



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHO DE AUTOR

MARCO JURÍDICO DE LA MARCA COMUNITARIA

2009

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A :
JESSICA MAGALI SOTO GONZALEZ

ASESOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR.

11 DE MAYO DE 2001.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita JESSICA MAGALI SOTO GONZALEZ, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del DR. DAVID RANGEL MEDINA, la tesis titulada:

"MARCO JURICO DE LA MARCA COMUNITARIA."

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquel en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducara la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaria General de la Facultad"

DRM*amr.

Especialmente a mis padres: A quienes debo todo lo que soy. Gracias, los amo.

A mi papá, ojalá y estuvieras aquí.

A mi mamá, por tu comprensión, por estar aquí, en fin... por todo.

A David, por ese apoyo incondicional en las buenas y malas, se que cuento contigo.

Te quiero mucho.

No entiendo, he logrado terminar una tesis, escribo sin cesar, y no puedo concretar un agradecimiento claro, preciso; donde se plasme alegría y gratitud, topándome tan sólo con cosas en blanco e ideas difusas, encontrándome para ello, creo, con el mejor remedio, una cita: -"aquellos para quienes siento simpatía o admiración no les encuentro nada en común, pero si a aquellos por quienes siento cariño: todos me hacen reír"- Gracias a Busi, Fabi, Paty, Ignacio, Tania, Román, Rafa y Luis, quienes a parte de hacerme sentir bien, logran que mis días sean completos.

Al Dr. David Rangel, por su asesoría en este estudio.

Al maestro Víctor Carlos, que aunque el no sepa lo importante que fue para mi, ésta presente en mis recuerdos.

Y para todos aquellos que se han ido quedando en el camino, y me han alimentado de refrescantes experiencias.

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO PRIMERO. ANTECEDENTES

<i>1. Antecedentes. Los Orígenes de la Unión Europea.</i> 1
<i>2. Derecho Comunitario.</i> 7
2.1 Fuentes 8
2.2. Características 8
2.3. Armonización de Legislaciones 9
2.3.1. Otros instrumentos de armonización previstos en el TCE. 9
<i>3. Antecedentes de la Marca Comunitaria.</i> 11
<i>4. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), (Marcas, Modelos y Diseños)</i> 15
4.1. Organización de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Modelos y Diseños). 17

CAPITULO SEGUNDO. PRINCIPIOS

<i>1. Medios para garantizar la efectividad en la exclusividad del uso.</i> 23
<i>2. Principios de la Marca Comunitaria.</i> 26
<i>3. Definición de Marca Comunitaria.</i> 26
<i>4. Titulares de la Marca Comunitaria.</i> 28

4.1. Depósito de la Solicitud de la Marca Comunitaria.	30
4.2. Acuerdo sobre una fecha de presentación y Examen de formalidades.	32
4.3. Búsqueda.	38
4.4. Motivos de denegación de registro de marcas comunitarias.	40
4.4.1. Motivos de denegación absolutos.	40
4.5. Publicación.	44
4.6. Observaciones de Terceros.	45
4.7. Registro de Marca Comunitaria.	47
4.7.1. Renovación del Registro Marcario	50
4.7.2. Modificación	51
5. Derechos y Obligaciones de los titulares de Marca Comunitaria.	52
5.1. Derechos del Titular de la Marca Comunitaria.	52
5.1.1. Agotamiento del Derecho conferido por la Marca Comunitaria.	54
5.2. Obligaciones del titular de la Marca Comunitaria.	56
6. Modos de terminación de los efectos de la Marca Comunitaria.	56
6.1. Renuncia.	57
6.2. Transformación.	57
6.3. Cancelación del Registro: Nulidad y Caducidad.	64

CAPITULO TERCERO. INSTITUCIONES

1. Marcas Colectivas.	66
1.1. Requisitos	66
1.2. Nulidad y Caducidad.	69
1.2.1. Caducidad.	69
1.2.2. Nulidad	69
2. Licencias.	70
2.1. Solicitud de registro de una licencia de marca	71
2.2. Cancelación y Modificación de la Inscripción de Licencias.	72
2.3. Efectos del uso de al marca por el licenciatario.	73
2.4. Obligaciones del licenciante	74
2.5. Obligaciones del licenciatario	74
3. Nuevos Conceptos de Marcas.	75
3.1. Marcas tridimensionales	75
3.2. Marcas en color	76
3.3. Marcas sonoras	77
3.4. Marcas olfativas	78

CAPITULO CUARTO. MEDIOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. Oposición	79
1.1. Motivos de denegación relativos.	80
1.2. Fase Pre-Contenciosa.	81
1.2.1. Presentación.	81
1.2.2. Motivación de la Oposición.	82
1.2.3. Lengua del Procedimiento.	84

1.2.4. Capacidad Jurídica.	84
1.3. Instrucción de la Oposición.	85
1.3.1. Plazo del Cooling Off	86
1.3.2. Instrucción.	87
1.3.3. Circunstancias Especiales dentro de la Oposición.	89
1.3.4. Resoluciones	90
1.3.5. Adopción de decisiones.	91
2. Caducidad y Anulación de Registros Marcarios.	92
2.1. Instauración.	92
2.2. Pérdida o Preclusión	94
2.3. Presentación e Instrucción	95
2.4. Efectos de la caducidad y nulidad.	97
3. Procedimiento de Recurso	97
3.1. Procedibilidad e Interposición.	98
3.2. Admisión, Examen y Revisión Prejudicial	99
3.3. Sentidos de las Resoluciones.	101
4. Recurso ante el Tribunal de Justicia.	101
4.1. Organización y Funcionamiento	104
4.2. Procedimiento.	105
4.2.1. Fase escrita	105
4.2.2. Fase oral.	107
4.3. Sentencia	107
4.4. Recurso de Casación.	108
5. Tribunales de Marcas Comunitarias.	109
5.1. Acción de Cesación.	110
5.2. Medidas Cautelares.	111
5.3. Acción indemnizatoria por daños y perjuicios.	111

5.4. Acción basada en intento o amenaza de violación de una marca comunitaria	112
5.5. Acción negatoria	113
5.6. Demanda de reconvención	113
5.7. Recurso de Casación.	114

CAPITULO QUINTO. CONTACTO DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS CON EL REGLAMENTO DE LA MARCA COMUNITARIA.

<i>1. Marca Internacional y Marca Comunitaria</i>	115
1.1. La Marca Internacional.	115
1.1.1. Duración y Renovación.	120
1.1.2. Transformación	121
1.2. Marca Comunitaria.	122
<i>2. Efectos de la Marca Internacional y la Marca Comunitaria</i>	123
<i>3. Órgano competente (OAMI, Oficina Internacional)</i>	124
3.1. Oficina Internacional.	124
3.2. Oficina de Armonización del Mercado Interior. (OAMI).	125
<i>4. Propuesta de adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.</i>	126
CONCLUSIONES	I
CUADROS	IV
BIBLIOGRAFIA	V

Introducción

El presente es un estudio, cuyo objetivo primordial es echar un vistazo por el marco regulatorio de la marca comunitaria que aunque se cree no es de gran trascendencia en nuestro país, esto es equivocado ya que aun y cuando se piensa en la Unión Europea como en un sistema de integración alejado de América, este sistema marcario constituye una apertura a grandes mercados y por ende a empresas cuyas marcas buscan protección, reconocimiento y afianzamiento en sus territorios; además de establecer bases sólidas acerca de lo que se entiende por un procedimiento de armonización de legislaciones.

Por lo anterior, y por ser México un país que puede acceder al registro de sus marcas nacionales mediante el registro comunitario, a pesar de no formar parte de la Comunidad Europea, este sistema se ha puesto a disposición de varios países mediante diversos tipos de condiciones, como el de participar dentro de la Unión de París, y en consecuencia gozar del otorgamiento de este registro, que permite mediante un trámite único disfrutar de los beneficios dentro de la Comunidad, sin que ello implique un registro nacional por cada uno de los países donde se pretenda su reconocimiento, mediante la utilización de métodos, trámites y tasas unitarias.

Ahora bien, lo que este estudio pretende no es buscar analogías con nuestro sistema marcario y discrepancias, sino tan solo explicar las garantías que a partir de la concesión del registro se puede ser acreedor, compromiso que están adquiriendo empresas nacionales por medio del registro de las marcas mexicanas de mayor renombre en nuestro país.

Además, este estudio lleva como fin implícito el ser un ejemplo conciliador entre las ideas globalizadoras y las proteccionistas que pretenden no aumentar rangos transfronterizos, ya que la globalización al ser un hecho ineludible, facilita entre otros efectos, el emparejamiento de legislaciones a partir de un elemento común, el cual conlleva a la constitución de un

derecho comunitario creador de figuras con efectos para sus territorios y con ello servir de ejemplo para otras Uniones que en principio su único efecto era el económico.

Es así como a lo largo de este estudio, son observados, tan solo los efectos de esta figura cuya innovación ha sido justamente su efectividad, y no el de destacar el punto de vista nacional o divergente con nuestro sistema marcario, pues lo que se busca no es un punto de vista euro centrista, sino ejemplificativo de lo que se puede lograr a largo plazo con la formación de Uniones comerciales a partir de la firma de Tratados importantes y que han desembocado en un desarrollo de su economía, de tal modo que permite gozar de este tipo de figuras que aun cuando tiene cabida para lagunas en su regulación, consigue un enfoque diverso de lo que se tiene como país, unilateralmente.

Por ello, y dada la importancia que ha acarreado la Marca Comunitaria, expuesta en los párrafos precedentes a nivel extracomunitario, se considera útil, explicar el origen, los principios, instituciones, medios de solución de controversias y la relación que guarda actualmente con el Protocolo del Madrid, acerca del registro Internacional de Marcas.

CAPITULO PRIMERO. ANTECEDENTES

1. Los Origenes de la Unión Europea.

2. Derecho Comunitario.

2.1 Fuentes

2.2. Características

2.3. Armonización de Legislaciones

2.3.1. Otros instrumentos de armonización previstos en el TCE.

3. Antecedentes de la Marca Comunitaria.

4. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), (Marcas, Modelos y Diseños)

4.1. Organización de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Modelos y Diseños).

CAPITULO PRIMERO. ANTECEDENTES

La marca comunitaria, implica invariablemente hablar de alguno de los resultados que trae consigo la existencia de una Unión de países, en busca de una integración sectorial. Ya que es al amparo de la Unión Europea, en como se muestran la creación de diferentes figuras que representan el esfuerzo por conseguir nuevos lazos entre las naciones, donde al representar el mercado interior un instrumento útil de protección, los derechos de propiedad Industrial se convierten en un bien de mucho peso para el crecimiento de las empresas y naciones, hubo la necesidad de crear una protección única sin quebrantarse la protección dada por las naciones ajenas a esta sectorización y por otros bloques comerciales ya existentes.

A manera de antecedente es recomendable echar un vistazo a los antecedentes de la Unión Europea, al calce de la regulación de la Marca como un ente comunitario, toda vez que al implicar un instrumento de integración, es pertinente ver cuales son las diferentes etapas que han tenido que cumplirse para hablar hoy del gran éxito de este sistema de Integración Económica.

1. Antecedentes. Los Origenes de la Unión Europea.

La idea de una integración europea surge principalmente de la idea de una Paz para Europa, que se ve desencadenada por las constantes guerras entre sus naciones integrantes, la cual se ve colmada por el pensamiento de sus grandes dirigentes, cuyo primer paso trascendental es citado en septiembre de 1929, por el ministro francés de asuntos exteriores Aristides Briand, partiendo de una construcción de unos Estados Unidos de Europa, a manera de federación llamada Unión Europea, pero con la idea preconcebida de unión y no de unidad, lo cual desencadenó invariablemente un desacuerdo de las demás naciones europeas.

Con el abandono de la idea de la unidad, y con el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, los países más involucrados con la guerra, ya sea vencidos o vencedores, siguieron con la separación de sus mercados domésticos, mientras que algunos países que quedaron al margen de disputas territoriales y de convergencias de poder, buscaron un mejor camino uniéndose, con la finalidad de fortalecer sus comercio primordialmente frente al de los demás países Europeos, originando el establecimiento del BENELUX, en el año de 1943, creándose con ello el

primer núcleo del Mercado Común Europeo¹, cuyo objetivo primordial, es el fortalecimiento de sus economías, creándose paulatinamente la unificación de barreras arancelarias, con el único propósito de consolidar un mercado común, para el fortalecimiento de sus economías, de manera tal que este proceso de unidad, se lleva a cabo con finalidades económicas y comerciales, cuya evolución más grande se ve encaminada a una competencia paralela con la de los primeros años de la Comunidad Económica Europea, modelos de integración creados en diferentes momentos históricos cuyo desencadenamiento concluye en una unión del BENELUX con los países de la Unión, pero que sin dejar de existir, sigue buscando la consolidación de la integración como bloque comercial a pesar de la misma Unión Europea.

Volviendo a Europa, en su afán de crear un proceso de integración, surgen nuevamente ánimos por parte de diversos dirigentes, para el establecimiento de una nueva Europa, cuyo objetivo primordial no trae implícita la idea del reemplazo de la soberanía nacional por la de una soberanía europea, como erróneamente se había pensado tiempo atrás, sino de la creación de instituciones adecuadas a corresponder a los problemas económicos y políticos que se desarrollasen en tiempos posteriores.

Uno de los primeros pilares para la fusión y ayuda de estos países, fue el plan presentado por los EEUU en el año de 1947, mediante el Plan de Reconstrucción Europea mejor conocido como Plan Marshall, debido al apellido del secretario norteamericano George Marshall, cuya única finalidad era la concertación de un acuerdo entre los Estados Europeos, con la iniciativa de poner en marcha la economía europea. Generándose con ello, la reunión inmediata de 16 estados europeos, con la misión de gestionar la creación de la Organización Europea de Cooperación, cuya mayor virtud fue la de prever los lineamientos que el Plan Marshall había aportado, siendo éstos, la creación de un régimen multilateral de los intercambios, liberalizarlos, coordinar los planes económicos y crear un sistema de compensaciones.

Más tarde, en La Haya en mayo de 1948, fue celebrado el Congreso de Europa, convocado por el Comité de coordinación de los Movimientos para la Unidad Europea, cuya realización indica los intereses básicos del continente la cual se ve inclinada por la desaparición completa de los aranceles y las restricciones cuantitativas al comercio, con la finalidad de

¹ Nueva Enciclopedia Temática. Historia de Holanda y Bélgica, Tomo 10. Edit. Cumbre, S.A. México, 1983. Pp. 332, 333, 334.

lograrse uno de los pasos más, tendientes a la integración económica, pero cuyo único resultado trajo consigo el poner de manifiesto las diferentes corrientes económicas y políticas que invariablemente existían en tiempos de la posguerra.

Con la existencia aún de dudas del antagonismo que prevalecía por parte de los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, surge la idea de una protección a los materiales cuya utilización devendría en un posible conflicto futuro, idea que se consolida con la Declaración *Schuman*, presentada por el ministro *Robert Schuman*, el 9 de mayo de 1950, idea que parte de que “la unificación debía hacerse en principio en un ámbito económico, realizándose la unificación política se produciría implícitamente, se desprendería de la solidaridad de hecho, de la fusión de intereses”², pero cuya primera finalidad era concebir la conservación de la paz, iniciando con el sector del carbón y el acero.

Con el interés en este Plan, Alemania, Francia, Italia y los países integrantes del BENELUX (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), formalizan después de una negociación rápida en París el 18 de abril de 1951 el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), cuyo objetivo primordial va encaminado a la creación de un vasto mercado común del carbón y el acero, reinando una libre circulación y libre competencia, entrando en vigor el 23 de julio de 1952. Los principios básicos de este Tratado se fundan en el establecimiento de un mercado común, y en instituciones dotadas de poderes efectivos e inmediatos. Pilares que se fundamentan en los numerales 4º del Tratado (TCECA) y 3º donde se establecen los objetivos primordiales del Tratado de mérito.

Su sistema institucional, se encuentra basado en un poder supremo dirigido por una Alta Autoridad, que es independiente de los gobiernos de los Estados, un Consejo Especial de Ministros, donde se ven representados a los gobiernos de los estados miembros; una Asamblea Parlamentaria, formada por parlamentarios nacionales de los estados miembros, con facultades limitadas; y un Tribunal de Justicia, quien es creado para proteger la legalidad de los actos de autoridad.

Más tarde, y ya en funcionamiento la Comunidad del Carbón y el Acero, sus países integrantes, se ven forzados a cerrar filas, ante el inminente crecimiento de la URSS, situación, que presiona a la firma de un acuerdo

² ISAAC, Guy. *Manual del Derecho Comunitario General*. Edit. Ariel Derecho, 3ª edición según el Tratado de Maastricht. Barcelona 1995. Pág. 16

con la finalidad del establecimiento de un Comunidad Europea de Defensa, mismo que desde su firma fracasa, por consecuencias particulares políticas, hecho que se engrandecido por el también fracaso de la firma del anteproyecto que creaba una Comunidad Política Europea, con ello y ante el inminente crecimiento de la economía hacia otros ramos, mediante la Conferencia de Mesina celebrada los días 1 y 2 de junio de 1955, se reconoce que había que extender a todos los aspectos de la economía y otras áreas el CECA y superar este mismo ordenamiento, dando paso a nuevos ordenamientos, reconocimiento que se ve favorecido por el encargo a un comité intergubernamental encabezado por el estadista Belga P.H. Spaak para la elaboración de un informe sobre las posibilidades reales de la constitución de una Europa Unida no tan sólo por el comercio de algún tipo de mercancías. Este informe, presentado un año más tarde, el 21 de abril de 1956, abrió las puertas a la negociación de dos tratados, el cual por una parte constituía una Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM), y por el otro la constitución de una Comunidad Económica Europea (CEE) el cual constituye un Mercado Común.³

Mediante la firma del Convenio de Roma, el 25 de marzo de 1957, se firman los Tratados Constitutivos de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y de la Comunidad Económica Europea, entrando en vigor el 1 de enero de 1958, para sus seis estados miembros, mismos estados miembros del CECA, con una duración ilimitada.

Los objetivos primordiales con la firma de estos tratados se centran en la promoción de un desarrollo armonioso entre los países integrantes de su economía, estableciéndose para ello la noción de Mercado Común, mediante cuatro libertades fundamentales que hoy son sin duda los cuatro pilares de la Libertad Económica, siendo estos la libre circulación de mercancías, libre circulación de personas y de servicios, libertad de establecimiento y libre circulación de capitales. Además cabe advertir, que a diferencia de la CECA, la CEE abarca todos los factores de la producción, e inserta en todos los campos las políticas comunes a todo mercado, extendiéndose estos a la agricultura, transportes, comercio, y complementación económica.

Al igual que la CECA, las instituciones fundamentales de la CEE y de la CEEA, se centran a pesar de su independencia uno con otro, en una

³ MANGAS MARIN, Araceli. *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*. 1ª edición, Edit. McGraw Hill. México, 1996. Págs. 15, 16, 17 y 18.

Comisión, un Consejo, una Asamblea (hoy Parlamento), y en su Tribunal de Justicia cada uno.

Más tarde y ya en funcionamiento las dos Comunidades, como parte de su evolución, son celebrados al amparo de los tres tratados constitutivos diversas regulaciones, teniendo como principal objetivo una unificación y una mejor uniformidad en sus regulaciones. Como parte de estos tratados en Bruselas el 8 de abril de 1965, es firmado el Tratado de Fusión de los ejecutivos, por el cual se instituye un Consejo y una Comisión únicos, para las tres comunidades, por el cual a partir de su entrada en vigor las tres comunidades poseen instituciones comunes.

Como otro ejemplo de estos tratados, es firmado también el Tratado de Luxemburgo el 22 de abril de 1970, el cual tiene como objeto el aumentar los poderes de la Asamblea, el cual se lleva a la práctica en el articulado mismo, dividido en cinco capítulos los cuales contienen las modificaciones a los tres tratados constitutivos y para el tratado de fusión de los ejecutivos, así como unas disposiciones finales sobre su ratificación.⁴

Con el desinterés del Reino Unido en la agrupación de un nuevo bloque, esto es de formar parte de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), junto con países cuyo mercado doméstico resultaba menos tendencioso (Austria, Noruega, Suecia, Dinamarca, Portugal y Suiza), centra sus ojos hacia la Comunidad Económica Europea, donde en 1963, como primer intento es rechazada su inclusión a tan importante mercado, siendo en 1967, con su segunda solicitud, acordada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Haya el 1 y 2 de diciembre de 1969, donde se amplían al Reino Unido, Noruega, Dinamarca e Irlanda los beneficios de estas comunidades. Entrando en vigor el 1 de enero de 1973, pasando con ello las Comunidades Europeas a tener Nueve Estados miembros.

La segunda y tercera ampliación de las Comunidades Europeas, surge con el fin de las dictaduras en Grecia, Portugal y España. Grecia presenta su solicitud de adhesión en junio de 1975, firmándose el tratado de adhesión el 28 de mayo de 1979, entrando en vigor el 1 de enero de 1980; Portugal presenta su solicitud en marzo de 1977, y España el 28 de julio de 1977, comenzando las negociaciones el 5 de febrero de 1978, firmándose la adhesión en Lisboa y Madrid el 12 de junio de 1985, acordándose un

⁴ MOLINA del Pozo, Carlos Francisco. *Manual de Derecho de la Comunidad Europea*. Edición Trivium, 3ª edición, Abril 1997, Madrid España. Pág. 175.

periodo transitorio de 10 años, entrando en vigor para ambos países el 1 de enero de 1986, estableciéndose con ello una Comunidad de 12 países.

Como un paso más de la evolución de la Integración Europea, se sitúa el Acta Única Europea, acordada por la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental, en Luxemburgo el 27 de enero de 1986, la cual no es otra cosa que una Reforma más a los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, que es denominada así por afectar tanto a tratados fundamentales como a posteriores tratados modificativos y que se han articulado en un texto convencional único, su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 1987, pero hubo de ser postergada al 1 de julio. Una de las innovaciones y por la cual se da pleno valor al Acta Única, es la inclusión en el texto original del Tratado de Roma, a aquellas acciones comunitarias no incluidas en el mismo. Por otra parte, el texto del Acta Única incluye dos de las políticas nacidas de los acuerdos adoptados en la Cumbre de París de 1972, siendo estas las de Investigación y Desarrollo Tecnológico y la de Medio Ambiente. Otra de las innovaciones de esta Acta se encuentra en el establecimiento de una estructura organizativa de apoyo a la cooperación política.

En respuesta a una evolución sin regreso, se encuentra el Tratado de la Unión Europea, el cual es previsto como salida para el establecimiento del mercado interior, planteando el beneficio de una moneda única, de la cual se desprende el proyecto de celebración de una Conferencia Intergubernamental para el año 1989, mismas que se consiguen entre los años 1991 y 1992, que conducen inexorablemente a la Constitución de una Unión Europea, mediante la celebración del Tratado de Maastricht el 7 de febrero de 1992, entrando en vigor el 1 de noviembre de 1992.

El Tratado de la Unión Europea modificó ampliamente los tratados constitutivos vigentes, a través de más de 160 disposiciones de un total de 248, mediante control sobre diferentes de sus instituciones, y democratización de los mismos. Constituyéndose el Tratado de la Unión principalmente en tres pilares: Uno, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea; el segundo sobre las Disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común; y el tercero sobre las Disposiciones relativas a la cooperación en los asuntos de la justicia de los asuntos de interior.

La Unión se funda sobre las tres Comunidades Europeas existentes, que coyunturalmente no poseen personalidad jurídica internacional, siendo entonces una entidad política de vocación federal, por ello es que puede

explicarse que la Unión Europea no es una organización internacional nueva, ya que al fundarse sobre las tres comunidades (CECA, CE y CEEA), éstas conservan por separado su carácter de sujetos de Derecho Internacional.

Como otro aspecto importante, es de señalarse la adhesión en junio de 1994 de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, conformándose con ello la Europa de los quince, como último aspecto evolutivo de la Unión Europea; cabe destacar la reunión intergubernamental de 1996, con la cual se llevó a cabo una revisión, con la finalidad de añadir nuevas competencias comunitarias y reforzar los poderes del parlamento europeo,⁵ además de la firma del Tratado de Ámsterdam, donde se ven concretizados los ideales de la Reunión Intergubernamental, realizada en esa misma ciudad.

2. Derecho Comunitario.

Se entiende como el conjunto de normas y actos que constituyen los instrumentos de regulación del sistema de la Unión Europea. La formación del Derecho Comunitario, lo constituyen principalmente los Tratados Constitutivos de la Unión Europea, así como sus modificaciones, además de la jurisprudencia del TJCE, así como de la doctrina.

El ordenamiento jurídico comunitario, según el Dr. Molina del Pozo⁶, "está formado por el conjunto de normas y de principios que, con base en los tratados fundacionales, inspiran el desarrollo armonioso de la vida comunitaria europea, en relación constante con los distintos ordenamientos internos de los Estados miembros".

El Derecho Comunitario, se trata de un ordenamiento jurídico que partió de un modelo relativamente sencillo diseñado en normas convencionales internacionales, que con el paso del tiempo y con arreglo al avance comercial entre los países firmantes de Convenios Internacionales⁷, ha ido convirtiéndose en todo un complejo esquema de Tratados con obligatoriedad con respecto a los Estados parte.

⁵ CASTELLOT RAFFUL, Rafael Alberto. *La Unión Europea: Una experiencia de integración regional*. Edit. Uia, 1ª edición; México 1996. Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

⁶ MOLINA DEL POZO, Carlos Francisco. *Manual de Derecho de la Comunidad Europea*. 3ª edición, Edit. Trivium, Madrid 1996. Pág. 452

⁷ MANGAS MARÍN, Araceli. *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*. 1ª edición, Edit. McGraw Hill. México, 1996. Pág. 337

2.1 Fuentes

Las fuentes primarias del Derecho Comunitario las constituyen los tres tratados Constitutivos que establecen la CECA, la CEE y la CEEA, considerando a los Reglamentos, las Directivas, Recomendaciones y los Dictámenes como fuentes de derecho derivado de acuerdo con el artículo 189 del TCE; siendo el Reglamento aquel ordenamiento con alcance general, obligatorio en todos sus elementos directamente aplicable en cada Estado miembro; las Directivas los ordenamientos que no tienen alcance general, y tan solo obligará al Estado destinatario en cuanto al resultado; y las recomendaciones el resultado y la opinión imparcial acerca de un caso específico, donde se provee un mejor resultado de alguna práctica.

2.2. Características

Las características del Derecho Comunitario, son la primacía del Derecho Comunitario, la Aplicabilidad Directa, Efecto Directo, Posibilidad de Alegación y la Responsabilidad del Estado miembro por incumplimiento del Derecho Comunitario.

Primacía del Derecho Comunitario. Esta característica no se sustenta en la Constitución de los Estados miembros, sino en la naturaleza y caracteres específicos de las Comunidades Europeas. Los Tratados Constitutivos no contienen una cláusula expresa de primacía, como ocurre generalmente en las constituciones federales. La primacía del Derecho Comunitario, se funda, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la naturaleza y en los propios caracteres del proceso integrador mediante una interpretación sistemática de los Tratados Constitutivos. Finalmente, la Primacía del Derecho Comunitario, significa que sus disposiciones no son tan solo válidas tan sólo en el ordenamiento comunitario, esto es, en las relaciones entre Estados e instituciones, sino también en los ordenamientos jurídicos nacionales.

Aplicabilidad Directa. Significa que los Estados miembros por el solo hecho de ser suscriptores se encontrarán obligados a su aplicación, sin necesidad de esperar algún acto de aplicación que pueda activar este sistema.

Responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho Comunitario. Esta característica ha sido reconocida en el año 1991 por el TJCE, refiriéndose a la reparación a cargo del Estado que es particularmente responsable, para garantizar la plena eficacia de la norma comunitaria.

2.3. Armonización de Legislaciones.

La armonización de las legislaciones, a pesar de no ser uno de los objetivos primordiales de la Comunidad Europea, opera a partir de la implementación de un Mercado Común, y de un Mercado Interior, que cubriendo todo el territorio comunitario determina fundamentalmente la coordinación de los diferentes sistemas que ahí imperan.

El artículo 3 del TCE, menciona como uno de los objetivos comunitarios a la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria al funcionamiento del Mercado Común. Entendiéndose como aproximar, la alteración de las cosas sobre las que opera, a fin de lograr que estén en armonía o que se acerquen entre sí.

A este respecto el artículo 100 del TCE, menciona el establecimiento de las Directivas de Armonización, con la finalidad de consecución del objetivo arriba planteado, siendo el Consejo el encargado de adoptar las directrices para la coordinación de las Directivas. (art. 56 TCE)

Artículo 100 TCE.- El consejo adoptará por unanimidad y a propuesta de la Comisión directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del Mercado Común. La Asamblea y el Comité Económico y Social serán consultados sobre aquellas directivas cuya ejecución implique en uno o varios Estados miembros la modificación de disposiciones legales.

2.3.1. Otros instrumentos de armonización previstos en el TCE.

Se encuentra en el artículo 235 TCE, donde se reconoce al Consejo como poder para adoptar cualquier clase de medida, necesaria para lograr, en el funcionamiento del Mercado Comunitario uno de los objetivos de la Comunidad.

Artículo 235 .-Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin

que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes.

A este respecto el artículo 220 TCE, encarga a los Estados miembros a la apertura de negociaciones tendientes a asegurar a sus nacionales, personas físicas o morales, un tratamiento uniforme en cuestiones que se recogen en su texto.

En este caso la armonización se produce en cuanto a los resultados materia de aplicación de la norma emanada del Consejo, sin que el artículo 235 por sí mismo y sin acompañar al artículo 100 a título de fundamento legal haya dado lugar a actos dirigidos a la aproximación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros.

El artículo 220, se considera como un medio accesorio de aproximación o unificación de las legislaciones nacionales, circunscrito a las materias a las cuales alude, donde en todas las fases de su procedimiento de creación recibirá la forma de Acuerdo o Convención.

Artículo 220 - Los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales:

- la protección de las personas, así como el disfrute y la tutela de los derechos, en las condiciones reconocidas por cada Estado a sus propios nacionales;
- la supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad;
- el reconocimiento recíproco de las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 58, el mantenimiento de la personalidad jurídica en caso de traslado de su sede de un país a otro, y la posibilidad de fusión de sociedades sujetas a legislaciones nacionales diferentes;
- la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales.

A este respecto, el Reglamento de la Marca Comunitaria, ha sido creado por medio de esta segunda manera de armonización, que contiene como base jurídica, el artículo 235 del TCE, a pesar de que en propiedad industrial puede hablarse de competencias compartidas entre la Comunidad Europea y los Estados.

3. Antecedentes de la Marca Comunitaria.

Los primeros pasos hacia la unificación del derecho de marcas en el ámbito comunitario tuvieron su origen a iniciativa particular, en concreto, el 22 de abril de 1960, cuando el comité de marcas y derecho de la competencia del grupo alemán de la AIPPI hizo público un documento en el que se enunciaban los principios para la creación de una marca comunitaria.

Anterior a esta y tras las decisiones adoptadas en 1959 con la celebración de la primera sesión, por la Dirección General de la Competencia de la CEE para tratar de la armonización legal en el ámbito de la Propiedad Industrial, en 1961 se creó un grupo de trabajo sobre marcas, bajo la presidencia del Dr. Haan, concluyendo sus trabajos en 1964 con la elaboración de un Anteproyecto de Convenio sobre el derecho de marcas comunitario, que proporcionaba una regulación moderna de la marca.

Lamentablemente por problemas políticos, estos dos trabajos quedan abandonados, provocando una paralización en los estudios de armonización, viéndose superados hasta el año de 1972, donde al compás de la reactivación de un Derecho Europeo de patentes tras la firma del PCT⁸, también se retoma la iniciativa en materia de marcas, publicándose en primer lugar en el año de 1973 el Anteproyecto de Convenio de 1964, mismo que por razones de su época de elaboración dio lugar a comentarios que tuvieron como base que a mediados de 1974, se creara un grupo de trabajo con el objeto de redactar un informe sobre la construcción de un derecho comunitario de marcas

Dicho grupo de trabajo, integrado por expertos en el campo, concluyó con la elaboración del Memorandum sobre la creación de la marca comunitaria, que fue adoptado por la Comisión el 6 de julio de 1976,

⁸ PCT Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptado en Washington, D.C. el 19 de diciembre de 1970, junto con su Reglamento, y modificados el 3 de Febrero de 1984 y el 29 de septiembre de 1992.

siendo este documento el reconocido como el precursor de las bases del actual derecho de marcas comunitario. En este Mémorandum se descarta la idea de elaboración de un Convenio internacional, toda vez que se decide no resulta operativo en el ámbito comunitario, por lo cual se opta por la adopción de un Reglamento por el que se cree la marca comunitaria y una Directiva que aproxime las legislaciones en materia de marcas, donde resulta indispensable la desaparición a corto plazo de los derechos de marca nacionales.

