirlas en marca comunitaria. De este modo, la empresa se dotará del instrumento ideal para afrontar los desafíos del mercado interior. La opción de la marca comunitaria no implica, sin embargo, la renuncia a las marcas nacionales. La empresa puede conservarlas en vigor tanto tiempo como desee.

La antigüedad de una marca nacional puede ser invocada ante la OAMI con ocasión del procedimiento de registro de la marca comunitaria, incluso en caso de extinción o de renuncia ulterior de la marca nacional. En efecto, la empresa titular de una marca comunitaria disfruta de los mismos derechos de los que disfrutaría si la marca nacional siguiera registrada.

A su vez, la denegación de registro de una solicitud de marca comunitaria, la caducidad o la anulación de una marca comunitaria dejan abierta la posibilidad de presentar tantas solicitudes de marcas nacionales como países de la Unión Europea en los que el motivo de denegación, caducidad o anulación no produzca sus efectos. De este modo, se preserva el beneficio de una eventual prioridad o antigüedad, así como las inversiones y campañas publicitarias efectuadas con anterioridad en estos países.

9. Ventajas de una marca comunitaria

Para la administración

• Otorga una protección uniforme en todos los países de la Unión Europea, mediante un procedimiento único; una única solicitud, una única lengua de procedimiento, un único centro administrativo, un único expediente que tramitar.

• Protección de un signo de nueva creación adaptado a los diferentes idiomas, culturas y costumbres del mercado europeo.

• La marca comunitaria da eficacia y facilita la gestión.

• Transparencia de las normas aplicadas.

• Además, cualquiera que sea la antigüedad de una marca nacional es posible convertirla en marca comunitaria con lo que se muestra una facilidad de adaptación.

• Supone la validez de una marca determinada en un determinado ámbito territorial.

• Esta simplicidad redunda en unos costes considerablemente reducidos respecto a lo que costarían globalmente los registros nacionales en la totalidad o en un gran número de los 25 países de la Unión Europea

Para la empresa

• La empresa adquiere un instrumento ideal para afrontar los desafios del mercado interior.

• Fomenta el comercio intraeuropeo, los productos pueden circular libremente en todo el mercado interior.

• El fortalecimiento de la competitividad de la industria comunitaria dentro del mercado interior es un medio para conseguir un aumento de competitividad de las empresas en un mercado cada vez más grande.

• Las normas jurídicas que la regulan son muy similares a los que se aplican a las marcas nacionales de los Estados miembros de la UE. Las empresas, por tanto, se encuentran ante un entorno jurídico que ya les resulta familiar.

• Incentivo a la hora de adoptar una estrategia de marcas a nivel europeo.

• Obliga a las empresas a reorientar su política de marcas.

• Refuerza su posición en el mercado.

• Favorece a las PYMES, ya que existen menos dificultades de carácter financiero, burocráticos y dificultades de idioma.

• Adoptar una marca comunitaria supone una inversión estratégica para la empresa.

• Mejora el marco operativo de la empresa.

• Se crean nuevas oportunidades de negocio con la nueva ampliación.

Para los consumidores

• Garantiza la continuidad de la relación de los consumidores con sus productos.

• Condensa el compromiso de la empresa con el consumidor.

• Signo de comunicación con el público y soporte para la promoción y la publicidad a nivel comunitario.

• Signo de garantía de calidad constante.

• Signo de identificación del origen de los productos y servicios.

Bibliografía

1. BERCOVITZ, A. (1992): *Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único, en Marca y Diseño Comunitarios,* 1996, Madrid, Aranzadi.
2. CASADO CERVIÑO, A. (2000): *El sistema Comunitario de Marcas: Normas, jurisprudencia y práctica,* Primera, Valladolid, Lex Nova.
3. DESCARTES, M. (2004): «La OAMI, 10 años», *Información*, 9 de abril de 2004, Alicante
4. DOMINGUEZ GARRIDO, J.L. (1995): *Derecho de Marcas,* Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid.
5. FRIEDMAN, T. (2005): *The world is flat.* New York, Farrar, Straus and Giroux.
6. FERNANDEZ-NOVOA, C. (1984): *Fundamentos del derecho de marcas,* Madrid, Montecorvo.
7. OLAMENDI, J. (2005): «Nuevas tecnologías». *Propiedad industrial e intelectual*, Centro de estudios CE&E, 25 de febrero de 2005, Madrid.
8. THUROW, L. (1992): *La guerra del siglo XXI,* Primera, Argentina, Javier Vergara Editor S.A.
9. YIP, G. (1996): Estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional.

