

La marca comunitaria: un sistema de protección regional en un mundo global

Autor: Alberto Casado

OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior)

Resumen

El derecho de marcas se ha armonizado en Europa a través de la Directiva y el Reglamento comunitario que permite a las empresas proteger sus derechos en todo el territorio de la Unión Europea mediante una sola solicitud. La oficina responsable de la Marca comunitaria (la OAMI) esta situada en Alicante y desde el inicio de su actividad en 1996 ha recibido más de 650.000 solicitudes.

El éxito del sistema comunitario de marcas evidencia que este modelo regional de protección fue la respuesta adecuada de Europa al proceso de globalización económico. Asimismo, ha generado otros efectos, como el desarrollo de un cuerpo doctrinal y jurisprudencial cuyo conocimiento es indispensable para cualquier experto y una reducción sensible de las inversiones necesarias para lograr una adecuada tutela de las marcas en Europa. Al mismo tiempo, los factores anteriores obligaran a plantearse las relaciones entre el sistema comunitario y los sistemas nacionales de marcas.

Palabras clave: Propiedad industrial, Globalización, Unión Europea, marca comunitaria, armonización, OAMI, Protocolo de Madrid, mecanismos de protección.

Abstract

The Community Law has been harmonized in Europe thanks to the Directive and the Regulation allowing companies to protect their rights filing a unique application in the whole territory of the European Union. The Office in charge of protecting the Community Trademark (OHIM) is located in Alicante and so far it has received more than 650.000 CTM applications.

The success of the Community trademark system proves that this model of regional protection was the right European answer to the phenomenon of the economic globalization. Likewise, it has generated other effects: on the one hand, the development of a “corpus” of new doctrine and jurisprudence, which knowledge is essential for any IP expert and, on the other hand, a substantive reduction of the cost necessary to protect trademarks in Europe. And these factors will probably provoke the necessity of re-examining the relationships between the Community and national trademark systems.

Key words: Industrial property, Globalization, European Union, Community trademark, OHIM, harmonization, Madrid Protocol, mechanisms of protection

Recibido: 13.09.2007

Aceptado: 18.10.2007

I. La evolución de los derechos de propiedad industrial. Su mundialización

La doctrina más relevante ha subrayado hace ya mucho tiempo¹ que los Derechos de Propiedad Industrial (DPI) son fundamentalmente hijos del principio de la libertad de comercio e industria consagrado por la Revolución francesa. Se tratan, por lo tanto, de instituciones jurídicas relativamente recientes que han nacido al amparo y en virtud de un nuevo orden económico y político. En efecto, una de las consecuencias de los profundos cambios introducidos por la revolución burguesa fue la transformación del mercado tradicional que, poco a poco, se extendió más allá de las fronteras nacionales. Precisamente por dicho motivo a finales del siglo XVIII y, particularmente, durante el siglo XIX se sintió la necesidad de organizar una respuesta jurídica internacional unitaria a ese incipiente proceso de internacionalización de la economía. Fruto de este esfuerzo fue la adopción del Convenio de la Unión de París

¹ Vid, por todos, ROUBIER, *Le droit de la Propriété Industrielle*, Tomo 1, Paris 1952; BERCOVITZ, *A La Formación del Derecho de la Competencia*. II ADI, 1975, pp 63 y ss. y *Globalización y Propiedad Intelectual*, UNED, 2004. Sobre este tema, en general, véase también MASSAGUER, J., *La Propiedad Industrial: balance y perspectivas*, XIX ADI 1998, pp. 93 y ss.

para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) de 20 de marzo de 1883, primer texto internacional relevante en materia de propiedad industrial. Desde la aparición de CUP se ha ido configurando un sistema internacional integrado por un conjunto de disposiciones de naturaleza multilateral. Sus normas recogen desde entonces los principios fundamentales que aún hoy en día inspiran los DPI.

Ahora bien, tanto el CUP como las normas “hermanas” sobre Derecho de Autor adoptadas en ese momento tienen ya dos siglos de vida. Desde su adopción ha transcurrido mucho tiempo y el mundo se ha transformado radicalmente. Dos guerras mundiales han tenido lugar generando, entre otros efectos, un profundo cambio geopolítico. La evolución económica y tecnológica ha sido y sigue siendo exponencial. Los últimos años del siglo XX han sido testigos de profundos cambios técnicos, con la aparición de nuevas tecnologías, el surgimiento de nuevos medios de comunicación y la posibilidad de acceder y difundir la información de forma prácticamente instantánea. Y este proceso se está acelerando durante este siglo XXI. Pues bien, una de las consecuencias de esta profunda transformación del mundo económico y técnico es que en la empresa los bienes materiales, que tradicionalmente constituían sus valores más importantes, han perdido peso en favor de los bienes inmateriales. No sería exagerado decir que hoy en día éstos últimos superan en importancia económica y estratégica a los bienes materiales. Y el proceso de mundialización de la propiedad industrial se aprecia tanto en los sectores que tradicionalmente han integrado esta área jurídica, caso de las marcas y las patentes, por citar sólo los más relevantes, como en los nuevos sectores que han surgido en los últimos años, caso de los semiconductores y los nombres de dominio. En este mismo orden de cosas, la importancia creciente de la propiedad industrial en las relaciones económicas internacionales ha generado, como un efecto adicional, que este sector sea hoy en día examinado y regulado no solo en los foros internacionales que tradicionalmente se ocupan de estos derechos como es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), agencia especializada de Naciones Unidas que administra la mayoría de los Acuerdos y Tratados internacionales adoptados en este sector, sino también en foros comerciales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) que administra, entre otros, el Acuerdo TRIP². La consagración de los DPI en la OMC ha supuesto un revulsivo y, al mismo tiempo, el inicio de un cambio sustancial en la concepción tradicional que hundía sus raíces en el S. XIX.

² Vid. doc. MTN/FA/Corr. 1 de 15 de diciembre de 1993. Las diferencias de criterios y los distintos intereses en juego que existían durante las negociaciones de la Ronda Uruguay se reflejaron incluso en el propio nombre de la Organización. Así, aunque la primera denominación propuesta fue la de “Organización Multilateral de Comercio, la misma no prosperó”. La razón fue que dicha denominación comprendía el vocablo “Multilateral”, rechazado por los Estados Unidos. Pues bien, con el fin de resolver esta dificultad y no concebir, al menos formalmente, esta organización como la antítesis del unilateralismo, en el último momento de las negociaciones se sustituyó el término “Multilateral” por “Mundial”, lo que permitió desbloquear las negociaciones y permitir la aceptación por parte de los Estados Unidos del propio principio de la creación de esta Organización

II. La armonización de los derechos de propiedad industrial en Europa

La mundialización de la economía y el papel creciente que los DPI juegan en el nuevo mercado ha impulsado un proceso de aproximación y unificación supranacional de los mismos que puede apreciarse con especial intensidad en el ámbito político-económico integrado por la Comunidad Europea. Así, desde hace ya algún tiempo existen en el interior de Europa normas y órganos comunes en materia de propiedad industrial. Ahora bien, este proceso de aproximación y unificación legislativa en el campo de la propiedad industrial no ha sido, ni es aún hoy en día, tarea fácil. Antes al contrario, una de las afirmaciones clásicas que se contenía hasta no hace mucho tiempo en buena parte de los trabajos sobre Propiedad Industrial elaborados tanto dentro como fuera de España, consistía en destacar que dichos derechos eran, en principio, una materia reservada a los ordenamientos jurídicos nacionales. Para fundamentar esta premisa los diferentes autores se apoyaban en los artículos 30 TCE (antiguo 36) y en menor medida 295 TCE (antiguo 222)³. Las tensiones que aún hoy en día se producen en el seno de la Unión Europea entre Derecho de la propiedad industrial, regionalización e internacionalización se aprecian, por ejemplo, en las dificultades encontradas para adoptar un sistema unitario en el sector de las patentes. También se perciben en las posiciones a veces radicalmente opuestas que se producen en el seno de la Unión al querer perfilar el alcance y consecuencias de determinadas figuras. Así, en el ámbito del agotamiento del derecho de marcas se planteó un profundo debate, ya cerrado, entre partidarios del agotamiento comunitario y partidarios del agotamiento internacional del citado derecho⁴.

Ahora bien, una interpretación estricta en punto a la competencia comunitaria en el ámbito de la Propiedad Industrial no podía mantenerse una vez adoptada la decisión política y económica de crear el Mercado Interior europeo. La profundización en las condiciones para el funcionamiento de este mercado único requiere la creación y mantenimiento de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicio a la nueva dimensión unitaria del mercado comunitario; y disponer de las medidas jurídicas adecuadas para tutelar a escala europea el futuro de su actividad empresarial. De este modo, las empresas deben poder disfrutar de instrumentos de

³ Conforme al artículo 30 TCE “Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”. El artículo 295 TCE, por su parte, establece que “El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros”. De ambas disposiciones solía deducirse que la competencia para regular los derechos de propiedad industrial estaban, “*ab initio*”, reservada a los Estados miembros y no era competencia de las autoridades comunitarias. La regulación nacional debería, no obstante, respetar los principios y disposiciones comunitarias que pudiesen entrar en conflicto con el Derecho nacional.