A partir de la publicación de dicho Mémorandum, se prepara el establecimiento de una Directiva con el objetivo primordial de aproximar las legislaciones en materia de marcas, y en un Reglamento sobre la marca comunitaria. Es así, como la Comisión preparó un primer proyecto en 1977, que tras una intensa reelaboración dio lugar a un segundo proyecto de julio de 1978. Posteriormente, el 27 de noviembre de 1980, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de reglamento sobre la marca comunitaria, acompañada de la exposición de motivos y de un comentario de cada uno de los artículos. Más tarde tras el informe del Comité Económico y Social, y del Parlamento Europeo, el 9 de agosto de 1984 se hizo pública una propuesta que modificaba el Reglamento. Es así como en mayo de 1988, la secretaría del Consejo Europeo elabora un nuevo texto donde son recopiladas las observaciones realizadas con anterioridad y los resultados de las sesiones de trabajo de los comités asesores, resultando con ello un texto consolidado de la propuesta que tan solo es difundido en pequeños sectores.

Ya listo el proyecto de Reglamento de la Marca Comunitaria, la publicación se vio entorpecida por nuevos problemas políticos, cuyo texto consolidado en 1988, tuvo que esperar tras designación de la sede de la Oficina de Marcas Comunitarias, más tarde una vez resueltas las divergencias políticas, en 1992 se redacta un nuevo texto consolidado, cuya diferencia fundamental radica con el anterior texto en la nueva numeración de los artículos.

En este sentido, la primera Directiva del Consejo de aproximación fue convocada en Bruselas el 21 de diciembre de 1988⁹, bajo el cual se sentaron las bases generales acerca de la valoración de una regulación comunitaria de las marcas, y su protección nacional en subsistencia a la que se podría obtener en la Comunidad Europea.

⁹ DOCE n° L 40/1 de 11.2.89, p. 1

Asimismo, en dicha Directiva se fijaron las limitantes y libertades con que contaban los países para adecuar sus legislaciones nacionales de marcas, al amparo de una nueva protección, de esta manera tan solo se dan visos por medio de reglas generales para la protección, esto es, partiendo de la base de la reserva de libertad con que cuenta todo Estado miembro de las Comunidades para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, caducidad y la nulidad de las marcas adquiridas por el registro, se cita una lista enunciativa de lo que a partir de ésta deban proteger y vigilar los Estados al adecuar su legislación.

A este efecto en la Directiva en comento, se establece el ámbito de aplicación, establecido a las marcas individuales, colectivas o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan sido objeto de registro internacional surtiendo plenos efectos.

También en dicha Directiva, se señalan los signos que pueden constituir una marca, causas de denegación o de nulidad absolutos en caso de solicitudes y otros motivos en caso de la existencia de registros otorgados anteriormente, así como derechos, limitación del registro, agotamiento, uso que la marca confiere, causales de caducidad y disposiciones generales acerca de las marcas colectivas.

Para los anteriores efectos, la presente Directiva en su artículo 16 menciona que los Estados contarán como término para adoptar las medidas legales enunciadas el del 28 de diciembre de 1991, informando a la Comisión de tales adelantos y de los textos de las disposiciones esenciales de derecho interno que cada uno adopten en el ámbito de la Directiva de mérito.

Posteriormente, y al tener la Directiva tan sólo la obligación en cuanto al resultado que debe conseguirse, y conllevar implícitamente la obligatoriedad en el caso concreto de conseguir una adecuación de las leyes nacionales respecto de ciertas perspectivas, en Derecho Comunitario, al ser necesario ver concretizadas esas metas son enriquecidas por ordenamientos con alcance general para sujetar la obligatoriedad para las partes, por ello y como resultado de esa armonización legislativa pactada para el año de 1991, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea en respuesta a los informes remitidos de los Estados parte, adoptó el Reglamento de la Marca Comunitaria (CE) 40/94 del 20 de diciembre de

1993¹⁰, entrando en vigor el 15 de marzo de 1994, mismo que establece las bases actuales para la regulación comunitaria de marcas, con modificaciones realizadas por el Reglamento (CE) n° 3288/94, particularmente en su artículo 140¹¹, y últimamente por reformas resultantes de la Junta Intergubernamental celebrada en Ámsterdam en 1997, por medio del cual se expone el actual texto consolidado del Reglamento de la Marca Comunitaria.

La base legal del Reglamento de la Marca Comunitaria se encuentra en el numeral 235 del TCE, al manifestar que la Comunidad podrá actuar, cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr uno de los objetivos de la misma, sin que el Tratado haya previsto expresamente los poderes de acción específicos necesarios para la creación de un instrumento jurídico de tales características.

Más tarde, y en observancia a lo establecido en el mismo Reglamento de la Marca Comunitaria, en apoyo a éste y para un mejor funcionamiento del sistema de la marca comunitaria, son emitidos por la Comisión tres Reglamentos posteriores, dos del año de 1995, por medio de los cuales, en primer lugar se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria, mediante el Reglamento (CE) n° 2868/95, del 13 de diciembre de 1995¹², siendo el segundo del mismo año, el Reglamento n° 2869/95 de la Comisión, del 13 de diciembre de 1995, relativo a las Tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)¹³, apareciendo por último el Reglamento (CE) n° 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 Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)¹⁴

Aunado a lo anterior, se puede concluir que estos cuatro Reglamentos conforman el actual Sistema de Marcas Comunitarias, mismo que constituye el único sistema de derechos de propiedad intelectual que proporciona protección comunitaria a las marcas en toda la Unión Europea.

Actualmente y en funciones desde el 1° de abril de 1996, en cumplimiento al artículo 2 del Reglamento de la Marca Comunitaria, se crea una Oficina

¹⁰ DOCE n° L 11 de 14.1.1994, p. 1

¹¹ DOCE n° L 349 de 31.12.1994, p. 83

¹² DOCE n° L 303 de 15.12.1995, p. 1

¹³ DOCE n° L 303 de 15.12.1995, p. 33

¹⁴ DOCE n° L 28 de 6.2.96, p. 11

de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), actualmente conocida como la OAMI, con la finalidad de administrar el registro y trámite de las marcas comunitarias, misma que por consenso de Jefes de Estado o de Gobierno el 29 de octubre de 1993, decidieron tendría su sede en España, en una ciudad que designará el Gobierno español, gobierno tal que designo como sede la provincia de Alicante.¹⁵

En este contexto, son principalmente las regulaciones domésticas de cada país integrante de la Unión Europea, las que dan un contexto general y panorámico que sientan las bases para el ordenamiento comunitario de marcas actualmente.

Como un ejemplo vivo de las regulaciones regionales ya en funcionamiento, con la creación de la Comunidad Europea, se encuentra el Convenio BENELUX sobre marcas del 19 de marzo de 1962, ordenamiento que sin ser evocado en el actual Reglamento de la Marca Comunitaria y de la Directiva fundatoria del Reglamento, objeto de nuestro estudio, sí es un ordenamiento claro, en la regulación de las marcas y signos distintivos por parte de tres países, en este caso Bélgica, Netherlands y Luxemburgo, quienes sin mayores pretensiones más que de proteger bienes intangibles de las empresas con la finalidad de protección de su mercado interior, buscan una identificación en ciertos aspectos para con los demás países, sin pretender una armonización de leyes en esta materia.

Por otra parte, cabe destacar que en los Tratados Constitutivos de la Unión Europea, no se hace mención alguna acerca de la Protección de la Propiedad Industrial, o en algún capítulo específico donde se regulen los signos distintivos de las empresas. Pero es a partir de disposiciones contenidas en el Tratado de la Comunidad Europea, donde surge la idea al amparo del Derecho Comunitario de "armonización de legislaciones", junto con la posibilidad de creación de ordenamientos tendientes a la

¹⁵ La sede de la OAMI se encuentra en Alicante. Esta ciudad de la costa mediterránea española, situada casi a la misma latitud que Palermo o Atenas, goza de un clima muy templado tanto en verano como en invierno. La ciudad de Alicante tiene una población de 270000 habitantes. Se sitúa en el centro de una región muy urbanizada. La villa de Elche, a pocos kilómetros de distancia, tiene 200000 habitantes. Otras municipios de la región sobrepasan los 25000 y, en ocasiones, los 50000 habitantes. La población de la provincia de Alicante se acerca a 1300000 habitantes. La OAMI dispone de un domicilio provisional en una de las avenidas del centro de Alicante: Avenida de Aguilera, n° 20, en un moderno edificio capaz de satisfacer las necesidades del público durante sus primeros años de actividad. La sede definitiva de la OAMI se construirá al borde del mar, en la periferia de la ciudad, a mitad de camino entre Alicante y el aeropuerto.

adecuación de los ordenamientos locales para el surgimiento de un ordenamiento comunitario.

4. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), (Marcas, Modelos y Diseños)

La oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) es una agencia descentralizada de la Comunidad Europea, con autonomía jurídica y presupuestaria, que tiene como finalidad la administración del sistema de la Marca Comunitaria. El personal que labora en dicha oficina es personal comunitario al cual se le aplica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Los órganos principales de la OAMI son el Consejo de Administración, el Comité Presupuestario y la Presidencia. El Consejo de Administración ejerce el control externo, está formado por un representante de cada Estado Miembro de la Unión Europea, un representante de la Comisión y sus correspondientes suplentes, este Consejo se reúne en sesión ordinaria, existiendo la posibilidad de sesiones extraordinarias, sus decisiones se toman por mayoría simple de los votos de los representantes, se precisa mayoría de tres cuartos.

El Comité Presupuestario ejerce el control externo de la Oficina, es el que elabora el presupuesto, las previsiones de gastos e ingresos; el Presidente es elegido por el Consejo de Ministros de la UE, a propuesta del Consejo de Administración, por un período de 5 años teniendo la posibilidad de ser renovado, tiene a su cargo la adopción de las instrucciones administrativas internas y la publicación de notas y comunicaciones, además de representar a la OAMI ante las instituciones europeas.

La OAMI, tiene como funciones principales el desarrollar los procedimientos de registro comunitario de títulos de propiedad industrial, llevar los registros públicos de estos títulos y compartir con las jurisdicciones de los Estados de la Unión Europea la tarea de decidir acerca de las solicitudes de invalidación de estos títulos con posterioridad a su registro.

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

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

La Oficina trabaja fundamentalmente en cinco idiomas, esto quiere decir, que el Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC) distingue entre idiomas oficiales de la Unión Europea y los idiomas de la OAMI.

Por una parte cabe acotar que los idiomas de la Unión Europea son el alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, italiano, neerlandés, portugués y sueco (11 idiomas), que pueden ser utilizados indistintamente para la redacción y presentación de la solicitud de la marca comunitaria.

Ahora bien, los idiomas de la OAMI, son el alemán, español, francés, inglés e italiano (5 idiomas), donde su aplicación es necesaria en los procedimientos seguidos ante esta Oficina.

Es importante recalcar que la Marca Comunitaria puede ser solicitada mediante cualquier idioma oficial de la Unión Europea, pero es básico que en dicha solicitud se señale un segundo idioma, esto con la finalidad de aligerar las cargas operativas, ya que este idioma servirá de referencia para procedimientos que lleguen a suscitarse con el registro de la marca y su misma tramitación.

4.1. Organización de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Actualmente la Oficina se encuentra conformada de un *Presidente*, y de dos *Vicepresidencias*, de las cuales una de ellas es la llamada *Vicepresidencia Técnica y Administrativa* y la otra *Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos*.

La Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos se encuentra compuesta a su vez de dos Unidades de apoyo, del Departamento Jurídico y de las Salas de

Recurso. La primera Unidad de apoyo se denominada "Unidad Operativa" las cual se encuentra compuesta de 5 unidades, las cuales son: La División de Examen, División de Oposición, División de Anulación, Administración de Marcas (Registro) y la Representación Legal. La otra Unidad es la llamada "Unidad de apoyo" compuesta de dos Servicios Técnicos, el primero de ellos el Servicio Técnico de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos, conformada a su vez de los Informes de búsqueda, de las Cartas estándar y Formularios; y del Servicio de Coordinación de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos, compuesta de Mail Dispatch, Reclamaciones y Personal y Organización.

Como funcionario supremo y con las más amplias facultades encomendadas por la Comisión de dirección de la Oficina, se encuentra el Presidente, quien es nombrado dentro de una lista de tres funcionarios por la mismas Comisión durando en su encargo 5 años como máximo. Las facultades y obligaciones encomendadas al Presidente de la Oficina, se encuentran ubicadas en el artículo 119 del Reglamento de la Marca Comunitaria, dentro de las cuales, las más importantes son: tomar las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas; someter a la comisión cualquier proyecto de modificación del Reglamento; presentar informe anual de actividades a la Comisión y delegar facultades.

Como anteriormente se ha señalado, como una de las facultades del Presidente se encuentra el dictamen de decisiones, siendo en este caso obligatorias para los particulares, por los cuales en el caso concreto ha determinado los días feriados, las formalidades de los formatos, características principales que deben reunir los trámites y procedimientos seguidos en la OAMI, etc.

Como órgano asesor del Presidente se encuentra el Consejo de Administración, compuesto por un representante de cada Estado miembro y de un representante de la Comisión; mismo que determina el plazo a partir del cual deben de presentarse las solicitudes de marca comunitaria, y presenta dictámenes al Presidente como funciones principales. El mismo Consejo determina a su presidente y a su vicepresidente, los cuales tendrán como duración en su mandato de tres años renovables.

De conformidad con el numeral 125 del Reglamento de la Marca Comunitaria, son competentes para tomar cualquier decisión en los procedimientos establecidos en el mismo Reglamento, los examinadores,

las divisiones de oposición, la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas, las divisiones de anulación.

En amparo al artículo 126 del mismo Reglamento, los examinadores tienen competencia para adoptar cualquier resolución con respecto a las solicitudes de marcas y aquellos referentes al examen de forma, al examen de fondo, requisitos del titular, motivos de denegación absolutos y relativos y motivos de desestimación.

Las Divisiones de Oposición tienen competencia para resolver y estudiar cualquier cuestión presentada como tal a solicitudes de registro, constando de tres miembros cada división, debiendo ser al menos uno de ellos jurista.

Referente a la División de administración de Marcas y de cuestiones jurídicas, éstas tendrán competencia para adoptar cualquier tipo de decisiones que no sean competencia de un examinador, de una división de oposición, o de anulación, siendo competentes particularmente para adoptar resoluciones sobre las menciones que deben inscribirse en los Registros de marcas comunitarias, y para llevar la lista de los representantes autorizados ante la Oficina.

De acuerdo con lo establecido con el artículo 129 del Reglamento, las Divisiones de Anulación serán competentes para conocer de las solicitudes de anulación y de nulidad, constando de tres miembros cada una, con las mismas características de las divisiones de oposición.

Las Salas de Recurso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 130 del Reglamento, tienen competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, las divisiones de oposición, de administración de marcas, de anulación, y de las cuestiones jurídicas, se encontrarán compuestas por dos miembros juristas. Además sus miembros serán independientes de los otros funcionarios de la Oficina, de manera tal que no podrán ser sujetos de alguna instrucción impuesta por la misma, los funcionarios miembros tendrán como duración en su cargo 5 años. Sus miembros podrán ser recusables y podrán excusarse de los asuntos donde tengan ingerencia directa o indirecta según sea el caso.

Actualmente la Oficina se encuentra encabezada por los funcionarios siguientes:

Presidente	Jean-Claude COMBALDIEU
Vicepresidente responsable de Asuntos Técnicos y Administrativos	Alberto CASADO CERVIÑO
Vicepresidente responsable de Asuntos Jurídicos	Alexander von MÜHLEND AHL
<u>Oficina del Presidente</u>	
Asistente	Paul MAIER
Relaciones Públicas, Prensa	Christine ROY

Vicepresidencia Técnica y Administrativa

Departamento de Servicios Administrativos y Técnicos

Director del Departamento William COPINE

Servicio Financiero, Presupuesto y Contabilidad

Jefe del Servicio Peter RODINGER

Servicio de Recursos Humanos y Administración Social

Jefe del Servicio -

Servicios Generales - Compras/Edificios/Biblioteca/Gestión de publicaciones

Jefe del Servicio Miguel Angel VILLARROYA SÁNCHEZ

Servicio Logístico de Marcas

Jefa del Servicio Jessica LEWIS

Servicio Informático

Jefe del Servicio Javier EGUIDAZU GALDONA

Servicio de Apoyo Jurídico y de Asistencia en los Procedimientos

Jefe del Servicio Christophe GIMENEZ

Servicio de Correo y de Documentación de los Expedientes de Marcas

Jefe del Servicio

División de la Cooperación técnica

Jefe del Servicio

Javier RUJAS MORA-REY

**Servicio de Secretaría del Consejo de Administración, del Comité
Presupuestario y de la
Comisión Consultiva de Compras y Contratos**

Jefe del Servicio

Valentine LAZZERI

Departamento Jurídico

Director del Departamento

Oreste MONTALTO

Servicio de Coordinación y de Asuntos Financieros y Estatutarios

Jefe del Servicio

João MIRANDA DE SOUSA

Servicio Jurídico y Contencioso

Jefe del Servicio

Fernando LÓPEZ DE REGO

Servicio de Legislación y de Asuntos Jurídicos Internacionales

Jefe del Servicio

Detlef SCHENNEN

Servicio de Representación Profesional

Jefe del Servicio

Virginia MELGAR

Servicio de Administración del Registro de Marcas

Jefe del Servicio

Carlo RUSCONI

División de Examen

Jefe del Servicio

Vincent O'REILLY

División de Oposición

Jefe del Servicio

Panayotis GEROLAKOS

División de Anulación

Jefe del Servicio

Herbert MEISTER

Servicio Técnico de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos

Jefe del Servicio

Jean ROUSSEAU

Servicio de Coordinación de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos

Jefe del Servicio

Miguel ÁVILA ÁLBEZ

Salas de Recurso

Primera Sala de Recurso

Presidente

Helene PREGLAU

Miembros

David Thomás KEELING

Walter PEETERS

Segunda Sala de Recurso

Presidente

Kerstin SUNDSTRÖM

Miembros

Hans Rudolph FURSTNER

John F. GORMLEY

Tercera Sala de Recurso

Presidente

Stefano SANDRI

Miembros

Achim BENDER

Théophile MARGELLOS

Secretaría de las Salas de Recurso

-

Interventor

Günther MARTEN

Presidente del Consejo de Administración

José MOTA MAIA

Presidente del Comité Presupuestario

Renzo ANTONINI ¹⁶

¹⁶ Información encontrada en el sitio web de la OAMI, www.oami.eur.com

CAPITULO SEGUNDO. PRINCIPIOS

- 1. Medios para garantizar la efectividad en la exclusividad del uso.**
- 2. Principios de la Marca Comunitaria.**
- 3. Definición de Marca Comunitaria.**
- 4. Titulares de la Marca Comunitaria.**
 - 4.1. Depósito de la Solicitud de la Marca Comunitaria.
 - 4.2. Acuerdo sobre una fecha de presentación y Examen de formalidades.
 - 4.3. Búsqueda.
 - 4.4. Motivos de denegación de registro de marcas comunitarias.
 - 4.4.1. Motivos de denegación absolutos.
 - 4.5. Publicación.
 - 4.6. Observaciones de Terceros.
 - 4.7. Registro de Marca Comunitaria.
 - 4.7.1. Renovación del Registro Marcario.
 - 4.7.2. Modificación
- 5. Derechos y Obligaciones de los titulares de Marca Comunitaria.**
 - 5.1. Derechos del Titular de la Marca Comunitaria.
 - 5.1.1. Agotamiento del Derecho conferido por la Marca Comunitaria.
 - 5.2. Obligaciones del titular de la Marca Comunitaria.
- 6. Modos de terminación de los efectos de la Marca Comunitaria.**
 - 6.1. Renuncia.
 - 6.2. Transformación.
 - 6.3. Cancelación del Registro: Nulidad y Caducidad.

CAPITULO SEGUNDO. PRINCIPIOS

1. Medios para garantizar la efectividad en la exclusividad del uso.

El medio que destaca el Reglamento de la Marca Comunitaria, en sus consideraciones previas a su reglamentación para adquirir el derecho es el registro, toda vez que la protección otorgada es primordialmente con el fin de garantizar la función de origen de la marca. Este argumento también es recogido por el artículo 6° del Reglamento de la Marca Comunitaria.

La Marca Comunitaria debe tratarse como un objeto de propiedad independientemente de los productos o servicios para los cuales haya sido designada, por lo cual puede ser objeto de cesión, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de la Marca Comunitaria, siempre y cuando no se induzca a error al público consumidor.

También puede ser objeto de licencias otorgadas por el propietario del registro, esto con el fin de otorgar el uso a un tercero, de acuerdo con lo establecido en el numeral 22 del Reglamento de la Marca Comunitaria. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho unitario válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea, al crearse por un acto de registro único.

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

Asimismo, puede ser utilizada como marca de fábrica, como marca de comercio o como marca de servicio. También, puede adoptar la forma de una marca colectiva; a este respecto la reglamentación de la marca colectiva garantiza el origen, la naturaleza o la calidad de los productos y servicios, distinguiéndolos de este modo en beneficio de los miembros de la asociación o de la entidad titular de la marca.

La marca comunitaria ya sea colectiva o no, se adquiere por su inscripción en el Registro llevado por la OAMI, y solamente por este puede ser cedida, transformada, licenciada y dejar de surtir sus efectos para todo o para parte del conjunto de la Unión, en el transcurso de su duración que es de diez años, renovables de forma indefinida. Las normas jurídicas que la regulan son muy similares a las que se aplican a las marcas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. En consecuencia, y con independencia del cambio de ámbito territorial de validez de las marcas, las empresas se encontrarán ante un entorno jurídico que ya les resulta familiar.

Ahora bien, el medio para garantizar la efectividad de la marca comunitaria, es justamente el del registro, que se lleva a cabo ante la OAMI, que es la oficina administrativa encargada del desarrollo de registro comunitario de títulos de propiedad industrial, de llevar los registros públicos de estos títulos y de compartir con las jurisdicciones de los Estados miembros de la Unión Europea la tarea de decisión acerca de las solicitudes de invalidación de estos títulos con posterioridad a su registro.

La marca comunitaria constituye un título seguro y de tratamiento uniforme, puesto que, por una parte se rige mediante la legislación principal que constituye el Reglamento de la Marca Comunitaria y por otro lado los Tribunales de las Marcas Comunitarias, competentes para juzgar con arreglo a la legislación nacional y comunitaria aspectos de violación a las marcas ya registradas.¹⁷

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

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

¹⁷ Revista de Derecho de la Alta Tecnología. Septiembre de 1994. Año VII- No. 73. Buenos Aires, Argentina. *Marca Comunitaria* por Rosa Chover, pág. 2.

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

Cualquiera que sea la antigüedad de una marca nacional o de un conjunto de marcas nacionales, es posible convertirlas en marca comunitaria. De este modo, la empresa se dotará del instrumento ideal para afrontar los desafíos del mercado interior.

La opción por el registro de la marca comunitaria no implica, sin embargo, la renuncia a las marcas nacionales, ya que la empresa puede conservarlas en vigor el tiempo que desee.

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

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

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

El artículo 6º del Reglamento de la Marca Comunitaria, nos establece el principio fundamental que confiere el derecho exclusivo de uso a quien adquiere el registro de la marca comunitaria, de esta manera es tan solo por la inscripción registral como se constituye el único modo de adquisición de la protección.

2. Principios de la Marca Comunitaria.

Principio de Unidad.- Consiste en la característica dada por su naturaleza, ya que sólo puede ser solicitada y concedida para la totalidad de la Unión Europea.

Principio de Autonomía.- Implica la regulación de esta figura a través de un derecho comunitario, y no por disposiciones propias de ordenamientos domésticos de cada uno de los Estados miembros.

Principio de Coexistencia.- Quiere decir, que esta figura coexiste con el registro nacional llevado válidamente a cabo, ya sea temporal o simultánea durante todo el tiempo.

Principio de Accesibilidad.- Significa que no tan solo pueden ser objeto de protección los nacionales de los Estados miembros de la Unión, sino también nacionales de otros países, en los términos del artículo 5 del RMC, bajo los mismos requisitos de fondo y forma.

Principio de Integración internacional.- Implica que tanto el RMC y la figura por si misma de la Marca Comunitaria, no constituyen piezas aisladas, sino conceptos integradores uno del otro.

3. Definición de Marca Comunitaria.

El Reglamento de la Marca Comunitaria, no contiene en ninguno de sus artículos definición acerca de lo que debe entenderse por Marca Comunitaria, sin embargo, hay diferentes sistemas en los cuales puede definirse a esta particularidad de Marca. Así por ejemplo puede adoptarse la definición adoptada en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que ha establecido que puede constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. En este caso, pueden registrarse como marca de fábrica o de comercio las

palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos, siendo decisión de los mismos miembros el supeditar la posibilidad de registro por no considerarse novedoso, exigiendo al solicitante que los signos sean perceptibles visualmente.

Consideración anterior, que cambia en nuestro sistema a estudio, ya que en las diversas modalidades de marcas, que serán estudiadas más adelante, no siempre la percepción visual será un requisito indispensable para la concepción del registro.

Actualmente, en el Reglamento de la Marca Comunitaria, en el numeral 4, se mencionan los signos susceptibles de constituirse como Marca Comunitaria, mismos que coinciden notablemente con el numeral 2 de la Primera Directiva publicada en el DOCE n° L 40/1 de 11.2.89.

“Art. 4 RMC.- Podrá constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, a la forma del producto o de su representación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”.

De esta manera, a diferencia con otros ordenamientos locales, en el RMC, no se conceptúa lo que debe entenderse como signo, de manera tal, que tan sólo se dan visos acerca de sus componentes, pudiendo ser estos:

- las palabras, ya sean inventadas o pertenecientes a cualquier idioma (en este último caso, no deben servir para designar, en ese idioma, los productos y servicios a los que se aplica la marca);
- los nombres y apellidos;
- las firmas;
- las letras, las cifras;
- las siglas, las combinaciones de letras, números y signos, los logotipos;
- los eslóganes;

- los dibujos, figuras y pictogramas;
- los retratos de personas;
- los conjuntos de palabras o de elementos gráficos, así como los signos complejos que asocian elementos denominativos y gráficos, como, por ejemplo, las etiquetas;
- las formas tridimensionales, como las formas de los productos o de su confección;
- los colores y combinaciones de colores;
- las marcas sonoras, en particular, las frases musicales.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que los olores, los sonidos y los sabores pueden constituir marcas comunitarias, siempre y cuando estos signos sean susceptibles de representación gráfica, de esta manera, pueden ser actualmente expresadas estas representaciones mediante diagramas que incluyan relaciones matemáticas o químicas, presentación de cromatografías, aromatografías y pentagramas. Aún así, el requisito fundamental que debe reunir un signo para ser registrado como marca comunitaria, es la aptitud diferenciadora, toda vez que al ser la marca el mecanismo informativo que permite a los consumidores la identificación de los productos, resulta necesaria esta aptitud, ya que de lo contrario, los usuarios no tendrían conocimiento de la calidad y especie de los productos o servicios adquiridos, es permisible decir que el RMC no matiza sobre los signos que tienen la calidad diferenciadora, a diferencia de otras legislaciones domésticas integrantes de la Unión Europea.

Asimismo, el artículo 4 del RMC, no hace referencia expresa al ámbito donde opera la marca, ámbito que no resulta ser otro mas que el del tráfico económico, tal como se menciona en los numerales 9 y 12 del mismo reglamento.

4. Titulares de la Marca Comunitaria.

El acceso a la marca comunitaria está abierto a todas las categorías de solicitantes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del RMC, toda persona física puede obtener el registro de una marca comunitaria. No es preciso ser empresario ni comprometerse a utilizar, por sí mismo, la marca

en el mercado. Un signo gráfico puede también ser registrado por su creador para su posterior cesión o licencia a una empresa. No obstante, la actuación desleal, o de mala fe del solicitante en el momento del depósito puede provocar la anulación de la marca, a este respecto nada impide que una misma empresa sea propietaria de más marcas comunitarias siempre y cuando identifiquen o distinguan un producto o servicio de otros que procedan de la misma empresa.

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

Todas las personas físicas o jurídicas que estén domiciliadas o tengan su sede o establecimiento serio y efectivo en un Estado miembro de la Unión Europea, en un país parte en el convenio de París, o en un Estado signatario del acuerdo TRIP, podrán tener acceso a la marca comunitaria.

Disfrutan igualmente de esta posibilidad las personas físicas y jurídicas que tengan la nacionalidad de alguno de esos países.

Actualmente, también pueden obtener el beneficio de registro de marcas comunitarias, los nacionales de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), por adición al inciso d) del artículo 5 del RMC, de acuerdo con el texto consolidado del Reglamento de la Marca Comunitaria.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que se prevé un problema en la asimilación de los miembros de estas tres organizaciones, ya que permite cuestionarse acerca de qué es lo que se entiende por establecimiento efectivo y serio, entendiéndose como tal a la residencia habitual y no ficticia de su negocio, no exigiéndose en este caso que sea el establecimiento principal de su negocio, el que se encuentre en ese país.

En el supuesto de que no se reúna ninguna de estas condiciones, aún es posible el acceso a la marca comunitaria, en este caso es precisa una previa verificación de reciprocidad con el país del solicitante, actualmente

los únicos países sujetos a reciprocidad son Taiwán y Andorra, siendo en este caso indispensable que los solicitantes comprueben que la marca ha sido sujeta a registro nacional.

A efectos del apartado 1, los apátridas, tal como los define el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, firmada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y los refugiados, tal como los define el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, se equiparán a los nacionales del Estado en que tengan su residencia habitual.

En caso de falta de legitimación consecuencia del examen de la solicitud, la solicitud será desestimada, siendo en este caso la decisión recurrible. En caso de otorgarse una marca a un solicitante que carezca de legitimación, confiere una casual suficiente para anular una marca según lo establecido por el artículo 51 inciso a) del mismo reglamento, o en caso de recaerle en el futuro falta de legitimación, esta también será causa suficiente para pedir su caducidad.

4.1. Depósito de la Solicitud de la Marca Comunitaria.

La solicitud de una marca debe efectuarse correctamente para que pueda atribuirsele una fecha de depósito. El depósito de la solicitud de la marca ante la Oficina parte del supuesto de la legalidad de su transmisión, de tal manera que aunque innovadoras las diversas formas de mandar o transmitir un documento ante la Oficina (OAMI) lo hace un sistema bastante accesible para todos. De conformidad con lo establecido por la Regla 79 del Reglamento por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento de la Marca Comunitaria, se pueden transmitir todos los documentos, incluidos los escritos introductorios de procedimiento, por telefax y otros medios electrónicos, por vía postal, telegrama, notificación mediante entrega directa o cualquier otro medio, en particular presentación directa.

Si la presentación ha sido mediante telefax, de acuerdo a lo establecido por la Regla 80, deberá contener los requisitos establecidos por la Regla 3, en caso de no reunirlos el solicitante contará con el plazo de un mes para subsanar las irregularidades, considerándose como fecha de presentación

la de recepción del fax, cuando se reciban las aclaraciones después de dicho plazo se considerará que la solicitud ha sido presentada ante la oficina, la firma del documento se considerará como válida, aunque ello no implique la presencia de una firma auténtica y original, en este caso no es necesaria la confirmación del telefax por vía postal ni se requiere de una ratificación a lo aludido en la solicitud, en caso de error en la transmisión, por ser esta incompleta, la Oficina comunicará de este hecho conminando al solicitante a su cumplimentación.

Ya sea por el medio que fuere, la Oficina se encuentra obligada a comunicar al remitente la recepción de su envío, además, de conformidad a lo establecido por las Reglas 81 y 82 del Reglamento de Ejecución, a las diversas modalidades de transmisiones se aplicarán las mismas condiciones que a la transmisión vía telefax.

