

5

LA MARCA COMUNITARIA

Propiedad Industrial



LA MARCA COMUNITARIA

- La Marca Comunitaria.
- Derecho de Marca comunitaria.
 - Efectos de la Marca
- Registro de la Marca Comunitaria.
- Procedimiento Registral.
- Direcciones de Interés.

LA MARCA COMUNITARIA



Qué es, qué significa

La realización del mercado único y el fortalecimiento de su unidad, exige la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada 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 comunitario, mediante una sola solicitud** (Art. 1 del Reglamento de Marca Comunitaria, RMC).

El reglamento sobre la marca comunitaria regula el contenido, alcance y extinción de este derecho. En su Art. 2 R.M.C. recoge la creación de la Oficina Comunitaria que, con autonomía propia, le corresponde la recepción, examen, concesión y renovación de la marca comunitaria.



Para qué sirve la MARCA COMUNITARIA

Individualiza los productos y los servicios

Indica a los consumidores el **origen empresarial** de dichos productos y servicios

Informa que todos los productos y servicios identificados por la misma marca, tienen una **calidad constante**

Condensa el **prestigio** la buena fama que los productos y los servicios por ella identificados, adquieren en el mercado

Realiza y refuerza una **función publicitaria**

La característica más relevante de la marca comunitaria es que, a diferencia de las marcas nacionales o internacionales, **realiza estas funciones en el conjunto del territorio de la Unión Europea.**

LA MARCA COMUNITARIA



Qué signos pueden ser registrados como marca comunitaria?

Puede adoptarse como marca comunitaria **todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios idénticos de otra empresa.**

El signo o medio que se adopte como marca puede ser:

Denominativo		Un vocablo
Figurativo		Un dibujo
Marca de color		Color "per se"
Tridimensional		Un envase (por ej.)
Marca sonora		Un sonido o melodía
Marca olfativa		Un olor

El signo que se elija podría ya existir antes de su adopción o ser un signo de fantasía creado por quien pretende usarlo como marca.

En todo caso, el signo que se adopte como marca:

- Debe servir para individualizar un producto o servicio, distinguiéndolo de los otros productos o servicios idénticos o similares que concurren en el mercado. A este requisito se le denomina "**fuerza distintiva**".
- No debe estar inmerso en ninguna de las prohibiciones legales contenidas en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria.
- Debe ser **susceptible de representación gráfica**.

LA MARCA COMUNITARIA.

El Reglamento sobre la Marca Comunitaria no permite inscribir como marcas:

- Signos que no son susceptibles de representación gráfica.
- Signos que carezcan de carácter distintivo, o que constituyan nombres habituales o genéricos de los productos o servicios que pretenda distinguir.
- Signos que describan o designen exclusivamente la naturaleza, calidad o cualquier otra característica de los productos o servicios a individualizar.
- Signos geográficos, salvo para las marcas colectivas que podrían estar integradas exclusivamente por estos signos geográficos.
- Signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres.
- Signos engañosos, que puedan inducir a error público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.
- Signos que estén constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza misma del producto, por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto.
- Signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Estados u Organizaciones Internacionales a no ser que medie la debida autorización.



DERECHO DE MARCA COMUNITARIA.

Contenido y Duración del derecho

La marca comunitaria **confiere a su titular un derecho de exclusiva**.

Este derecho se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones del RMC. En consecuencia, el **registro** es absolutamente **necesario** para adquirir la marca (Art. 6 RMC).

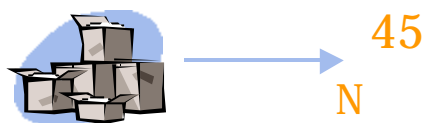
El derecho sobre la marca durará **10 años**, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, **renovables ininterrumpidamente** por periodos de tiempo de también 10 años (Art. 46 R.M.C.).

Clasificación de los Productos y Servicios

Las marcas se registran en **relación con productos o servicios**.

Para facilitar la labor administrativa, los **productos y servicios han sido agrupados en 45 clases** diferentes a los efectos del registro de las marcas. (Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, cuya 8ª edición es la que está vigente en la OAMI desde el 2 de enero de 2002)

Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios, normalmente relacionados entre sí, y una solicitud de marca puede comprender una o más clases del Nomenclátor Internacional.



DERECHO DE MARCA COMUNITARIA.