⁴ Sobre estos dos temas, véase mi artículo “Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca” Gaceta Jurídica, de la Unión Europea y de la Competencia, nº 220, julio/agosto 2002, pp 9 y ss., así como la doctrina y jurisprudencia que se cita.

propiedad industrial que les permitan actuar de forma unitaria en la totalidad del mercado de la Unión Europea. En el ámbito de las marcas, por ejemplo, esto significaba que debía ponerse a disposición de las empresas un título de protección que les permitiese identificar sus productos o servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras. Pues bien, en concordancia con estas premisas en 1988 se adoptó la primera Directiva comunitaria, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas⁵. Y unos años más tarde, en 1993 se adoptó el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria⁶. Este mismo proceso se siguió en el campo de los dibujos y modelos industriales mediante la aprobación en 1998 de la Directiva comunitaria sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, de 13 de diciembre, para aproximar las legislaciones de los Estados miembros⁷. Y la adopción del Reglamento comunitario sobre dibujos y modelos de 12 de diciembre de 2001⁸.

II.1. El derecho de marcas en la unión europea. Un modelo de protección regional

Como ya hemos apuntado, la creación de un mercado único en la Unión Europea hizo necesario que se adoptaran medidas específicas con el fin de eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, y de crear un sistema para garantizar que no se falsea la competencia. Para comprender esta necesidad no debe olvidarse que los DPI, en su dimensión tradicional, confieren derechos exclusivos que tienen un alcance territorial limitado a un Estado. Al perseguirse un mercado único era necesario tanto una armonización de las normas nacionales reguladoras de estos derechos como la adopción de normas unitarias que se extienden a todo el territorio comunitario. Lo contrario equivaldría a admitir factores de desequilibrio y desigualdad entre los países miembros y a impedir el objetivo de la libre circulación. Los trabajos de las CE para la elaboración de un sistema de

⁵ DO L 40 de 11/02/1989.

⁶ Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, DO L 11 de 14/1/1994, p.1.

⁷ DO L 289, de 28/10/1998.

⁸ Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, DO L 3 de 5/01/2002, p. 1. Y en el ámbito de la protección del progreso tecnológico, el proceso normativo unitario ha dado un importante salto cualitativo con la adopción el 3 de marzo de 2003 de un Acuerdo político común (common political approach) relativo a la patente comunitaria, si bien a la fecha de hoy aún no ha entrado en vigor el Acuerdo de Luxemburgo sobre patentes comunitarias. En esta área del Derecho se han realizado también otros avances de relieve. Así, en el sector de las patentes se han adoptado normas que, desde la óptica de la propiedad intelectual, refuerzan la tutela de los medicamentos y de los productos fitosanitarios, por poner solo algunos ejemplos. Por otro lado, las obtenciones vegetales reciben hoy un tratamiento comunitario similar al de las marcas. También existen normas comunes sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Finalmente, las denominadas “nuevas tecnologías”, como es el caso de los productos semiconductores, gozan a nivel europeo de un tratamiento legal que ha impulsado su protección armonizada en el conjunto de los Estados miembros.

marcas en el ámbito europeo se iniciaron en 1961, merced a una iniciativa conjunta de los Estados miembros y de la Comisión adoptada en diciembre de 1959, con la creación de un “Grupo de Trabajo sobre marcas”. La labor de este Grupo se materializó en 1964 con la presentación de un Anteproyecto de Convenio de marca europea. En su memorándum se señalaba ya cual debería ser el camino para lograr los objetivos unitarios en materia de marcas. Conforme a este documento, el primer paso debería ser la adopción de una directiva. Esta norma se adoptó en 1988⁹. Ahora bien, sus autores eran conscientes que el sistema comunitario no podía conseguirse únicamente mediante una simple Directiva de armonización de los Derechos nacionales. Era preciso, además, crear un completo orden jurídico comunitario de marcas.

La adopción del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria de 1993 ha supuesto, pues, un largo proceso de estudios y negociaciones que empezaron en la década de los 60, y cuyas postreras dificultades políticas se superaron en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrado el 6 de diciembre de 1993, que abrió las puertas a su adopción definitiva el 20 de diciembre y su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 14 de enero de 1994¹⁰. El Reglamento entró en vigor el 15 de marzo de 1994¹¹. El Reglamento que ha permitido la creación del sistema de la marca comunitaria, ha sido completado y desarrollado por tres Reglamentos posteriores¹². Estos Reglamentos son: el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria¹³; el Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)¹⁴; y el Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de

⁹ DO L 40 de 11/02/1989

¹⁰ DOCE nº L11, de 14 de enero de 1994.

¹¹ En torno al Sistema comunitario de marcas y sus distintos Reglamentos véase: CASADO/LLOBREGAT, *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, (2ª ed.), Alicante 2000; FERNÁNDEZ-NOVOA, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, 1995; CASADO CERVIÑO, *El Sistema Comunitario de Marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, Madrid 2000.

¹² El Sistema comunitario de marcas ha sufrido ya varios procesos de reforma. Los más importantes han tenido lugar a lo largo de los años 2003 a 2005 y se han materializado en un conjunto de disposiciones que complementan y mejoran los textos anteriores. La primera de estas grandes reformas se materializó en el el Reglamento del Consejo 422/2004 de 19 de febrero. La segunda se produjo con motivo de la adhesión de la CE al protocolo de Madrid. Objetivos de la primera de las reformas del Reglamento de la Marca Comunitaria antes indicadas fueron, entre otros, los siguientes: Mejorar la redacción y contenido de determinadas normas a la luz de la experiencia de los últimos seis años; Revisar determinadas decisiones y normas bien porque se estima que no cumplen con los objetivos inicialmente previstos, bien porque ya se preveía así expresamente en el RMC; Adaptar el RMC al nuevo Reglamento sobre Diseño; Alinearnos plenamente con el TLT y efectuar determinadas correcciones menores en el texto.

¹³ Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, DOCE nº L 303 de 15.12.95.

¹⁴ Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), DOCE nº L 303 de 15.12.95.

1996, por el que se establecen las normas de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)¹⁵.

II.2. La Oficina de Armonización del Mercado Interior

El núcleo operativo de este sistema jurídico-administrativo es la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), la Oficina creada conforme al artículo 2 del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria. La Oficina es un organismo comunitario dotado de su propio estatuto jurídico y que se encarga de los trámites de concesión de los nuevos títulos comunitarios. Esta Oficina comunitaria goza de amplia autonomía jurídica y financiera para poder cumplir sus objetivos. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de 1993 decidió que la sede oficial de la Oficina estuviera en España. Posteriormente, y de común acuerdo con el Gobierno español, su domicilio se fijó en Alicante. La Oficina de marcas empezó a recibir solicitudes el 1 de abril de 1996, de conformidad con la decisión del Consejo de Administración de la Oficina del 11 de julio de 1995. Desde entonces, y hasta diciembre de 2007 se han recibido en Alicante más de 642.000 solicitudes de marcas comunitarias. La OAMI es una oficina altamente informatizada que persigue ser una plena “oficina sin papel”. Actualmente, gracias a los sistemas informáticos desarrollados, los examinadores de marcas no necesitan utilizar papel, sino que pueden realizar todo su trabajo en ordenador. La Oficina dispone de importantes medios electrónicos de difusión de sus actividades así como de potentes herramientas de consulta y gestión de los derechos inscritos. Y sus publicaciones son realizadas, en la inmensa mayoría de los casos, únicamente en formato electrónico. Este es el caso de su Boletín de Marcas Comunitarias.