Al momento de la recepción de la solicitud, un examinador de la OAMI comprobará que la solicitud comprenda todos los elementos necesarios y que las tasas hayan sido abonadas. En su caso, se invitará al solicitante a subsanar las irregularidades observadas, designándose en esta primera fase la fecha de depósito.

El Reglamento de la Marca Comunitaria, en su Título III denominado de "La Solicitud de Marca Comunitaria", en el artículo 25 dispone lineamientos generales acerca de la presentación de la solicitud, el cual considera a elección del solicitante, dos opciones de presentación, bien sea ante la Oficina o ante el servicio central de la Propiedad Industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de Marcas del BENELUX, surtiendo en este caso los mismos efectos como si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina.

En caso de presentarse la solicitud ante las oficinas locales de los Estados miembros de la Unión, estas se encargarán de transmitir a la Oficina del Mercado Interior dicho escrito en un plazo de dos semanas contados a partir de la fecha de presentación en la Oficina Local. En caso de que la solicitud sea remitida a la Oficina transcurrido un plazo de tres meses desde la presentación de la misma, ésta se considerará retirada.

Cabe recalcar que la Regla 83 del Reglamento de Ejecución, dispone que la Oficina facilitará gratuitamente impresos de solicitud de marca comunitaria, siendo entonces prerrogativa del solicitante el presentar su

solicitud mediante el impreso original facilitado por la Oficina, por medio de fotocopia del mismo, o por impresos creados mediante tratamiento electrónico de datos según lo señala el apartado 6 de la misma Regla.

De conformidad con la regla 5 del Reglamento de Ejecución, en caso de presentación ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), la Oficina indicará en los documentos que compongan la solicitud, la fecha de recepción y el número de expediente de la misma, y emitirá un recibo mediante carta-tipo 101 en el que figurará el número de expediente asignado y una copia de la solicitud tal y como fue recibida. En caso de recepción de la solicitud en Oficinas Locales o ante la Oficina de Marcas del BENELUX, éstas se encontrarán obligadas a numerar las páginas de la solicitud mediante numeración arábiga, antes de llevar a cabo la transmisión a la OAMI, señalando además los documentos que compongan la solicitud y la fecha de recepción, expidiendo en tal caso recibo a los solicitantes en donde figuren estos datos.

Una vez remitida la solicitud a la Oficina por parte del servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o por la Oficina de marcas del BENELUX, ésta expedirá el recibo correspondiente al solicitante indicando la fecha de recepción y el número de expediente.

4.2. Acuerdo sobre una fecha de presentación y Examen de formalidades.

De conformidad con el numeral 26 del Reglamento de la Marca Comunitaria, en relación directa con la regla 1 del Reglamento de Ejecución la solicitud estará sujeta a las siguientes condiciones, con la finalidad de asignar una fecha de presentación:

- 1) una instancia para el registro de marca comunitaria,
- 2) las indicaciones que permitan identificar al solicitante,
- 3) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro,
- 4) la reproducción de la marca

A parte del cumplimiento de las anteriores condiciones, también debe pagarse una tasa de depósito, de cada una o varias tasas por clase. Del mismo modo, deben observarse las reglas establecidas por el artículo 140 de este Reglamento, por el cual faculta a la Oficina a la aplicación del

Reglamento por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria.¹⁸

A esta comprobación, se le conoce como la etapa del examen de la solicitud, en la cual la oficina examina lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Marca Comunitaria, el cual primordialmente reconoce las consecuencias que pueden recaer sobre la solicitud por falta de cumplimiento al Reglamento de Ejecución. Siendo estas la subsanación de irregularidades o conminación para el pago de la tasa correspondiente, en caso de no subsanación la desestimación de la solicitud y el retiro de la solicitud por falta de pago, siendo claro establecer que en la práctica estos plazos e invitaciones se dan de manera cordial, toda vez que la Oficina es bastante flexible con el cumplimiento de estos requisitos formales. Pero es en el Reglamento de Ejecución y en el mismo Reglamento en artículos anteriores en donde se establecen las formas como pueden cumplirse con los requisitos de la solicitud.

La fecha de presentación de la solicitud se encuentra prevista en el numeral 27 del Reglamento de la Marca Comunitaria, en relación directa con al regla 9 del Reglamento de Ejecución del Reglamento. Siendo en este caso, necesario para la designación de la fecha de presentación de la Marca, la comprobación de que la solicitud contiene: una instancia para el registro de la marca comunitaria, las indicaciones que permiten identificar al solicitante, la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro y la representación de la marca.

En cumplimiento a los requisitos anteriores, también debe comprobarse el pago de la tasa de la solicitud base en un lapso no mayor a un mes, de conformidad con la Regla 4 del Reglamento de Ejecución. Actualmente la tasa de solicitud base es de 975 Euros, que cubre hasta tres clases de productos o de servicios, de manera tal que a partir de la cuarta clase, resulta necesario el pago de la tasa por clase adicional que consta de 200 Euros por cada una de ellas.

Por lo que atañe al cumplimiento de la instancia para el registro, ésta deberá ser inequívoca ya que, en caso de presentación de otra solicitud para otro signo o invención, ésta será devuelta a su remitente.

¹⁸ DOCE L 303 de 15.12.1995. Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

Respecto a la identificación del solicitante, en la práctica, no es necesaria una información pormenorizada por la que deba identificarse plenamente al solicitante, ya que tan solo es necesario que quede clara para el examinador.

Referente a la clasificación de productos y servicios para los que se solicite el registro para lo cual se encuentra previsto en el numeral 28 del RMC, esta lista en la práctica, constituye un requisito mínimo, ya que servirá exclusivamente para efectos administrativos, aunque en caso de señalarse deberá de guiarse por la regla 2 del Reglamento de Ejecución, el cual establece que la clasificación deberá regirse por la establecida en el Arreglo de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios para el Registro de Marcas, del 15 de junio de 1957, indicando claramente el tipo de productos y servicios para los que cada producto deba corresponder, considerándose la solicitud para toda la clase de productos en caso de solo hacer mención al encabezamiento de la clase.

En lo tocante a la representación de la marca, esta se rige por la regla 3 del antes mencionado Reglamento de Ejecución, la cual establece que la marca se reproducirá en escritura normal, y así se considerará en caso de no señalarse ninguna representación especial, por el que se tenga que destacar el tipo de escritura, alguna otra representación gráfica, o colores específicos; siendo necesaria la representación en hoja aparte de la solicitud en caso de señalarse una tipografía especial, representación gráfica o colores específicos, no debiendo variar con las medidas del formato de ingreso de 29.7cm x 21cm., siendo las medidas de reproducción de 26.2cm x 17cm. dejando un margen a la izquierda de al menos 2.5cm. en cuatro copias, requiriendo la mención en la solicitud de que se acompaña el diseño adjunto, pudiendo figurar en la misma una descripción de marca.

En caso de solicitarse una marca tridimensional, se deberá señalar en el formato, siendo necesario el acompañamiento de una reproducción fotográfica o una representación gráfica, con seis perspectivas de la misma representación, es decir, no seis presentaciones de la misma marca. En caso de solicitarse un registro en color, dicha indicación deberá consistir en tonos y colores, pudiendo señalarse en particular el nombre del tono del color o un catalogo en el que se especifique el nombre del color.

Además, aparte del acuerdo en una fecha de presentación de la solicitud es necesario establecer los contratiempos que pueda presentar la solicitud, como por ejemplo, el que la solicitud no cumpla con la presentación de la

solicitud en las lenguas correspondientes (artículo 115 del RMC), lo que se encontrará subsanado por medio de un requerimiento al solicitante para que en un plazo de dos meses se presente la solicitud debidamente traducida en algún idioma de la Oficina, donde en caso de no presentarse traducción alguna la Oficina la traducirá con arreglo a los servicios de traducción con que cuenta la misma Oficina, servicio que encuentra su regulación en el artículo 117 del mismo Reglamento objeto de nuestro estudio, prevaleciendo en todo momento esta traducción, perdiendo el solicitante toda acción legal que pudiera proceder contra la existencia de alguna discrepancia en ésta.

Una vez traducida la solicitud ésta es enviada al lenguaje check, el cual corresponde, al estudio de elementos denominativos de parte de un grupo de especialistas que por su conocimiento en diversos idiomas traducen y dan sus puntos de vista acerca del significado que pudieran tener los signos puestos a consideración ante la Oficina constituyendo algún motivo de denegación.

Establecida la fecha de presentación, la Oficina estudiará otros motivos citados en la solicitud, consistentes en diversos tipos de reivindicaciones que bien pueden ser de Prioridad, Exposición o de Antigüedad.

La *reivindicación de Prioridad* se encuentra prevista en los artículos 29 y 30 del Reglamento de la Marca Comunitaria y en la Regla 6 del Reglamento de Ejecución, la cual corresponde al derecho del solicitante a retrotraer los beneficios de una primera solicitud presentada en otro país, lo cual implica adquirir los beneficios como si la hubiere solicitado al mismo tiempo que en el registro nacional.

En este caso, cuando el solicitante desee reivindicar la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, contará con un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de presentación, para remitir la declaración de prioridad, por la cual se indique la fecha de presentación y el país en que se presentó la solicitud anterior. Se puede reivindicar prioridad para parte de los productos o servicios de la solicitud o solicitudes anteriores, siendo necesario para ello que la solicitud o solicitudes presentadas configuren en la lista del Convenio de París, en la de la OMC o que exista reciprocidad con ese país. Dentro del plazo de tres meses, los solicitantes se encontrarán obligados a presentar a la Oficina el número y copia confiable del expediente anterior, no siendo necesaria la remisión de copias certificadas.

Una vez presentados los documentos anteriores, será reconocido el derecho de prioridad siempre y cuando la marca objeto de la solicitud anterior y la marca para la que se solicita sea la misma, los productos o servicios en ambas solicitudes sean los mismos o bien estén comprendidos en los de la solicitud anterior, y el titular en su caso sea el mismo. Este derecho solo puede ser reconocido si la solicitud tiene el carácter de una presentación regular, entendiéndose por regular como aquella por la cual es posible la verificación de la fecha de presentación, y esta declaración ha sido gestionada dentro del plazo de seis meses contados desde la solicitud o solicitudes anteriores. El efecto del derecho de prioridad es tener la consideración de fecha de la presentación de la solicitud de marca comunitaria, esto es, hacer suya la fecha de presentación de la otra solicitud en otro país con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca comunitaria.

Otra modalidad de reivindicación cuyo reconocimiento puede solicitarse es la llamada *Prioridad de Exposición*, la cual se encuentra regulada en el artículo 33 y en la Regla 7 del Reglamento de Ejecución, la cual consiste básicamente en el prevailecimiento de los derechos del fabricante o propietario de la marca cuando ésta ha sido expuesta con anterioridad sin la finalidad de comercializarla. Los expositores en este caso, tendrán el derecho de reivindicar siempre que la solicitud sea presentada dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la primera presentación. Si se desea reivindicar posteriormente a la presentación de la solicitud, el solicitante contará con un plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación para remitir la declaración en donde se conste el nombre de la exposición, el lugar y la fecha en donde se llevo a cabo la presentación de los productos o servicios expuestos. Mas tarde, dentro de un plazo de tres meses el solicitante deberá remitir un certificado expedido en la exposición por la autoridad responsable, debiendo constar que la marca fue utilizada el día de la inauguración de dicha exposición. En caso de cumplimiento de los anteriores requisitos, la fecha de prioridad será reivindicada.

Por último, la tercera reivindicación que puede solicitarse es la *Prioridad de Antigüedad* la cual consiste en la reivindicación de un registro que tiene efectos en un Estado particular, transfiriendo los efectos a la Marca Comunitaria, siempre con respecto al país nacional, ya sea en el plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud o bien tras el registro de la marca comunitaria.¹⁹

¹⁹ Folleto Informativo de Derecho Nacional y Marca Comunitaria, 1999. OAMI. Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. Bélgica 1999. Pág. 69.

La antigüedad tiene como único efecto en el marco del Reglamento de la Marca Comunitaria que cuando el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.

Aunado a lo anterior, los solicitantes pueden solicitar la reivindicación de antigüedad para parte de los productos y servicios comprendidos en la solicitud de marca comunitaria o para parte de los productos y servicios del registro o registros anteriores.

Los lineamientos generales de este tipo de reivindicación se encuentra sustentada en los artículos 34 y 35 del RMC, y en la Regla 8 del Reglamento de Ejecución, el cual nos establece los plazos y formalidades a seguir a partir de la solicitud de prevailecimiento de antigüedad de una marca.

En el caso de que el solicitante reivindique la antigüedad de una o varias marcas registradas anteriores, deberá presentar una copia del registro o registros correspondientes dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación, no siendo necesaria la presentación de esta documentación en copias certificadas, siendo tan solo necesaria la presentación de una copia confiable del registro.

En caso de solicitar la reivindicación con posterioridad al registro, ésta deberá realizarse dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de presentación, siendo necesaria la mención del Estado o Estados miembros de la Comunidad en los que se reivindique dicha antigüedad, en caso de no satisfacer este requisito, la Oficina prevendrá al solicitante para que en el plazo de tres meses envíe copia del registro o registros pertinentes. Además también es necesario que la marca anterior se encuentre registrada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en un Estado miembro de la Unión, debiendo en su caso ser la misma marca que la de la solicitud de marca comunitaria, idénticos los productos o servicios y el titular deberá ser el mismo.

En el caso de la identidad de marcas, cuando se trate de marcas denominativas, éstas son analizadas sin atender el carácter tipográfico, de manera que la supresión de una letra resulta un motivo suficiente para no considerar idénticas las marcas.

4.3. Búsqueda.

Una vez realizado el análisis de los requisitos formales de la solicitud de Marca Comunitaria, ésta se somete a un examen de búsqueda, el cual es precedido por la concesión de una fecha de presentación a la solicitud.

La Búsqueda se encuentra prevista en el numeral 39 del Reglamento de la Marca Comunitaria, mismo que por motivos didácticos es desglosado a continuación.

Para efectos de la Búsqueda, la solicitud se ajusta prácticamente a dos tipos, por una parte la que es realizada por la misma Oficina redactando una lista en la que aparecen las marcas comunitarias o solicitudes de marca comunitaria anteriores que por su semejanza pudieran ser oponibles a este nuevo registro, y por otra parte, la búsqueda que realiza cada Oficina Central de los Estados miembros dentro de sus registros nacionales.

La Búsqueda tiene como efecto primordial, el identificar en una marca anterior rasgos semejantes o idénticos, cuando:

- 1) la marca y los productos o servicios de la solicitud sean idénticos a aquella, o cuando,
- 2) la marca resulte idéntica a la marca solicitada y, los productos o servicios sean idénticos o similares a los productos o servicios de la solicitud, en la medida en que exista riesgo de confusión por parte del público, siendo incluyente en este aspecto el riesgo de asociación entre las marcas.

En cuanto al tipo de búsqueda bajo el numeral uno, es sencilla, y se realiza recopilando las marcas idénticas que amparen productos o servicios idénticos, resultando las diferencias menores de un impacto menor entre el examinador, como por ejemplo, el tamaño existente entre las marcas, la escritura en mayúscula y el parafraseo existente en la otra, son cuestiones que al resultar menores deberán ignorarse.

Por otra parte, la búsqueda realizada en el numeral dos, resulta complicada pues, deberá considerarse en primer lugar si las marcas son similares y los productos o servicios son idénticos, o bien, si las marcas

son idénticas y los productos o servicios son similares, o en tercer lugar si las marcas son similares y los productos o servicios son similares.

En estos casos la búsqueda no podrá limitarse a una clase específica, pues el que una marca sea semejante a otra, rebasa los límites que una clasificación pueda dar, ya que de existir un signo en diversas clases puede implicar la existencia de dos marcas para los mismos productos o servicios, y con ello el desencadenamiento de procedimientos contenciosos cuya finalidad conlleve la invalidación de algún signo.

Es necesario que al comparar una marca se tomen en cuenta los casos en los que una marca se constituya por una palabra o bien una serie de ellas, y el impacto significativo entre el público consumidor por la existencia en el mercado de una marca cuyo elemento figurativo perdure en el ánimo de la gente personificando el mismo registro. Para ello, la búsqueda deberá tener en cuenta la impresión global que produce una marca y no la simple comparación de elementos individuales, toda vez que es probable la existencia de elementos comunes que tomados de manera aislada no generen por sí solos confusión.

La Búsqueda, supone una evaluación exhaustiva de los posibles conflictos que pudieran ocasionarse entre diversos derechos, por ello, dicho informe deberá ser expedido de manera exhaustiva, ordenando por encabezamientos los registros que se consideren similares o idénticos en grado de confusión, indicando los casos en que exista riesgo de confusión por parte del público, incluyendo en todo momento el grado de asociación de unas marcas con otras, siendo este examinado solo si al evaluar la existencia de la marca se comprueba que un usuario normal identifica a la misma empresa con el producto en particular.

En cualquiera de los exámenes, el local y comunitario, la Oficina transmitirá ya sea vía Oficinas Centrales de los países miembros o de ella misma, en el plazo de tres meses al solicitante, el informe de búsqueda, siendo por ello necesaria la espera a la publicación de al menos un mes contado a partir de la fecha de presentación, ya que se considera necesario para la emisión de dichos informes de búsqueda.

En concordancia con el informe de búsqueda, la Oficina realiza la exposición de los motivos de denegación absolutos y relativos de una marca comunitaria, los cuales traen como consecuencia la corrección de la solicitud o bien la desestimación total de la solicitud.

4.4. Motivos de denegación de registro de marcas comunitarias.

Con motivo del término de la búsqueda, el examen de la solicitud puede verse quebrantado, por la actualización de motivos absolutos y o relativos que obstaculizan rotundamente o relativamente el registro del signo que se pretende.

A este respecto el Reglamento de la Marca Comunitaria, en sus artículos 7 y 8 enumera los motivos que a su juicio deben ser denegatorios de publicación y registro, por considerar que los datos manifestados en la solicitud carecen de veracidad, o bien que consideren que las marcas son semejantes en grado tal que no pueden distinguir productos dentro del mercado diferentes a los conocidos. A continuación serán estudiados únicamente los motivos absolutos de denegación, siendo los motivos relativos de denegación estudiados más adelante en el capítulo relativo a la solución de controversias y medios de impugnación, toda vez que los mismos constituyen razones base de la acción de procedimientos Inter Partes por la existencia del registro de una marca anterior.

4.4.1. Motivos de denegación absolutos.

Estas razones, son las que al momento de realizarse la búsqueda por los diversos sistemas antes mencionados, son conculcatorias por la no identificación del signo con la novedad y distintividad. Estas causales deben ser estudiadas por separado unas de otras, ya que el estudio de manera conjunta equivaldría al estudio de la solicitud como un conjunto, cuando deben estudiarse sus componentes uno a la vez, del mismo modo para la actualización de los motivos es necesario el estudio del material de referencia que se adjunta a cada solicitud, así como diccionarios (aceptados en los 11 idiomas de la Unión), para ello también es necesaria la consulta de registros anteriores junto con los motivos que afectan a parte de la comunidad, ya que como anteriormente se ha apuntado lo que en un país puede considerarse novedoso en otro puede llegar a ser hasta notorio y común, ello relacionado con la distintividad adquirida que en el país solicitante se tenga del signo.

Estos motivos se encuentran regulados en los numerales 7 y 38 del Reglamento de la Marca Comunitaria y en la Regla 11 del Reglamento de Ejecución. El artículo 7 del Reglamento manifiesta 10 razones que se consideran manifiestas de denegación absoluta, mismas que pueden ser corregidas según sea el caso concreto, mediante requerimiento formulado

por la OAMI, de manera tal que no pueden de oficio ser corregidas y suplidas por la Oficina, ya que las mismas versan sobre el carácter primordial de la distintividad.

Como primer motivo absoluto de denegación se tiene a aquellos signos que no contravengan el artículo 4º del Reglamento, esto es, que no sean capaces de ser representados gráficamente, o bien que no sean apropiados para distinguir los productos o los servicios que se pretenden amparar, por ello el primer paso que debe seguir el examinador es la comprobación referente a que el signo pueda constituir una marca, siguiéndose la idea de que dicho signo pueda ser objeto de una representación gráfica, pues la Oficina tan solo registra las "ideas" plasmadas por medio de signos distintivos. Para ello el examinar debe contar con una idea muy amplia de lo que debe considerarse como signo habida cuenta que no debe tener en cuenta la noción ni el concepto gramatical de la palabra *signo* sino los constituidos por medio de palabras, nombres de personas, dibujos, letras, cifras, colores, forma caprichosa del producto, empaques, olores, sonidos, o su combinación. (artículo 7, inciso a))

Por otra parte, la marca no puede encontrarse desprovista de distintividad, y por ello no puede limitarse a la simple descripción de los productos o servicios ya sea por medio de palabras o por medio de representaciones gráficas. Del mismo modo, una letra, dos letras o cifras, tan solo pueden ser registradas si representan una forma inusual concurriendo las circunstancias que considere viables la Oficina para dar paso al registro, de manera que una simple modificación de tipografía, tamaño y color no puede conferirse por sí mismo una carácter de distinción. Actualmente se considera que carecen de carácter distintivo: los dibujos simples como círculos o cuadrados ya sea que se representen de manera aislada o con combinación de elementos descriptivos, los dibujos simples constituidos por un único color, sobre todo si este es primario. (artículo 7, inciso b))

El tercer motivo, versa sobre aquellas denominaciones que identifiquen productos en base a su especie mas no a su distintividad al componerse exclusivamente de un signo que sirve para designar la especie, la calidad, cantidad, destino, valor o procedencia geográfica de los productos, así es como no puede constituir marca las palabras solas: "light", "premium", "cocina" para ciertos muebles, "sala" para muebles de estar, "lo mejor", "super", "beauty", "supremo", "clásica", entre otras. (artículo 7, inciso c))

Cabe recalcar que este motivo de denegación absoluto, debe ser tomado con mucho cuidado, pues, dicha marca considerada en su conjunto,

podría ser desprovista de carácter distintivo, si se toman en cuenta los usos de ciertas partes o países, ya que si bien es cierto deben ser tomados en cuenta los elementos tales como las palabras, los dibujos y la especie, estos deben reflejarse en el campo específico donde pretende tener su comercialización, ya que los usos comerciales no son los mismos, por tal motivo, el examinador debe desprenderse de su investidura nacional pues si un alemán, es el que considera como habitual y desprovisto de distintivo un signo, en el ámbito comercial donde se venderán los productos no puede ser conocido, por ello el examinador no debe formular objeciones tan radicales acerca de este tipo de motivos, pues si la marca incorpora elementos adicionales a los habituales, este no debe plantear con mucha menos razón objeciones al respecto.

En cuarto lugar, como otro motivo de denegación absoluta de registro se encuentra la referente a la designación de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales por el lenguaje común o por las costumbres imperantes. Como ejemplos claros de las palabras que no pueden constituir marca comunitaria se encuentran net, network, para servicios computacionales o informáticos; tequila, para tequila; tequila México, para un tequila, ya que el tequila al ser una denominación de origen mexicana no puede contener por una parte dentro de su denominación una palabra que contenga la misma bebida conocida en el mundo entero y por otra el país de donde se extrae; la representación de uvas para vino, nombres de países, ciudades o localidades cuya reputación sea notoria en la producción de ciertos productos o servicios, por ejemplo París para perfumes; entre otras. (artículo 7 inciso d)).

Es necesario mencionar que el sentido dado a este inciso d), es diferente a la descriptividad de una marca, ya que esta habitualidad se refiere únicamente a un solapamiento con las marcas descriptivas, pues son las palabras que utilizan los comerciantes dentro de una categoría de productos o servicios que designa un campo específico de la industria.

El quinto aspecto que constituye un motivo de denegación absoluta de una marca es referido a las formas que conforman marcas tridimensionales, las cuales no pueden constituir la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, la forma necesaria para producir un resultado técnico, como ejemplos pueden mencionarse un ladrillo o bien una clavija. (artículo 7 inciso e))

En sexto lugar, el artículo 7 en su inciso f), menciona como motivo de denegación absoluta aquellas que sean contrarias al orden público,

considerando al orden público como aquello que la población en un ámbito determinado considera como bueno y de uso general; así es como no pueden constituir marcas las palabras o imágenes ofensivas, imágenes racistas, blasfemias, connotaciones ofensivas, y en general los signos que promuevan o animen a infringir el ordenamiento jurídico, (v. gr. Drink & Drive, para bebidas alcohólicas) ya que constituye un mal ejemplo y un aliento para que las personas sigan ese consejo. Del mismo modo, hay que aclarar que no tienen que ver y no pueden constituir objeciones por parte de los examinadores las marcas consideradas de mal y escaso gusto.

El séptimo motivo de denegación absoluto, lo constituye la inducción del público al error o engaño, sobre la naturaleza, la calidad, o la procedencia del producto cuando hay una clara diferencia entre los productos. Este motivo, parte de la idea de olvido u omisión de aclaraciones por parte del solicitante, en la descripción del producto, de manera tal, que si en el examen se deduce que cierto material constituye un elemento significativo de la fabricación de cierto producto, el examinador se encontrará en posibilidades de objetar dicho aspecto, de igual forma si el producto da a entender la procedencia de una parte específica cuando no lo es, el examinador podrá formular objeciones al respecto. En este caso, una vía para salvar las objeciones hechas por los examinadores se encuentra en la limitación de la lista de productos y servicios, siempre disminuyendo el contenido de la lista, ya que una modificación a la solicitud nunca puede ser para aumentar el contenido de lista, sino tan solo para su misma limitación. (artículo 7, inciso g))

El octavo motivo de denegación absoluto consiste en que por la falta de autorización de autoridades competentes deba ser denegada en virtud del Convenio de París. En este caso la marca debe comprobarse en relación con la lista del Convenio de París, ya que si la marca consiste en alguno de los elementos recogidos en la lista, lo incluye o es similar a él, formulará objeciones a menos de la existencia de un permiso de las autoridades competentes.****(artículo 7, inciso h))

El noveno motivo, se refiere a la utilización de emblemas y escudos distintos a los que contempla el artículo 6 ter del Convenio de París, salvo autorización previa de autoridades competentes. (artículo 7 inciso i))

El décimo y último motivo de denegación es una consideración especial para las bebidas alcohólicas y vinos que se encuentren compuestas de una identificación geográfica, cuando los vinos o bebidas alcohólicas objeto de la solicitud procedan de diferente origen, en este caso la consideración

surge en la sugerencia por parte de la Oficina de limitar la lista de vinos o bebidas incluida en la solicitud al objeto de cumplir con este requisito.

En caso de la actualización de alguna de las causas establecidas con anterioridad, el artículo 11 del Reglamento de Ejecución, plantea que en caso de enfrentarse la denegación a parte o a la totalidad de los productos o servicios, la Oficina comunicará los motivos, estableciendo al solicitante un plazo para que este presente sus observaciones dentro del plazo de dos meses modificando o retirando su solicitud, pudiendo ampliarse dicho plazo a petición del solicitante, mediante una prórroga, en caso de expiración del plazo y si el solicitante no ha presentado sus observaciones el examinador expedirá un oficio de denegación total o parcial de la marca, debidamente fundada y motivada desestimándola para los productos o servicios específicos de acuerdo con el numeral 38 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

Aunado a lo anterior, el mismo artículo 38 del Reglamento, establece que cuando el signo cuya protección se pretende carezca de distintividad, la Oficina podrá pedir como condición para el registro, la renuncia del derecho exclusivo, también llamado disclaimers, sobre el elemento en particular que no sea distintivo, siendo dicha declaración publicada al mismo tiempo que la de la solicitud.

El alcance de esta renuncia al derecho exclusivo consiste en la exclusión de la protección de un elemento que pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección, siendo optativo de los examinadores la elección de esta medida. En tal caso el examinador siempre observara la mejor alternativa para el solicitante y para el público en general, de tal modo puede elegir por una restricción de los productos o servicios contemplados.²⁰

4.5.Publicación.

Como culminación al procedimiento de examen, y una vez que el signo que se pretende registrar se considera es distintivo, se procede a la publicación de la solicitud, misma que no podrá efectuarse antes de que expire el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que hayan sido transmitidos los informes de búsqueda nacionales y el de la Oficina al solicitante, esto de conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

²⁰ Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Pág. 29-2. Alicante, España. OAMI, 1999.

Con fundamento a la Regla 12 del Reglamento de Ejecución, la publicación deberá contener:

- *nombre, apellidos y dirección del solicitante;
 - *nombre y dirección del representante, siempre y cuando no se trate del empleado del representante; en caso de existir varios representantes con la misma dirección se citará al mencionado en primer lugar, seguidos por la preposición "otros".
 - *reproducción de la marca, con la indicación de que la marca es denominativa, tridimensional, las palabras en color y una descripción de los colores que figuren en la marca.
 - *lista de los productos y servicios, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo de productos y servicios ira precedido del número de la clase a la que pertenece y presentado en el orden de las clases de dicha clasificación.
 - *fecha de presentación y el número de expediente
 - *datos relativos a la reivindicación de prioridad, en concreto, el número o números de expedientes y la fecha o fechas y el país en que se presentó, indicado mediante código
 - *datos relativos a la reivindicación de prioridad de exposición
 - *datos relativos a la reivindicación de antigüedad, el número de registro, fecha o fechas a partir de al cual el registro o registros produjeron sus efectos y el Estado o Estados miembros en los que o para los que el registro o registros produjeron sus efectos y el Estado o Estados miembros en los que o para los que el registro o registros producen efectos
 - *mención de que la marca ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma
 - *mención de que la solicitud se refiere a una marca comunitaria colectiva
 - *declaración por la cual el solicitante no alegará derecho exclusivo alguno sobre un elemento de la marca. Se indicará si la renuncia se efectúa a iniciativa del solicitante o de la Oficina. Si el elemento sobre el que no se alegarán derechos exclusivos es una palabra, se indicará su significado en las once lenguas de la Comunidad
 - *indicación de la lengua de la solicitud y al segunda lengua designada por el solicitante.
- Una vez ordenados y completados todos estos elementos, la solicitud se remitirá a la sección de publicación:

4.6. Observaciones de terceros

Posterior a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, se abre una etapa en la cual los terceros ajenos a la marca pueden formular observaciones por contar con algún derecho anterior. De conformidad con el artículo 41 del Reglamento de la Marca Comunitaria, cualquier persona

física o jurídica, agrupaciones, productores, comerciantes o consumidores, tienen la facultad si así lo desean de dirigir de manera escrita sus observaciones, precisando los motivos por los cuales consideran debe ser denegado el registro de marca por concurrir en alguno de los motivos establecidos en el numeral 7 del mismo reglamento.

Sin abrirse un procedimiento en específico y sin tener un plazo para el ejercicio de este derecho, los terceros que formulen las observaciones no se constituyen en parte ni constituyen oposición, tienen la posibilidad de alegar un mejor derecho, remitiéndose para tal efecto copia de las observaciones recibidas tras la publicación al solicitante, invitándole para formular sus comentarios a dichas observaciones, asimismo a los terceros se les enviara una copia de los comentarios del solicitante.

Las observaciones de los terceros deben presentarse por escrito, de manera que los pronunciamientos orales dirigidas a la Oficina, carecerán de este carácter, de igual modo el Reglamento de Marca Comunitaria y el Reglamento de Ejecución no prevén la utilización de algún formulario para su presentación, debiendo ser la presentación en todo caso de cualquier forma realizada invariablemente de manera clara precisándose los motivos en virtud de los cuales la solicitud de marca comunitaria deba ser denegada, estas observaciones pueden acompañarse de elementos de prueba que fundamenten y justifiquen la reapertura del expediente y lo dicho en el mismo informe de observaciones.

Los motivos de denegación en los que los terceros pueden basar sus observaciones, se trata de los motivos absolutos de denegación del artículo 7 del Reglamento, pudiendo en todo caso también sustentarse observaciones sobre la legitimación del solicitante o a la representación cuyos principios se encuentran contenidos en el artículo 88 del propio Reglamento.

El efecto directo de las observaciones de terceros conculcan primordialmente con la realización del re-examen de la solicitud relativas a los motivos absolutos de denegación. Cuando se establecen serias dudas acerca de los motivos del otorgamiento, la Oficina las hace suyas, pudiendo en caso de haber sido planteadas una vez instaurado un procedimiento de Oposición, incidir sobre esas mismas observaciones en la oposición, dando como resultado el retorno de esas observaciones a la División de examen, toda vez que la División de Oposición no se encuentra facultada para estudiar motivos absolutos de denegación.