¿Quién puede solicitar una marca comunitaria?

El RMC adopta un criterio muy amplio a la hora de determinar qué personas pueden solicitar y ser titulares de marcas comunitarias. Puede ser titular de marca comunitaria **toda persona física o jurídica**, (incluidas las entidades de derecho público) que sean:

- **nacionales de los Estados miembros de la U.E.**
- nacionales **de otros Estados** que sean **parte del Convenio de París** para la Protección de Propiedad Industrial (CUP)
- nacionales de Estados que no sean parte del Convenio de París, pero que estén **domiciliados o que tengan su sede o un establecimiento industrial o comercial** efectivo y seguro, bien **en el territorio de la Unión Europea** o bien en el de **un Estado** que sea **parte del Convenio de París**;
- nacionales de Estados que no sean parte del Convenio de París y que, según comprobaciones publicadas, conceda a los nacionales de todos los Estados miembros de la U.E. la misma protección que a sus nacionales en lo que concierne a la marca, y que reconozca el registro de la marca comunitaria como tal registro. Esto es, se aplica en este caso el **principio de reciprocidad**.



Personas físicas o jurídicas, nacionales de:

- Estados miembros de la U.E.
- Estados miembros del Convenio de París.
- Otros estados, pero con sede o establecimiento en U.E. o en países del Convenio de París.
- Otros estados.
(Principio de Reciprocidad)

DERECHO DE MARCA COMUNITARIA. EFECTOS.

El derecho de exclusiva que otorga la marca comunitaria se descompone en una pluralidad de facultades de carácter positivo y negativo, a favor del titular de la marca (Arts. 9 y 10 R.M.C).

POSITIVAS

- **Usar una marca en exclusiva** en el tráfico mercantil sobre los productos y servicios, en su correspondencia y documentación comercial, y en la publicidad.
- **Ceder la marca.** Incluso con independencia de la empresa. Supone la transmisión de la plena titularidad del signo del cedente al cesionario, que se convierte en su nuevo titular.
- **Licenciar la marca.** La licencia implica, una simple autorización de uso que el titular de la marca (licenciante) otorga a un tercero (licenciario). El licenciante conserva el dominio sobre la marca y se limita a permitir a un tercero a que la use, en las condiciones señaladas en el contrato.

NEGATIVAS

- Impedir que un tercero no autorizado use su marca u otro signo confundible, para distinguir productos o servicios idénticos o similares.
El RMC le confiere las necesarias acciones y medidas para defender su derecho y evitar los actos de usurpación. Concretamente, el titular de la marca podrá prohibir a un tercero no autorizado:
 - poner el signo en los productos o en su presentación
 - ofrecer los productos o servicios
 - comercializarlos o almacenarlos con este fin
 - importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero
 - utilizar el signo en los documentos comerciales y la publicidad
 - Reproducir la marca como un término genérico en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta.
- Oponerse a que se inscriba en la OAMI como marca comunitaria, un signo que sea confundible con el que ha registrado previamente como marca.
- Presentar ante la Oficina una solicitud de caducidad o nulidad a una marca comunitaria.

DERECHO DE MARCA COMUNITARIA.

Defensa del derecho de marca

El titular de una marca comunitaria podrá ejercer ante los tribunales de marcas comunitarias la acción pertinente para defender su signo, contra los actos de usurpación o violación de un tercero.

Las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias producirán efecto y se extenderán al conjunto de la Unión Europea.

Las normas que se aplicarán a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Convenio de Bruselas, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Tribunales de Marcas Comunitarias



Con el fin de ocuparse de la defensa de la marca comunitaria el RMC prevé la creación de Tribunales de marcas comunitarias.

Estos Tribunales de primera y segunda instancia serán designados entre los Tribunales nacionales de los Estados miembros.



Si la causa de nulidad o caducidad existe únicamente para parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad o caducidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

Corresponde declarar la nulidad o la caducidad bien a la OAMI, bien a los Tribunales, en una demanda de reconvención en una acción de violación de marcas.

DERECHO DE MARCA COMUNITARIA.

