

LA MARCA COMUNITARIA

El registro de una marca comunitaria tiene una naturaleza unitaria que confiere a su titular efectos en el conjunto de la Unión Europea, proporcionándoles a sus titulares derechos exclusivos contra terceros que quieran hacer un uso, dentro de la Comunidad Europea, de la marca registrada.

Si bien la marca comunitaria se recomienda a aquellos usuarios que vayan a dar a conocer sus servicios o productos en la Unión Europea, sobre todo porque el procedimiento se lleva a cabo a través de una única solicitud, también existen otras vías para aquellos usuarios que sólo quieran proteger sus servicios o productos en un único país de la Unión Europea o en otros países que no pertenezcan a la UE. Es por ello, que a través de las siguientes líneas intentaremos ofrecer un esquema sencillo del procedimiento de registro de una marca europea y en otro artículo se abordarán las distintas posibilidades existentes para aquellos usuarios que quieran llevar a cabo un registro diferente.

A través de este artículo intentamos acercar a nuestros lectores al mundo de la propiedad industrial y, más concretamente al de las marcas en su ámbito europeo, como solicitarla, los costes y otros aspectos relevantes.

Qué puede ser marca comunitaria

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº40/94 del Consejo, podrán constituir marca comunitaria cualquier signo que pueda ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Qué no puede ser marca comunitaria

A continuación incluimos un listado de aquellas prohibiciones absolutas de registro marca comunitaria que consideramos más destacables, si bien el

listado completo de prohibiciones absolutas y relativas lo pueden obtener de los artículos 7 y 8 del Reglamento de Marca Comunitaria.

Las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por 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 producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.

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.

Los signos constituidos exclusivamente por: la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que afecte al valor intrínseco del producto;

Las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

Las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Las marcas comerciales de los vinos que consistan en una indicación geográfica que identifique el vino, o para las bebidas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique la bebida respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen.

Las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada.

Ventajas del Registro de una Marca Comunitaria.

La ventaja principal es que a través de una única solicitud y el pago de sus consecuentes tasas administrativas, tanto de solicitud como de expedición de título certificativo, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, tras los exámenes consiguientes, concede a su titular el registro de la marca en todos los países pertenecientes a la Unión Europea, aunque sólo se esté utilizando la

misma en uno o dos países de la U.E. Así mismo, se prevé la posibilidad de que en caso de ampliación de U.E a nuevos estados, los registros se verán, de forma automática, ampliados a dichos estados sin necesidad de llevar a cabo ningún otro trámite adicional.

Actualmente la Marca Comunitaria otorga la protección en los siguientes países: *España, Alemania, Austria, Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Eslovaca, Eslovenia, Bulgaria y Rumania.*

Procedimiento de solicitud

La solicitud de una marca europea se podrá llevar a cabo, bien a través de la Oficina de Armonización del Mercado Interior -OAMI-, bien a través de la Oficina central de la propiedad industrial del Estado miembro al que pertenezca el solicitante, en el caso de un ciudadano o empresa española, lo podrá realizar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que dará traslado a la OAMI.

Actualmente la OAMI ha incluido procedimientos para la solicitud electrónica de la marca comunitaria a través de su respectiva página web, debiéndose rellenar a tales efectos los formularios que facilitan y realizar el pago de la tasa de solicitud.

Una vez que se ha llevado a cabo el pago de la tasa y la solicitud, la OAMI procederá a examinar la viabilidad de dicha solicitud en base los rasgos distintivos que ésta presente y realizará un informe de búsqueda comunitaria de posibles marcas comunitarias que se hayan solicitado con anterioridad y que puedan guardar alguna similitud, enviándose además a las distintas Oficinas de los estados miembros para que realicen dicho estudio a nivel nacional, si bien hay algunos países que no proceden a realizar dicho seguimiento.

Llevadas a cabo las investigaciones respectivas por la OAMI, y en su caso, las Oficinas de los Estados Miembros, se remitirán dichos informes de búsqueda

al solicitante de la marca, así como a los posibles titulares de marcas comunitarias anteriores mencionados en el informe de búsqueda comunitaria.

Una vez enviados los informes se publicará la marca comunitaria durante un periodo de tres meses durante los cuales cualquier tercero podrá oponerse a la solicitud de marca comunitaria publicada. Para la presentación de oposiciones se tendrán que pagar tasas administrativas, y aquel que pierda el proceso de oposición se tendrá que hacer cargo de todos los gastos en los que se haya incurrido durante el proceso, evitando de esta forma que cualquier tercero presente oposiciones.

Así mismo, teniendo en cuenta el gran número de oposiciones que se pueden presentar ante una marca comunitaria, la OAMI ha previsto el envío de todas las solicitudes de oposición al solicitante para que éste decida proseguir con la solicitud o retirarla. En el caso que retirase la solicitud, no tendría que hacerse cargo de los gastos en oposiciones en los que los terceros hubieren incurrido.

La solicitud podrá ser finalmente rechazada, aceptada parcialmente o en su totalidad, en cuyo caso el solicitante deberá abonar las correspondientes tasas de concesión de marca comunitaria.

Vigencia de la marca comunitaria

La marca comunitaria, al igual que la nacional, tendrá una vigencia de 10 años que podrán ser prorrogables por periodos iguales, previo pago de las tasas correspondientes.

Idiomas

La OAMI ha previsto la posibilidad de presentación de solicitudes en cualquiera de los idiomas de los estados miembros, si bien las oposiciones sólo podrán llevarse a cabo en los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Español.

Revocación de la marca comunitaria

Una vez concedida la marca comunitaria, ésta podrá ser revocada por la OAMI si dejara de usarse por un periodo de 5 años, si se considerara genérica y/o engañosa.

Tasas para el registro de una marca comunitaria

Como se ha explicado anteriormente, las tasas mínimas por el registro de una marca comunitaria, hasta en tres productos o servicios, serán básicamente dos:

Tasa de presentación de solicitud, 900 €.

Tasa por el registro de marca comunitaria, 850 €.

Así mismo, las tasas podrán variar dependiendo de si la solicitud se hace vía electrónica, a través de la OEPM, si existen oposiciones, etc.

Iciar López-Vidriero Tejedor
ICEF Consultores