Este tipo de observaciones tan solo ayudan al examinador a saber si su decisión ha sido acertada, ya que si las observaciones plantean dudas llamara la atención al solicitante conminándolo a modificar su solicitud, obteniéndose por tal motivo que el contenido de las observaciones no conlleven a la Oficina a tomarlas como vinculatorias, en el sentido de que la misma no esta obligada a tomar una resolución sobre su objeto. La única posibilidad que se puede otorgar al tercero es la presentación de estas observaciones via solicitud de nulidad de la marca en cuestión, pues al no considerársele como parte vinculante en el tramite de registro, su intervención tan solo se sustenta en eso, como presentador de algunas objeciones que causarían dudas al examinador sobre su estudio de la misma solicitud.

Una vez y en caso contrario a lo arriba detallado, que no sean planteadas observaciones por parte de terceros, después de la publicación, o bien que estas no hayan causado mella sobre lo plasmado en la solicitud, esta se constituirá como una Marca Comunitaria mediante un registro de Marca Comunitaria, derecho que implica para su titular el cumplimiento de ciertos derechos y obligaciones.

4.7.Registro de Marca Comunitaria.

De conformidad a lo establecido por el artículo 42 del Reglamento de la Marca Comunitaria, objeto de nuestro estudio, una vez que ha sido estudiada la solicitud de registro, que no han sido plateadas observaciones que hayan tendido al re-examen de la solicitud o transcurrido el plazo para la interposición de oposición (3 meses), la solicitud se registrará como marca comunitaria, siempre y cuando el solicitante haya abonado la tasa correspondiente, dentro del plazo de dos meses a partir de la recepción del requerimiento por parte de la Oficina, concediéndose en su caso un plazo de gracia por otros dos meses mas contados a partir de la notificación de la comunicación de la Oficina donde se informe del incumplimiento del plazo, considerándose como retirada, si después de transcurridos estos dos últimos meses aún no es abonada dicho pago.

Actualmente la tasa correspondiente al registro de marca comunitaria fluctúa en 1100 EUROS, con una vigencia de 10 años, renovables por periodos iguales de manera indefinida a petición del titular de la marca o por persona autorizada por él, esto con fundamento en los numerales 46 y 47 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

Una vez pagada dicha tasa, la marca será registrada ante el Registro de Marcas Comunitarias, conteniendo los datos de la Regla 84 del mismo Reglamento de Ejecución, publicándose para tales efectos en el Boletín de marcas comunitarias, además de expedírsele al titular de la marca un certificado de registro, figurando las inscripciones hechas en el registro contenidas en la antedicha regla, conteniéndose además la declaración que certifique que tales inscripciones han sido asentadas en el Registro, teniendo el titular la facultad de solicitar la expedición de copias certificadas o simples de dicho certificado, previo pago de una tasa.

El Registro de marcas comunitarias deberá contener los siguientes datos:

- ♣ La fecha de presentación de la solicitud.
- ♣ El número de expediente de la solicitud.
- ♣ La fecha de publicación de la solicitud.
- ♣ Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante y el Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento,
- ♣ Nombre y dirección profesional del representante, en caso de existir, en el caso de que haya varios representantes, únicamente se inscribirá el nombre y domicilio del señalado en primer lugar, seguidos de los términos y otros, en el caso de que se designe a una asociación de representantes.
- ♣ La representación de la marca, indicando su naturaleza (en caso de ser en color, indicando expresamente esa naturaleza, etc.)
- ♣ Indicación de los productos y servicios por sus nombres, agrupados con las clases del arreglo de Niza, indicando en cada grupo el número de la clase de dicha clasificación.
- ♣ Indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad lisa y llana.
- ♣ Indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad de exposición a que hace referencia el numeral 33 del Reglamento de la Marca Comunitaria.
- ♣ Indicación relativa a la reivindicación de antigüedad de una marca registrada anterior, con arreglo a lo establecido en el artículo 34 del mismo Reglamento.

- ♣ La mención de que el signo a consecuencia del uso ha adquirido un carácter distintivo.
- ♣ La declaración del solicitante por medio de la cual renuncie a cualquier derecho exclusivo sobre un elemento de la marca.
- ♣ La indicación de que se trata de una marca colectiva.
- ♣ La primera lengua en la que se haya presentado la solicitud, y la mención de la segunda lengua que el solicitante haya indicado.
- ♣ La fecha de inscripción de la marca en el Registro y el número de Registro.

Además de las anteriores requisitos, en el mismo registro se incluirán las modificaciones hechas a la marca, con la fecha de inscripción de cada una de ellas, ya sea de modificación del nombre, dirección, o nacionalidad del titular de la marca comunitaria, o del Estado en que tenga su domicilio; toda modificación del nombre o la dirección profesional del representante; en caso de designación de nuevo representante, los datos de éste; modificación por errores; toda modificación realizada por el uso de la marca colectiva; datos sobre la reivindicación de la antigüedad de una marca registrada; las cesiones totales o parciales; la constitución o cesión de un derecho real; las medidas de ejecución forzosa, así como también los procedimientos de quiebra o análogos; la concesión o cesión de una licencia, la mención relativa a la expiración del registro; la declaración de renuncia del titular de la marca; la fecha de presentación de solicitud de caducidad o nulidad de un registro marcario o en que se haya interpuesto demanda en vía de reconvención; la fecha y contenido de la resolución de caducidad o nulidad reconvencionales; mención de recepción de una solicitud de transformación; la cancelación de la inscripción de un representante; la cancelación de antigüedad de una marca nacional; la modificación o cancelación del Registro de un derecho real, de la ejecución forzosa y de una licencia.

Para todos los anteriores efectos, la Oficina notificará cada inscripción hecha al registro, además de decidir sobre la mención de algunos otros datos. Aunado a lo anterior, el registro será publicado en el Boletín de Marcas Comunitarias, considerándose a la fecha de publicación como la fecha de edición del boletín.

Ahora bien, la Regla 23 del Reglamento de Ejecución que hace referencia al registro de la marca, establece el pago de las tasas de registro, constándose del pago de una tasa base y de un tasa por cada clase en caso

de pase de tres clases solicitadas, corroborando el mismo pago en el trámite de la solicitud.

4.7.1. Renovación del Registro Marcario.

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Marca Comunitaria, el titular del registro marcario, puede solicitar la renovación del registro marcario, previo pago de tasas correspondientes, para ello la Oficina puede haberle informado acerca de la pronta expiración de su registro por el cual, se pone a su consideración si es su deseo el renovar su registro, situación que en caso de ausencia de dicha información no se funda como medio suficiente de fincamiento de responsabilidad al personal de la Oficina, además de lo mencionado por la Regla 29 del Reglamento de Ejecución por la cual se menciona que la ausencia de dicha notificación no afectará a la expiración del registro.

La solicitud de renovación deberá presentarse en el plazo de seis meses anteriores a su expiración, teniendo aún seis meses posteriores a aquél en que haya expirado, todo con la condición del abonamiento de las tasas correspondientes.

La renovación puede presentarse para alguna parte de productos o servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, esto de conformidad con el apartado 4 del mismo artículo 47 del Reglamento. Para estos efectos, la renovación surtirá sus efectos a partir del día siguiente en que esta haya expirado, debiendo ser registrada, cada una de las renovaciones realizadas.

La Renovación deberá presentarse por medio de solicitud en la cual deberán de expresarse los datos correspondientes al nombre y domicilio del titular del registro si esta solicitud es presentada por él; en caso de que la solicitud la haya presentado una persona autorizada por el titular, el nombre dirección y documento donde se asiente la autorización dada por el titular de la marca; en caso de ser presentada la solicitud por un representante, el nombre, domicilio de este; el número de registro; y la indicación de para cuales productos y servicios se esta solicitando dicha renovación, indicándose claramente las clases y productos y servicios para los que éste registrada la marca y para cuales se esta solicitando la renovación del registro.

Al igual que en el registro de marca, en la renovación deberá de abonarse una tasa base, y una tasa por cada clase que exceda de tres clases. En caso de pago tardío de las tasas correspondientes, la Oficina lo comunicará a las partes, así como cualquier otro contratiempo que surja en el trámite de renovación, recibiendo copia simple de dicha comunicación el solicitante de renovación y titular del registro, para el efecto de que este subsane sus omisiones o aclare su solicitud.

En caso de no haberse registrado la presentación de renovación de registro, o que en su caso no se hayan abonado las tasas correspondientes a la renovación y haya hecho caso omisión de la comunicación enviada por la Oficina, se le enviara un aviso de falta de renovación. En caso de que el pago de las tasas sea insuficiente para los que solicito la renovación, no se renovara si no resulta claro para que clases y productos para los cuales se solicita la renovación, en caso de no obtener respuesta, la Oficina los renovará hasta por el monto de acuerdo al orden de su clasificación.

Una vez que se haya enviado el aviso por la Oficina en el cual se manifiesta que no ha habido una solicitud de renovación, y tenga esta el carácter de firme, al Oficina Cancelará la marca en el registro de Marcas Comunitarias, señalándose a este como modo de termino de protección a las marcas comunitarias, surtiendo en este caso sus efectos a partir del día siguiente en que haya expirado.

4.7.2. Modificación

El registro de la marca comunitaria es susceptible de ser modificado, pero este no podrá realizarse durante el período de vigencia del registro, ni en su renovación, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento de la Marca Comunitaria. En este sentido si la modificación del registro no afecta substancialmente la identidad de la marca esta podrá registrarse a instancia del titular.

Una vez y tramitada la modificación, será publicada incluyéndose en esta, la reproducción de la marca comunitaria modificada, pudiendo ser impugnada la modificación por cualquier tercero por cuya modificación se vea afectada, teniendo un plazo de tres meses contados a partir de la publicación para ejercer este derecho.

De conformidad con la Regla 25 y 26 del Reglamento de Ejecución, a las solicitudes de modificación se incluirán el número de registro de marca; nombre y dirección del titular de la marca; o en su caso nombre y dirección del representante; mención de manera clara del elemento sujeto a modificarse en la representación de la marca y otra versión de la marca con la representación ya modificada. En este caso, es necesario que se abone la tasa para considerarse como modificada, en caso de incumplimiento de las formalidades, se comunicará al solicitante otorgándole un plazo de gracia para su subsanación, después de fenecido este plazo y no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será denegada.

Las Regla 26 del Reglamento de Ejecución se refiere a la modificación de nombre del titular o de su dirección, que no constituya una modificación al registro y que la misma no constituya una cesión total o parcial de la marca, deberá contener dentro de su solicitud: el número de registro de la marca, nombre y dirección del titular de la marca, tal y como figuren en el registro; indicación del nombre y dirección del titular de la marca que deban ser modificados; nombre y dirección del representante en caso de existir. Este tipo de solicitud con arreglo al apartado 3 del mismo artículo 26 no da lugar al pago de tasas. En este caso, puede presentarse una sola solicitud para dos o mas registros de marca, teniendo la obligación la Oficina de conceder un plazo de gracia para la subsanación de irregularidades, denegando dicha solicitud en caso de no cumplirse con dicho requerimiento.

La Regla 27 del mismo Reglamento de Ejecución, establece la posibilidad de corrección de errores y faltas en la publicación del registro, aplicándose en su caso lo establecido en la Regla 26 no siendo sujeta al pago de tasas.

5. Derechos y Obligaciones de los titulares de Marca Comunitaria.

5.1. Derechos del Titular de la Marca Comunitaria.

El artículo 9 del mismo Reglamento nos establece que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo, de manera tal que su titularidad lo faculta para prohibir su uso a cualquier tercero que se constituya con un signo idéntico a su marca comunitaria, por asociarse con los mismo productos o servicios, que esta semejanza cree un riesgo de confusión, o bien que por su notoriedad se aproveche un tercero.

De manera que al conferirse el derecho exclusivo, el titular se encontrará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso en el mercado de los productos que utilicen un signo idéntico al de la marca comunitaria para los productos o servicios idénticos a aquellos para los que se encuentre registrada la marca, de cualquier signo que por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por los mismos o similares productos, impliquen un riesgo de confusión por parte del público, o bien que establezcan un riesgo de asociación entre el signo y la marca; y de cualquier signo ya sea idéntico o similar para productos o servicios que no siendo similares a aquellos para los cuales fue registrada, sea esta última notoriamente conocida dentro de la Comunidad.

Este derecho Conferido por el registro de las marcas tan solo puede hacerse exigible a partir de la fecha de publicación del registro, las prohibiciones pueden dar lugar no siempre a una limitación rotunda por parte del titular, sino tan sólo a prohibir que se utilice el signo que en particular es semejante en grado de confusión, a almacenar los productos que contengan el signo distintivo, a no prestar el servicio con la marca, a no importar o exportar los productos con el signo y a no utilizar el signo en los documentos mercantiles y publicidad.

Otro derecho con que se encuentra el titular de un registro de marca se encuentra en aquel que puede hacer valer cuando la denominación ha sido presentada en algún Diccionario, y cuando esta misma mención corre con el riesgo de que su marca se convierta en notoria o genérica, teniendo el derecho de pedir en subsecuentes ediciones que la leyenda de marca registrada aparezca en la obra a lado de la denominación.²¹

Otro derecho conferido por el titular de la marca comunitaria, es el establecido en el artículo 11 del Reglamento de la Marca Comunitaria, consistente en la oposición que puede ejercer aquél sobre su agente o representante en caso de la utilización del signo sin su consentimiento, a no ser que el representante o agente justifique su acción.

Del mismo modo, constituye un derecho del titular y una excepción al Principio de agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria, el establecido en el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento, el relativo a

²¹ Artículo 10, Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria. DOCE L 11 del 14.1.94

la oposición de comercialización posterior de los productos amparados cuando por ella misma se hayan modificado o alterado.

Como otras modalidades al derecho de marca comunitaria, el titular también cuenta con las facultades amplísimas de cederla, otorgarla como garantía, ser objeto de ejecución forzosa, licenciarla.

La mención de los anteriores derechos del titular se robustecen, a partir de considerarse a la marca comunitaria un objeto de propiedad, por el cual se puedan establecer y constituir todos los derechos reales a los cuales pueda ser capaz un bien susceptible de adquisición, ya que al ser la marca un bien aunque intangible de las empresas, al poderse adquirir sobre ella, garantizar, prestar o suspender derechos reales, otorga a su titular derechos legítimos que sirven de soporte para su manutención. De ahí la determinación dada en términos del apartado 1 del numeral 19 del Reglamento de la Marca Comunitaria, por el cual se establece que: "La marca comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales".

En apoyo a lo anterior, la solicitud de marca de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento, también puede ser considerada como objeto de propiedad.

5.1.1. Agotamiento del Derecho conferido por la Marca Comunitaria.

Se encuentra establecido en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento de la Marca Comunitaria, el cual establece uno de los principios generales del derecho de marcas mundial, ya que es uno de los pilares por los cuales se finca el derecho de marcas nacional, internacional y ahora comunitario.

Consiste en el derecho de exclusiva del titular de la marca comunitaria para decidir cuándo y de qué forma va a efectuar la primera comercialización de los productos o servicios revestidos con la marca comunitaria, por lo tanto, el agotamiento del derecho de marca implicaría que el titular de la marca no podrá oponerse a una ulterior comercialización del producto portador de la marca auténtica, siempre que

haya sido introducido en el mercado por él mismo o con su consentimiento.²²

En apoyo a lo anterior, es como puede decirse que el contenido esencial del derecho de marca sólo comprende el derecho exclusivo del titular a usarla para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico. De ahí que su agotamiento se confiera a partir de esa primera introducción al mercado y no a las ulteriores presentaciones, desembocando con ello la existencia del apartado 2 del mismo artículo 13 del Reglamento, toda vez que el derecho de marca se habrá agotado, surtiendo con esa primera introducción al mercado su origen empresarial, imposibilitando con ello al titular de controlar el precio de sus productos en operaciones comerciales posteriores y de impedir o controlar la reventa de los mismos, justificando con ello la protección dada a las marcas, pues con este principio se impide la utilización de ellas como medios de restricción a la libre circulación de mercancías.

Como otro requisito efectivo, para la actualización del agotamiento del derecho se encuentra el consentimiento, toda vez que a parte de existir invariablemente la primera comercialización, ésta debe encontrarse supeditada al consentimiento del titular para la procedencia del agotamiento, o bien el consentimiento del titular a través de una licencia, para que un tercero sea quien introduzca por primera vez el producto.

Ahora bien, a la par de la comercialización del producto se encuentra el aspecto relacionado con la introducción en el mercado del signo distintivo en territorio comunitario, lo cual se colige de la lectura del mismo artículo 13 del Reglamento, que establece la comercialización primordial de los productos por sí y para territorio comunitarios, derivado de su propia regulación y de los propios efectos que produce ella misma.

En esta guisa, el agotamiento del derecho de la marca comunitaria, es aquél de donde se deriva la contraposición entre las protecciones y los efectos internacionales y comunitarios de las marcas como entes de regulación distinta y convergente en algunos aspectos, toda vez que surge a partir de la protección otorgada para un lugar específico de países, por lo cual, en caso de surgir la pretensión de contraponer los efectos del agotamiento para otro tipo de protección, ello equivaldría como efecto

²² CASADO CERVIÑO, Alberto. Llobregat Hurtado, María Luisa. *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*. Alicante España, 1996. Pág. 117

inmediato del derecho de exclusiva en la oposición en la importación de los productos portadores de la marca.

5.2. Obligaciones del titular de la Marca Comunitaria.

Dentro del marco del agotamiento del derecho de marca comunitaria, y de la lectura del mismo artículo 13 del Reglamento de la Marca Comunitaria, surge la obligación de explotación y de incursión en el mercado impuesta al titular como requisito indispensable para su titularidad, como quebrantamiento a esa exclusividad otorgada por el registro, derivándose con ello la obligación para su uso.

De esa derivación anterior, surge el artículo 15, que establece la obligación para su titular de usar efectivamente la marca en el transcurso de cinco años contados a partir de la fecha de concesión de la misma, sometiéndose a las sanciones contenidas en el mismo reglamento en caso de quebrantamiento a esta disposición.

Para que se considere que un marca cuenta con uso efectivo, es necesario que sea en una forma que no alteren el carácter distintivo de la forma en como ha sido registrada.

6. Modos de terminación de los efectos de la Marca Comunitaria.

El modo primordial para la terminación de los efectos de la marca es la no renovación de su registro, mediante la renuncia para todos los productos, al dejar de tener vigencia después de diez años la marca, cuando el propietario de la misma no solicita la renovación por el espacio de diez años mas.

En esta tesitura, nos encontramos ante la figura de renuncia expresa, que aun y cuando el Reglamento de la Marca Comunitaria, no la reguía de manera única como medio de terminación de la protección a la Marca Comunitaria, su efecto primordial resulta lógico, pues la finalidad conlleva la de renunciar a todos los derechos que por la razón de su vigencia se pudiera tener mediante la renovación del registro.

6.1. Renuncia

Aunado a lo anterior, el artículo 49 del Reglamento de la Marca Comunitaria, establece la figura de la Renuncia como un modo de término de los efectos de la marca para la totalidad o parte de los productos o servicios, teniendo que hacerse por escrito, en razón de lo establecido por la Regla 36 del Reglamento de Ejecución, donde se establece que la solicitud de renuncia deberá contener:

- el número de registro de la marca comunitaria.
- nombre y dirección del titular.
- nombre y dirección del representante, en caso de existir.
- relación sucinta de productos y/o servicios para los cuales se renuncia a la protección y para aquellos para los cuales sigue la protección.

A parte de los anteriores requisitos, cuando exista la inscripción de un derecho de un tercero, es necesaria la presentación del documento donde figure la firme de este tercero donde se demuestre la renuncia al derecho. En caso de existir licencia sobre la marca, la renuncia se inscribirá tres meses después, contados a partir del acreditamiento que dé el titular a la Oficina de que éste ha enterado al licenciatarario de la renuncia al derecho, inscribiéndose inmediatamente una vez que la Oficina haya sido enterada.

Como en los anteriores casos, en caso de existir irregularidades en la solicitud, la Oficina requerirá la subsanación de estas en un tiempo determinado, quedando abandonado dicho trámite una vez fenecido en tiempo y no obteniendo respuesta del titular.

6.2. Transformación.

Esta figura se refiere al cese de efectos, derechos y obligaciones para toda la Unión de una solicitud de marca comunitaria o bien de un registro concedido de marca comunitaria, para convertirse en una marca nacional, sin que ello conlleve a la presentación de una o varias solicitudes en diversas oficinas nacionales, de los que se pretenda el reconocimiento de los derechos a esos denominaciones.

De esta manera, el efecto principal que se consigue con la transformación no es otro mas que el de extender los beneficios que tuvo o bien pudo haber tenido una marca en mercados nacionales, sin que ello traiga consigo las solicitudes independientes en cada uno de los países de la Unión, siempre y cuando las marcas o las solicitudes cumplan con ciertos requisitos, mismos que serán estudiados por la Oficina en primer término, trasladándose éste trámite hacia cada uno de las Oficinas nacionales, para su aprobación final.

De conformidad con el artículo 108 del Reglamento de la Marca Comunitaria, el solicitante de una marca comunitaria o el titular de una marca registrada comunitaria, podrá pedir la transformación en solicitud de marca nacional:

- 1- cuando la solicitud hubiere sido desestimada por la Oficina
- 2- cuando la solicitud hubiere sido retirada por el solicitante
- 3- cuando la solicitud se hubiere retirado, esto es, cuando la solicitud es presentada en una oficina nacional, sin llegar jamás a la Oficina central en el plazo de un mes a partir de la fecha de su recepción por la oficina nacional, cuando las tasas por clase no fueron abonadas, o cuando la tasa de registro no es abonada en el plazo señalado.
- 4- cuando la marca hubiere dejado de producir efectos, ya sea por renuncia, por falta de renovación, por nulidad, o por caducidad, según sea el caso.

Además de la satisfacción al numeral antes desglosado, resulta necesaria la cumplimentación a lo señalado por la Regla 44 del Reglamento de Ejecución, aunado a la asignación de una fecha de presentación establecida en el numeral 26 del mismo reglamento, de ahí que resulte ineludible la mención del nombre del solicitante así como las indicaciones que lo permitan identificar, enunciación de la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro, el pago de la tasa de depósito, mismo que deberá ser abonado en el plazo de un mes, y el o los motivos por los cuales se pide la transformación.

No habrá lugar a la transformación en dos supuestos, siendo el primero cuando el titular de la marca haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, y en segundo lugar cuando el motivo particular por el cual deja de tener efectos la solicitud de marca comunitaria o la marca

registrada impida el registro de la solicitud en el Estado miembro de que se trata.

Robusteciendo los dos motivos anteriores de negativa de transformación, el primer motivo, se refiere básicamente al acceso de este beneficio, pues si bien es cierto la transformación implica el dejar de tener reconocimiento ante toda la Unión, no menos cierto es que tienen derecho al acceso aquellas personas físicas o morales que cuenten con un uso ininterrumpido de su marca, de ahí que cuando el motivo específico de la solicitud de transformación sea el haber acaecido la caducidad por falta de uso, no hay lugar a ésta figura, pues ello contravendría totalmente el principal efecto que trae consigo el transformar una solicitud o registro, pues si la marca comunitaria ha dejado de surtir efectos por no haberse usado, es obvio que no interesa el usarla en mercados específicos, dado que en consideración al artículo 15 del Reglamento de la Marca Comunitaria el uso efectivo de la marca en la Unión es suficiente para mantener los derechos, considerándose el uso en un solo Estado suficiente como medio de obtención del registro.

La segunda razón que impide la transformación guarda relación con un motivo de denegación del registro de marca comunitaria, o bien con un motivo de caducidad o nulidad; que se actualiza cuando alguna de las resoluciones aquí mencionadas declara expresamente que el motivo de denegación, caducidad o nulidad existe en relación con un Estado miembro determinado, excluyéndose así la transformación con respecto a ese Estado determinado.

De esta guisa no incumbe a la Oficina decidir de manera unilateral si existe uno de los motivos que impidan la transformación, sino a las oficinas nacionales de los Estados miembros interesados. No obstante lo anterior, la Oficina informará a los demás estados de cualquier resolución que adopte y que sea relevante para la admisibilidad de la petición de transformación.

El plazo para la interposición de la petición de transformación es de tres meses improrrogables, dependiendo del motivo de la transformación para el inicio del plazo; ya que este puede darse mediando o no notificación por parte de la Oficina. En estas condiciones, el apartado 4 del artículo 108 del Reglamento en estudio, menciona los casos en los que la Oficina emitirá notificación, y será contabilizado el plazo a partir de la notificación de ésta,

siendo estos, cuando la solicitud de tenga por retirada, cuando fuere desestimada la solicitud por una resolución definitiva de la Oficina, o bien, cuando una marca comunitaria dejaré de producir efectos a consecuencia de un registro de renuncia a consecuencia de una resolución.

En los casos no comprendidos anteriormente, la Oficina no llevará a cabo notificación alguna, y por ende, cuando el motivo de la transformación verse sobre la retirada de una solicitud de marca comunitaria, el plazo de tres meses comenzará a partir de la fecha en que la Oficina reciba la declaración de retirada de la solicitud, así mismo, cuando el motivo fuere por falta de renovación del registro de la marca comunitaria, el plazo se comenzará al día siguiente a partir del último día en que debió haberse presentado la petición de renovación, esto es, un día después de haber fenecido los seis meses en cuyo transcurso termine el periodo de protección; por último, cuando el motivo de transformación sea a consecuencia de una resolución de un Tribunal de Marcas Comunitarias, el periodo comenzará a partir del día siguiente en que la resolución adquiera el carácter de cosa juzgada.

La petición de transformación, es por escrito, siendo necesaria la presentación a través de un impreso facilitado por la misma Oficina, siendo necesaria la inclusión de los siguientes datos:

nombre y dirección de la persona que solicita la transformación, esto es, el solicitante de la marca comunitaria o bien, el titular de la marca comunitaria registrada;

nombre y dirección del representante, si lo hubiere;

número de expediente de la solicitud de marca comunitaria, o el número de registro de marca comunitaria;

fecha de presentación de la solicitud o del registro de la marca comunitaria;

mención si los hay, de las reivindicaciones de prioridad o de antigüedad;

representación de la marca que figura en la solicitud; y

el Estado o Estados para los cuales se solicita la transformación.

Así mismo, la solicitud de transformación, podrá contener la indicación de que la petición tan solo es referente a una parte de los productos para los cuales estaba siendo solicitada la marca, o bien, para los cuales esta siendo amparada el registro de marca comunitaria, supuesto en el cual deberá indicarse de manera clara los productos y/o servicios para los que se pida la transformación.

Cuando la petición de transformación se refiera a una solicitud de marca comunitaria, podrá presentarse en la lengua utilizada para presentar la solicitud o en la segunda lengua indicada en la misma, asimismo, cuando la petición de transformación se refiera a una marca comunitaria registrada, podrá presentarse en una de las cinco lenguas de la Oficina, no obstante, podrá hacerse uso de los impresos oficiales en cualquiera de las lenguas de la Comunidad, siempre que se cumplimenten los elementos textuales en una de las cinco lenguas de la Oficina.

La petición de transformación está sujeta al pago de una tasa de 200 euros, y no se tendrá por presentada la petición hasta que no se haya abonado la tasa de transformación.

El artículo 109 del Reglamento de la Marca Comunitaria, establece que trámite de transformación, contiene las fases de:

- examen;
- publicación, y
- transmisión de las peticiones de transformación a las oficinas nacionales de los Estados miembros designados en las mismas.

La primera faceta, relativa al examen, comprendida en la regla 45 del Reglamento de Ejecución se refiere concretamente, al cumplimiento de los requisitos formales, esto es, al pago de la tasa de transformación dentro del plazo establecido; a la presentación de la petición de transformación dentro del plazo de tres meses; y a la existencia de un motivo para la transformación. El incumplimiento a alguno de los requisitos anteriores, traerá consigo, primeramente, por falta de pago el tenerla por no presentada; al igual que por falta de pago de la tasa correspondiente.

El examen de los motivos de transformación sustentada en la Regla 44 del Reglamento de Ejecución, será efectuada por la Oficina, tomando como base los expedientes obrantes en su poder, además de los elementos que con este motivo presenten y adjunten a su solicitud los mismos solicitantes, de ahí que, si el motivo de transformación se basa en una resolución de un Tribunal de Marcas Comunitarias, el solicitante se encontrará obligado a enviar copia de la citada resolución, de manera que la Oficina de lo que se encargará en este caso será de comprobar si la resolución posee efectivamente la eficacia requerida.

Para la atención de las anteriores fases, será competente la División de Administración de Marcas y de Cuestiones Jurídicas, independientemente del motivo de la transformación.

Así mismo, la Regla 44 del Reglamento de Ejecución, establece que si la petición de transformación no cumple cualquier otra condición diversa a las anteriormente señaladas, en particular, si no se encuentra debidamente firmada, si no es presentada en la lengua exigida, si no es presentada por un representante del solicitante o del titular en los supuestos en que esta condición es exigida, o bien, si no son aportados los documentos justificativos, la Oficina informará de ello al solicitante y le invitará a subsanar dicha irregularidad, en el plazo que determine la misma Oficina, de esta manera, si el solicitante no subsanare dichas irregularidades dentro del plazo fijado, la petición de transformación será denegada.

En lo que atañe a la representación, la persona que solicita la transformación puede designar un nuevo representante o un representante adicional al designado en el trámite primigenio de su registro de marca comunitario, debiendo en este caso presentar un poder. En este caso, el poder que permita actuar en nombre del solicitante o titular será válido únicamente para los actos realizados ante la Oficina, ya que las cuestiones de procedibilidad y admisibilidad de este mismo ante las Oficinas nacionales son determinadas por las legislaciones nacionales.

Cuando la petición de transformación, haya sido solicitada sólo para parte de los productos y servicios, o para productos y servicios diferentes para los distintos Estados miembros, la Oficina examinará si estos productos o servicios por los que se está pidiendo la transformación están

comprendidos en los productos y servicios a los que afecta el motivo de transformación.

De esta forma, cuando se desestime la solicitud o se declare la nulidad o caducidad parcial de un registro, podrá pedirse la transformación únicamente en relación con los productos y servicios para los cuales se desestimó la solicitud o se declaró la nulidad o caducidad del registro, y no para los productos y servicios para los cuales la solicitud o el registro siga siendo válido, resultando para ello necesario que el solicitante indique los productos y servicios para los cuales se pide la transformación

Tras la recepción de una petición de transformación que se considere presentada por haberse pagado la tasa correspondiente, la Oficina efectuará una inscripción en el Registro de marcas comunitarias en la que se hará mención de la recepción de la petición de transformación, siempre y cuando la transformación se solicite para una marca comunitaria registrada. Una vez examinada dicha petición, la Oficina la publicará en el Boletín de Marcas Comunitarias, no obstante lo anterior, tal publicación no se llevará a cabo si la solicitud de marca comunitaria tampoco aún se publica. De esta manera la publicación se efectuará cuando la Oficina haya concluido el examen de la petición.

La publicación de la petición de transformación deberá incluir las indicaciones a que se refiere el apartado 2 de la regla 46 del Reglamento de Ejecución, esto es, el número de expediente o de registro de la marca para el que se solicite la transformación, una referencia a la publicación anterior de la solicitud o del registro en el boletín de marcas comunitarias, la mención del Estado o Estados miembros para los que se solicite la transformación, en el caso de que la instancia no se refiera a todos los productos o servicios para los que se presentó la solicitud o para los que se registró la marca, la indicación de los productos y servicios para los que se solicite la transformación, la lista de los productos o servicios correspondientes a cada Estado miembro en caso de no corresponder a la misma de la Oficina, y la fecha de transformación.

Una vez concluido el examen de la petición de transformación y la haya admitido en sus términos, la transmitirá inmediatamente a las oficinas nacionales de los Estados miembros para los que se ha pedido la transformación mediante una carta tipo, independientemente de si se ha llevado acabo la publicación o no.

Aunado a lo anterior, la Oficina enviará una copia a las Oficinas nacionales de la petición, así como los documentos justificativos que se hubieren unido a la petición, como copias de las resoluciones emitidas por tribunales tal y como hayan sido presentadas, así como copia de la solicitud que contenga los elementos e indicaciones exigidas en el impreso de transformación.

Consecuentemente, las Oficinas nacionales serán competentes para decidir sobre la admisibilidad de la transformación, es decir, si en relación con el Estado miembro en cuestión la caducidad de la marca comunitaria por falta de uso o los motivos de denegación del registro, impiden la transformación.