III. Régimen legal de la marca comunitaria

III.1. Principios Generales

El sistema de la marca comunitaria se fundamenta en los principios de a) unidad, b) autonomía, c) coexistencia e d) integración internacional. a) El sistema de la marca comunitaria permite registrar una misma marca para toda Europa mediante una sola solicitud y a través de una única oficina de marcas (artículo 1 RMC). A estos efectos, el Reglamento sobre la marca comunitaria creó un nuevo signo distintivo que se extiende a todo el territorio comunitario; regula el contenido, alcance y extinción del derecho y prevé la creación de una Oficina comunitaria de marcas, con autonomía propia, a quien corresponde la recepción, examen, concesión y reno-

¹⁵ Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión de 5 de febrero de 1996 por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la OAMI, DOCE nº L 28 de 6.2.96

vación de la marca comunitaria. El solicitante de una marca comunitaria sólo necesitará actuar ante una única oficina, pagar tasas únicas y uniformes y utilizar, si así lo desea, un único mandatario. Asimismo, el RMC permite al solicitante defenderse contra las decisiones de la Oficina mediante el ejercicio de una única acción ante los Tribunales comunitarios de Luxemburgo. Y el sistema comunitario de marcas ha sido el catalizador para la designación en los Estados miembros de Tribunales de marcas comunitarias de primera y segunda instancia. Estamos, pues, ante una marca, inscrita en un único registro, que cubre todo el territorio de la Comunidad Europea y solo puede ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, caducidad o de nulidad para el conjunto del territorio de esta organización intergubernamental. b) La marca comunitaria es un derecho autónomo que se rige fundamentalmente por lo establecido en el RMC, en los reglamentos de desarrollo y en los demás textos legales comunitarios que hayan sido adoptados o que se adopten en el futuro. No depende de los sistemas nacionales. El sistema previsto en el RMC es completo, salvo en determinados aspectos expresamente previstos en la norma, y autosuficiente. Al igual que hace cualquier sistema nacional de marcas, el sistema comunitario parte del propio concepto de marca para, a continuación, determinar qué signos o medios pueden constituirse válidamente como marcas a nivel comunitario y establecer los criterios registrales por los que se deberá regir. c) La marca comunitaria no está llamada a reemplazar ni a los sistemas nacionales de marcas ni al sistema internacional de registro creado por el Protocolo de Madrid. Antes al contrario, la marca comunitaria deberá no sólo convivir con ellos sino también coordinarse. Precisamente, la coexistencia entre marcas comunitarias y marcas nacionales explica que en la normativa comunitaria se hubiese previsto *ab initio* la convivencia entre ambos signos. Por lo tanto, un mismo signo puede protegerse en paralelo a través de los sistemas nacionales de marcas y mediante el sistema de marca comunitaria. Una de las consecuencias de esta dualidad es que las marcas nacionales anteriores pueden impedir conforme al artículo 8 RMC el acceso de una solicitud de marca comunitaria al registro¹⁶. Y, a sensu contrario, una marca comunitaria puede impedir el registro de una solicitud de marca nacional¹⁷. d) Finalmente hay que destacar que el sistema comunitario de marcas tuvo desde sus orígenes la vocación de integrarse en el contexto internacional, vinculándose con el sistema de marcas internacionales administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra. Vínculo que se adoptó en 2003. De esta suerte, se pueden usar los mecanismos internacionales puestos en el sistema de Madrid para proteger la marca en Europa a través de la marca comunitaria; y viceversa: la marca comunitaria puede servir de base para extender la protección de este signo a los países que son parte del sistema previsto en el Protocolo de Madrid.

¹⁶ Art. 8.2.(a) (ii) RMC.

¹⁷ Arts. 4.2.(a) (i) y 4.2.(b) DM.

III.2. Signos susceptibles de ser registrados como marcas

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra empresa (art. 4 RMC). El Reglamento reconoce no sólo las marcas de producto y marcas de servicio sino que también regula expresamente las marcas comunitarias colectivas, la marca notoria y la marca renombrada. Esta inclusión expresa de la marca renombrada en el texto de la norma reviste una especial importancia, ya que supone dar reconocimiento legal a una modalidad de marca respecto de la cual la regla de la especialidad es irrelevante. El derecho sobre la marca comunitaria se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre la marca comunitaria (artículo 6 RMC). El derecho surge de la inscripción de la marca en el registro comunitario que gestiona la OAMI. De esta suerte, la inscripción registral en el registro comunitario tiene efectos constitutivos y no meramente declarativos. El artículo 4 RMC establece que podrán constituir marca comunitaria todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica con la condición de que los mismos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Del tenor literal de esta norma, que no aporta una definición de marca, se desprende que pueden constituir marca una pluralidad de signos susceptibles de ser captados no solo por la vista sino también, en ciertas condiciones y cumpliendo ciertos requisitos, por otros sentidos. El signo que se adopte como marca deberá cumplir determinados requisitos; a saber: en primer lugar 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”. En segundo lugar, debe ser susceptible de representación gráfica. Este requisito, con independencia de considerarse solo formal o sustancial, ha adquirido un relieve in atendido y su alcance ha sido delimitado con precisión por el TJCE¹⁸. En tercer lugar, debe estar disponible en el mercado. Esto es, el signo que se quiere registrar como marca no debe ser objeto de un derecho anterior idéntico o similar que individualice productos o servicios idénticos o semejantes. El artículo 4 RMC menciona expresamente como signos que pueden constituir una marca comunitaria las palabras, incluidos los nombres de personas¹⁹, los dibujos, las letras²⁰, las

¹⁸ Sobre el tipo de signo que puede registrarse como marca y, especialmente sobre el requisito de la representación gráfica veanse los as. del TJCE C- 273/00, caso Sieckmann, que recoge las condiciones que debe satisfacer una representación, y C-283/01, caso Shield Mark BV en el caso concreto de las marcas sonoras. Con interés histórico vease la resolución de la Segunda Sala de recurso de 11/02/1999 en el asunto R 156/1998-2 “The smell of fresh cut grass”.

¹⁹ Ejemplos de nombres de personas registrados como marcas comunitarias son “Bob Dylan” (solicitud n.º 267757, publicada en el Boletín de marcas comunitarias n.º 30/98 pág. 315), “Johnny Halliday” (solicitud n.º 12096, publicada en el Boletín de marcas comunitarias n.º 18/97 pág. 39), “John Travolta” (solicitud n.º 257592, publicada en el Boletín de marcas comunitarias n.º 26/98 pág. 400).

²⁰ “HP” para productos químicos de Hewlett Packard (solicitud n.º 469700, publicada en el Boletín de marcas comunitarias n.º 41/98 pág. 487), “KT” para aparatos de telecomunicaciones (solicitud n.º 78618, publicada en el Boletín de marcas comunitarias n.º 42/98 pág. 130).

cifras²¹, la forma del producto o su presentación²². Esta lista no constituye un *numerus clausus*, su carácter es meramente enunciativo, y en ella tiene cabida cualquier signo susceptible de representación gráfica, que goce de fuerza distintiva y no sea objeto de un derecho anterior confundible.

III.2.1. *Prohibiciones absolutas.*

Por motivos de denegación absolutos se entiende aquellos que recaen sobre signos cuyas características los hacen inadecuados para operar en el mercado como marca, bien de manera absoluta o bien en relación con los productos o servicios a los cuales pretende diferenciar. El artículo 7 del RMC establece el conjunto de prohibiciones que, de concurrir, afectarán de manera absoluta a la validez de la marca. Estas prohibiciones impedirán, normalmente, la inscripción del signo como marca. Bastará con que concurra uno sólo de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria²³. En concreto, no podrán inscribirse como marcas comunitarias los signos que estén integrados exclusivamente por:

a) **Signos que no son susceptibles de representación gráfica** (art. 7.1.a) ; b) **Signos que carezcan de carácter distintivo** (art. 7.1.b) ; c) **Signos que describan o designen la naturaleza, calidad o cualquier otra característica de los productos o servicios a individualizar** (art. 7.1.c); d) **Los nombres habituales o genéricos de los productos o servicios que pretenda distinguir** (art. 7.1.d); e) **Signos que estén constituidos exclusivamente por determinadas formas** (art. 7.1.e); f) **Signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres** (art. 7.1.f) ; g) **Signos engañosos, que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio.** (art. 7.1.g); h) **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** (art. 7.1.h); i) **Las marcas constituidas por emblemas de interés público** (art. 7.1.i); j) **Las marcas que contengan o consistan en indicaciones geográficas o denominaciones de origen en las condiciones prevista en las normas** (art. 7.1 j y k).

Las prohibiciones absolutas son examinadas “ex officio” por la Oficina comunitaria. Y en el supuesto de que concurra una prohibición absoluta en una solicitud, la misma será rechazada por la Oficina. Por otro lado, la concurrencia de una prohibición absoluta es causa de nulidad absoluta o radical. Es de destacar, no obstante, que el Reglamento sobre la marca comunitaria recoge una relevante excepción a las

²¹ La marca “727” de la compañía Boeing (solicitud nº 597401, publicada en el Boletín de marcas comunitarias nº 55/98 pág. 597).

²² Vease el as. C-299/99 Philips v Remington, de 18.06.2002

²³ Vid. as. T-163/98 “The Procter & Gamble c. OAMI”, st. de 8/07/99 (fundamento jurídico 29) y as. T-19/99 “DKV Deutsche Krankenversicherung AG c. OAMI” de 12/01/2000 (fundamento jurídico30).

prohibiciones absolutas de registro que afecta a los signos faltos de carácter distintivo (art. 7.1.b), a las marcas descriptivas (art. 7.1.c) y a las marcas habituales o usuales (art. 7.1.d). En efecto, el artículo 7.3 RMC expresamente dispone que “*las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma*”. En este caso, incumbe al solicitante formular esta reivindicación y probar que su signo, en principio no apto para constituir una marca comunitaria, ha adquirido un carácter distintivo (“*secondary meaning*”) como consecuencia de su uso en el mercado²⁴.