Páginas webs

1. ARREGLO DE NIZA (del 15 de junio de 1957); Relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas; *www.oepm.es/internet/ventanilla/niza/PROSCLAS.html*.
2. COMISIÓN EUROPEA (2002); Marca Comunitaria; *http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l26022a.htm*; 13 de diciembre de 2004.
2. COMISIÓN EUROPEA (2002): Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas; *http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l26023.htm*; 13 de diciembre de 2004.
3. COMISIÓN EUROPEA (2002): La Unión

Europea en breve; *http://europa.eu.int/abc/index_es.htm*;
4. EMPRENDEDORES (2000); Artículo sobre el poder de la imagen corporativa; *www.emprendedoras.com/article-topic-7.html*; 23 de noviembre de 2004.
5. GENERALITAT VALENCIANA (2000); La marca comunitaria, aspectos básicos; *http://www.gva.es/impiva/servicios/publica/edicions/marcacom.html*; 1 de septiembre de 1994.
6. OAMI(1996): La marca comunitaria; *http://oami.eu.int/es /mark/default.htm*; 20 de febrero 1998.
7. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (1997): Lista de clases con notas explicativas; *http://www.oepm.es/internet/primera.htm*; 6 de abril de 2004.
8. REGLAMENTO (CE) N°40/94 DEL CONSEJO (del 20 de diciembre de 1993); Reglamento sobre la marca comunitaria: *http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/ index.html*.

AULA DE FORMACIÓN

Todas las publicaciones de

INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA

se pueden adquirir en

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 162, vestíbulo. 28071 MADRID
Teléfonos: 91 349 49 68 y 91 349 36 47
E-mail: fvalverde@mityc.es

PUNTOS DE INFORMACION DE LAS PUBLICACIONES ICE

03002 ALICANTE
Rambla Méndez Núñez, 4
Teléfono: (96) 514 52 89 - Fax: (96) 520 31 66

04071 ALMERIA
Hermanos Machado, 4, 2.º
Teléfonos: (950) 28 16 88 y (950) 28 16 89
Fax: (950) 25 85 48

06002 BADAJOZ
Ronda del Pilar, 4, 3.º dcha.
Teléfono: (924) 22 92 12 - Fax: (924) 23 96 52

08021 BARCELONA
Vía Augusta, 197-199
Teléfono: (93) 216 50 36 - Fax: (93) 216 51 89

48009 BILBAO
Plaza Federico Moyúa, 3, 5.º
Teléfonos: (94) 415 53 05 y (94) 415 53 00
Fax: (94) 416 52 97

39001 CANTABRIA
Juan de Herrera, 19, 6.º
Teléfono: (942) 22 06 01 - Fax: (942) 36 43 55

51001 CEUTA
Agustina de Aragón, 4
Teléfono: (956) 51 29 37 y (956) 51 17 16
Fax: (956) 51 86 45

26003 LA RIOJA
Villamediana, 16
Teléfono: (941) 27 18 90 - Fax: (941) 25 63 53

35007 LAS PALMAS
Franchy Roca, 5, 3.º
Teléfono: (928) 47 26 55 - Fax: (928) 27 89 75

28001 MADRID
Recoletos, 13, 1.º Dcha.
Teléfono: (91) 781 14 20 - Fax: (91) 576 49 83

30008 MURCIA
Alfonso X El Sabio, 6, 1.ª
Teléfono: (968) 27 22 00 - Fax: (968) 23 46 53

33007 OVIEDO
Plaza de España, 5, 1º.
Teléfono: (985) 96 31 19 - Fax: (985) 27 24 10

07007 PALMA DE MALLORCA
Ciudad de Querétaro, s/n.
Teléfono: (971) 77 49 84 - Fax: (971) 77 18 81

20005 SAN SEBASTIAN
Guetaria, 2, triplicado, entresuelo izqda.
Teléfono: (943) 43 35 92 - Fax: (943) 42 68 36

38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pilar, 1 (Apdo. Correos, 54 - 38080)
Teléfono: (922) 53 40 10 - Fax: (922) 27 19 02

41013 SEVILLA
Plaza de España. Puerta de Navarra
Teléfono: (95) 429 80 70 - Fax: (95) 423 21 38

45071 TOLEDO
Plaza Alfonso X el Sabio, 1
(Atención al público por Plaza de las Tendillas, 1)
Teléfono: (925) 28 53 90 - Fax: (925) 22 11 10

46002 VALENCIA
Pascual y Genis, 1, 4.º
Teléfono: (96) 350 91 48 /- Fax: (96) 351 18 24

47014 VALLADOLID
Jesús Rivero Meneses, 2, 3.º
Teléfono: (983) 36 03 40 - Fax: (983) 34 37 67

36201 VIGO
Plaza de Compostela, 29, 2.º
Teléfono: (986) 44 12 40 - Fax: (986) 43 20 48

50004 ZARAGOZA
Paseo Independencia, 12, 2.º
Teléfono: (976) 48 28 30 - Fax: (976) 21 41 15

Y también en el Centro de Publicaciones
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 160, planta 0. 28071 Madrid
Teléfono: 91 349 49 68