En estas circunstancias, la legislación nacional en vigor en los Estados miembros interesados puede establecer que la petición cumpla con diversos requisitos, como el abono de las tasas nacionales de depósito, la presentación de una traducción de la petición y de los documentos que la acompañan en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en cuestión, o la presentación de una reproducción de la marca en el número de ejemplares que indique el Estado miembro. De esta forma las oficinas nacionales no podrán adicionar otras formalidades a dicha petición mas que las anteriores en sujeción también a la designación de un representante local.

Los efectos de la transformación, corresponderán a que a la marca nacional en el Estado miembro de que se trate, se le reconocerá como fecha de presentación, la fecha de prioridad de la solicitud de marca comunitaria, y la antigüedad de una marca anterior con efecto en dicho Estado válidamente reivindicada para la solicitud o el registro de la marca comunitaria con arreglo al artículo 35 del Reglamento.

6.3. Cancelación.

Encuentra su lugar una vez que se ha caducado o anulado una marca comunitaria, con arreglo a los numerales 49 y 50 del Reglamento de la Marca Comunitaria, y estas dos figuras prosperan en el ámbito del cumplimiento de ciertas causales, ya sea falta de uso de la marca, contravención a las mismas disposiciones del Reglamento, o por una solicitud de mala fe, teniendo como castigo la cancelación de esos derechos

que por una razón y otra han sido reconocidos por la Oficina, teniendo como consecuencia directa la cesación de todos los derechos de marca.

Tanto la caducidad como la nulidad, serán motivo expreso de estudio en el capítulo cuarto, ya que las dos figuras constituyen procedimientos contenciosos donde a través de la Oficina son fincados procedimientos ex parte, pues tan solo interviene como autoridad decisoria en conflictos de marcas de diferentes titulares, o con solicitantes cuyo reconocimiento del derecho se ve impedido por la existencia de un registro de marca comunitaria.

CAPITULO TERCERO. INSTITUCIONES

1. Marcas Colectivas.

- 1.1. Requisitos
- 1.2. Nulidad y Caducidad.
 - 1.2.1. Caducidad.
 - 1.2.2. Nulidad

2. Licencias.

- 2.1. Solicitud de registro de una licencia de marca
- 2.2. Cancelación y Modificación de la Inscripción de Licencias.
- 2.3. Efectos del uso de al marca por el licenciatario.
- 2.4. Obligaciones del licenciante
- 2.5. Obligaciones del licenciatario

3. Nuevos Conceptos de Marcas.

- 3.1. Marcas tridimensionales
- 3.2. Marcas en color
- 3.3. Marcas sonoras
- 3.4. Marcas olfativas

CAPITULO TERCERO. INSTITUCIONES.

La marca Comunitaria, ha sido considerada como una Institución, en el marco de una figura distintividad de la Propiedad Industrial, frente a los Estados miembros de la Unión, motivo por el cual ha ido evolucionando en el marco de la empresa, motivo por el cual han aparecido nuevas instituciones que adicionan a la primigenia y que permiten un mejor entendimiento, objeto de estudio del presente capítulo.

1. Marcas Colectivas.

Se encuentran reguladas en el Título VIII del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, y son aquellas que contienen los mismos efectos que las marcas comunitarias simples, con la vertiente de poder ser solicitadas por las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan la capacidad para ello (para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo), y las personas de derecho público.

1.1. Requisitos.

Los signos que pueden constituir marcas colectivas, deben reunir los mismos requisitos que las simples, esto es, debe ser signos novedosos capaces de distinguir a los de su misma especie y calidad, y que los mismos no contravengan al orden público y a las buenas costumbres, además de servir como elemento identificador del lugar de procedencia geográfica de los productos o servicios. La duración de la protección de estas marcas, no variara, así como tampoco los efectos del registro de la marca, que serán las mismas que la de las marcas simples.

Lo anterior, sin que ello implique una invasión a la esfera de protección de las denominaciones de origen, pues la protección dada a las marcas colectivas, tan solo influye en el animo del comercio como elemento identificador mas no como un proceso de elaboración dado en una sola parte del planeta, como lo es en las denominaciones de origen, cuya protección tan solo se determina de acuerdo a diversos ordenamientos legales y convenciones internacionales.

Además, otro aspecto que resulta diferenciador de las denominaciones de origen, conlleva a que el uso de las marcas colectivas provenga de un reglamento destinado únicamente para eso, para su "uso", mientras que el de las denominaciones de origen provenga de manera particular, por cada uno de los titulares del permiso, pues, la agrupación de productores es la que solicita la protección de manera conjunta y la legítima dueña y titular de esas disposiciones será el Estado de donde provenga, y los productores usuarios mediante una autorización equiparada a una licencia de uso los que de manera efectiva explotarán el proceso y los materiales naturales para la elaboración del producto, que bien puede ir acompañado de una marca comercial como medio identificador de un producto determinado, tal es el caso del Tequila, que si bien es cierto se encuentra protegida mediante una denominación de origen, este mismo se encuentra en el mercado como Tequila Cuervo, Tequila Orendain, etc., mientras que en las marcas colectivas comunitarias, la protección es una determinada porción de fabricantes, y el uso se encuentra determinado a un reglamento que deberán de acatar de modo insoslayable.

De ahí que los titulares de marcas colectivas comunitarias, puedan, al igual que cualquier titular simple, prohibir a un tercero el uso en el comercio de la denominación sujeta a protección.

Como anteriormente se ha señalado, para el uso y otorgamiento de las marcas comunitarias, es necesario que los solicitantes presenten ante la Oficina o ante la Oficina Nacional correspondiente, el Reglamento de uso, por el cual se establezcan las condiciones de uso de la marca comunitaria colectiva, las personas autorizadas, las condiciones de afiliación a la asociación o grupo solicitante y las sanciones a que serán acreedores en caso de no ser acatado el mismo, para ello es necesario que dicho reglamento sea presentado al mismo tiempo de presentación de la solicitud, e lo contrario de acuerdo a lo señalado en la Regla 43 del Reglamento de Ejecución del Reglamento de la Marca Comunitaria, la solicitud será devuelta a la Oficina de donde proviene para que dentro del lapso de dos meses sea satisfecho dicho requisito.

Además el Reglamento de Uso, con apoyo en el apartado 2 de la Regla 43 del Reglamento de Ejecución del RMC, deberá contener el nombre y domicilio social del solicitante, el objeto de la asociación o el objeto con el que haya creado la persona jurídica de Derecho Público, los organismo autorizados o personas físicas autorizadas para representar a la asociación o a la persona jurídica, las condiciones de afiliación, las condiciones de uso, y autorizaciones a terceros en su caso, si así lo decidiere la asociación o persona moral.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que este Reglamento de uso, no configura un contrato de licencia, el cual deba ser acatado por la asociación, sino tan solo constituye un reglamento de delimitaciones de uso entre las personas que gozarán de la titularidad del registro marcario colectivo.

En este tipo de marcas deben ser observadas las reglas básicas y comunes a las marcas comunitarias simples, por ello son motivos de desestimación los referentes a la falta de cumplimentación de identificación del signo distintivo, del solicitante, de las representaciones mínimas que deben ser presentadas, cuando el signo no reúna las características de distintividad e identidad con los productos propuestos a su protección, sin concurrir a los motivos dispuestos como motivos absolutos de denegación de una marca colectiva, señalados en el numeral 38 del Reglamento de Marca Comunitaria.

También serán motivos de desestimación de marca colectiva comunitaria, el incumplimiento a lo dispuesto por los numerales 64 y 65 del multimencionado reglamento, esto es, por no haber sido presentado el reglamento de uso, por no estar la asociación o agrupación según sea el caso legítimamente facultada para presentar la solicitud de marca colectiva, o bien por no contener elementos distintivos el signo que pueda identificar el público consumidor como una marca colectiva.

Asimismo, la marca colectiva, una vez que ha sido publicada por primera ocasión, al igual que en el trámite de registro de marca comunitaria simple, ésta puede dar lugar a observaciones escritas o fundadas de cualquier tercero, cuyo interés se alegue a favor de un derecho anterior existente o bien de la actualización de algún motivo de denegación absoluto por lo cual debe ser desestimada la solicitud.

Una vez otorgado el registro de marca colectiva el reglamento de uso, puede dar lugar a modificaciones, mismas, que deben ser publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades, en acatamiento al numeral 69 del Reglamento, y que se estarán a lo dispuesto por las observaciones de terceros a que haya lugar y que surtirán sus efectos a partir de la publicación de dicha modificación.

1.2. Nulidad y Caducidad.

1.2.1. Caducidad.

Además de las aludidas en los artículos del mismo Reglamento, serán causas de nulidad si, el titular o titulares no adoptan las medidas necesarias para prevenir un uso ajeno de personas ajenas, o en su caso si se pierde el carácter de distintividad, por lo cual se induzca a error al público consumidor.

Las causas de caducidad de las marcas colectivas se encuentran señaladas en el numeral 71 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, mismo que establece que puede ser solicitada mediante solicitud como en el caso de las marcas simples, o mediante demanda de reconvención en una acción de violación de marca (que deberá ser seguida ante los Tribunales de Marcas Comunitarias), si hay la concurrencia de alguna de las tres circunstancias siguientes:

1-si el o los titulares de la marca no adoptan medidas “razonables”²³ para prevenir cualquier uso diverso al establecido en el Reglamento de uso, correspondiente.

2-si como consecuencia del uso de la marca colectiva se puede inducir al público consumidor a error, perdiendo de esta manera su característica distintiva.

3-si se ha modificado el Reglamento de Uso, y esta no ha sido sometido a la consideración de la Oficina, y por lo tanto no ha habido lugar a su publicación oficial.

1.2.2. Nulidad.

Su observancia se encuentra prevista en el artículo 72 del Reglamento de la Marca Comunitaria, siendo las causas las mismas que las mencionadas en los diversos 51 y 52 del mismo Reglamento, referentes a las causas de

²³ Cabe hacer mención, que ni en el Reglamento de MC ni en el Reglamento de Ejecución, se ha conceptualizado lo que debe entenderse por medidas “razonables”, de ahí que en este momento entendamos que se refiere a las que los titulares tengan a su alcance, sin que ello signifique un daño a terceros con su adopción.

nulidad absoluta y relativa, esto es, cuando se hayan contravenido disposiciones de identidad y novedad de los signos, cuando existiendo una protección distinta a la de las marcas comunitarias se este ante la presencia de un derecho diversa pero semejante, como el de un aviso comercial, o un derecho de autor vigente.

Para la declaratoria de nulidad es necesaria la presentación de la solicitud ante la oficina, mediante formato autorizado, o mediante presentación de demanda de reconvención en una acción por violación, siempre y cuando se hubiera registrado en contravención a lo señalado en el numeral 66 del mismo reglamento, es decir, cuando reuniéndose requisitos básicos de desestimación, por inducción al público a confusión, por falta de distintividad o por falta de identidad en el signo con los productos que se protejan, se haya dado lugar a un registro comunitario.

Este tipo de derechos comunitarios colectivos sufren y cuentan con las mismas ventajas que los registros de marcas comunitarias simples, esto es, pueden dar lugar a cesiones, transformaciones a registros nacionales o bien a licencias, donde se observen las mismas formalidades y requisitos que para ello ha establecido el Reglamento de Marca Comunitaria, con las mismas acciones por violaciones a las disposiciones relativas.²⁴

2. Licencias.

Es la figura jurídica que permite, que mediante un contrato de licencia de uso, un tercero con capacidad para contratar, use durante cierto tiempo una marca comunitaria que ha sido concedida previamente con arreglo a las disposiciones de la materia y con plena observancia a las cláusulas del contrato.

El artículo 22 del Reglamento de la Marca Comunitaria, establece que la Marca Comunitaria puede ser objeto de licencias, para parte o la totalidad de los productos para los cuales ha sido concedido el registro, siendo imperativo del titular del registro la exclusividad de la licencia.

El Reglamento de Marca Comunitaria, no exige que la licencia sea otorgada por escrito, ni que sea inscrita en el Registro de marcas de la OAMI, manteniéndose de esta manera el principio de libertad contractual

²⁴ Cfr. artículo 70 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

consagrado en diversos sistemas jurídicos domésticos, derivando la importancia de inscripción de la oponibilidad frente a terceros, de tal suerte que si no se inscriben los contratos de licencia serán considerados como válidos y producirán efectos frente a quienes lo celebran, pero no frente a terceros.

El reglamento, no establece cuales serán las cláusulas que deberán contener los contratos de licencia, haciéndose tan sólo referencia a los requisitos que deben contener la solicitud de inscripción ante la Oficina, de ahí que el contenido del contrato de licencia sea el resultado de negociaciones entre las partes contratantes, sin intervención de la OAMI.

En caso de inobservancia a alguna de las cláusulas del contrato de licencia, el titular de los derechos marcarios comunitarias, podrá alegar los derechos conferidos, pudiendo dar como consecuencia la rescisión del contrato o terminación anticipada de la licencia.

Esta figura, como su nombre completo establece, tan sólo se refiere al uso de la marca, de ahí que la titularidad de la marca tan sólo le será conferida en apego a las circunstancias establecidas en el contrato de licencia, y no como una cesión de todos los derechos, de ahí que el licenciatario de acuerdo con lo establecido por el apartado 4 del artículo 22 del Reglamento de Marca Comunitaria, pueda entablar por el titular (mas no en representación) acciones relativas a la violación de una marca con su consentimiento. De ahí la importancia de la inscripción de las licencias, ya que conlleva la protección de los efectos del contrato para ambas partes, de reconocimiento y control.

La licencia de uso, puede ser objeto de cesión y transferencia, previo acuerdo de las partes, sin que de ello se derive una sublicencia, siendo a instancia de parte de decisión de inscripción de dicha transferencia, para la inscripción posterior en el Registro y su publicación.

2.1. Solicitud de registro de una licencia de marca.

El Reglamento de Ejecución al Reglamento de Marca Comunitaria, establece que las solicitudes de licencia de conformidad a la Regla 33 contendrán los mismos requisitos de la diversa regla 31, requiriéndose en este caso, el número de registro de la marca comunitaria, datos sobre el licenciatario: nombre, dirección, nacionalidad y el Estado donde tenga su

domicilio, la indicación de los productos y servicios que se incluirán en la licencia, los documentos por la que se establezca la licencia, el nombre, dirección del representante del licenciataro y el período de duración de la licencia.

Al igual que en diversos procedimientos entablados ante la OAMI, la solicitud de registro de licencia se considerará como legítima y válida una vez pagada la tasa, siendo preciso acotar que en caso de encontrarse la marca sujeta a algún procedimiento de quiebra o alguno similar no se encontrará sujeta al pago de tasas. Además se podrá presentar una sola solicitud de inscripción, siempre y cuando se trate del mismo el titular y del mismo licenciataro.

Cuando así lo solicite el titular de la marca comunitaria o el licenciataro, la licencia será inscrita en el Registro como licencia exclusiva; cuando ya se encuentre inscrita una licencia y sea presentada una nueva solicitud para la misma marca y para los mismos productos o servicios, esta se inscribirá como sublicencia, cuando la conceda un licenciataro ya inscrito. Asimismo, serán inscritas como licencias parciales o limitadas territorialmente, cuando el contrato tan solo licencie una parte de los productos o servicios, o tan solo para una parte de la Comunidad.

2.2. Cancelación y Modificación de la Inscripción de Licencias.

Toda inscripción será cancelada y modificada a petición de cualquiera de las partes, previa presentación de solicitud de cancelación de registro, la cual contendrá el número de registro de marca comunitaria, y los pormenores del derecho cuya inscripción se pretende cancelar²⁵ y modificar, así como el pago de la tasa correspondiente.

Para estos efectos, se precisa la presentación de los documentos acreditativos de la extinción del derecho, o bien alguna declaración por alguna de las partes, en la cual se establezca la voluntad de extinción o modificación, en tal modo, en caso de omisión de alguno de los anteriores requisitos, la oficina requerirá a las partes para su desahogo, de lo contrario la solicitud se denegará.

²⁵ Pormenores, no se refiere a las causas del porque se quiere cancelar la inscripción de la licencia, sino simplemente a la figura jurídica, cuya cancelación se solicita.

2.3. Efectos del uso de la marca por el licenciatario.

El uso de la marca por el licenciatario, en las condiciones y con los controles previstos por la ley, genera primordialmente el efecto de que la marca no se convertirá en un signo susceptible de inducir a error al público, y por ende no se encontraría sujeto a caducidad por haber perdido su características de distintividad, además de que la marca así usada se considerará efectivamente usada no prosperando una acción de caducidad por falta de uso, de ahí que el uso de la marca hecho por el licenciatario equivalga al uso realizado por el titular del signo distintivo, de ahí la satisfacción del apartado 3 del numeral 15 del Reglamento, el cual establece que “el uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular”.

Como otro efecto del uso de la marca, posibilita del mismo modo un control, ya que permite que la existencia de la licencia sobre la marca no disminuya o anule la legitimación del licenciante para impedir que otras personas, distintas de ellos, usen su marca, además de permitir un beneficio por este uso al titular del signo comunitario.

El beneficio mencionado anteriormente, hace que el llamado “godwill” inherente a la marca se incremente, ya que en general, las consecuencias derivadas del uso continuado a la marca, repercutan en el licenciante con la misma intensidad como si el titular la hubiera usado de manera exclusiva.

Otro efecto claro en el otorgamiento de las licencias, se verifica en el control por parte del titular de la calidad de los productos o servicios que están protegidos a partir del registro de la marca comunitaria, de esta suerte, el control debe recaer, en primer lugar, sobre el uso de la marca en sí misma, evitando que sea alterada sin autorización del titular, y en segundo lugar, ese control debe centrarse en la calidad de los productos o servicios.

De esta manera cuando la marca es usada únicamente por su titular, puede asegurarse que el interés que este tiene en conservar el valor y el “godwill” de la marca, le hará esforzarse en mantener, e incluso superar, la calidad de los productos o servicios, ya que en este caso los intereses de los usuarios y sobre todo del titular de la marca se encontrarán salvaguardados. Sin embargo, cuando la marca se licencia, el interés del licenciatario en mantener el valor de la marca puede no ser el mismo que

el de su titular; y por ese motivo, no será tan evidente que el interés del público de los consumidores este protegido.

2.4. Obligaciones del licenciante.

Por otra parte, el control del licenciante, deberá también recaer en la preservación de la naturaleza o clase de los productos o de los servicios, ya que a diferencia de lo que ocurre con el titular de la marca, que puede usar su denominación para productos o servicios de distinta naturaleza, el licenciataria tan sólo podrá usar la marca sobre los productos o servicios que expresamente se hayan señalado en el contrato de licencia, de tal modo que no podrá variar su naturaleza sin el consentimiento previo del titular o licenciante.

Ahora bien, y aunado a lo anterior, el encargado de ejercer ese control debe ser ejercido por el titular de la marca o bien por el solicitante de la marca comunitaria, ya que es este el que goza de ese derecho desde el momento en que autoriza a una tercera persona a usar su marca, pudiendo realizarse materialmente por el o mediante una tercera persona.

Constituye obligación del titular de la marca, a parte de ejercer el control sobre la naturaleza y calidad de los productos o servicios, el avisar al licenciataria la pretensión de renunciar a la marca comunitaria, conferida en el artículo 49 apartado 3, de ahí que en caso de existir un licencia inscrita, la renuncia tan sólo se verificará cuando el titular haya informado de su intención de renunciar, por lo cual la renuncia será inscrita tres meses después de la fecha en la que el titular de la marca comunitaria, acredite ante la Oficina haber informado al licenciataria de su intención y no a partir de que el unitariamente haya tomado la decisión.

2.5. Obligaciones del licenciataria

Paralelamente al deber de control del titular de la marca, se encuentra la obligación del licenciataria de cumplir con las medidas establecidas en el contrato de licencia, en el ejercicio de su derecho y deber de controlar. De esta forma, le corresponde al licenciataria la obligación de adecuarse a las pretensiones del licenciante siempre y cuando se encuentren encaminadas a preservar una calidad y naturaleza de los productos y servicios protegidos.

En caso de incumplimiento por parte del licenciatarlo, el titular de la marca se encuentra con la facultad para denunciar de forma inmediata la licencia, incurriendo además en una infracción del derecho comunitario de marca, lo que faculta asimismo al licenciante para ejercer las correspondientes acciones contra el infractor con el objetivo tanto de rescindir el contrato, así como de exigirle un indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

3. Nuevos Conceptos de Marcas.

En una evolución a la presentación de los signos distintivos comunitarios con la finalidad de ser cada vez mas novedosos y distintivos, son presentadas nuevas figuras cuyas características hacen difícil su protección, situación que ha traído como consecuencia la adecuación de la legislación ya vigente para la protección de estas nuevas figuras, generándose con ello nuevas modalidades en cuya observancia trae disparidades en su cumplimentación.

3.1. Marcas tridimensionales.

Lo constituyen aquellas formas y figuras cuya finalidad se empareja en la distintividad del producto que protege, por derivar en este caso novedad en empaque, en combinación con sus colores y su presentación en general.

Las disposiciones aplicables son las mismas que han sido explicadas en el capítulo precedente, salvo algunas excepciones, siendo por lo general de tipo limitativo, por ejemplo: las relativas a la naturaleza del producto, en cuyo caso no puede constituir marca comunitaria tridimensional aquella que es consubstancial al mismo producto como por ejemplo un paraguas, cuya protección se pretende para ser utilizado de la misma forma.

Constituyen otras excepciones para la obtención de registro de marca tridimensional, el resultado técnico referente a la funcionalidad en el aparato o en el objeto, dependiendo del país componente de la Unión, ya que en diversos países esta funcionalidad conlleva la denegación del registro, por falta de carácter distintivo; y el valor intrínseco de las cosas, correspondiente a las forma de los productos que se adquieren por su diseño en concordancia con los Diseños Industriales y Modelos de Utilidad.

Para efectos de presentación, se requieren los mismos requisitos en la solicitud de marca, esto es, formato llenado, paso de tasa, y representación de la forma que se pretende registrar, siendo necesaria la mención de ser una Marca Tridimensional. Una vez que ha pasado el estudio de los requisitos de forma, y empleado el estudio de fondo, si la Oficina no le ha concedido en primera fase el carácter de figurativa, esta le requerirá al solicitante para que presente en un lapso de tiempo razonable, hasta 6 perspectivas de la figura, con la finalidad de verificar la composición en una misma perspectiva, esto es, no en diferentes momentos, sino en un solo momento visto en diversos planos de enfoque.

En este tipo de marcas, se le puede dar el carácter de figurativa a una combinación de colores y de diseños, añadiéndola a la marca Tridimensional, describiéndose para tal efecto en la solicitud mediante sugerencia del promovente.

Para que en una solicitud recaiga un registro comunitario, es necesaria la aceptación de la marca en su conjunto y nunca por sus elementos aislados, ya que no debe separarse a la forma del producto que se pretende amparar, de ahí que si para conseguir el registro sea necesaria la independencia de la forma con su utilidad no pueda corresponder un registro razonable. De ahí que los envases comunes no puedan ser registrados, pues en ellos no se incluye alguna distintividad con otros de su misma especie, excluyéndose la posibilidad de ser declarada una marca tridimensional como descriptiva.

3.2. Marcas de Color

Estas marcas se estudian a partir de la naturaleza del objeto que se pretende registrar, y de su uso en el ámbito comercial, ya que de acuerdo a los resultados arrojados por el estudio de su naturaleza, puede ser identificado si la marca resulta consubstancial al mismo productos para el cual se pretende registrarse, de ahí que si se pretende usarse cierto tipo de color para un producto que invariablemente se identifica mediante ese color, dicha marca no será distintiva de otros de su misma especie y calidad.

Para el estudio y trámite de este tipo de marcas, también es necesario realizarse un estudio técnico, el cual tiene que ver con la funcionalidad del objeto o aparato.

En este tipo de registros el efecto que se contrae es el de un derecho sobre un color, o bien sobre un derecho sobre una combinación de colores, con cierta irrelevancia de la forma del objeto, salvo los casos que anteceden a este párrafo.

Para acceder a la protección de las marcas de color, usualmente se pide la prueba de uso, con el objeto de demostrar que el uso del color imprime fuerza distintiva al producto para el cual se pretende aplicar por resultar novedoso en el mercado.

3.3. Marcas Sonoras

Al igual que los otros tipos de marcas, esta debe ser presentada mediante formato, con el pago de tasa, especificándose cuál es la especie de marca que se pretende registrar.

Su estudio se inicia mediante la indicación de la naturaleza de la marca, obteniéndose su complejidad de estudio en su representación gráfica, y la interpretación de los pentagramas.

Solo se aceptan como solicitudes de marcas sonoras, aquellas representadas mediante pentagramas, no siendo admisibles los títulos de obras musicales, la mera descripción del sonido o espectrogramas sonoros, por sí solos, pero sí pueden ser presentados como complemento a la representación mediante pentagrama.

En este tipo de marcas, la Oficina se ha conducido de manera precipitada, pues a diferencia del campo de las patentes o invenciones, encontramos que el personal de la Oficina, no se encuentra ante la posibilidad de reconocer mediante estudios musicales o peritajes técnicos, el reconocimiento de que tan novedosa es la tonada o el sonido que se pretende su registro, pues tan solo se guían para su estudio en la representación a través del pentagrama presentado.

3.4. Marcas Olfativas

Como anteriormente se ha señalado, se requiere el llenado del formato como solicitud de registro, el pago de tasa, y la mención de que se pretende el registro de una marca Olfativa.

En este tipo de registro, la Oficina se encuentra ante el problema de la representación gráfica, motivo por el cual casi todas son denegadas. Dos de los medios mas efectivos para lograr su estudio se cuenta en los aromagramas los cuales detallan los elementos volátiles de los aromas; y los cromatógramas, los cuales detallan la cantidad de aromas y su combinación. Como ejemplo de marca comunitaria registrada de esta especie se encuentra "el olor a la hierba recién cortada", para amparar pelotas tenis, y como marca de la U.K. el olor a rosas.

Esta especie de marcas no comprende el olor de perfumes, ya que los aromas se encuentran por su importancia económica en el ramo de los secretos industriales, pues su registro en el ramo de marca conllevaría en la difusión del contenido de estas fragancias, anticipando pérdidas económicas por el alcance de los componentes, ya que en su secreto es donde precisamente se encuentra el éxito y calidad de los perfumes y de la categoría de ellos.

CAPITULO CUARTO. MEDIOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. Oposición

- 1.1. Motivos de denegación relativos.
- 1.2. Fase Pre-Contenciosa.
 - 1.2.1. Presentación.
 - 1.2.2. Motivación de la Oposición.
 - 1.2.3. Lengua del Procedimiento.
 - 1.2.4. Capacidad Jurídica.
- 1.3. Instrucción de la Oposición.
 - 1.3.1. Plazo del Cooling Off
 - 1.3.2. Instrucción.
 - 1.3.3. Circunstancias Especiales dentro de la Oposición.
 - 1.3.4. Resoluciones
 - 1.3.5. Adopción de decisiones.

2. Caducidad y Anulación de Registros Marcarios.

- 2.1. Instauración.
- 2.2. Perdida o Preclusión
- 2.3. Presentación e Instrucción
- 2.4. Efectos de la caducidad y nulidad.

3. Procedimiento de Recurso

- 3.1. Procedibilidad e Interposición.
- 3.2. Admisión, Examen y Revisión Prejudicial
- 3.3. Sentidos de las Resoluciones.

4. Recurso ante el Tribunal de Justicia.

- 4.1. Organización y Funcionamiento
- 4.2. Procedimiento.
 - 4.2.1. Fase escrita
 - 4.2.2. Fase oral.
- 4.3. Sentencia
- 4.4. Recurso de Casación.

5. Tribunales de Marcas Comunitarias.

- 5.1. Acción de Cesación.
- 5.2. Medidas Cautelares.
- 5.3. Acción indemnizatoria por daños y perjuicios.
- 5.4. Acción basada en intento o amenaza de violación de una marca comunitaria
- 5.5. Acción negatoria
- 5.6. Demanda de reconvención
- 5.7. Recurso de Casación.

CAPITULO CUARTO. MEDIOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el ámbito de la protección dada a las Marcas Comunitarias, surgen diferentes controversias originadas ya sea por la adquisición o la expectativa de protección de derechos, derivados del registro y de la protección concedida a través de la presentación de la solicitud, generándose con ello contrariedades que conllevan diversas maneras de solución, objeto de estudio del presente capítulo donde serán abordados los métodos que se han establecido en el marco de la Marca Comunitaria y su alrededor, para solucionar los problemas fincados a raíz de la utilización del signo distintivo comunitario, de su no utilización, de la violación a esa protección, de la obtención del registro de la marca y de las decisiones adoptadas por los examinadores de la Oficina.

1. Oposición

Este medio alternativo de solución de controversias, surge primordialmente a partir de la primera publicación de la solicitud de marca comunitaria, una vez que han sido examinados los requisitos de presentación, forma y fondo, así como del registro de la marca; por el cual cualquier tercero en observancia con los motivos relatados en el numeral 8 del Reglamento de Marca Comunitaria, se constituyan en motivos de denegación relativos para la concesión del registro de una marca comunitaria.

Para ello, es necesario que el oponente presente esos motivos por escrito, dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la solicitud, alegando los hechos, pruebas y observaciones que considere son motivo expreso de denegación relativa de la solicitud de marca comunitaria una vez pagada la tasa correspondiente.

Aunado a lo anterior, cabe recalcar que estos motivos de procedibilidad tan solo se constituyen a partir de la actualización de las hipótesis señaladas en el artículo 8° del Reglamento de Marca Comunitaria, como consecuencia del traslapo de derechos anteriores, contrariamente a lo establecido por el numeral 7 del mismo reglamento donde se exponen los motivos absolutos de denegación, el cual tan solo tiene cabida a instancia de parte agraviada, ya que el sistema de búsqueda realizado en el examen

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

de marcas, no constituye una instancia para que la Oficina por sí sola realice manifestaciones relativas a la denegación del registro.

De esta manera los derechos oponibles al registro de una marca comunitaria incluyen a las marcas registradas con anterioridad, las marcas no registradas y a otros signos utilizados en el tráfico económico cuyo alcance sea no tan solo local y la legislación aplicable otorgue el derecho de prohibir la utilización de una marca reciente.

1.1. Motivos de denegación relativos.

Los motivos sobre los cuales se fundan derechos anteriores, los cuales constituyen fundamentos suficientes para una oposición se encuentran relatados en el artículo 8 del Reglamento de la Marca Comunitaria, siendo estos:

- ♣ La existencia de identidad entre el signo anterior y el solicitado, ya sea por concurrencia en identidad de signos, productos o de servicios, aún sin el prevalecimiento de confusión entre el público consumidor.
- ♣ La existencia de identidad entre signos o similitud entre los productos o servicios, de similitud entre los signos e identidad de los productos o servicios, o de similitud entre signos y similitud entre los productos y servicios, existiendo pruebas de confusión en el público consumidor, englobando este último concepto al de asociación con el signo anterior.

Respecto a estos motivos, los derechos anteriores que funcionan como base para el registro de marca, lo constituyen las marcas registradas nacionales, las solicitudes nacionales de los Estados miembros de la Unión, las Marcas Comunitarias, la Marca Nacional, la Marca registrada y otorgada con arreglo al BENELUX, la Marca Internacional otorgada en amparo al Arreglo de Madrid y su Protocolo, la Marca Notoria de acuerdo al artículo 6 del Convenio de París, la Marca Registrada dotada de reputación, y los signos utilizados en el tráfico económico, esto es, de alcance más que local, reconocido por la legislación nacional para prohibir el uso de un marca posterior.

A diferencia de otros procedimientos llevados ante la OAMI, el Procedimiento de oposición, en todas sus características es más estricto y formal en plazos, presentación y motivos de admisibilidad. Su regulación se encuentra prevista en los artículos 42 y 43 del Reglamento de la Marca

Comunitaria, y en las Reglas 15 a 22 del Reglamento de Ejecución al Reglamento de Marca Comunitaria. Siendo destacable mencionar que este procedimiento consta de dos etapas: la pre-contenciosa donde se lleva a cabo el examen formal de la solicitud, por medio de la cual se analizan los diferentes motivos de inadmisibilidad que pudieran actualizarse con motivos de la misma presentación; y en segundo termino el desencadenamiento de la controversia en general, donde son analizados los motivos relativos que incoa como motivo aparente de oposición el actor u opositor, analizando la Oficina las pruebas base de su acción, las pruebas de uso, y las razones narradas por las partes.