III.2.2. Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas previstas en el RMC tienen por finalidad posibilitar la tutela de los derechos anteriores de terceras personas que podrían verse afectados por la inscripción de la marca comunitaria posterior. El supuesto tradicional que se contempla en este conjunto de disposiciones es la existencia de una marca u otro signo distintivo anteriormente registrado confundible con la marca que se solicita. La aplicación de esta prohibición de registrar marcas idénticas o confundibles con otros derechos anteriores implica un proceso de examen y valoración en el que entran en juego factores tales como la identidad o semejanza entre los signos, la identidad o similitud de los productos o servicios distinguidos por los signos enfrentados y la tutela del interés público que suele concretarse en el interés de los consumidores. La concurrencia de una prohibición relativa es causa de nulidad relativa y dicha nulidad puede afectar tanto a la totalidad de la marca como a una parte de ella. En este último supuesto nos encontraremos ante un caso de nulidad parcial. Es de resaltar que la concurrencia de una prohibición relativa puede ser subsanada o evitada por las partes mediante, por ejemplo, la autorización total o parcial del titular del derecho anterior o la limitación de los productos o servicios previstos en la solicitud de la nueva marca. El artículo 8 RMC establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, no podrán inscribirse como marca: a) los signos que sean idénticos a una marca anterior y que se soliciten para individualizar los mismos productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior. b) Los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior y se soliciten para individualizar productos o servicios idénticos o similares a los de la marca previa siempre que exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior²⁵.

²⁴ Vid. as. C-299/99 Philips v Remington, de 18.06.2002

²⁵ Como ha señalado el Abogado General JACOBS en las conclusiones del caso “SABEL c. PUMA” y ratificó posteriormente el TJCE, el riesgo de asociación es una variante del riesgo de confusión (As. C-251/95

Al determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos signos habrá que tenerse en cuenta un conjunto de pautas y factores desarrollados tanto por los órganos de la OAMI como por la jurisprudencia del TJCE, las principales de las cuales enumeramos a continuación. En primer lugar, y como pauta fundamental, no puede olvidarse que la norma comunitaria requiere que la comparación se efectúe teniendo en cuenta la identidad o similitud entre los productos y servicios y la identidad o semejanzas visuales, fonéticas y conceptuales de las marcas examinadas²⁶. En segundo lugar el TJCE estableció que, respecto de las marcas que no gocen de renombre, el riesgo de confusión, tal y como es definido en el derecho comunitario, es aplicable si se produce el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. En tercer lugar, se ha determinado que la existencia de dicho riesgo de confusión para el público de los consumidores debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, en particular, la similitud entre las marcas confrontadas y la semejanza entre los productos o servicios que distinguen las cualidades intrínsecas de la marca, su uso y la cuota de mercado que detenta²⁷. En cuarto lugar hay que tener en cuenta el criterio de percepción que el consumidor medio²⁸ tiene de las marcas que se examinan. En quinto lugar, el TJCE ha subrayado que el riesgo de

Sabel c. Puma”, st. de 11/11/97, Rec. 1997, p. I-6191). La tesis seguida por el Abogado General se encuentra próxima a la postura defendida tradicionalmente por la doctrina y la jurisprudencia alemanas. Según estas, el riesgo de asociación no es una figura independiente sino una variante del riesgo de confusión. Consideran que el riesgo de confusión se descompone en varias clases: por una parte, el riesgo de confusión en sentido estricto, que abarca el riesgo de confusión directo (el público no diferencia las marcas) y el riesgo de confusión indirecto (el público confunde el origen de las marcas atribuyéndolo a una misma empresa) y por otra parte, el riesgo de confusión en sentido amplio (el público distingue las marcas y el origen de los productos pero cree que entre las empresas existen vínculos económicos). El riesgo de asociación lo incluyen como una variante del riesgo de confusión indirecto y del riesgo de confusión en sentido amplio. Vid. VON MÜHLEND AHL, en *Deutsches Markenrecht*, Verlag C.H. Beck, Munich 1995, p. 146.

²⁶ Véanse las Resoluciones nº 16/1998, de 25 de marzo de 1998, (DO OAMI 6/98, de 30/06/98); nº 23/1998, de 7 de abril de 1998, (DO OAMI 9/98, de 30/09/98), nº 35/1998, de 10 de julio de 1998, (DO OAMI 9/98, de 30/09/98) y nº 490/1999 de 20 de julio de 1999 (DO OAMI 1/2000, de 31/01/2000) de la División de Oposición de la OAMI.

²⁷ Vid. TJCE as. C-39/97 “*Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation*”, de 29/09/98 Rec. 1998, p. I-5507, fundamento jurídico 17; (DO OAMI nº 12/98, p. 1406). Aplicando la doctrina del TJCE, la División de oposición de la OAMI en la Resolución de 28/05/1999, nº 305/1999 señaló que “*La coincidencia existente entre el elemento dominante de ambos signos podría inducir a los consumidores a asociar los productos y servicios protegidos por las marcas anteriores con los servicios protegidos por la solicitud de marca comunitaria: “Servicios propios de una clínica”, por considerar que los presta la misma empresa o empresas pertenecientes a la misma red de distribución, creando así un riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre ambas marcas*”.

²⁸ El TJCE ha definido el concepto de consumidor medio como el consumidor “normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”, vid. fundamento jurídico 37 de la sentencia de 16 de julio de 1998, en el as. C-210/96 “*Gut Springenheide*”. Para un estudio más profundo sobre el tema del consumidor medio véanse, entre otros, los artículos de PALAU RAMIREZ, *El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en derecho español europeo*, ADI 1998, pp. 367 y ss.; y, GONZALEZ VAQUE, *La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la sentencia Gut Springenheide*, Derecho de los Negocios, abril 1999, p. 1. Véase As. C-342/97 “*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Kljisen Handel BV*”, st. de 22/06/99, Rec. 1999.

confusión es directamente proporcional al carácter distintivo particular de la marca anterior²⁹. Esto es, cuanto mayor sea la anterioridad y el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales. En sexto lugar, al valorar el grado de semejanza entre las marcas, deberá prestarse atención no solo a la similitud fonética entre los símbolos, sino también a la semejanza gráfica y a la conceptual³⁰. En séptimo y último lugar, es de resaltar que el TJCE, al enfrentarse a la cuestión de qué porcentaje de grado de conocimiento de la marca por los sectores interesados es necesario para estimar si un signo distintivo posee o carece de un carácter distintivo especial y, en consecuencia, puede gozar de un nivel de protección reforzada, señaló con toda precisión que el método de los porcentajes no es suficiente por sí sólo. Antes al contrario, deberá tomarse en cuenta un conjunto de factores, entre los que parece incluir expresamente, entre otros y además del ya señalado, las cualidades intrínsecas de la marca, su uso y su extensión geográfica, la cuota del mercado que detenta y las inversiones económicas realizadas.

Es de resaltar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al examinar el riesgo de confusión, ha confirmado y destacado la especial protección de la que gozan las marcas renombradas. La doctrina del TJCE es clara y reiterada al respecto. En los casos en los que ha examinado esta cuestión³¹, el TJCE establece que del artículo 4 apartados 3 y 4 (a) y del artículo 5 apartado 2 de la Directiva de marcas se desprende que dichas marcas gozan de una protección reforzada que permite a su titular “prohibir la utilización sin causa justa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares”³².

²⁹ Vid. la resolución nº 490/1999 “PELE” (sobre la oposición nº B 2354), en la que interpretando los razonamientos del TJCE la División de oposición de la OAMI señaló que “De las sentencias *Puma* y *Canon* se desprende que el riesgo de confusión es mayor entre una marca y un signo cuando la similitud procede del hecho de que comparten y se caracterizan por ciertos elementos distintivos arbitrarios. Ese riesgo aumenta tanto más cuanto más originales o inhabituales son estos elementos comunes. A sensu contrario, cuando dos marcas entran en conflicto y una de ellas contiene un elemento distintivo arbitrario, especialmente dominante, la impresión de conjunto que producen estas marcas puede llevar a declararlas no similares aunque compartan otros elementos distintivos [...]. En el presente asunto, es evidente que la solicitud de marca PELE para productos relacionados con el deporte del fútbol posee intrínsecamente un carácter distintivo particular y muy fuerte. El sobrenombre del futbolista más célebre de la historia de este deporte es lo que confiere a la solicitud un valor distintivo excepcional. Finalmente, el elemento conceptual de la solicitud de marca impugnada es lo que caracteriza el signo y lo hace original en relación con otras marcas para productos relacionados con el deporte del fútbol”.

³⁰ Vid. fundamento jurídico 23 del as. C-251/95 “*Sabel c. Puma*”, st. de 11/11/97, Rec. 1997, p. I-6191.

³¹ As. C-251/95 “*Sabel c. Puma*”, st. de 11/11/97, Rec. 1997, pág. I-6191. As. C-39/97 “*Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation*”, st. de 29/09/98, Rec. 1998. As. C-342/97 “*Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV*”, st. de 22/06/99, Rec. 1999. As. C-375/97 “*General Motors Corporation c. YPLON SA*”, st. de 14/09/99, Rec. 1999.