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA

- Cuando la marca se hubiera registrado contraviniendo las prohibiciones absolutas previstas en el Art. 7 RMC, (a no ser que como consecuencia de su uso en el mercado la marca haya adquirido carácter distintivo en relación con los productos o servicios que individualiza).
- Cuando se haya concedido a una persona que carece de legitimación para ser titular de un signo comunitario (Art. 5 RMC.).
- Cuando el solicitante hubiere actuado de mala fe.
- En el caso de las marcas comunitarias colectivas, también podrán anularse cuando incumplan las condiciones establecidas en el Art. 66 RMC.

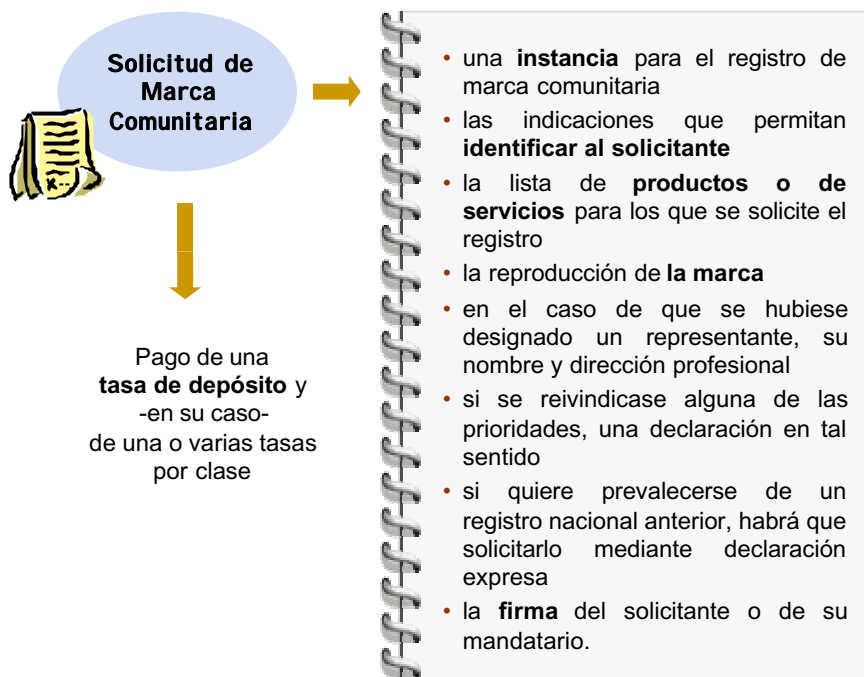
CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA

- Cuando se hubiera concedido contraviniendo las prohibiciones relativas previstas en el Art. 8 RMC.
- Cuando su uso pueda prohibirse sobre la base de derechos anteriores que se fundamenten en el derecho al nombre, a la propia imagen, o sobre Derechos de propiedad industrial e intelectual.

CAUSAS DE CADUCIDAD

- Cuando en un periodo ininterrumpido de 5 años la marca no ha sido objeto de uso efectivo en la Comunidad para los productos o servicios para que se registró y no existan causas justificativas de la falta de uso.
- Cuando la marca se ha convertido en la designación usual del producto o servicio para el que está registrada.
- Cuando a consecuencia del uso que haga el titular de la marca, la misma pueda inducir a error al público, sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios designados.
- Cuando el titular no cumpla los requisitos del Art. 5, R.M.C.