1.2. Fase Pre-Contenciosa.

La constituyen los requisitos necesarios que deben reunirse para incoarse correctamente el Procedimiento de Oposición, generando básicamente formalidades sobre los escritos de solicitud a la Oposición y puntos importantes que no debe uno olvidarse para una admisión y examen satisfactorio.

1.2.1. Presentación.

Este procedimiento debe ser presentado a manera de solicitud por escrito, siendo inadmisibile la excepción de oralidad previsto en el Reglamento sujeto a estudio, ya que este será seguido primordial y esencialmente de manera escrita. Para ello, es recomendable que la instauración sea por medio de los formularios emitidos por la misma Oficina²⁶, no siendo necesaria la presentación en original, pudiendo realizarse a través de una fotocopia presentado con el mismo formato y mismo contenido.

Al igual que los diferentes documentos transmitidos a la Oficina, este podrá ser transmitido mediante fax, correo, presentación directa u otros medios electrónicos, teniendo en cuenta los mismos requisitos para ser admitidos y ser considerados como firmados por el solicitante, reunidos en la Regla 83 del Reglamento de Ejecución.

Con motivo de la presentación de la solicitud, es necesario que esta se realice en uno de los idiomas de la Oficina, siendo requerido para subsanar este contratiempo en caso de presentación en un idioma

²⁶ Formularios publicados en el DOCE 3/97, página 201.

diferente a los cinco que son manejados por la Oficina, pudiendo mas adelante establecerse de mutuo acuerdo entre las partes un idioma diferente.

El termino para la presentación de la oposición es de tres meses contados a partir de la publicación de la solicitud de conformidad con el artículo 42 del Reglamento, siendo indispensable el pago de la tasa, consistente en 350 Euros actualmente.

Para ser satisfactoria la presentación dentro del término establecido, la Oposición deberá ser entregada o depositada sólo en la Oficina, antes de la expiración del plazo antes mencionado, siendo inadmisibile la solicitud presentada dentro del periodo en Oficinas Nacionales, resultando improcedente la aplicación de la figura establecida en el artículo 78 del Reglamento (restitutio in integrum), en virtud, de la falta de respeto a las mismas formalidades y como consecuencia la renuncia tácita a sus derechos adjetivos.

Como anteriormente se ha mencionado, el pago de la tasa es un requisito importante en la instauración de la Oposición, donde como consecuencia de la no satisfacción a este pago será el no reconocerle existencia alguna, ya que de ser declarada inadmisibile se le reconocería existencia primigenia dotada de algún vicio posterior.

La solicitud de Oposición sólo podrá realizarse en la Oficina del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), ubicada en Alicante España, donde a diferencia de otros tramites llevados ante la Oficina, pueden ser presentadas las solicitudes en diferentes Oficinas Centrales nacionales.

1.2.2. Motivación de la Oposición.

La constituye la relación sucinta de requisitos contenidos en la Regla 15 del Reglamento de Ejecución en apego a las hipótesis mencionadas en el artículo 8 del Reglamento, referentes a los motivos de denegación relativos, como la identificación del solicitante de marca, y de los derechos anteriores.

Del mismo modo la oposición deberá indicar claramente cual es la solicitud contra la que se dirige la oposición, resultando suficiente la sola

indicación del nombre del solicitante y del número de expediente atribuido a la solicitud.

Además, es necesario que en la solicitud se establezca el alcance de los productos y servicios para los cuales se presenta la oposición, ya que tan solo puede ser presentada para parte de los productos y servicios que pretende proteger la solicitud, bastando tan solo la mención al efecto si es a todos y si es de manera específica, enumerándose aquellos para los cuales se presenta.

Como otra faceta de la motivación que debe concurrir en la Oposición, también resulta necesaria la mención de la marca o signos anteriores en que se basa la Oposición, considerándose como Marca Anterior, a las marcas o solicitudes de registro cuya fecha de presentación sea anterior a la de la solicitud contra la que se dirige el Procedimiento de Oposición.

Dentro de esta fase son establecidos diversos plazos que son fijados estrictamente por la Oficina, cuyo inexacto cumplimiento deviene en un desechamiento de plano de la solicitud, o bien, en un requerimiento formulado, así, en estas circunstancias, la Oficina destaca los siguientes términos:

Plazo de presentación: 3 meses después de la publicación de la solicitud improrrogable.

Plazo para presentación de la traducción: 1 mes improrrogable contado a partir de la expiración del plazo de la oposición.

Plazo para presentación de la traducción de las pruebas y documentos acreditativos: 1 mes después de la expiración del plazo de oposición, improrrogable.

Plazo para subsanar las irregularidades: 2 meses improrrogables contados a partir de la recepción de la notificación.

Plazo para la determinación de la fecha de iniciación del procedimiento: 2 meses prorrogables.

Plazo para la presentación de la traducción en caso de utilizarse una lengua diferente a la de la Oficina: 1 mes contado a partir de la iniciación de la Oposición.

1.2.3. Lengua del Procedimiento.

Al contrario de la solicitud de registro de marca que puede ser presentada en cualquier lengua oficial de la Comunidad (11), el escrito de oposición debe ser presentado siempre en las lenguas de la Oficina, esto es, español, alemán, inglés, francés o italiano.

En caso de presentarse el escrito en una lengua que no fuere las de la Oficina, el oponente deberá presentar la traducción de su escrito en un plazo de un mes contados a partir de la expiración del plazo de oposición, de lo contrario será inadmisibile, de conformidad con el apartado 1 de la Regla 17 del Reglamento de Ejecución.

Contrario a lo anterior, antes de la iniciación del procedimiento de oposición, las partes podrán acordar una lengua diferente del procedimiento, siendo en este caso necesaria la traducción del escrito de oposición en un plazo de un mes contado a partir de la iniciación del mismo.

Por su parte el apartado 2 de la Regla 17, establece que las pruebas y justificantes deberán presentarse de igual modo en la lengua del procedimiento, debiendo presentar una traducción de tales documentos en el plazo de un mes contado a partir de la expiración del plazo de interposición de la oposición. Cabe hacer mención que esta obligación, tan solo se refiere a aquellos que han sido ofrecidos como justificativos y en apoyo a la oposición, pudiendo los demás documentos entregarse en cualquier lengua, de conformidad con la Regla 96 del Reglamento de Ejecución.

1.2.4. Capacidad Jurídica.

Poseen capacidad jurídica, las personas legitimadas para presentar la oposición, siendo en este caso la persona contra la cual se dirige el escrito cuyo signo anterior sea básicamente la marca idéntica o similar a la marca anterior, siendo esta renombrada o bien que tenga un alcance mas que local que interfiera con los derechos de este, en los términos del artículo 3 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

Del mismo modo puede ser interpuesto por el propietario o titular de la marca anterior, los licenciarios facultados constituyéndose esta facultad a partir de la autorización del titular en el escrito mismo, no siendo necesaria la inscripción de la licencia para ser considerada una persona facultada; las empresas como personas jurídicas, las personas que puedan celebrar contratos; y las personas autorizadas, tan solo en el caso de que la violación se presente cuando la explotación de la marca no sea solo de alcance local.

Una vez culminado el examen de admisibilidad de la solicitud de Oposición, la Oficina, dará paso a la fase contradictoria, denominada así, por ubicarse en ella el litigio y la controversia propiamente, o como lo ha denominado el lenguaje coloquial de la misma Oficina, la instrucción de la Oposición.

1.3. Instrucción de la Oposición.

Esta faceta del procedimiento se caracteriza por ser el litigio mismo, donde se controvierten las posturas por una parte, del oponente y por otra del solicitante de la marca comunitaria, donde además se aportan los elementos de convicción que las partes consideran apropiadas, tanto las que sustentan la Oposición misma por ser necesarias, como las aportadas por ellas mismas en apoyo a sus alegaciones, existiendo diversas vertientes de solución ya sea mediante una conciliación, una modificación a la solicitud de registro, una transformación de la solicitud a una marca nacional, una retirada de la oposición misma, o una retirada de solicitud de registro comunitario.

Un aspecto que se considera *sui generis* en los medios de solución de controversias *per se*, es justamente el inicio de este procedimiento, ya que cabe destacar, no es iniciado cuando se ha tenido por admitido el escrito de oposición, sino dos meses después de haberse notificado a la contraparte, con el objeto de tener conocimiento de la instauración y de hacerle saber que cuenta con el termino de tres meses para contestar dicho procedimiento, siempre y cuando en el transcurso de ese tiempo, no se ha llegado a una conciliación sin intervención de la Oficina (OAMI).

1.3.1. Plazo del Cooling Off

También es denominado plazo de reflexión, que toma su nombre por ser la faceta de congelación al periodo contradictorio del procedimiento, pues no hay intervención de la Oficina como órgano decisorio de la Oposición, sino tan solo es un periodo de gracia que concede la OAMI con al finalidad de llegar a una resolución rápida, mediante la decisión de retirar la solicitud de marca comunitaria, o bien limitarla a los productos o servicios contra los cuales se ha dirigido el procedimiento.

Esta faceta se encuentra regulada en la Regla 19 del Reglamento de Ejecución, teniéndose a la misma con una duración de dos meses, pudiendo ampliarse por medio de solicitudes de prórroga mediante escritos presentados ante la Oficina, por alguna de las partes.

Como otro aspecto relevante dentro del mismo procedimiento se tiene que la decisión tomada dentro de este periodo conlleva consecuencias económicas, pues si la resolución de la oposición ha llegado previo termino de gracia la tasa de depósito será reembolsada siempre y cuando el convenio de termino del procedimiento haya dado lugar a retirada de la solicitud de registro de marca comunitaria o bien haya sido limitada la lista de productos o servicios por los cuales se esta solicitando la marca comunitaria, mientras que si el convenio se concreta una vez terminado el cooling off no será reembolsada la cantidad de la tasa y habrá decisión en costas.

Cabe hacer mención que este periodo no solo ha sido creado con la finalidad de llegar a una conciliación, sino también con al finalidad de determinarse la lengua del procedimiento, pudiendo diferir a las utilizadas como oficiales de la Oficina.

Este periodo se caracteriza totalmente por ser privado, donde tan solo hay intervención del oponente y del solicitante de la marca comunitaria, teniendo la facultad ellas mismas de solicitar las prórrogas necesarias, por el mismo termino de dos meses, mediante escritos donde se motiven de manera clara las razones de dichas prórrogas.

Actualmente el limite de prórrogas es de 18 meses, ya que en ese limite se estima es conveniente un arreglo, hoy día el 90% de las oposiciones presentadas terminan en esta faceta.

1.3.2. Instrucción.

La constituye el paso siguiente cuando no ha sido posible un arreglo entre las partes, interviniendo la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), donde son examinados los pliegos de hechos vertidos por el oponente y por el solicitante de la marca comunitaria, las pruebas aportadas en los mismos ocurso y los alegatos aportados a lo largo del procedimiento.

Es de destacar, que en el examen de la oposición, no se abren diversos periodos dividiendo la instrucción, sino se manejan de manera global, lo cual resalta otro aspecto sui generis de este procedimiento. El examen de la Oposición se encuentra previsto en la Regla 16 del Reglamento de Ejecución, misma que establece los pormenores y anexos que puede contener el escrito, que pueden ayudar a la resolución favorable para alguna de las partes, pudiendo ser estos: los registros de las marcas anteriores, y todo aquel medio que sirva de sustento de un mejor y anterior derecho. Respecto a los medios probatorios cabe hacer mención que no se prevé ni en el Reglamento de Marca Comunitaria ni en el Reglamento de Ejecución un artículo específico, sino su captación es apoyada por el apartado 2 de la misma Regla 16 del Reglamento de Ejecución, donde hipótesis por hipótesis se deducen los diversos medios acreditativos del uso anterior como copia del registro de marca según sea el caso, información detallada del mismo, documentos acreditativos de la notoriedad, del renombre, de la adquisición de un derecho y de su ámbito de protección (en caso de ser licencia de uso de marca), publicidad, presupuestos de cantidades destinadas a la publicidad, videos y en general todos aquellos medios que sirvan para acreditar que el oponente cuenta primeramente con un interés legítimo y además que es titular de pleno derecho de los derechos anteriores protegidos por diferentes ámbitos jurídicos.

De cualquier manera el oponente no se encuentra obligado a probar, siendo estimada de la Oficina el examen de la solicitud, para que en el plazo fijado de dos meses de acuerdo con la Regla 10 del Reglamento de Ejecución, aporte los medios por los cuales compruebe su derecho anterior encontrándose obligado a responder ante dicha solicitud, obteniendo como negativa de respuesta al requerimiento formulado una resolución, apoyado con los documentos presentados en su oportunidad desde el principio, siendo por lo general contraria a sus aspiraciones.

Asimismo, pueden presentarse alegaciones como soporte a la Oposición, contándose con un término de presentación de tres meses contados a partir de que ha sido abierto el procedimiento, haciéndose notar que los términos, plazos y periodos serán computados con arreglo a la Regla 70 del Reglamento de Ejecución, mismo que manifiesta que los plazos serán contados en días, semanas, meses y años enteros, iniciándose su cómputo en el caso concreto al día siguiente del mes que corresponda que tenga el mismo número de día en que ocurrió la notificación.

El Reglamento de la Marca Comunitaria, no limita las alegaciones que puedan presentar una u otra parte, dentro del termino de tres meses otorgado, siendo ilimitada la presentación de ellos, siempre y cuando tengan como finalidad un soporte a la Oposición, donde una vez que ha sido concluido el periodo de presentación dejarán de ser tomadas en cuenta por la Oficina, siendo de igual manera notificado el resultado de dichas argumentaciones a la contraparte y al oponente.

Un aspecto que resulta importante y que salta a la vista durante la instrucción de la Oposición, lo constituye lo que en nuestro sistema jurídico es llamada la reversión de la carga de la prueba, por la cual el solicitante de la marca comunitaria cuenta con la posibilidad de invitar al oponente a la presentación de la prueba del uso, que consiste en la presentación de los medio suficientes, por los cuales compruebe el oponente (titular de los posibles derechos anteriores), que ha usado la marca durante los últimos cinco años anteriores a la presentación de la oposición, que su acción es legítima y que los productos amparados por el registro de marca constituyente del derecho anterior cubre los mismos derechos, productos o servicios.

La figura de la Prueba del Uso, se encuentra prevista en el apartado 2 del numeral 43 del Reglamento de Marca Comunitaria, en el cual no es especificado el lugar dentro de la misma instrucción donde pueda ser solicitada, razón por la cual la Oficina en sus directrices referentes al Procedimiento de Oposición tan solo recomienda que sea solicitada de la manera más temprana posible, desestimándose la Oposición en caso de no ser presentada.

La Prueba de uso se hará consistir básicamente en indicaciones de lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca, en medios que sean fácilmente transmisibles y susceptibles de una fácil lectura, motivo por el cual es recomendable que sean documentos en la lengua del procedimiento.

1.3.3. Circunstancias Especiales dentro de la Oposición.

Dentro de estas circunstancias, se encuentra la Suspensión del procedimiento, la pluralidad de solicitudes de Oposición y la acumulación de los procedimientos, que aunque en procedimientos judiciales entablados ante diversos órganos con facultades jurisdiccionales estas figuras resultan comunes, en estos procedimientos administrativos, son circunstancias que tan solo son aplicables cuando confluyen ya sea multiplicidad de oposiciones, interés en una oposición para la misma marca, entre otras, cuya explicación de manera detallada se hará a continuación.

La Suspensión, significa el suspenso a la actuación de las partes en el procedimiento, por estar ante la presencia de situaciones poco comunes concurriendo cualquiera de las tres siguientes causas: que la base de la oposición se encuentre en una solicitud de marca ante el BENELUX, o ante un Estado parte, lo cual implica que aún no estemos en presencia de un derecho protegido consumado, pues este aún constituye una expectativa de derecho; la presencia de múltiples oposiciones para la misma solicitud; y la concurrencia de otras circunstancias.

En análisis a las dos primeras hipótesis, la aplicación de la suspensión resulta lógica de pensarse, ya que el primer caso, consistente en el derecho anterior de la Oposición en una solicitud presentada en las oficinas del BENELUX o ante alguna oficina local, produce que el signo contenga tan solo alcances locales, que no llegaría en primera instancia a constituir un límite a la protección, pero que en caso de otorgarse la protección comunitaria del signo posterior, conllevaría efectos depredatorios y engañosos en el público, pues en el comercio se encontrarían dos marcas semejantes en grado de confusión. Por otra parte, la segunda causal de suspensión, consistente en las oposiciones múltiples contra la misma solicitud, del mismo modo se justifica, en razón de que la multiplicidad de procedimientos aletargaría la resolución en todos, por ello, y en busca de una economía procesal, en la práctica primero se estudia y se resuelve sobre la oposición en particular que se considera es de la que se generan las demás.

Aunado a lo anterior y a diferencia de las otras dos, la tercera causal de suspensión del procedimiento de Oposición, no precisa sobre las otras circunstancias, lo cual ayuda a pensarse que la suspensión se puede solicitar a petición de parte, siempre y cuando sean expuestas razones justificativas, como la entablación de pláticas conciliatorias.

Para concluir, cabe recalcar que los numerales que regulan la suspensión, no hacen alusión a alguna obligación por parte de la oficina para suspender los procedimientos, por ello es que, una vez más es de mencionarse que la Oficina en el estudio del caso concreto determinará si ha lugar la suspensión, toda vez que en caso de existir una solicitud de registro como base del derecho anterior, no tan solo se necesitará este argumento, sino que es necesario para poder suspenderse el procedimiento, que dicha solicitud no se encuentre en la fase final del procedimiento de registro.

Del mismo modo, no hay regulación expresa acerca de la duración de la medida, por lo que la Oficina se encontrará en total libertad para fijar la duración de la suspensión, además de contar las partes con la facultad de solicitar conjuntamente la continuación del procedimiento en caso de haberse interrumpido las pláticas conciliatorias, o de así considerarlo ambas partes, teniendo en todo caso la reanudación automática sin notificación por la Oficina.

En segundo lugar, dentro de las circunstancias especiales que pueden surgir dentro del procedimiento de Oposición, se encuentra la Acumulación, figura que es procedente cuando se hayan presentado varias oposiciones contra una misma solicitud. Facultad de la Oficina que conlleva, que ésta pueda acumular y separar los procedimientos cuando lo decida, sin otorgarse un plazo definido por la Oficina para la acumulación, sin eximir para ello a la oficina de notificar a las partes cuando proceda la aplicación de esta figura.

1.3.4. Resoluciones

Una vez que han sido aportados los medios de convicción que pueden ser aprobados a lo largo del presente procedimiento expuesto y del examen de las alegaciones, la Oficina resolverá en apoyo a los mismos, trayendo diferentes sentidos en las resoluciones emitidas, siendo posiblemente las siguientes:

- Retirada de la solicitud de Oposición
- Conciliación, que puede ser adoptada en cualquier momento del procedimiento, sin que ello signifique la devolución de tasas ni condena en costas.
-

- Desestimación de la solicitud de Oposición, por no haber sido aportada la prueba de uso hecha a requerimiento del solicitante y de la Oficina.
- Desestimación parcial de la solicitud, de acuerdo a las pruebas aportadas, siempre y cuando los productos y servicios para los cuales ésta concedido el derecho anterior, sea para una parte para los cuales es solicitado el registro de marca comunitaria.
- Conclusión del procedimiento, cuando la solicitud de marca comunitaria ha sido limitada y los productos o servicios a pesar de no ser objeto de la Oposición conlleva a una retirada de la misma, trayendo como consecuencia que la Oposición quede sin materia.
- Conclusión del procedimiento, cuando sea limitada la lista de productos y servicios en la solicitud de registro de marca comunitaria, y el oponente determine en el plazo concedido por la Oficina el no mantenimiento de la Oposición, generando que la oposición quede sin objeto.
- Registro de la marca, si el oponente no ha logrado desvirtuar que se constituye y vulnera derechos anteriores legítimos. (artículo 45 del Reglamento de la Marca Comunitaria)

1.3.5. Adopción de decisiones.

Las Divisiones de Oposición, encargadas de la tramitación y substanciación de las mismas, se encuentran compuestas de tres integrantes donde al menos uno de ellos deberá ser jurista, de conformidad con lo establecido por el artículo 127 del Reglamento de la Marca Comunitaria, adoptándose las decisiones colegiadamente.

Las resoluciones adoptadas por las diversas Divisiones de Oposición, serán emitidas en forma escrita, de manera motivada, firmadas por los tres miembros que componen la división sin previa audiencia de las partes, precisándose claramente la instancia correspondiente en caso de inconformidad a ésta, además de dar lugar a una publicación en el Diario Oficial de las Comunidades, cuando tengan el carácter de firme.

2. Caducidad y Anulación de Registros Marcarios

Estos tipos de procedimientos surgen a partir de los medios definitivos de la marca Comunitaria y no tan solo como procedimientos cuya finalidad es perder los privilegios y efectos que la protección de este signo hubieran generado, que si bien es cierto son figuras comunes representativas de las marcas comunitarias, estas también forman parte de los procedimientos contenciosos, cuya regulación sin encontrarse en un capítulo específico del Reglamento, son aplicables y surten efectos para toda la comunidad.

A diferencia del anterior procedimiento, estos dos, son instaurados cuando ha sido otorgada la protección de la marca comunitaria, y es verificado por parte de un tercero ajeno, la falta de explotación y/o contravención a las disposiciones de la materia, que ponen en entredicho la protección del signo distintivo comunitario.

La regulación de estos procedimientos se encuentra prevista en el Título VI del Reglamento de la Marca Comunitaria, mismo que expresa las causas de caducidad y de nulidad de las Marcas Comunitarias, los efectos y el procedimiento ante la Oficina desde su instauración.

2.1. Instauración.

El artículo 50 del Reglamento de la Marca Comunitaria, establece que la caducidad y la nulidad de marcas comunitarias, se instaurará por medio de solicitud presentada ante la Oficina, o bien, mediante una demanda reconvenional en un acción por violación de marca, si se cumpliere con las siguientes condiciones:

- 1- Si dentro de tres años ininterrumpidos se ha dejado de usar el signo distintivo para los productos o servicios para los cuales fue otorgado, sin mediar motivos que justifiquen el hecho.
- 2- Si por el mismo uso o desuso del signo ésta se ha convertido en algo común y usual²⁷

²⁷ Cabe señalar que el inciso al cual se hace mención, no utiliza la designación de genérico, pues ello implicaría, una nueva causal para la declaratoria de caducidad de una marca, además de generar de nuevo en conflictos intercomunitarios, en cuanto a como debe entenderse la palabra *genérica*.

- 3- Si por el uso de la misma se tiene la posibilidad de inducir al error al público.
- 4- Si el titular de la marca deja de tener las características necesarias enunciadas en el numeral 5 para ser considerado como titular legítimo de un signo distintivo comunitario.²⁸

Por otro lado, las causales de nulidad se encuentran previstas en los numerales 51 y 52 del Reglamento de la Marca Comunitaria, donde de manera separada se exponen las causales de nulidad absoluta relacionadas con los motivos de denegación absolutos del artículo 7 del mismo Reglamento y las causales relativas relacionadas con el artículo 8 del mismo.

En este contexto, serán motivos manifiestos de nulidad absoluta:

- ✦ Cuando el registro se haya obtenido en contravención a las disposiciones de los numerales 5 y 7 del Reglamento, esto es, cuando no teniendo las capacidades y facultades para ser titulares de registros comunitarios, se haya obtenido el registro, y aun cuando careciendo este de carácter distintivo, sean contrarios al orden público o bien que siendo considerados como habituales, haya sido concedido su registro.
- ✦ Cuando al momento de presentarse la solicitud se haya actuado de mala fe, induciendo a engaño, robando ideas de otros, hacerse pasar como el legítimo solicitante, entre otras causas.

Además, de las anteriores causales, en los diversos apartados que constituyen el numeral 51 del Reglamento de la Marca Comunitaria, existe la posibilidad de una nulidad para solo parte de los productos o servicios, con la cual surge la duda de los alcances de la nulidad absoluta, pues: que si sus efectos son para una parte de los productos y servicios, esta no es del todo absoluta, ya que dentro de una nulidad absoluta hay relatividad en cuanto a sus efectos.

²⁸ Disminución de sus derechos por concurso o quiebra, no ser nacional de algún país miembro de la Comunidad, no ser nacional de un país signatario de la OMC, entre otros.

Asimismo, los motivos de nulidad relativa, serán los siguientes:

- ♣ Cuando existiendo una marca anterior, quede de manifiesto que esta es idéntica o semejante en grado de confusión, comprobándose alguna de las hipótesis contenidas en el apartado 1 del numeral 8 del Reglamento de la Marca Comunitaria (esto es, hipótesis de nulidad absoluta), o bien, que el carácter notorio de la marca comunitaria sea el derecho anterior invocado contenido en una marca comunitaria como derecho anterior.
- ♣ Cuando no existiendo el consentimiento del titular de la marca, la misma denominación sea solicitada, sin reunirse los requisitos básicos para ser representante o gerente, y el registro de marca comunitaria, bajo esta circunstancia haya sido otorgada.
- ♣ Cuando a pesar de contener un alcance más que local el signo para el cual se pretenda el registro, haya sido otorgado, sin comentario alguna por la Oficina.
- ♣ Cuando medie la protección y la existencia de otro derecho anterior susceptible de diversa protección, como nombres comerciales, derechos de autor, derecho a la propia imagen, derecho al nombre, entre otros.

2.2. Pérdida o Preclusión

Lo que en nuestro derecho ha sido llamado preclusión o pérdida de derechos, en estas figuras se tiene que la pérdida de oportunidad para invocar estas causales se refiere cuando con anterioridad a la solicitud ya sea de caducidad o de nulidad se haya tolerado el uso del signo ya sea mediante consentimiento expreso o bien, de manera tácita durante el plazo de cinco años consecutivos al uso de una marca comunitaria posterior.

Lo anterior se ve robustecido, en atención al numeral 53 del Reglamento de Marca Comunitaria, que establece la figura de la *Caducidad por tolerancia*, cuyo término en el sistema jurídico mexicano resulta equívoco, pues puede ser referido a la pérdida del derecho a demandar; o bien en su caso a solicitar la nulidad o la caducidad de un registro marcario específico, por haber tolerado aún sin consentir expresamente el uso de una marca.

2.3. Presentación e Instrucción

Al igual que la instauración del Procedimiento de Oposición, estos procedimientos se consideran iniciados de conformidad con el artículo 55 del Reglamento de la Marca Comunitaria, una vez presentado el escrito correspondiente ante la Oficina y una vez pagada la tasa²⁹, donde sea expresado el número de registro cuya caducidad se solicite, nombre y dirección del titular de la marca comunitaria y la declaración de los productos para los cuales se solicite la nulidad o la caducidad según sea el caso.

El escrito debe encontrarse motivado, en razón de las causas manifiestas por las cuales se crea, deba declararse nula o caduca la marca comunitaria, ya sea mediante notas absolutas o relativas enunciadas en los numerales 7 u 8 del multimencionado Reglamento, mediante mención de datos de la marca anterior o de los datos que acrediten que el solicitante ha obrado de mala fe, que comprueben que el solicitante cuenta con un signo que ya ha sido protegido mediante el otorgamiento de un derecho anterior, o bien que se justifique la presentación de la solicitud de nulidad o caducidad demostrando la presencia de hechos fraudulentos y amenazas de daño que conllevaría el otorgamiento del registro a la solicitud presentada.

En la actualidad los requisitos establecidos en la Regla 37 del Reglamento de Ejecución, se satisfacen en el llenado del formulario que se facilita en la Oficina, donde de manera enunciativa se establecen espacios en blanco, para verse llenados por el solicitante, de tal modo, que el solicitante expresa de manera sucinta datos específicos de identificación de la marca que se considera deba declararse caduca o nula, según sea el caso, mencionando su registro, las clases en las que se encuentra su protección, nombre y dirección del titular de la marca, además de los motivos reales que sirven de base para la presentación de la solicitud de nulidad o caducidad, establecidas en el mismo Reglamento, donde se exponen las causales de denegación absoluta o relativa que se considera se han violado con el otorgamiento de la marca comunitaria.

²⁹ Es necesario destacar que ni el Reglamento de la Marca Comunitaria ni el Reglamento de Ejecución, dan cuenta cerca de otra posible Oficina, ante la cual pueda instaurarse un procedimiento de esta especie, como en el caso del trámite de una solicitud de marca, donde existe multiplicidad de lugares donde puede llevarse a cabo el inicio de la tramitación de registro.

Otro aspecto que resulta interesante y homólogo del Procedimiento de Oposición, es la opción de elegir una lengua distinta a las utilizadas por la Oficina para llevarse y seguirse la instrucción, establecida en la Regla 38 del Reglamento de Ejecución, que es desarrollada en diversa forma al primer procedimiento anteriormente estudiado, aunque con los mismos resultados, toda vez que esta decisión conlleva la observancia de la Regla 40 del mismo reglamento, que en virtud del examen de la solicitud, es donde puede formularse la petición de ambas partes para proseguir con el procedimiento en lengua diferente, resultando necesario que en la presentación de la solicitud todos los documentos base de la acción se encuentren en alguna de las lenguas de la Oficina, ya que de lo contrario, ésta, con fundamento en la Regla 38 del Reglamento de Ejecución le requerirá traducción de los documentos en un plazo de dos meses, contados a partir de que tenga conocimiento de la comunicación, o bien manifieste en este lapso de tiempo el acuerdo relativo a la adopción de la lengua diversa con la contraparte.

Una vez que se ha examinado en primer termino la solicitud y no ha recaído sobre ella, ningún motivo manifiesto de inadmisión, tales como la falta de pago de la tasa, la no satisfacción al artículo 55 del Reglamento de la Marca Comunitaria, o bien no sean acompañados los documentos con su traducción, la Oficina, con arreglo al artículo 56 del Reglamento de Marca Comunitaria, invitará en una primera ocasión, y cuantas veces sea necesaria a una conciliación, además de fijar observaciones acerca de las notificaciones primarias y subsecuentes de la Oficina a las partes.

Aunado a lo anterior, también podrá ofrecer la prueba de uso el solicitante, basada en la creencia de que éste cuenta con mejor derecho de titularidad de la marca, consistente en la comprobación de uso efectivo dentro de la Unión, de la marca en cinco años anteriores a la fecha de solicitud de nulidad o caducidad, ligada a la comprobación de que los requisitos de otorgamiento de la marca comunitaria fueron satisfechos plenamente al momento de su otorgamiento. Arrojándose con ello dos vertientes, una de ellas, la que determine que no debía de haberse otorgado la marca comunitaria, subsanándose en esta medida el error mediante una limitación y denegación para la totalidad o parte de los productos para los cuales en primer termino haya sido registrada, declarándose en consecuencia desestimada la solicitud primigenia, y la segunda de ellas, determinada sobre la no satisfacción de la prueba de uso, por la cual deberá desestimarse la nulidad o caducidad planteada.

2.4. Efectos de la caducidad y nulidad.

Una vez desahogadas las pruebas aportadas, y realizadas todas las observaciones pertinentes por las partes, la Oficina deberá emitir la decisión de nulidad o caducidad correspondiente, conllevando en este contexto, alguno de los siguientes efectos:

- 1- declaración de que desde la fecha de la presentación de nulidad o caducidad la marca dejó de tener los efectos señalados en el Reglamento de Marca Comunitaria.
- 2- en caso de declaración de nulidad o caducidad parcial, la declaración de que desde el principio, la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el mismo Reglamento.

Por otra parte, cabe mencionar que las resoluciones a estos procedimientos, son claros por cuanto a los alcances y consecuencias de los fallos, pues la figura de la irretroactividad no se encuentra prevista para el estudio y observancia de cuestiones planteadas con anterioridad que puedan verse alterados con motivo de estos procedimientos, además de no involucrar cuestiones de devolución de cantidades.

3. Procedimiento de Recurso

Esta constituido por un sistema sui generis, el cual representa una de las oportunidades procesales que conlleva como finalidad la de recurrir decisiones tomadas por la OAMI, dentro de la misma Oficina. El cual por su misma naturaleza, se constituye como un recurso administrativo, pues es interpuesto y decidido por la misma Oficina, aunque por una División distinta donde las formalidades y seguimiento forman parte de reglas específicas confabuladas a partir de ella misma y no por un tercero imparcial, que establezca las reglas del juego.