³² Véase, por todos, los fundamentos jurídicos 20 y 21 del as. C-251/95 “*Sabel c. Puma*”, st. de 11/11/97, Rec. 1997, pag. I-6191. En el as. C-375/97, caso *Chevy*, el TJCE señaló que para que una marca goze de renombre debe existir un cierto grado de conocimiento de la marca entre el público. Para un análisis más exhaustivo del riesgo de confusión y de la protección de las marcas renombradas y de las marcas notorias véase FERNANDEZ NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª edición, 2004, pp. 273 y ss.; CASADO CERVIÑO, Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho

III.3. Contenido del derecho: sus límites: Especial atención al principio del agotamiento del derecho

La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo que pone a su disposición una pluralidad de facultades positivas y negativas. Es cierto que el derecho de marca no es un derecho absoluto. El mismo está sujeto a un conjunto de limitaciones que el Reglamento sobre la marca comunitaria y la Directiva de marcas enumeran con precisión y el TJCE ha desarrollado. Conforme al Tribunal de Justicia, estas limitaciones tienen por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los intereses de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado de la Unión Europea. No obstante lo anterior, las limitaciones no pueden servir de base para impedir que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener³³. Entre estos límites destacan por su relieve aquellos que son consecuencia de la regla de la especialidad, de los usos autorizados a terceros como es el uso del propio nombre en el mercado (art. 12 (a) RMC) o el uso de la marca a efectos informativos³⁴ (art. 12 (c) RMC), de la reproducción de la marca en diccionarios (art. 10 RMC), del principio del agotamiento del Derecho (art. 13 RMC) y de la obligación de usar la marca en el mercado. De especial actualidad y relieve es la figura del agotamiento del derecho. El principio del agotamiento del derecho está en estrecha conexión con las facultades del titular de la marca. Así, aún cuando corresponde al titular de la marca la primera comercialización de los bienes identificados por ese signo, una vez realizada dicha comercialización directamente por él titular o con su consentimiento, el mismo no podrá impedir que los terceros efectúen las comercializaciones posteriores que se produzcan en un régimen de libertad de comercio. De esta suerte, el principio del agotamiento del derecho de marca supone una de las medidas claves adoptadas a nivel comunitario para favorecer la libre circulación de las mercancías en el territorio de la Comunidad³⁵. En los últimos años se ha planteado la cuestión de cuál podría ser el alcance real del requisito territorial que debe concurrir para que se produzca el agotamiento del derecho. Es decir, si la normativa comunitaria regula un

español y comunitario, XXIII ADI, pp. 21 y ss. Sobre la protección de las marcas notorias véase la Recomendación conjunta adoptada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas.

³³ Fundamento jurídico 62 de la sentencia de 23/02/99 en el asunto C-63/97, “*Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*”. Tal como el TJCE indica en este fundamento, vid. también el fundamento jurídico 13 de la sentencia de 17/10/90 en el asunto C-10/89 “*HAG II*”, Rec. 1990, pág. I-3711.

³⁴ As. C-63/97, “*Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*”, de 23/02/99, Rec. 1999.

³⁵ Como indica FERNÁNDEZ-NOVOA, “si se permitiese el ejercicio del ius prohibendi inherente a la marca para controlar el proceso de ulterior comercialización de los correspondientes productos, se desnaturalizaría la figura de la marca: ésta dejaría de ser un símbolo indicador del origen empresarial y calidad de los productos y pasaría a convertirse en un mecanismo que garantizaría la efectividad de las prácticas restrictivas de la libre competencia” en *Derecho de marcas*, Madrid, 1990, pág. 171.

agotamiento con alcance únicamente comunitario conforme al cual, cuando concurren las condiciones previstas, el derecho de marca se “agota” en el territorio de la Unión Europea (en el territorio del Espacio Económico Europeo, en realidad); o si, por el contrario, se permite el agotamiento internacional, conforme al cual una vez comercializados por primera vez los productos, en cualquier parte del mundo, por el titular o con su consentimiento, este no podrá esgrimir sus derechos de exclusiva para impedir las importaciones paralelas de esos productos portadores de la marca originaria. El conflicto ha sido resuelto por el Tribunal de Justicia en favor del agotamiento comunitario de la marca. En efecto, en las sentencias, entre otras, sobre los asuntos “*Silhouette International Schmied GmbH & co. KG*”³⁶ y “*Sebago*”³⁷, el TJCE claramente señaló que el agotamiento de los derechos de marca tiene exclusivamente un alcance comunitario³⁸.

III.4. Duración y extinción de la marca comunitaria

La marca comunitaria posee una vida legal que puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. Si la marca se renueva cada 10 años, no se extinguirá por el transcurso del tiempo. Dicho lo anterior conviene señalar que la marca puede extinguirse por distintas causas. El RMC distingue entre la renuncia, las causas de nulidad y las causas de caducidad. La renuncia consiste en la declaración unilateral

³⁶ As. C-355/96 “*Silhouette International Schmied c. Hartalauer Handelsgesellschaft*”, st. de 16/07/98, Rec. 1998.

³⁷ As. C-173/98 “*Sebago Inc. y SA Ancienne Maison Dubois et Fils c. SA GB-Umic*”, st. de 1/07/99, Rec. 1999.

³⁸ El Tribunal precisó que cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7 DM “el derecho exclusivo conferido por la marca se agota de forma que el titular de la marca ya no está facultado para prohibir su uso. El agotamiento está subordinado, en primer lugar, a que los productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento. Ahora bien, según el propio texto de la Directiva, el agotamiento sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el Espacio Económico Europeo (EEE) desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE)”. Y en la sentencia “*Sebago*”, el TJCE confirmó su interpretación en los siguientes términos “[...] el Tribunal de Justicia ya había formulado la respuesta a las tres primeras cuestiones prejudiciales en la sentencia *Silhouette International Schmied*, antes citada. En efecto, en los apartados 18 y 26 de esta última sentencia, el Tribunal de Justicia estimó que, según el propio texto del artículo 7 de la Directiva, el agotamiento de los derechos conferidos por la marca sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el EEE desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE) y que la Directiva no deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional dicho agotamiento respecto de productos comercializados en países terceros” Como consecuencia de la clara tesis adoptada por el TJCE en la sentencia *Silhouette* prácticamente todos los demás casos pendientes ante el TJCE sobre el tema del agotamiento internacional fueron retirados; entre otros, as. C-278/97 “*Wrangler Germany GmbH c. Metro Selbstbedienungs-Grosshandel GmbH*”; as. C-370/97 “*The Polo/Lauren Company LP, NY y Poloco SA, París c. Jürgen Denz, titular de la empresa no registrada Jeans & More*”; as. C-4/98 “*Calvin Klein Trademark Trust c. Cowboyland A/S, Dansk Supermarked Administration A/S, HBN Marketing ApS, Progress v/Peter Jensen y Bilka Lavprisvarehus A/S*”; as. C-80/98 “*3Com Corporation c. Bluecom Danmark A/S y KISS Nordic A/S*”. Véanse también los asuntos siguientes As. acumulados C-414/99 a C-416/99, DAVIDOFF/LEVI STRAUSS/TESCO, de 20/11/2001; As. C-244/00 “*VAN DOREN + Q. GMBH c. LIFESTYLE SPORTS+ SPORTSWEAR HANDELSGESELLSCHAFT mbH, MICHAEL ORTH*”, de 8/04/2003; As. C- 16/03 “*PEAK HOLDING AB c. AXOLIN-ELINOR AB*”, de 30/11/2004.

del titular de la marca comunitaria de abandonar su derecho de exclusiva sobre un signo que, de esta suerte, quedará libre en el mercado. Para que la renuncia produzca sus efectos, el titular deberá respetar determinadas formalidades, tal como se estipula en el artículo 49 RMC. La renuncia deberá declararse por escrito a la Oficina, acto que obligatoriamente deberá realizar el titular de la marca. Y sólo tendrá efecto después de que haya sido inscrita en el Registro de marcas comunitarias. Ahora bien, el derecho del titular a renunciar a su marca no es absoluto. El titular deberá tomar en consideración la eventual existencia, de derechos reales y de licencias sobre su marca inscritos en el registro a favor de un tercero. Respeto de la caducidad la normativa comunitaria (art. 50 y 71 RMC) establece cuatro causas por las que una marca comunitaria podrá ser caducada. Dicha caducidad podrá ser declarada bien por la OAMI o bien por los Tribunales, en este último caso en el marco de una demanda de reconvención en una acción por violación de la marca. Estas causas son las siguientes: a) que la marca no haya sido usada efectivamente en la Comunidad durante un periodo interrumpido de cinco años para los productos o los servicios para los que ha sido registrada; b) que la marca, como consecuencia de la actividad o de la inactividad de su titular, se haya convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada; c) que la marca, como consecuencia del uso realizado por su titular o con su consentimiento, puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o de esos servicios; d) que concurran para las marcas comunitarias colectivas alguno de los supuestos previstos en el artículo 71 RMC. La caducidad no tiene, como principio general, efectos retroactivos. La caducidad puede ser total o parcial. Si la causa de caducidad solamente existiera para parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o los servicios de que se trate.