REGISTRO DE LA MARCA COMUNITARIA



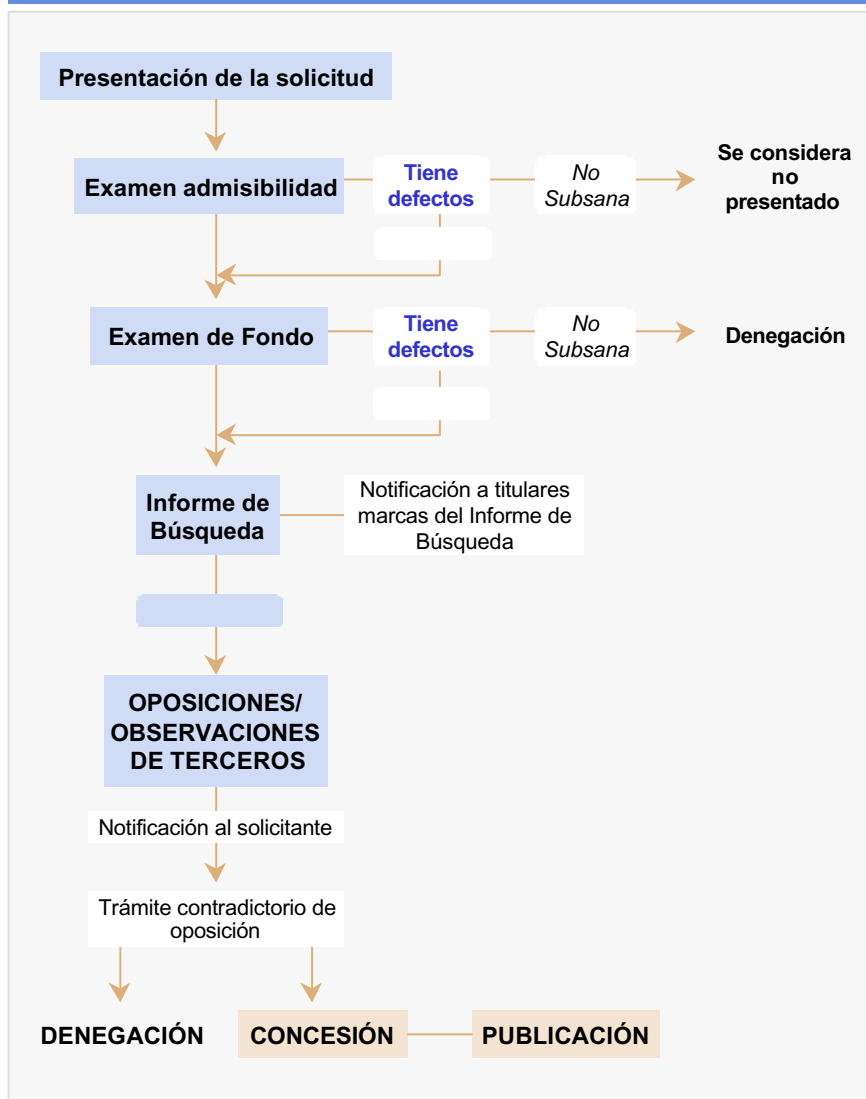
Dónde presentar las solicitudes



La solicitud de marca comunitaria se podrá presentar, a elección del solicitante:

- ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante.
- ante la oficina nacional de la propiedad industrial de un Estado miembro, o ante la Oficina del Benelux de Marcas, que deberán transmitirla a la OAMI.

CONCESIÓN DE MARCA COMUNITARIA ANTE LA OAMI. PROCEDIMIENTO .



Las resoluciones de las Divisiones de Examen, de las Divisiones de Oposición, Departamento Jurídico y las Divisiones de Anulación son recurribles ante la Cámara de Recursos.



DIRECCIONES DE INTERÉS

- **OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (OAMI)**
Av. Europa, 4 - 03008 ALICANTE
Teléfono: 965 139 100 / 902 157 530 - Fax: 965 139 173
<http://oami.eu.int/es>
- **OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)**
C/ Panamá, 1 - 28071 MADRID
Teléfono: 914 287 904 / 902 157 530 - Fax: 913 485 597
<http://www.oepm.es>
- **INSTITUTO DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA VALENCIANA (IMPIVA)**
 - **VALENCIA.** Plaza del Ayuntamiento, 6 - 46002 VALENCIA
Tel.: 963 986 200 - Fax: 963 986 201
 - **ALICANTE.** Av. Deportistas Hnos. Torres, s/n, esq. C/ Olimpo
03016 La Albufereta ALICANTE - Tel. 965 152 000 - Fax: 965 152 270
 - **CASTELLÓN.** Av. Del Mar, s/n, esq. Ginjols - 12003 CASTELLÓN
Tel.: 964 220 371 - Fax: 964 230 004.
<http://www.impiva.es>

Primera edición: abril 2002

El contenido de esta publicación tiene exclusivamente carácter informativo. Sus textos han sido tratados con el máximo cuidado, no obstante, el IMPIVA no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o inexactitud que haya podido producirse involuntariamente.

El editor agradecerá cualquier sugerencia que sirva para mejorar próximas ediciones.

www.impiva.es

OTROS NÚMEROS DE ESTA COLECCIÓN:

1. Protección de las Innovaciones
2. Protección del Diseño
3. Patentes y Modelos de Utilidad
4. Marcas

www.impiva.es



Colabora: Comisión Europea. Program Innovation