Este medio de solución de controversia es el procedente ante las decisiones que emite la Oficina, no solamente como medio decisorio de controversias de nulidad y caducidad de marcas, sino como instancia superior ante cualquier inconformidad de cualquier procedimiento llevado ante la propia OAMI, como: decisiones de las Divisiones de Oposición, de la División de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las Divisiones de Anulación.

Lo que en nuestro sistema jurídico podría denominarse segunda instancia, por inconformidad o ilegalidad en los procedimientos seguidos ante la Oficina, este sistema corresponde a uno diverso, pues incumbe a un órgano dentro de la misma Oficina, lo cual implicaría desde un punto de vista subjetivo una parcialidad y ventaja en sus decisiones.

Como un aspecto importante, cabe destacar que este tipo de instancia, no se encuentra regulado plenamente en el Reglamento de la Marca Comunitaria, así como tampoco en el Reglamento de Ejecución, sino tan solo se encuentra apuntado a pistas básicas de su procedibilidad, siendo en el Reglamento (CE) N°. 216/96 de la Comisión del 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)³⁰, donde se encuentra regulada la composición y funcionamiento interno de dichas salas.

3.1. Procedibilidad e Interposición.

Como base legal de procedibilidad del Procedimiento de Recurso se encuentra el artículo 57 del Reglamento de la Marca Comunitaria, el cual establece que las resoluciones que pueden ser objeto de recurso son: las procedentes de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación, teniendo las mismas oportunidad de suspenderse, connotándose una característica sobre los anteriores procedimientos llamado "efecto suspensivo" tan solo en sus resoluciones hasta en tanto no sean resueltos los recursos ante las Cámaras.

Tendrán capacidad jurídica para la interposición de este recurso cualquier persona cuya pretensión se estime no ha sido considerada, una vez notificada la resolución, de acuerdo con el numeral 59 del mismo Reglamento, dentro de los dos meses siguientes por escrito, previo pago de la tasa, teniendo a partir de este momento dos meses más para depositar sin previo pago de tasa alguna un nuevo escrito donde sean expuestas las razones de la interposición de dicho recurso.

El contenido del escrito del Procedimiento de Recurso se encuentra predeterminado por lo establecido en el numeral 48 del Reglamento de Ejecución, el cual deberá contener el nombre y dirección del recurrente,

³⁰ DOCE n° L 28 de 6.2.96, p. 11

nombre y dirección del representante en caso de figurar y la designación en forma precisa de la resolución que se impugna.

3.2. Admisión, Examen y Revisión Prejudicial.

Una vez interpuesto el escrito y pagada la tasa correspondiente, la Cámara de Recurso correspondiente, realizará la revisión prejudicial establecida en el numeral 60 del Reglamento de Marca Comunitaria, por medio de la cual se determina si el recurso es admisible y fundado.

La Revisión Prejudicial se robustece en la Regla 49 del Reglamento de Ejecución y en artículos posteriores hasta el 60 del mismo Reglamento, la cual constituye una faceta entre la admisión y el examen de las Salas de Recurso, buscando evitar que las Salas de Recurso revisen cuestiones en las que no es necesaria su revocación, de manera tal que lo que se busca es acogerse a las pretensiones del recurrente.

La Revisión Prejudicial tiene estrecha relación con al admisión del recurso, con su procedencia y su fundamentación, ya que una vez que ha sido declarado procedente en términos del numeral 57 del Reglamento de la Marca Comunitaria, y ha sido admitido por haberse pagado íntegramente la suma por el concepto de presentación del Recurso, si la lengua es la adecuada, si se ha presentado el escrito adjunto a dicho Recurso, si ha sido presentado en la fecha y término establecido por el mismo Reglamento, y si dicho escrito es claro con todos los fundamentos de ley.

De esta manera procederá la Revisión Prejudicial si se considera que el Procedimiento de Recurso se encuentra admitido cumpliéndose con lo establecido por los numerales 57, 58 y 59 del Reglamento de Marca Comunitaria y por fundamentado si se reúnen los requisitos del numeral 57 del mismo reglamento, esto es, si ha sido llenado correctamente el formulario, si ha acreditado fehacientemente su personalidad, contando con un interés legítimamente tutelado y si la resolución recurrida es aquella que pone fin a un procedimiento llevado ante la Oficina. Del mismo modo, en esta faceta del procedimiento, si no se han cumplido con requisitos básicos como la determinación del nombre y dirección del recurrente y la designación del representante en su caso, la Oficina sin mediar con una prevención con la finalidad de subsanar las omisiones, procederá dicha Revisión.

En los casos anteriormente relatados y en general, la Revisión Prejudicial no tiene que coincidir necesariamente a una solución del asunto principal, sino a una solución en al medida que satisfaga los intereses del promovente, determinando si la resolución dictada en un procedimiento puede acoger la pretensión formulada, a través de una resolución concluyendo que debe otorgarse la Revisión Prejudicial dentro del plazo de un mes contado a partir de la recepción del escrito en el que se exponen los motivos del recurso, acordando al revocación de la resolución inicial o de primera instancia y el curso de debe seguirse en el asunto sin mayores detalles, no procediendo ningún recurso contra la concesión o falta de ella en dicha revisión.

Una vez admitido el recurso, la secretaria presentará al presidente un informe sobre la admisibilidad del recurso, siendo a partir de éste, donde la Oficina examinará si puede estimarlo, esto es, ver si puede ser objeto de resolución; durante el examen del recurso, la Sala invitará a las partes, cuantas veces sea necesario para la presentación de observaciones sobre las notificaciones realizadas.

Después de realizado el informe de admisibilidad, el Presidente de la Sala de Recurso, designa a un Ponente³¹, encargado de efectuar el estudio preliminar del caso, de preparar las notificaciones, las reuniones internas de las Salas y los procedimientos orales, teniendo también como función, la de redactar la resolución de la Sala³², exponiendo en primer lugar su postura en las deliberaciones que desembocarán en la resolución del Recurso, concluyendo con el Presidente que será el último en presentar su opinión del caso concreto con fundamento en el artículo 13 del Reglamento (CE) N° 216/96 de la Comisión por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), deliberándose por medio del voto, quedando prohibida la abstención para evitar empates.

Realizado el estudio del fondo del asunto, la Oficina se encontrará en aptitud legal de resolver, emitiendo su resolución en observancia con lo dispuesto por la Regla 50 del Reglamento de Ejecución, esto es, conteniendo la declaración de haber sido dictada por la Sala de Recurso, la fecha en la que se dictó, los nombres del presidente y de los restantes miembros de la sala de Recurso, el nombre del agente competente de la secretaria, los nombres de las partes, una declaración de las cuestiones

³¹ en nuestro sistema llamado Secretario Proyectista.

³² Cfr. artículo 4 del Reglamento (CE) n°. 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 Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

sobre las que falló, resumen de los hechos y motivos, resolución relativa a las costas, si las hay; y las firmas del presidente y los miembros restantes.

3.3. Sentidos de las Resoluciones.

El artículo 62 del Reglamento de la Marca Comunitaria, establece que son dos los sentidos que pueden adoptarse en la resolución del Procedimiento de Recurso, siendo estos:

- 1- ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución y hacerla suya, o
- 2- devolver el asunto a la instancia correspondiente para su debida cumplimentación.

En ambos casos, las resoluciones surtirán sus efectos a partir de la expiración del plazo de dos meses para la interposición del recurso ante el Tribunal de Justicia, o bien si dentro de dicho plazo se interpone recurso ante el Tribunal de Justicia a partir de la desestimación de dicho recurso.

Cabe hacer mención, que ni el Reglamento de la Marca Comunitaria ni el Reglamento de Ejecución, establecen reglas de cumplimentación de Resoluciones de Cámaras de Recurso, de manera tal que no se tiene noticia acerca de un orden de cumplimentación y efectos de las mismas, teniendo tan solo noticias acerca de la remisión a la primera instancia de los recursos que por deficiencias graves en sus resoluciones anulan las mismas, remitiendo las mismas a la división correspondiente con la finalidad de resolver correctamente la cuestión por si misma.

Actualmente, existen tres Salas de Recurso, mismas que cuentan con una asignación de funciones en cada ejercicio anual, designación de miembros titulares y suplentes.

4. Recurso ante el Tribunal de Justicia.

Es el recurso procedente contra las resoluciones de las Salas de Recurso, constituyente de una instancia procesal más, mencionado en el numeral 63 del Reglamento de la Marca Comunitaria, como una oportunidad dentro de su mismo marco legal mediante el cual se puede solicitar la

anulación y revisión de las decisiones tomadas con anterioridad por parte de la Oficina, donde tan solo se ven involucradas como partes la parte agraviada, en su caso, solicitante de registro de marca comunitaria, tercero titular de derechos marcarios anteriores y la misma Oficina, que en razón de los primeros haya contravenido alguno de los principios rectores de la protección de la Marca Comunitaria.

El plazo de interposición es de dos meses contados a partir de la notificación oficial de la resolución de la Sala de Recurso, contando con dos instancias judiciales, siendo en la primera competente el Tribunal de Primera Instancia, con sede en Luxemburgo, y de la segunda el Tribunal de Justicia de las Comunidades (TJCE), precedente contra las decisiones del primero mediante recurso de casación.

Este recurso se puede fundar en razones de incompetencia, de quebrantamiento sustancial de forma, de violación del Tratado, de violación del Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o bien, por motivos de desviación del poder, siendo el Tribunal de Justicia el encargado para anular o modificar las decisiones que se consideren violatorias de las antes causas mencionadas.

El recurso se plantea ante las salas de recurso de la OAMI. Se trata de instancias de naturaleza cuasijurisdiccional, independientes de la dirección de la OAMI dando lugar por su interposición al pago de una tasa. Sus miembros son nombrados por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, motivo por el cual las decisiones de las salas de recurso pueden ser sometidas a un control de legalidad ante la jurisdicción comunitaria a iniciativa de la parte que no haya obtenido satisfacción. El procedimiento de control de legalidad la opone aquella que formula el recurso a la OAMI, y se desarrolla ante el Tribunal de Primera Instancia, jurisdicción adjunta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, teniendo en este caso la facultad de confirmar, anular o reformar la decisión de la sala de recurso.

Es posible presentar una apelación en última instancia ante el Tribunal de Justicia, si bien limitada a las cuestiones de derecho. Los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia se rigen por los reglamentos de procedimiento aplicables ante estas jurisdicciones, y se desarrollan en la sede de estos Tribunales en Luxemburgo.

Resulta necesario que este Recurso sea interpuesto por las partes cuya pretensión o bien, no haya sido oída, o haya ido en contra de sus derechos exclusivos, pudiendo intervenir en cualquier momento la Oficina. Donde una vez dictada la sentencia ésta se encontrará obligada a la adopción de las medidas necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de mérito.

El encargado de esta instancia procesal se encuentra enmarcada en el apartado 1 del numeral 168 A del Tratado de la Comunidad Europea como una adhesión al Acta Única Europea, adoptada por el Consejo mediante la decisión del 24 de octubre de 1988³³, mediante la cual se establece el Tribunal de Primera Instancia (TPI), iniciando sus funciones en noviembre de 1989.

Con la introducción de este Tribunal, se crea un nuevo sistema con el objetivo primordial de mejora a la protección jurisdiccional y de reducción del trabajo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, creándose una doble instancia por el cual se ve descansado el Tribunal de Justicia de problemas con menor riesgo gubernamental y económico. Por ello desde la creación de este Tribunal numerosas competencias se han ido transfiriendo desde la primera contenida en la Decisión de 1988, precedida por las contenidas en las Decisiones de 1993 y 1994³⁴ respectivamente, integrándose de esta manera en la actualidad por las siguientes competencias:

- ❖ Litigios entre las Comunidades Europeas y sus funcionarios o agentes, (contencioso de la función pública comunitaria).
- ❖ Recursos planteados contra la Comisión por empresas asociaciones de empresas en el marco del Tratado CECA.
- ❖ Recursos de todo tipo planteados por personas físicas o jurídicas contra la Comunidad, y

³³ Decisión No. 88/591/CECA, CEE, EURATOM del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DOCE L 319, de 25.11.1988; L 241 de 17.8.1989; y C 215, de 21.8.1989).

³⁴ Decisión No. 93/350 Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993, por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, EURATOM, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, (DOCE L 144, de 16.6.1993).

Decisión No. 94/149/CECA, CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1994, que modifica la Decisión No. 93/350/EURATOM, CECA, CEE por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, EURATOM, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DOCE L 66, de 10.3.1994)

- ❖ Contencioso relativo a los *Derechos de Propiedad Intelectual resultante de la aplicación del Reglamento No. 40/94 sobre la marca comunitaria* y del Reglamento No. 2100/94 relativo a la protección de obtenciones vegetales.

4.1. Organización y Funcionamiento

Las funciones de este Tribunal se encuentran en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (RTPI), cuya versión consolidada es de fecha 2 de mayo de 1991, por medio del cual se establece que se conformará por 15 jueces, provenientes de los 15 Estados miembros, siendo su designación de la misma forma que los Jueces del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), de común acuerdo con los Gobiernos de los Estados miembros teniendo una duración de seis años en su encargo, susceptibles de renovación, regulada su competencia mediante el Estatuto de los Jueces del TJCE. Dicho Tribunal puede sesionar en Pleno o Salas, compuestas por tres o cinco miembros, teniendo en su manera de sesionar funciones diversas.

Los miembros del Tribunal elegirán mediante voto secreto y por mayoría absoluta a un Presidente contando con tres años en su cargo (artículo 7 RTPI), susceptibles de renovación, siendo reguladas sus funciones en el artículo 13 del mismo Reglamento, mediante el cual se encuentra obligado a atribuir los asuntos recibidos a una Sala específica en cuanto se presente la demanda y de recibir las propuestas de los Presidentes de las Salas su designación de un Juez Ponente por cada asunto que se atribuya a ella. Del mismo modo se elige a un Secretario, mismo que desempeña importantes funciones administrativas y judiciales, reguladas en los numerales 25 y 26 del mismo Reglamento del Tribunal de Primera Instancia, correspondiéndole, la recepción, transmisión y conservación de todos los documentos, así como las notificaciones que entrañe la aplicación del Reglamento, así como de asistencia al mismo Reglamento, al Presidente y a los Jueces en el ejercicio de sus funciones, siendo además responsable de la custodia de los sellos, de los archivos y el encargado de las publicaciones del Tribunal de Primera Instancia.

Al igual que en el Tribunal de Justicia de las Comunidades, se prevé que los Jueces puedan desempeñar las funciones de un Abogado General, por el cual pueda presentar con total imparcialidad e independencia conclusiones motivadas a los asuntos, mediante el cual el artículo 18 del Reglamento del TPI, considera su intervención de acuerdo a las

dificultades de las cuestiones de derecho o la complejidad de los antecedentes de hecho del asunto. El Tribunal puede actuar en Pleno o en Salas, siendo nula aún la adopción de la especialización en ellas.

4.2. Procedimiento.

Consta de dos facetas, la escrita y la oral, misma que permite a las partes el desarrollar y completar los argumentos contenidos en sus escritos procesales.

Las lenguas del procedimiento serán el alemán, danés, español, finlandés, francés, griego, inglés, irlandés, italiano, neerlandés, portugués y sueco, siendo elegida por el demandante, a petición conjunta mediante autorización del empleo total o parcial de otra de las lenguas, o bien como excepción cuando el Abogado General solicite el empleo total o parcial de otra de las lenguas. Empleándose básicamente estas lenguas en los informes orales, en los escritos de alegaciones de las partes, en los documentos que los acompañen, así como en las actas y decisiones del Tribunal de Primera Instancia. En caso de presentarse documentos en una lengua distinta deberá acompañarse una traducción en la lengua de procedimiento, sin embargo, en el caso de documentos voluminosos, la traducción podrá limitarse a extractos siendo discrecional del Tribunal de Primera Instancia la exigencia en cualquier momento de una traducción íntegra, de oficio o a instancia de parte de los mismos.

No obstante lo anterior, los Estados miembros estarán autorizados a utilizar su propia lengua oficial cuando intervengan en un litigio ante el Tribunal de Primera Instancia. Esta disposición se aplicará tanto a los documentos escritos como a las manifestaciones orales. El Secretario se encargará en todos los casos de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.

4.2.1. Fase escrita.

En esta faceta se exponen los hechos y motivos del litigio así como las alegaciones y pretensiones de las partes, que se inicia mediante la presentación de la demanda, misma que deberá contener los requisitos del numeral 44 del Reglamento de Primera Instancia, siendo estos el nombre y domicilio del demandante, el nombre de la parte contra la que se interpone la demanda, el objeto del litigio seguida de una exposición de los motivos

invocados, las pretensiones, las pruebas en las cuales funda sus pretensiones, el domicilio donde el Tribunal de Primera Instancia tiene su sede y el documento acreditativo de la personalidad del abogado que representa a la parte actora, pudiendo ser subsanable dicho requisito mediante requerimiento del Tribunal.

Una vez admita dicha demanda, en términos del artículo 45 del RTPI la misma será notificada, debiendo recaerle a la misma la contestación dentro del mes siguiente, conteniendo los requisitos del artículo 46 del citado Reglamento, mediante el cual cite el nombre y domicilio del demandado, hechos y fundamentos de derecho, sus pretensiones y las pruebas base de su contestación, así como los nombres de todas las partes que han intervenido en el recurso seguido ante la OAMI base del presente proceso, toda vez que los mismo cuenta con el derecho de acuerdo con el Título IV (3) del RTPI, a formar parte del presente procedimiento como coadyuvantes, por aquellos aspectos por los cuales no se este de acuerdo, o bien, por aquellos en los que se crea que la Oficina ha excedido sus facultades, concediéndole para estos efectos un lapso de dos meses para que manifiesten lo que a su derecho convenga de conformidad con el numeral 135 del RTPI.

Presentadas ante el Tribunal la demanda y su respectiva contestación de ley, estas dos actuaciones podrán ser complementadas mediante una replica del demandante y una duplica del demandado, de acuerdo al artículo 47 del Reglamento, mediante plazo fijado por el Presidente, teniendo la posibilidad de proponer nuevas pruebas en apoyo a las alegaciones realizadas.

En cualquier fase del procedimiento se podrán acordar dos tipos de diligencias: ya sea de ordenación del procedimiento o de prueba, así como la ordenación de repetición o ampliación de cualquier diligencia de prueba. Teniendo como objetivo primordial las diligencias de ordenación del procedimiento el dar curso correcto a la fase escrita u oral del procedimiento, facilitando con ese motivo la práctica de las pruebas, consistiendo básicamente en la formulación de preguntas, pedimento de información a las partes o a terceros, requerir la presentación de ciertos documentos y la convocatoria a las partes.

En el Recurso ante Tribunal de Primera Instancia, serán admitidas como medios de prueba, la comparecencia personal de las partes, al solicitud de información y la presentación de documentos, el examen de testigos, el

dictamen pericial y el reconocimiento judicial, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento del TPI.

4.2.2. Fase oral.

Consiste primordialmente en oír a las partes, mediante debates que contienen su regulación en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento, celebrándose a puerta cerrada, formulando preguntas a los Agentes Asesores o Abogados de las partes, ya que tan solo pueden actuar las partes asistidas de estos. Una vez que el Abogado General presenta sus conclusiones por escrito, corre traslado a las partes, declarando mas tarde el Presidente como terminada la fase oral, pudiendo ser abierta de nueva cuenta esta faceta mediante solicitud del mismo Abogado General.

4.3. Sentencia.

Una vez culminada la instrucción, el Tribunal se encontrará en aptitud de emitir su sentencia, debiendo contener la misma los requisitos del artículo 81 del multicitado Reglamento, siendo estos:

La indicación de que ha sido dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

La fecha de su pronunciamiento.

El nombre del Presidente y de los Jueces que hayan participado en su adopción.

El nombre del Abogado General que, en su caso, se designe.

El nombre del Secretario.

La designación de las partes.

El nombre de los Agentes, Asesores o Abogados de las partes.

Las pretensiones de las partes.

La mención, si procediese, de que el Abogado General ha presentado sus conclusiones.

Una exposición concisa de los hechos.

Los fundamentos de derecho.

El fallo, en el que se incluirá la decisión sobre las costas.

Esta resolución es pronunciada en audiencia pública, previa citación a las partes, siendo entregada una copia a cada una de ellas, siendo el original depositado ante la Secretaría sellada y firmada por el Presidente y los Jueces, esta tendrá fuerza pública y obligatoria, pudiendo ser sujeta de corrección por transcripción e inexactitudes a instancia de parte o de oficio en un plazo de dos semanas a partir del pronunciamiento de la sentencia. En caso de falta de mención de condena de costas, cualquiera de las partes puede solicitar esta complementación, dentro del mes siguiente a su notificación. El secretario se encargará de que la resolución sea publicada para la integración de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia.

4.4. Recurso de Casación.

Las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia contra las que es procedente el recurso de casación en un plazo de dos meses, son las siguientes:

- ♣ Resoluciones que pongan fin al proceso, por sentencia, autos de desistimiento y sobreseimiento,
- ♣ Resoluciones que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo,
- ♣ Resoluciones que pongan fin a un incidente procesal de incompetencia o inadmisibilidad,
- ♣ Resoluciones relativas a medidas provisionales, suspensión de ejecución de un acto o suspensión de la ejecución forzosa.

Este recurso se ve limitado tan solo a cuestiones de derecho establecidos en los hechos invocados en primera instancia, establecidos por el artículo 51 del Estatuto del TJCE, siendo básicamente la Incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, las irregularidades del procedimiento ante el TPI que lesionan los intereses de la parte recurrente y la violación del Derecho Comunitario.

La interposición de este tipo de recurso conlleva efectos suspensivos, de acuerdo con el inciso b) del numeral 77 del Reglamento del TPI, de esta manera, si el Tribunal de Justicia de las Comunidades desestima el recurso, la resolución del TPI se convierte en firme, en caso de estimación del recurso, se anula la resolución del TPI y resuelve el litigio definitivamente si su sentido lo permite o bien devuelve el asunto al TPI para que sea éste quien lo resuelva definitivamente de acuerdo con las cuestiones de derecho dirimidas por el TJCE.

5. Tribunales de Marcas Comunitarias.

Son aquellos órganos que han sido creados para perseguir cualquier violación del Derecho Exclusivo sobre una marca y restaurar a su titular en su legítima posición, constituidos mediante Tribunales Nacionales específicos, que no obstante su nombre, forman parte del sistema jurisdiccional nacional de tal manera que serán los responsables de la tutela de las marcas tanto en primera como en segunda instancia, correspondiendo su designación a las autoridades nacionales, de conformidad con el numeral 91 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

Los Tribunales de marcas comunitarias son tribunales nacionales especializados, dotados de jurisdicción a nivel comunitario sobre marcas comunitarias, con el propósito de tener por cada Estado miembro, un número tan limitado como resulte posible.

En aplicación al apartado 2 del artículo 91 del Reglamento, cada Estado miembro, debía notificar a la Comisión Europea con anterioridad al 15 de marzo de 1997 una lista de Tribunales Nacionales con la intención de ser Tribunales de Marcas Comunitarias, indicando su denominación y su competencia territorial, así mismo, a partir de su entrada en funcionamiento, cada modificación debe ser notificado a la Comisión, para su posterior publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El establecimiento de la competencia de los Tribunales de Marcas Comunitarias, puede ser determinada por el domicilio del demandado, por aquel de su establecimiento, o bien por el aplicable de acuerdo a la suscripción del Convenio de Bruselas relativo a la Competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de fecha 17 de diciembre de 1968.

Sin perjuicio de lo anterior, el numeral 92 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, establece la competencia por materia de este tipo de Tribunales, dentro de la cual considera que los Tribunales de Marcas Comunitarias, tendrán competencia exclusiva para conocer:

- ♣ de cualquier acción por violación y, si la legislación nacional la admitiere, por amenaza de violación de una marca comunitaria,
- ♣ de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, si la legislación nacional las admitiere,
- ♣ de las acciones indemnizatorias ejercidas contra actos de violación o usurpación de solicitudes de marcas ya publicadas, y
- ♣ de las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria.

Cabe destacar que para la resolución de los asuntos instaurados ante estos Tribunales, los Tribunales aplicarán su ordenamiento jurídico nacional además del Derecho Internacional Privado, pudiendo aplicarse las mismas normas procesales semejantes al tipo de procedimientos en materia de marcas nacionales.

Las acciones procedentes a instaurar ante un Tribunal de Marcas Comunitarias, se encuentra prevista en el Título X del Reglamento de Marcas Comunitarias, referente a la Competencia y Procedimiento en Materia de Acciones Judiciales relativas a Marcas Comunitarias.

5.1. Acción de Cesación.

Se encuentra establecida por el artículo 98 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, que procede siempre y cuando no se compruebe fehacientemente la violación o el intento de violación de marcas comunitarias, dictándose tan solo providencia para prohibirle la continuación de sus actos de violación o de intento de este.

Para estos efectos, los Tribunales pueden echar mano de las medidas provisionales previstas en su legislación nacional para su aplicación, tales como retirada del tráfico económico de los productos, etiquetas o publicidad.

5.2. Medidas Cautelares.

No constituye una acción exclusiva y única, ya que pueden ser solicitadas en apoyo a otras de las acciones procedentes o por sí sola, toda vez que trae aparejado el cumplimiento de diversas condiciones.

Establecidas en el artículo 99 del RMC, estas, son con el objeto de velar por el prestigio y la reputación de la marca, que conllevan una interacción entre las marcas nacionales y las marcas comunitarias, en razón de que con la debida observancia de las dos legislaciones puede corroborarse una correcta interrelación, en virtud que a partir de estas legislaciones y de sus puntos de contacto pueden bifurcarse caminos tendientes a la protección de los intereses locales y comunitarios.

Además, con esta acción lo que se persigue es la cooperación de competencias con la finalidad común de protección de derechos industriales, pues, como se establece en el mismo numeral 99 del Reglamento sujeto a estudio, se puede echar mano de una competencia en otro Tribunal, situación que establece la prorroga de competencias en Derecho Internacional Privado.

5.3. Acción indemnizatoria por daños y perjuicios.

Esta acción encuentra su base en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento de la Marca Comunitaria, por el cual se establece que se otorgará al solicitante de una marca comunitaria publicada, el derecho a una indemnización razonable por actos de explotación efectuados con posterioridad a la publicación de marca comunitaria.

La naturaleza de esta acción, es aclarado en estudio claro del numeral 9, ya que en el se encuentran contenidos los efectos conferidos en la obtención de una marca comunitaria, y que encuentra su razón de ser a partir de que por diversas razones antes de ser publicada la solicitud (esto es, dentro del mes de envío al solicitante del Informe de búsqueda y de los Informes Nacionales), sea explotado el objeto de protección, quedando así el solicitante en estado de indefensión, por aún no poder oponer a terceros este derecho, que aún no ha sido concretado.

Así, en apoyo a lo anterior, el solicitante, podrá exigir una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria, que tras la publicación quedarían legalmente prohibidos en virtud de esta misma, subsanando las intromisiones a esta expectativa de derecho, teniendo el Tribunal la prohibición expresa para pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.

5.4. Acción basada en intento o amenaza de violación de una marca comunitaria

Es el medio que concede el Reglamento de la Marca Comunitaria, en razón de protección al titular de la Marca Comunitaria, contra quien realice cualquiera de los actos cubiertos por la misma protección concedida a partir de un registro.

Este tipo de acción emana del derecho de prohibir a cualquier tercero la utilización de su signo distintivo a partir de la consecución de un registro. Su substanciación se encuentra regulada en el numeral 97 del mismo Reglamento de la Marca Comunitaria, donde se establece que dicha acción se regirá por el Derecho nacional determinado de acuerdo a las reglas de Derecho internacional privado del Estado donde se encuentre radicado el Tribunal competente.³⁵

En este tipo de acción, el Tribunal dependiendo las causas de la violación o las posibles amenaza de violación en su caso, puede dictar providencia por la cual se prohíba la consecución de los actos de violación o de la tentativa.

Un caso específico y que hace especial a esta acción lo constituye el derecho aplicable al caso concreto, toda vez que la legislación aplicable en el intento de violación lo será la ley nacional aplicable al fondo de asunto, atendándose a esta disposición la *lex fori* en Derecho Internacional Privado.

³⁵ Situación que como es comentada en el texto del jurista Manuel Lobato Garcia Miján, "La Marca Comunitaria, aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la Marca Comunitaria", resulta confusa, toda vez que la remisión a las legislaciones nacionales es clara, no lo es su alcance, ya que el mismo Reglamento de la Marca Comunitaria, establece diversas definiciones que en algunas ocasiones no resultan del todo claras en su aplicación y confrontación con las legislaciones nacionales, laguna procesal que impera y no es resuelta de ninguna manera por el Reglamento.

5.5. Acción negatoria

Consiste en la declaración de que una determinada actividad del demandante no constituye una violación de la marca comunitaria del demandado. También denominada Acción de Comprobación de inexistencia de violación.

En esencia significa que el demandante niega que el derecho de marca del demandado pueda alegarse contra él, toda vez que los actos realizados por el propio demandante no constituyen actos propios de violación de marca.

Esta acción constituye un espejismo de la Ley Española en particular encausada en sus orígenes como una acción de defensa, que puede actualizarse aún en la actualidad por que la marca presuntamente violada sea nula, o bien porque el infractor este utilizando una marca diversa que no constituya un riesgo de confusión entre la primigenia y legalmente otorgada. Pero, el que esta acción no sea recogida en otras legislaciones nacionales miembros de la Unión trae consigo inconvenientes, en virtud de que el establecimiento de tribunales obliga a conocer de este tema, contra las lagunas encontradas en el mismo Reglamento de la Marca Comunitaria, donde ni siquiera de manera clara se ve recogido el derecho aplicable y el foro del conocimiento, robustecido por la misma naturaleza de la acción, por la falta de violación, toda vez que las reglas del establecimiento de competencias son aplicadas en razón a cuestiones materiales y tangibles y no ha presunciones como en el caso acontece.

5.6. Demanda de reconvención

Se encuentra prevista en el artículo 96 del Reglamento sujeto a estudio, siendo la referente a aquella presentada por el demandado al contestar la demanda, convirtiéndose a su vez, al demandando en demandante y no constituye una acción exclusiva de nulidad y de caducidad, sino es frecuente en derechos de propiedad industrial, siendo por ello usual en litigios de amenaza de violación o de indemnización por violación de la solicitud.

Como aspecto sui generis, cabe destacar que la acción de nulidad y de caducidad instauradas ante Tribunales de Marcas Comunitarias, no pueden ser observadas en razón de las acciones directas, estudiadas

dentro de este mismo capítulo, sino que son tan solo estudiadas a partir de las cuestiones sobre nulidad o sobre caducidad planteadas mediante reconvención o mediante excepción. Ello, en razón de que las instancias procesales son conocidas por diferentes órganos, siendo conocimiento de la Oficina la acción directa de nulidad y caducidad y de los Tribunales Nacionales erigidos como de Marcas Comunitarios, aplicándose derecho nacional y Derecho Internacional Privado.

5.7. Recurso de Casación.

También conocido como de segunda instancia, es procedente contra las resoluciones que resulten de las acciones contempladas en el numeral 92 del Reglamento de la Marca Comunitaria, siendo las condiciones de procedencia las establecidas por las legislaciones nacionales de los Estados miembros en su caso, y aplicables las disposiciones establecidas por sus similares en segunda instancia.

CAPITULO QUINTO. CONTACTO DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS CON EL REGLAMENTO DE LA MARCA COMUNITARIA.

1. Marca Internacional y Marca Comunitaria

1.1. La Marca Internacional.

1.1.1. Duración y Renovación.

1.1.2. Transformación

1.2. Marca Comunitaria.

2. Efectos de la Marca Internacional y la Marca Comunitaria

3. Órgano competente (OAMI, Oficina Internacional)

3.1. Oficina Internacional.

3.2. Oficina de Armonización del Mercado Interior. (OAMI).

4. Propuesta de adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

CAPITULO QUINTO. CONTACTO DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS CON EL REGLAMENTO DE LA MARCA COMUNITARIA.