Por lo que a la nulidad se refiere el RMC distingue entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa. El registro de una marca comunitaria estará afectado de nulidad absoluta cuando la marca se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del Art. 7 RMC. Este principio general no será de aplicación cuando como consecuencia de su uso en el mercado la marca haya adquirido carácter distintivo en relación con los productos o servicios que individualiza, o 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. El registro de una marca comunitaria estará afectado de nulidad relativa cuando se hubiera concedido contraviniendo las prohibiciones relativas previstas en el Art. 8 RMC, o 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 intelectual o industrial. A diferencia de la caducidad, la nulidad tiene efectos retroactivos.

III.5. Protección registral de la marca comunitaria

El sistema de protección de marcas previsto en la normativa comunitaria comprende un procedimiento complejo y contradictorio que se caracteriza fundamentalmente por establecer: a) Un sistema registral, en el que la marca nace sólo por el registro en la OAMI. b) Un sistema de examen de oficio de las prohibiciones absolutas previstas en el RMC. c) Un sistema de participación de los terceros, que pueden intervenir presentando observaciones. d) Un sistema de oposición que permita a los titulares de derechos anteriores oponerse a la concesión de una marca comunitaria. Y e) Un sistema que permita conocer al solicitante las anterioridades registrales que existen a nivel comunitario (marcas o solicitudes de marcas comunitarias) y a nivel nacional (marcas y solicitudes de marcas nacionales) si así lo desea. La solicitud de marca comunitaria se podrá presentar por cualquier persona física o jurídica, independientemente de su nacionalidad (art. 5 RMC) en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, con sede en Alicante, o, en el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o en la Oficina del Benelux de Marcas a elección del solicitante. Una vez que la Oficina haya concedido una fecha de presentación a una solicitud de marca comunitaria redactará un informe de búsqueda comunitaria. En este informe se señalarán las marcas comunitarias o solicitudes de marca comunitaria anteriores cuya existencia se haya descubierto y que, en virtud del art. 8 RMC, pudieran oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada. Al mismo tiempo, una vez concedida a la solicitud de marca comunitaria la fecha de presentación, la Oficina comunitaria podrá transmitir copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de los Estados miembros, de conformidad a las reglas y condiciones establecidas en el art. 39 RMC, cuyo nuevo texto revisado entró en vigor el 10 de marzo de 2008. Realizados o recibidos los informes de búsqueda, la OAMI transmitirá sin demora al solicitante de una marca comunitaria el informe de búsqueda comunitaria y, en su caso, los informes nacionales de búsqueda. Una vez efectuado el examen formal de la solicitud y antes de su publicación, la OAMI procederá a efectuar un examen de fondo de la misma, verificando si la marca solicitada está afectada por alguna de las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 7 RMC o si el signo solicitado carece de las condiciones necesarias para constituir validamente una marca conforme al artículo 4 RMC. En virtud de este examen, la solicitud de marca comunitaria podrá desestimarse total o parcialmente.

La solicitud de registro de una marca comunitaria que reúna los requisitos formales y haya superado los exámenes antes mencionados se publicará en el Boletín de marcas comunitarias de la OAMI. Una vez publicada la solicitud de la marca comunitaria, cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca (art. 41 RMC). Estas observaciones deberán fundarse, en especial, en la violación de las prohibiciones absolutas

previstas en el artículo 7 RMC. Quienes formulen estas observaciones no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la OAMI por el simple hecho de haberlas presentado. Por este motivo, estos terceros no podrán recurrir la decisión que la OAMI adopte respecto de sus observaciones. Las observaciones dirigidas a la OAMI se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición. Por su parte, los titulares de marcas y otros signos distintivos anteriores, así como los licenciarios de marcas facultados por el licenciante podrán oponerse al registro de una marca comunitaria en el plazo de tres meses a contar desde la publicación de la solicitud de marca comunitaria. La oposición deberá fundarse en alguna de las prohibiciones relativas previstas en el art. 8 RMC. El plazo para presentar la oposición será de tres meses a contar desde la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Una vez cumplidos los requisitos necesarios, subsanadas todas las deficiencias, y rechazadas todas las oposiciones, en su caso, la Oficina procederá previo pago de la tasa de registro al registro de la marca comunitaria en el Registro de Marcas Comunitarias (art. 45 RMC). El registro se publicará en el Boletín de Marcas y su duración será de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 47 RMC). El registro podrá renovarse, ininterrumpidamente, por períodos sucesivos de diez años.

III.6. El sistema de recursos

En el Reglamento sobre la marca comunitaria se establece un sólido sistema de tutela jurídica de las personas que participan en los procedimientos ante la Oficina. En una primera fase se prevé la posibilidad de recursos de carácter administrativo que se resolverán en el propio seno de la OAMI, en el marco de un procedimiento ante las Salas de recurso. Y frente a las resoluciones de las Salas, en una segunda fase de carácter jurisdiccional, podrá acudir ante los Tribunales de Justicia de las Comunidades. Las decisiones de la OAMI podrán ser recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. El recurso, que tendrá efectos suspensivos, deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (art. 59 RMC). En el plazo de cuatro meses a partir de la notificación de la resolución recurrida deberá depositarse un nuevo escrito en el que se expongan los motivos del recurso. Durante el examen del recurso, la Sala invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que se le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes (art. 61.2 RMC). La Sala de recurso fallará sobre el recurso, y al hacerlo podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento. En el caso de que la Sala de recurso devolviera el asunto para que le dé cumplimiento la

instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la Sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos (art. 62.1 y 2 RMC). Contra las decisiones de estas Salas cabrá recurso ante los tribunales de Primera Instancia y, en su caso, ante el TJCE, ambos con sede en Luxemburgo. El recurso ante el Tribunal de Justicia se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la notificación oficial de la resolución de la Sala de recurso. Y el Tribunal de Justicia comunitario al fallar sobre el recurso interpuesto será competente para anular o modificar la resolución impugnada. Este recurso se podrá fundar en razones de incompetencia, de quebrantamiento sustancial de forma, de violación del Tratado, de violación del RMC o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación y por motivos de desviación del poder (art. 63.2 RMC).

III.7. Defensa de la marca comunitaria

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. Con el fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas, la normativa comunitaria parte del principio de que cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales. Por este motivo, en caso de infracción de una marca comunitaria, es de aplicación el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas. Por el contrario, cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del Reglamento de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Los Tribunales de marcas comunitarias serán responsables de la tutela de las marcas tanto en primera como en segunda instancia. La designación de los tribunales de marcas comunitarias corresponderá a las autoridades nacionales competentes de cada Estado miembro. Conforme al artículo 91 RMC “*Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de Tribunales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados Tribunales de marcas comunitarias, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el Reglamento*”. Por razón de la materia y de conformidad con el art. 92 RMC los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva, entre otras, a) Para cualquier acción por violación y, si la legislación nacional la admitiere, por amenaza de violación de una marca comunitaria; b) Para las acciones de comprobación de inexistencia de violación, si la legislación nacional las admitiere; c) Para las acciones indemnizatorias ejercidas contra actos de violación o

usurpación de solicitudes de marcas ya publicadas y d) Para las demandas de reconvencción por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria. En punto a la competencia territorial, como principio general, serán competentes en cada acción concreta, por este orden, los Tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea en los que el demandado tenga su domicilio o su establecimiento; en su defecto, los Tribunales de los Estados miembros de la UE en los que el demandante tenga su domicilio o su establecimiento; si no concurrieren las circunstancias anteriores serán competentes los Tribunales españoles en tanto que Estado miembro en el que radica la sede. Estas reglas de competencia territorial pueden ser alteradas, no obstante, en las condiciones y con el alcance establecido en el art. 93.4 y 5 RMC y en el Reglamento de Bruselas. En el caso español la ley Orgánica 8/2003 para la Reforma Concursal de 9 de julio 2003 dio satisfacción a la obligación prevista en el RMC creando en Alicante los Tribunales comunitarios de marcas y diseños de primera y segunda instancia.

IV. El vínculo entre la marca comunitaria y la marca internacional

La marca comunitaria o su solicitud pueden servir de base para presentar una solicitud internacional bajo el Protocolo de Madrid. Y viceversa, la vía internacional prevista en este Tratado OMPI puede, asimismo, utilizarse para obtener una marca comunitaria. En efecto, el Consejo de Ministros de la Unión Europea de 27 de octubre de 2003 adoptó el Reglamento (CE) nº 1992/2003 del Consejo, de 27 de Octubre de 2003³⁹ que modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria, añadiendo el nuevo título XIII, con objeto de llevar a cabo la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid. De esta suerte, a partir de octubre de 2004 el vínculo entre los dos sistemas de protección de marcas es ya operativo. El vínculo entre ambos sistemas era el destino anunciado desde la creación de la marca comunitaria y la adopción del Protocolo de Madrid. El sistema comunitario de marcas nació para coordinarse con otros sistemas que juegan o pueden jugar un papel complementario. Este es el caso del sistema de registro internacional. La posibilidad de este vínculo se recogía en el propio Protocolo al establecer dicha norma que podrán adherirse al mismo las organizaciones intergubernamentales que tengan una oficina regional para el registro de marcas que surtan efecto en el territorio de dicha organización. Lo que acaece a nivel comunitario.

Merced al vínculo la marca comunitaria o su solicitud pueden servir de base a una solicitud internacional de marca conforme a lo establecido en el art. 3 del Protocolo de Madrid. La solicitud internacional se presentará en una de las lenguas oficiales de la CE, a elegir libremente por el solicitante con independencia de su nacionalidad, por medio de un formulario suministrado por la OAMI, cuyo uso deviene, así, una obligación para el solicitante. Conforme al apartado 2 del artículo 142

³⁹ DOCE L 296, de 14.11.2003, p.1

RMC, “cuando la solicitud internacional se presente en una lengua distinta de las lenguas autorizadas por el Protocolo de Madrid, el solicitante deberá indicar una segunda lengua entre estas últimas (Inglés, francés, español). La OAMI presentará en esta segunda lengua la solicitud internacional a la Oficina Internacional”. El contenido de la solicitud internacional debe cumplir, además, el triple principio de la identidad; a saber: del solicitante, el signo solicitado y, en cierta medida, los productos y servicios indicados⁴⁰. Una vez verificado el examen de la solicitud internacional y comprobado el pago de la tasa, la OAMI remitirá lo antes posible la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

El vínculo facilita además la protección de las marcas en Europa. Este fue, precisamente, el objetivo principal perseguido por dicha medida. Gracias al vínculo los titulares o solicitantes de marcas legalmente autorizados a beneficiarse del sistema del Protocolo de Madrid podrán solicitar la protección comunitaria de su signo a través del Protocolo. En este caso la OAMI será la oficina designada. Para gozar de esta posibilidad el solicitante de un registro internacional deberá designar a la Comunidad Europea. Y el registro internacional en el que se designe a la CE producirá, a partir de la fecha de su registro, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria. La OMPI registrará la solicitud internacional, una vez realizado el examen de la mayoría de los requisitos formales y de acuerdo con la certificación de la Oficina de origen en la que se acredite que la solicitud internacional es idéntica a la solicitud o el registro nacional en que se basa. La OMPI es asimismo competente para llevar a cabo o revisar la clasificación de los productos y servicios y tiene la última palabra al respecto en caso de discrepancia con una oficina nacional. Una vez efectuados estos controles, la OMPI notificará el registro internacional a la OAMI que lo publicará, junto con el número del registro internacional y, cuando fuese aplicable, la fecha de publicación de dicho registro en la Gaceta publicada por la Oficina Internacional. Los registros internacionales que designen a la CE para obtener una marca comunitaria estarán sujetos a examen de motivos absolutos de denegación y son susceptibles de oposición por los terceros titulares de derechos anteriores, en los mismos términos sustantivos que las solicitudes directas de marcas comunitarias. Una vez transcurridos el plazo de 18 meses previsto en el art. 5.2 (b) del Protocolo de Madrid sin que se notifique ningún rechazo a la protección solicitada como consecuencia del examen efectuado en la OAMI y, en su caso, de las oposiciones de terceros, el registro internacional producirá, a partir de la fecha de su registro, el mismo efecto que el registro de una marca comunitaria (art. 146 RMC).

⁴⁰ El solicitante debe ser el titular de una marca de base solicitada o registrada en la Oficina de origen y la marca contenida en la solicitud internacional ha de ser idéntica a la marca de base. La identidad entre el solicitante internacional y el titular de la marca base debe ser total. Así, la solicitud internacional no la puede presentar un licenciatario o una sociedad filial del titular de la marca de base. Ahora bien, por lo que respecta al nexo con la marca de base aunque el registro internacional ha de inscribirse originalmente a nombre del titular de la marca de base, posteriormente puede ser objeto de cesión con independencia de la marca de base. El registro internacional depende de la marca de base pero sus designaciones son independientes entre sí.

Es de destacar, por último, que las normas adoptadas con motivo del vínculo han incorporado al RMC la cláusula del “*opting-back*”. Esta cláusula posibilita la existencia de dos sistemas diferentes de transformación de una marca comunitaria en marca nacional; a saber: el sistema clásico, previsto en los artículos 108 a 110 del RMC, consistente en la transformación de la solicitud de marca comunitaria o de la marca comunitaria en solicitud o solicitudes de marcas nacionales para los Estados miembros de la UE que se designen. Y un nuevo sistema, recogido en el art. 154 RMC, que permite regresar a la vía del registro internacional.

V. La interconexión entre la marca comunitaria y la marca nacional

La marca comunitaria no está llamada a reemplazar ni a los sistemas nacionales de marcas. Antes al contrario, la marca comunitaria debe no sólo convivir con ellos sino también coordinarse. La dualidad existente entre marca comunitaria y marca nacional llevó a que en el propio Reglamento sobre la Marca comunitaria se hayan previsto numerosas interconexiones entre ambos modelos de protección. Así, y a modo de ejemplo, pueden destacarse las siguientes: a) una solicitud de marca comunitaria puede presentarse directamente ante una oficina nacional; b) una solicitud de marca comunitaria puede prevalerse del derecho de prioridad que nace de una solicitud nacional anterior; c) el solicitante y el titular de una marca comunitaria que haya inscrito previamente su marca en uno o más Estados de la UE podrá reivindicar la antigüedad de sus marcas nacionales para impedir oposiciones o acciones de nulidad basados en marcas nacionales posteriores a sus propias marcas. También le permitirá renunciar a su marca nacional y continuar beneficiándose de los derechos que ya había adquirido con dicha marca; d) una marca nacional puede impedir la inscripción de una marca comunitaria; e) la solicitud de marca comunitaria a la que se le haya otorgado una fecha de presentación tendrá, en los Estados miembros de la Unión Europea, el valor de una solicitud nacional regular (art. 32 RMC). Este efecto de solicitud nacional regular es la base que va a permitir la transformación de una solicitud de una marca comunitaria en una solicitud de marca nacional. Esta norma es, por otro lado, de gran relieve ya que la misma fundamenta la posibilidad de que pueda reivindicarse un derecho de prioridad sobre la base de una solicitud de marca comunitaria. f) una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria podrá transformarse en una solicitud de marca nacional, conservando su fecha de solicitud o de prioridad, cuando la solicitud de marca comunitaria fuese retirada o cuando la marca comunitaria deje de producir efectos; g) Las infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán fundamentalmente por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales.

Del conjunto de interconexiones previstas se desprenden varias consecuencias. En primer lugar y ante todo, una solicitud de marca comunitaria y la marca comunitaria ya registrada tienen en cada territorio de un Estado miembro el mismo valor

que una solicitud nacional y que una marca nacional. En segundo lugar, los servicios centrales de propiedad industrial de los Estados miembros son los interlocutores tradicionales de la OAMI. Y, en muchas ocasiones, los servicios que la Oficina puede ofrecer a los usuarios del sistema de marca comunitaria se pueden materializar a través de los citados servicios centrales. En tercer lugar, en la fase en que nos encontramos no puede entenderse el sistema comunitario sin la adecuada conjunción con los sistemas nacionales existentes. Y, en cuarto y último lugar, aun cuando esta consecuencia no parece ser siempre bien comprendida, ambos modelos de protección no son única o básicamente sistemas que compitan entre sí. Antes al contrario, son sistemas que en gran medida se entrelazan y complementan.

VI. Realidad y perspectivas del sistema de marca comunitaria

Suele decirse que la historia de la marca comunitaria y de la OAMI es la historia de un éxito anunciado. Sin embargo, lo cierto es que la compleja y eficaz estructura organizativa puesta en funcionamiento desde 1994 y el volumen de solicitudes de marcas –y posteriormente de diseños– recibidos regularmente superó todos los estudios y previsiones realizadas. La amplia aceptación del sistema comunitario de marcas y la convincente respuesta operativa de la OAMI puso pronto de manifiesto la necesidad de revisar la normativa adoptada en 1993 y 1994. Asimismo generó que los responsables de la OAMI promovieran reorganizaciones periódicas de este organismo comunitario. Y este proceso dinamizador no parece que vaya a concluir en el próximo futuro. En efecto, desde 1996 a diciembre 2007 se han presentado 642.168 solicitudes de marcas comunitarias y se han registrado 426.269. Solo en el año 2007 se han recibido 88.255 solicitudes y se han registrado 67.991 marcas comunitarias. Las solicitudes recibidas proceden de más de 170 países y territorios. Y aunque los principales usuarios del sistema de la marca comunitaria son empresas establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea que, conjuntamente, integran el 63,82% de todas las solicitudes presentadas, no debe olvidarse que más del 36% proviene de terceros países. Y en 2008 se esperan cerca de 90.000 solicitudes de marcas. Estas cifras evidencian que en los últimos tiempos se ha incrementado y reforzado considerablemente la tendencia alcista en el número de marcas solicitadas y que el sistema de marca comunitaria es un instrumento ampliamente valorado y utilizado en el mercado mundial.

El éxito del sistema comunitario y sus perspectivas futuras tienen relevantes consecuencias en los ámbitos jurídicos, financieros y políticos. Desde la perspectiva jurídica el número de recursos ante las Salas de la OAMI y, especialmente, ante los Tribunales comunitarios se ha incrementado dramáticamente. Así, los recursos ante las salas alcanzaron la cifra de 1.654 solo en 2006. Y los recursos ante el TPI pasaron de 34 en el año 2000 a 165 sólo en el año 2007. A lo que hay que añadir un número creciente de decisiones del TJCE. El resultado evidente es que en estos

últimos años los distintos órganos de la OAMI y los Tribunales comunitarios han creado una relevante doctrina comunitaria en materia de marcas que empieza a consolidar ese “corpus” indispensable para cualquier práctico o estudioso de este sector del derecho.

Desde la perspectiva financiera, el creciente número de marcas comunitarias lleva pareja un progresivo aumento de los recursos financieros de la OAMI, lo que se adecua mal con el principio de equilibrio presupuestario previsto en su Reglamento Financiero. Precisamente, en un primer intento de equilibrar gastos e ingresos en 2005 se modificó el Reglamento de Tasas de la OAMI reduciendo se sustancialmente su importe⁴¹. Pronto se puso de manifiesto, no obstante, que la reducción adoptada en 2005 no era suficiente. En efecto, la creciente popularidad del modelo europeo, que es cada vez más utilizado por los operadores económicos, unido a las sucesivas reformas organizativas de la OAMI en un declarado intento de racionalización que, entre sus efectos prácticos, ha desembocado en una relevante reducción del personal especializado al servicio de ese organismo comunitario, ha tenido como una de sus consecuencias un rápido crecimiento de su excedente financiero. Este escenario provocó la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre las “Perspectivas financieras de la OAMI”⁴² en la que, después de destacar el relieve que los derechos que administra tienen para las empresas y para la consolidación del Mercado Interior, y de examinar los logros conseguidos por la OAMI en la gestión de los DPI y sus perspectivas financieras, la Comisión abogaba, por un lado, por una nueva reducción de las tasas y, por otro lado, por la introducción de un mecanismo de revisión periódica que permitiese ajustes automáticos de las mismas conforme a determinados criterios y escenarios. El contenido del documento fue, sin embargo, cuestionado por un grupo de países que subrayaron, entre otras cosas, que una excesiva profundización en el camino propuesto por la Comisión y apoyado por la OAMI podría tener como consecuencia el fin del modelo de equilibrio entre marca comunitaria y marcas nacionales consagrado en la normativa vigente. Por otra parte, esos países subrayaron que el creciente superávit del sistema comunitario era debido, entre otras causas, a que los gastos de la OAMI se centraba únicamente en el área procedimental y que no participaba en los esfuerzos financieros que las oficinas nacionales y, en general, los Estados miembros tienen que hacer para tutelar adecuadamente las marcas en vigor, incluidas las marcas comunitarias. Así, alegaron en los sucesivos debates, entre otros temas, que la normativa comunitaria impone ciertas obligaciones a las oficinas nacionales para lograr una adecuada tutela del sistema comunitario que no tiene un reflejo en el esfuerzo financiero de los órganos comunitarios. Asimismo sugirieron que la constitución, formación y funcionamiento de “otros “órganos que juegan un papel en la protección de las marcas, tales como los

⁴¹ Reglamento (CE) n^o 1687/2005 de 14.10.2005

⁴² Doc. COM (2006) 865 final, de 22 .12.2006

Tribunales, las aduanas y la policía, por poner algunos ejemplos, recaía prácticamente de manera exclusiva sobre los presupuestos nacionales. De esta suerte las reformas financieras propuestas generaron un debate político que destacó las distintas consecuencias que las mismas podían tener sobre el equilibrio marca comunitaria-marca nacional. Precisamente, para reducir y reconducir dichas repercusiones políticas, algunos Estados sugirieron que una parte de los importantes excedentes financieros de la OAMI se redistribuyesen mediante, por un lado, la financiación – o co-financiación – de determinadas tareas conectadas con el modelo de tutela de las marcas comunitarias previstas en la normativa comunitaria y en la actualidad a cargo principalmente de los sistemas nacionales. Y, por otro lado, el desarrollo y ejecución de programas conjuntos en aquellos ámbitos conectados a la protección, sensibilización y formación de los diferentes actores vinculados con las marcas.

Ante la existencia de opiniones radicalmente enfrentadas y la complejidad de los presumibles efectos que podían derivarse de la propuesta de la Comisión, el Consejo de la Unión Europea, en la reunión que tuvo lugar los días 21 y 22 de mayo 2007, adoptó un paquete de conclusiones sobre esta cuestión en el que se evidencia un intento de alcanzar cierto grado de compromiso. Conforme al citado acuerdo, se propuso, en primer lugar, una nueva reducción de tasas que afectara especialmente a las tasas de solicitud, registro y renovación. En contrapartida a la medida de reducción de tasas, el acuerdo del Consejo no recoge en esta fase la creación de un mecanismo automático de reducción de las mismas sino que propone a la Comisión, como etapa previa, la realización de un estudio que evalúe el funcionamiento del sistema comunitario de marcas desde una perspectiva global. El estudio deberá analizar, en particular, el uso de criterios que permitan adaptar periódicamente las tasas relativas a las marcas comunitarias con el objetivo de lograr un presupuesto equilibrado asegurando, al mismo tiempo, una alta calidad en las prestaciones de la OAMI. Y al hacerlo deberá tener en cuenta la necesaria cooperación entre este organismo comunitario y las oficinas nacionales, explorar como se financiaría dicha cooperación y evaluar la coexistencia del doble sistema de protección, nacional y comunitario. A estos efectos se deberán tomar en consideración el impacto del sistema comunitario de marcas sobre el funcionamiento general de los sistemas nacionales y, viceversa, la contribución de las oficinas nacionales en el funcionamiento general del sistema comunitario.

VII. Conclusiones

El sistema comunitario de marcas ha probado ser un sistema que funciona, eficaz y ajustado en gran medida a las necesidades de la dimensión actual del mercado europeo. Es un sistema que se utiliza cada vez más, y no solamente por las grandes empresas. El examen del origen empresarial de las marcas solicitadas en Alicante pone de relieve que la pequeña y –sobre todo– la mediana empresa lo utilizan así-

duamente como una de las vías de protección de sus marcas. La realidad del mercado interior europeo les aconseja buscar mecanismos regionales de tutela de sus marcas. En este contexto es evidente y inevitable que la consolidación de este sistema europeo va a tener relevantes consecuencias – ya las tiene – sobre los sistemas nacionales. Y que los mismos, una vez más, deberán realizar importantes esfuerzos de adaptación a la nueva realidad. El sistema comunitario de marcas no es solo un poderoso competidor, es un mecanismo muy reciente que ha surgido como resultado de una necesidad; a saber: coadyuvar a la creación del mercado interior. Y que responde a dicha necesidad, al menos en su ámbito procedimental registral. La influencia y los efectos que la marca comunitaria y su modelo de gestión tiene sobre los sistemas nacionales se irán acrecentando a medida en que el sistema comunitario gane en experiencia, aumente todavía más el volumen de solicitudes, con sus consecuencias financieras, se consolide el ya importante “corpus” jurisprudencial y se refuercen y simplifiquen los mecanismos de tutela registral y de protección post-registral. En mi criterio, uno de los puntos más débiles del sistema de marca comunitaria es la ausencia de verdaderos tribunales comunitarios especializados en este sector. El día que los mismos se creen estimo que Europa gozará de un completo sistema regional de protección de sus marcas que obligará a replantearse cual deba ser el papel real de las oficinas nacionales. Mientras tanto, y en todo caso mientras el modelo de protección dual exista, estimo que ambos sistemas, nacional y comunitario deberían desarrollar un espacio común de colaboración en beneficio no solo de ambos sistemas sino, y especialmente, de los usuarios de los mismos.

Bibliografía

- BERCOVITZ, A, La Formación del Derecho de la Competencia. II ADI, 1975, pp 63 y ss.
- Globalización y Propiedad Intelectual, UNED, 2004 .
- CASADO CERVIÑO, El Sistema Comunitario de Marcas: normas, jurisprudencia y práctica, Madrid 2000.
- Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho español y comunitario, XXIII ADI, pp. 21 y ss
- CASADO/LLOBREGAT (Coordinadores), Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria, (2ª ed)., Alicante 2000;
- FERNÁNDEZ-NOVOA, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid, 1995;
- Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª edición, 2004, pp. 273 y ss.;
- MASSAGUER, J., La Propiedad Industrial: balance y perspectivas, XIX ADI 1998, pp. 93 y ss.