Una vez que se ha estudiado de manera general a la Marca Comunitaria, haciendo algunas acotaciones acerca de la protección dada a la Marca Nacional Mexicana, así como a la Protección que puede ser alcanzada por los empresarios y personas físicas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), protegiendo las denominaciones nacionales frente al mas grande mercado común jamás imaginado, recorreremos ahora otro mecanismo de protección establecido con anterioridad a nuestro objeto de estudio, que sin ser de menos importancia ha sido menospreciado en muchos aspectos por las características intrínsecas del mismo registro, por ser mas estricto y parco que el comunitario, además de encontrarse incluido en las dos protecciones, motivo por el cual creo conveniente explicar alguno s aspectos importantes acerca del registro internacional, comparando a sus efectos con el registro comunitario.

1. Marca Internacional y Marca Comunitaria

1.1. La Marca Internacional.

Es una figura administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual constituye un organismo especializado las Naciones Unidas (UN), de acuerdo con el artículo 1° de su Acuerdo con las Naciones Unidas, la cual sujeta a la competencia de las Naciones Unidas y a sus órganos, la tarea de la OMPI. Es así como, la Oficina Internacional de Ginebra, supervisa la administración de las diversas Uniones que componen la cooperación administrativa a través de diferentes órganos, proporcionando ventajas económicas a los Estados miembros.

Hasta el 1° de enero de 1997, la Organización de Mundial de la Propiedad Intelectual, administraba los siguientes tratados: en materia de Propiedad Industrial: la Unión de París (para la protección de la Propiedad Industrial), el Arreglo de Madrid (relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos); **la Unión de Madrid (relativa al Registro Internacional de Marcas)**; la Unión de la Haya (relativa al depósito internacional de dibujos y modelos industriales); la Unión de Niza (relativa a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas); l a Unión de Lisboa (relativa a la

protección de las denominaciones de origen y su registro internacional); la Unión de Locarno (que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales); M la Unión PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) (relativa a la presentación, búsqueda y examen de solicitudes internacionales para toda invención de la que se solicite protección de varios países); la Unión IPC (Clasificación Internacional de Patentes) (que establece una uniformidad de la clasificación de patentes a nivel mundial); la Unión de Viena (que establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas); la Unión de Budapest (sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes); el Tratado de Nairobi (sobre la protección del Símbolo Olímpico); el TLT (Tratado sobre el Derecho de Marcas) (para la simplificación de las formalidades en los registros de marcas); y en materia de derecho de autor y derechos conexos: la Unión de Berna (para la protección de las obras literarias y artísticas); el WCT (Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor), para la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones de directo y sobre las fijaciones sonoras de sus interpretaciones o ejecuciones y para la protección de los derechos de los productores de fonogramas sobre sus fonogramas); la Convención de Roma (sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; administrada en cooperación con la UNESCO y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)); el Convenio de Ginebra (para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas); y el Convenio de Bruselas (sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite).

La Marca Internacional se ciñe básicamente por tres convenciones que hacen posible la subsistencia de esta figura, siendo estos el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas³⁶, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989³⁷, y el Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo³⁸.

³⁶ Texto oficial en español establecido en virtud del artículo 17.1)b) del 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Con la identificación del texto WO-MAA, publicación de la OMPI con la clave No. 204 (S), mediante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

³⁷ Texto publicado por la OMPI, mediante la clave WO-MAP.

³⁸ Texto en vigor el 1 de enero de 1998.

La Marca Internacional en ninguno de los tres ordenamientos ha sido definida, ni tampoco ha sido resuelta como una figura a fin con otras, como por ejemplo con la marca comunitaria, sino es tal y como ha sido desplegada en al pagina web de la OMPI, como una figura cuya finalidad tan solo constituye el reconocimiento de derechos, ya que durante el texto de las tres convenciones no se establecen formalidades creadas especialmente para dar surgimiento a una figura *sui generis*, cuyo efecto sea precisamente el crear una marca internacional, sino que lo que se obtiene es una marca con “efectos internacionales”, cuyo efecto se equipara a registros nacionales tal y como si los hubiere hecho desde cada uno de los países suscriptores, y no con un reconocimiento gradual sin tener el titular la obligación de registrar su signo distintivo en algún otro país más, ya que desde su reconocimiento internacional ha sido conocida y difundida.

Aunado a lo anterior, cabe decir que la Marca Internacional tan solo surte efectos para los países firmantes de dicho Arreglo o Protocolo, esto es 51 países, para fines declarativos, toda vez, que la misma Unión tan solo ha sido propuesta como constituyente de una figura con reconocimientos internacionales, mientras que en diversas uniones tales como la del BENELUX o de la Unión Europea, el paso de una armonización de mercados tiende a unificar legislaciones con la creación de figuras y reconocimientos unitarios, así es como al marca del BENELUX se crea a partir de confrontación entre las tres legislaciones de los países conformantes³⁹, mientras que en al Unión Europea ha sido el resultado de reuniones conseguidas a partir de una idea de armonización de legislaciones en como ha sido resuelta la creación de una nueva figura llamada marca comunitaria, con efecto para países parte de la Unión o bien para países miembros de la OMC.

En este contexto, es dable decir que la Marca Internacional, es fruto una Convención, dando lugar a una figura nueva que no ha rendido demasiados resultados, ya que tal y como se ha mencionado surge una figura sin haberse establecido bases convincentes en donde todos los países sugirieran a partir de la consulta de sus legislaciones principios básicos.

Un aspecto importante de destacar es el hecho que la Marca Internacional, tan solo puede dar lugar a solicitud a partir de un registro nacional, esto es, el registro internacional no se otorga por una simple idea que no haya sido concretada a través de un registro nacional, de ahí que sea necesaria

³⁹ Bélgica, Nerderlandans, Luxemburgo.

una marca nacional para poder ser elevada a registro internacional, siendo de principio no explicativo a lo largo de las tres Convenciones quedan lugar a la Marca Internacional, pero que se concluye de la lectura de los tres ordenamientos, donde en ningún momento se manifiesta lo contrario.

Lo anterior se robustece con la lectura del artículo 3 del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y 2 y 3 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989, donde se desprende claramente que uno de los requisitos para llenar el formulario de inscripción del Registro Internacional, es el registro de base, mientras que en la Marca Comunitaria, este requisito queda suplido por medio de un registro nacional o bien de una solicitud nacional, no siendo necesaria la registrabilidad de la denominación que se pretende reconocer como Marca Comunitaria.

Como otro aspecto importante de mencionar en el Registro Internacional de Marcas, es que la solicitud de este registro debe ser a través de la Oficina Nacional, misma que servirá de mediador entre el solicitante titular del registro nacional base y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de acuerdo al establecido por el artículo 3 del Arreglo de Madrid, mismo que establece que al petición del registro internacional deberá ser presentada en el formulario prescrito por el Reglamento; y la Administración del país de origen de la marca certificará que las indicaciones que figuran en esta solicitud corresponden con el del registro nacional, poniéndose en evidencia la intervención de la Oficina nacional en el registro internacional. Ocurriendo lo mismo con la petición de registro de Marca Internacional, a partir del Protocolo del Arreglo de Madrid, donde en los artículos 2 y 3, se establece en varios principios los requisitos que deben ser cubiertos por los solicitantes de marcas Internacionales, quedando de manifiesto que el titular de la marca nacional a través de la Oficina Nacional o bien únicamente la Oficina Nacional, puede iniciar el trámite de registro Internacional.

Lo anterior se robustece en la parte última de la Regla 11 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo al Arreglo de Madrid, donde se manifiesta que la solicitud internacional no se considerara como tal y será devuelta al remitente cuando sea presentada directamente a la Oficina Internacional, e ahí la necesidad de estar impulsado el trámite mediante la Oficina Nacional del registro de base, siendo única la intervención del titular de la marca en el caso de ratificación del mandatario.

Por otra parte, la solicitud de Marca Internacional, y sus inscripciones una vez otorgado el registro se hará en idioma francés, para fines administrativos, no siendo necesaria la traducción de las marcas, además de poder ser traducidos los documentos adicionales a la marca.

Se precisa decir que uno de los inconvenientes en el Registro Internacional se ubica a través de sus disposiciones, toda vez que el Arreglo de Madrid contempla tan solo principios básicos y rápidos de la regulación de esta figura abriendo gran parte de su regulación a los aspectos administrativos, donde se establecen las bases de inscripción y formación de Uniones Particulares, mientras que el Protocolo del Arreglo de Madrid establece algunos lineamientos mas profundos acerca de las solicitudes de Marca Internacional, solventando algunas lagunas contenidas en el Arreglo, quedando de manifiesto en algunos principios la diferencia de apreciación entre uno y otro ordenamiento, abriendo la puerta a algunos otros aspectos que también se pierden de vista.

Ejemplo de lo anterior, lo constituye la presentación de la solicitud, las formas de presentación, los efectos claros de la obtención de registro internacional, y las relaciones con el registro nacional base, por ello y con tal motivo, se tiene al Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo, ceñido tan solo a precisar aquellos aspectos que en ninguno de los dos anteriores ordenamientos se había acotado, siendo este último suscrito para fines prácticos, estableciéndose así un formulario de lagunas a los anteriores convenios, donde se explican paso a paso de manera detallada las formas de presentación de la solicitudes, respetando para estos fines la suscripción de los otros ordenamientos y sus derechos adquiridos pero sobre todo de los compromisos y obligaciones adquiridas como consecuencia de la firma y ratificación de los otros, esto es, sin intervenir y con ello.

La Marca Internacional, reconoce entre otras figuras la prioridad y la ampliación de la protección hacia otros países, así como la limitación territorial principios que resultan importantes si se toma en consideración que este tipo de registro es el resultado de un reconocimiento casi general de los países que conforman la OMPI, ya que si bien es cierto no es el resultado de los esfuerzos de un bloque comercial, o político, si lo sitúa como un logro de compromisos internacionales.

En el Registro de Marca Comunitaria, tanto bajo las disposiciones del Arreglo de Madrid, como en el Protocolo, las solicitudes de cualquier protección, ya sea la solicitud de registro, como subsecuentes (renovación,

oposición, limitación, ampliación de protección, nulidad o caducidad), se lleva acabo mediante los formularios impresos especialmente para ello.

En los trámites llevados ante la Oficina Internacional, de solicitud de registro, renovación, ampliación de protección, nulidad o caducidad, las tasa deben ser enteradas con oportunidad a esta, en caso contrario previo requerimiento de la Oficina Nacional al solicitante, donde en caso de no desahogarlo será ésta la que desechará la solicitud en su caso, no llegando así tal decisión a la Oficina Internacional, ya que las Oficinas Nacionales son las encargadas de proporcionar este auxilio a la Oficina Principal. Aunado a lo anterior, constituye otro motivo de desechamiento de solicitud de registro Internacional, si la solicitud plantea protección para 4 clases o mas, teniendo la obligación el promovente de enterar una tasa suplementaria a partir de la tercera clase complementaria, teniendo la oportunidad de requerimiento por una sola vez el solicitante, corriendo la misma suerte en caso de o satisfacción al mismo.

La inscripción de mandatarios a apoderados, con la finalidad de realizar trámites correspondientes a la gestión de asuntos de marcas internacionales, deberán ir signados por la persona física o moral en su caso, y detallar cuales son los poderes que se le conceden con dicho mandato, inscribiéndose dichos detalles en el registro internacional de manera desglosada y el nombramiento de un representante. Así tenemos, que serán de igual manera inscritos en el registro internacional cualquier inscripción o trámite realizado concerniente a la Marca Internacional, de esta manera, serán inscritas las renovaciones de dicho registro, las licencias o contratos en el que verse el objeto en el registro de marca, toda limitación territorial, toda renuncia o cancelación del registro internacional, todo cambio de nombre del titular o dirección, y cualquier otro dato que se considere importante.

1.1.1. Duración y Renovación.

Con motivo de la discordancia en la legislación de la Marca internacional, han surgido a parte de innumerables modificaciones al texto del Arreglo, también otros dos ordenamientos cuyo emparejamiento ha arrojado discrepancias, tal es el caso de la vigencia de dichos derechos, ya que en el Arreglo de Madrid se impone como vigencia del registro internacional 20 años, mientras que en el Protocolo se disminuye a 10 años, mientras que en el Reglamento común se reconocen ambos, siendo obvio entonces, que la unificación de criterios no impera en este tipo de registro, y como solución propuesta ha sido la de merecer la vigencia el país según haya

sido el ordenamiento del cual sea firmante o bien, según decisión unilateral del país acerca de cual es el ordenamiento al cual se acogerá.

La renovación del registro internacional, independientemente de su duración, de acuerdo con el ordenamiento mediante el cual se llevo acabo el trámite, puede llevarse a cabo seis meses antes de la expiración de la duración, en su caso 20 o 10 años, teniendo como plazo de gracia 6 mas después de la expiración, enterando la tasa correspondiente por concepto de renovación, teniendo como efecto tan solo la ampliación de la duración por un período más al primero, esto es, 10, años más si este ha sido concedido bajo las disposiciones del Protocolo del Arreglo de Madrid, y de 20 años mas si este ha sido concedido por el Arreglo de Madrid, no entrañando para los dos casos modificaciones al registro marcario, esto es alterando su especie o su clasificación, productos o servicios que ampara.

Tal y como en párrafos precedentes se había mencionado, la dependencia del Registro Internacional se encuentra encaminado a todo trámite llevado acabo de tal suerte que si se cancela el Registro Internacional, esta será notificado a la Oficina Nacional para dar cuenta de tal situación, al igual que las nulidades o los cambios de titular, de ahí la dependencia en todo momento de las dos marcas. Por otra parte, a pesar de manifestarse en el texto del Protocolo del Arreglo de Madrid que la independencia del registro internacional se consigue una vez transcurridos los cinco primeros años de la vigencia del Registro Internacional, este no se da de manera de plena, pues se esta a lo dispuesto con anterioridad.

Para que surta efectos la renovación del registro internacional, es importante mencionar que el importe de la tasa deberá ser e moneda suiza, de acuerdo con lo preceptuado por la Regla 35 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, referente a la Moneda de pago.

1.1.2. Transformación

En materia de Registro Internacional, y en el marco del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, el artículo 9 quinquies, hace referencia a la Transformación, sin definirla, pero explicando claramente el efecto que produce a partir de la cancelación de un registro, esto es, en materia de Marca Internacional, no se esta ante la posibilidad de acceder a una nueva figura, sino constituye la transformación un efecto mas de la cancelación del registro internacional.

La figura de la transformación, implica que cuando el registro internacional ha sido cancelado el titular de este signo, queda en posibilidad de aprovecharse de la fecha de presentación de la Marca Internacional, para solicitar el mismo registro en un Estado Parte, tan solo para que surta sus efectos en ese territorio, esto es, toma en lugar de cualquier otra marca nacional, pero con privilegios conseguidos a partir del registro internacional, como la fecha de prioridad y la fecha de presentación.

El titular de la marca internacional, que ha sido cancelada, cuenta con el plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que el registro ha quedado cancelado, para que solicite ante la Oficina Nacional de su preferencia la transformación, en marca nacional de su signo distintivo, cubriendo la tasa correspondiente, y constituyendo los mismos productos y servicios enumerados en el registro internacional, respecto de la parte contratante.

En este caso y en todos los trámites cuyo objeto sea la variación del registro internacional, ya sea en su titularidad del registro, en las limitantes territoriales que pueda contener, en las transmisiones y anotaciones importantes, renovaciones y en cualquier modificación que pudiera darse, serán contenidas en el registro internacional de la marca.

1.2. Marca Comunitaria.

Ahora bien, respecto de los aspectos que han sido objeto de análisis en los párrafos precedentes, procede decir que la Marca Comunitaria, en muchos aspectos es mas practica que el Registro Internacional de Marcas, de ahí posiblemente su acoplamiento con otros sistemas europeos, pues, implica el uso de ciertos formatos para solicitar su registro, además de que tan solo es regido por un Reglamento, y en su caso por su Reglamento de Ejecución que es el que determina las condiciones de cómo llevar a cabo ciertos aspectos que no son detallados en profundidad con el Reglamento, situación que se contrapone al Registro Internacional, pues este puede tener regulación e tres ordenamientos diversos, o cual pone en entredicho su efectividad y simplicidad.

Además, en la OAMI, se abre la posibilidad de remitir información en los cinco idiomas de la Oficina, mientras que en el Registro Internacional, por registros conseguidos mediante el Arreglo de Madrid, se utilizará en francés como único idioma oficial, y en registros conforme al Protocolo de

ese Arreglo, será el inglés y el francés identificados como idiomas oficiales; y en el Reglamento común a ambos ordenamientos se reconoce esa determinación.

Como otra diferencia notable con el Registro de Marca Comunitaria, se encuentra la anotación de las facultades con que cuenta el mandatario, sin que ello implique que en el Registro Comunitario no exista un control, pues, si bien es cierto los requisitos conseguidos a favor de un mandatario deben ser precisas, especificando las facultades con que cuenta, estas no son apuntadas de manera desglosada como sucede en la Marca Internacional.

Así mismo, constituye una variante la duración del registro internacional con el registro comunitario, pues a diferencia de la duración de la marca comunitaria, que es de diez años. Renovados indefinidamente, con posibilidad de acceder a su renovación antes de seis meses de su fenecimiento, o seis meses posteriores; la Marca Internacional, cuenta con dos vigencias, cada una de ellas implicada con el ordenamiento bajo el cual fue solicitada la marca, de ahí que si fue solicitada mediante el Arreglo de Madrid sea de 20 años, y si es de acuerdo con el Protocolo sea de 10 años.

Por último, y de las mayores observaciones hechas al Registro Internacional, encontramos que la marca Internacional, debe ser solicitada a través de la Oficina Nacional, no pudiendo mediar en casi ningún aspecto directamente el solicitante, mientras que en la Marca Comunitaria, puede acceder fácilmente, el solicitante, persona física o moral y/o la Oficina Nacional del registro de origen, de ahí la conclusión de que la marca nacional nunca deja de ser dependiente del Registro Internacional, pues aún y cuando se establezca en artículo expreso que la Marca Internacional se independiza a los cinco años de vigencia, la verdad es que a lo largo del dispositivo de que se trate, queda claro que cualquier efecto contraproducente a la vigencia del registro recaerá invariablemente en el registro nacional.

2. Efectos de la Marca Internacional y la Marca Comunitaria

El Arreglo de Madrid, establece en sus artículos 4 y 4 bis, que el efecto de la Marca Internacional, será la misma que si esta hubiera sido depositada directamente en ellos, esto es, tiene el mismo efecto como si se hubiera depositado directamente en cada uno de los países bajo los cuales tiene

efectos, lo cual desmerece pues, no constituye una figura supranacional, sino tan solo consigue que sean considerados derecho a nacionales, y no como en la marca comunitaria, donde se consigue un reconocimiento sobre los derechos nacionales adquiridos, mediante el registro nacional.

Parte de los efectos reconocidos mediante la Marca Internacional, lo constituye el reconocimiento de la prioridad, igual al considerado en el artículo 4 del Convenio de París.

Como parte del reconocimiento de los efectos de la Marca Internacional, lo constituye el numeral 4 bis, del Arreglo de Madrid, el cual manifiesta la suerte de las marcas registradas con posterioridad manifestándose que la Marca Internacional en estos casos sustituirá a los registros nacionales.

Referente a las marcas protegidas mediante el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, los efectos se encuentran enmarcados en el artículo 4 y 4 bis, el cual manifiesta de igual manera que el efecto de la Marca Internacional, será el mismo que como si hubiera sido registrado en cada uno de los países contratantes, reconociendo al derecho de prioridad como garantía a favor del solicitante.

Además, al igual que en el Arreglo de Madrid, uno de los efectos en la Marca Internacional, se ciñe en la substitución de un registro nacional por la marca internacional, cuando sea objeto de múltiples solicitudes nacionales.

Respecto a la regulación de los efectos en el Reglamento común, basta decir que en dicho ordenamiento, no se hace mención alguna acerca de ellos, ya que en el caso específico, si se hace una alusión concreta en cada uno de los casos, no existiendo divergencias entre uno y otro.

3. Órgano competente (OAMI, Oficina Internacional)

3.1. Oficina Internacional.

Esta oficina, tendrá su sede en Ginebra, por estar supeditada su administración a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde de manera precisa se considera en el artículo 11 del Arreglo de

Madrid y del diverso 11 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, que esta Oficina se encargará de las tareas relativas al registro internacional así como de las demás tareas administrativas (como asambleas, administración, como cuantía de tasas y sumas debidas, etc.)

Esta Oficina, cuenta con un Director General, el cual se encargará del encabezamiento de dicha Unión, considerado el mas alto funcionario, con derecho ala participación de las conferencias de revisión de la Unión, teniendo la facultad de consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales en relación con estas revisiones.

En ambos casos, será la Oficina Internacional la que administrará el pago de las tasas relativas a los trámites realizados cuyo objetivo primordial conlleve la obtención de un registro Internacional de Marca.

3.2. Oficina de Armonización del Mercado Interior. (OAMI).

Se encuentra ubicada en Alicante España, creada ex profeso para administrar y llevar ante ella el trámite y los procedimientos de Marca Comunitaria, no se encuentra supeditada a algún otra órgano u Organización Intergubernamental, que logra su cometido apartir de la partida presupuestal de cada uno de los países que conforman la Unión Europea. El personal que labora en dicha oficina es personal comunitario al cual se le aplica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Los órganos principales de la OAMI son el Consejo de Administración, el Comité Presupuestario y la Presidencia, el Consejo de Administración ejerce el control externo, esta formado por un representante de cada Estado Miembro de la UE, un representante de la Comisión y sus correspondientes suplentes, este Consejo se reúne en sesión ordinaria, existiendo la posibilidad de sesiones extraordinarias, sus decisiones se toman por mayoría simple de los votos de los representantes, se precisa mayoría de tres cuartos.

Los idiomas de la OAMI, son el alemán, español, francés, inglés e italiano (5 idiomas), donde su aplicación es necesaria en los procedimientos seguidos ante esta Oficina.

4. Propuesta de adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.

Como nota al margen y que permite el desarrollo de este tema, cabe destacar que al haber entrado en vigor el mismo año tanto el Protocolo al Arreglo de Madrid como el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, al ser el Protocolo un instrumento que permite la adhesión a organizaciones intergubernamentales, y al ser la Comunidad Europea una organización intergubernamental, a través de diversas propuestas de decisiones se ha venido discutiendo la posibilidad de conformarse ciertas "pasarelas" entre la regulación de la Marca Comunitaria en el marco del Protocolo del Arreglo de Madrid y viceversa, con la finalidad de acompañarse mutuamente y de obtener beneficios conjuntos, sin que ello implique modificaciones substanciales en ambos ordenamientos.

En el amparo a esta adhesión, en el ámbito de esta regulación dentro de la Comunidad Europea, resulta necesario la conformación de diversos escenarios dentro del Consejo para conformarse como un proyecto y como una realidad, surgiendo de esta manera la Propuesta de Decisión del Consejo y su respectivo Dictamen del Comité Económico y Social sobre la antedicha Propuesta de Decisión, por parte de la Comunidad Europea, del año de 1997, cuando con la entrada en vigor surgen pláticas para que se establezcan escenarios comunes entre las marcas Internacionales y las Comunitarias.

Así mismo, lo que se busca con estas propuestas de adhesión es que los solicitantes y titulares de una marca comunitaria tengan la posibilidad de solicitar la protección internacional de sus marcas mediante la presentación de una solicitud internacional con arreglo al Protocolo de Madrid, y a los titulares de un registro internacional, solicitar a su vez la protección de sus marcas como marcas comunitarias, siendo necesario para tal efecto la inclusión en el marco regulatorio de la Marca Comunitaria un nuevo Título XIII referente al Registro Internacional de Marcas.

Como característica importante cabe decir, que el esfuerzo del Protocolo de Madrid ha logrado que los sistemas regionales de protección tengan reconocimiento en el ámbito del Arreglo de Madrid y con ello se termine con el problema de adhesión de diversos países a la Unión de Madrid que se ve concebida como límite para el funcionamiento de este sistema. De esta manera, el Protocolo de Madrid permitió que a parte de servir como

base para la obtención de un registro internacional fuera de la marca nacional, también permitió que lo fuera una solicitud de registro regional (marca comunitaria), además de permitir que la figura de la transformación recayera como marca nacional o marca regional.

Esta adhesión, de ninguna manera concibe la creación de una marca supranacional, sino que permite la unificación de trámites en uno solo, vinculando los efectos de dicho registro en efectos para todas las partes firmantes del Convenio de París, y sustituye la presentación de una serie de solicitudes en oficinas nacionales o regionales.

De esta forma, como fundamento jurídico para la adhesión de la Marca Comunitaria al marco jurídico de la Marca Internacional, encontramos al mismo artículo 235 del Tratado de la Unión Europea que sirvió como base para la creación de la Marca Comunitaria, siendo necesaria la relación con el 228 el mismo tratado, el cual establece la facultad conferida a la Comunidad Europea para celebrar acuerdos entre esta con uno o mas Estados u Organizaciones internacionales.

En virtud de la adhesión de la Marca Comunitaria al marco del Protocolo de Madrid, la Comunidad Europea adquirirá como beneficio el ser parte del Protocolo y por ende el ser participe de los mismos derechos y obligaciones que los Estados contratantes, significando con ello la participación de la Comunidad en la Asamblea, con derecho a voto en sus asambleas y en sus conferencias de revisión, además de manera específica se obtiene el beneficio de recibir por trámites administrativos dos tasas, la básica y la suplementaria, lo cual alienta mas a la OAMI, para recibir mas recursos. Por ello, y en amparo a lo expuesto, se ha realizado la Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.40/94 sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (96/C300/09)⁴⁰

En principio se tiene que las normas que se aplican a los registro internacionales que designan a las Comunidad Europea, serán las mismas que las que se aplican a las marcas comunitarias, por tal motivo se entiende que los motivos de denegación absolutos o relativos estarán sujetos a los mismo que la Marca Comunitaria.

⁴⁰ COM (96) 372 final-96/0198 (CNS). Presentada por la Comisión el 25 de julio de 1996.

Por tal motivo y como anteriormente se ha mencionado, las disposiciones por las que se lleva cabo la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid se incorporarán al Reglamento sobre la Marca Comunitaria, mediante la inclusión del Título XIII sobre el registro internacional de Marcas, recorriéndose por tal motivo las Disposiciones Finales a un Título XIV. De esta manera el nuevo Título XIII contendrá 3 secciones, de las cuales la Sección 1 contendrá las disposiciones generales, la sección 2, el Registro Internacional a partir de solicitudes de marca comunitaria y a partir de marcas comunitarias; y la Sección 3, los efectos de los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea.

Aunado a lo anterior, el dispositivo Comunitario sobre el Registro Internacional, comenzará en el numeral 140, el cual considera que los ordenamientos accesorios y de ejecución al Reglamento sobre la Marca Comunitaria, estarán sujetos a las solicitudes internacionales. De esta manera a lo largo del articulado nuevo, se establecen las consideraciones nuevas y que con anterioridad han quedado acordadas.

Así, en las nuevas disposiciones, se establece que para dar lugar a una marca Internacional de acuerdo con el Protocolo de Madrid, puede constituir una base de registro no tan solo un registro o solicitud nacional, sino también y a partir de la entrada en vigencia de estos dispositivos, las solicitudes y registros de marca comunitaria. Además, como nueva inclusión se prevé la posibilidad de retrotraer efectos en el registro de marca internacional, cuando el solicitante decida primero elegir el registro comunitario con motivo de la independencia de la marca nacional con la comunitaria, para después dar lugar al registro Internacional mediante el Protocolo de Madrid, teniendo como beneficio la fecha de presentación de la marca comunitaria, de esta manera la Oficina Internacional hace suya la fecha de presentación de solicitud comunitaria.

Como regla general en ambos registros, tanto en el Internacional como en el Comunitario, será necesario que se hagan anotaciones en cualquier movimiento por trámites administrativos y de adquisición de registros; de ahí que cuando sean realizadas transformaciones, se reivindiquen antigüedades, búsquedas y se interpongan procedimientos de nulidad o caducidad a partir de la existencia de una u otra marca ya sea con efectos comunitarios o internacionales, será necesaria que en sus registros correspondientes se hagan las anotaciones correspondientes.

Al surtir los mismos efectos la Marca Internacional, como parte preponderante en el marco de la Marca Comunitaria, este obtiene todos los beneficios y obligaciones dispuestos en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, de ahí que a partir de surtir efectos la Marca Internacional, esta pueda reclamar una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación anterior, tal y como cuenta con este derecho cualquier registro nacional. Ahora bien, los efectos si bien es cierto lo que se busca es un emparejamiento, entre el Registro Internacional y el Registro Comunitario, para efectos de publicación en ambas gacetas, no es necesario que en ambas se destaque todos los movimientos en uno y otro de los registros, motivo por el cual bastará con que en una sola se hagan las anotaciones, de ahí que si el trámite ha sido frente a la Oficina Internacional para efectos de este registro con efectos indirectos para el Comunitario será necesaria tan solo la anotación en el registro internacional y viceversa.

Cabe aclarar que aun y cuando en el Marco regulatorio de la Marca Comunitario se encuentren diversas disposiciones, y en el nuevo capítulo se determinen nuevamente, esto no es con motivo de una repetición pero si de una acotación entre los nuevos efectos entre la subsistencia permitida de uno y otro registro, de ahí que a pesar de estar establecida la reivindicación de antigüedad en la Marca Comunitaria, en el nuevo artículo 148 se establece la posibilidad de que el solicitante o titular de un registro de marca internacional tendrá la posibilidad de reivindicar la antigüedad con respecto a las marcas anteriores o que estén registradas o surtiendo sus efectos en uno o varios Estados miembros.

Otra figura que ya ha sido establecida en el nuevo marco, y que es apuntado como acotación al margen, lo constituye la búsqueda por parte de la Oficina en su propio registro cuando los registros internacionales se refieran a la Comunidad Europea y en viceversa cuando el registro comunitario designe a la marca internacional.

Por otra parte, se establece que previa solicitud de la Oficina Internacional, la OAMI podrá hacer la anotación de sustitución de un registro internacional por una marca con efectos comunitarios. Así mismo, a partir de la fecha en que ambos registros, esto es, el registro comunitario y el internacional surtan efectos al mismo tiempo, estos pueden ser objeto de nulidad o caducidad. Además, como figura a fin a los dos registros y a su coexistencia, pueden transformarse a su vez en solicitudes de marca nacional con arreglo en los artículos 108 al 110 del Reglamento de la Marca Comunitaria, donde se establece la figura de la Transformación, de manera específica, esto es, cuando alguno de las solicitud sea denegado su

registro, estas pueden ser transformadas previa solicitud en marcas nacionales, recayéndole la fecha de presentación aquella del registro internacional o bien la fecha de designación posterior de la Comunidad Europea, previo pago de tasa correspondiente.

Como nota importante, cabe distinguir que el nuevo numeral 156 del Reglamento de la Marca Comunitaria, establece a diferencia del 154, la transformación de un registro Internacional en una solicitud de Marca Comunitaria, en caso de cancelación del registro internacional, de ahí la diferencia con el antes citado numeral, donde se mencionaba a la transformación de marcas internacionales en solicitudes de marcas nacionales.

Aclarando que lo especificado en la figura de transformación, debe seguirse en todos los requisitos establecidos en el Reglamento de la Marca Comunitaria, en arreglo a lo establecido como exposición de motivos en la adhesión; donde se especifica que el Registro Internacional estará sujeto a las mismas normas que se aplican a las solicitudes de marca comunitaria, por lo tanto en consecuencia la solicitud de marca comunitaria, se el origen que sea, deberá contener los mismos requisitos establecidos para la presentación de solicitudes de marca comunitaria, sin olvidar el pago de tasas correspondientes, implicando la presentación en cualquiera de las cinco lenguas oficiales de la OAMI, y no tan solo de las dos oficiales de la Oficina Internacional en atención al Protocolo del Arreglo de Madrid (Inglés y francés), de manera que el idioma de la solicitud implica la lengua oficial y una segunda establecida por el solicitante podrá ser cualquiera de las otras cuatro de la Oficina.

Aunado a lo anterior, y en atención a la utilización de las lenguas, se establece el artículo 157 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, el cual considera que se ve solventado este problema con la designación de una segunda lengua, en todas las solicitudes, de esa manera se cree que el régimen lingüístico aplicable a la obtención de protección de marca a nivel comunitario será coherente, independientemente de lo que se solicite sea una marca comunitaria o de una solicitud internacional que designe a la Comunidad Europea.

Una vez que han sido establecidas las bases principales por las cuales se modificará el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, es preciso destacar que la Unión Europea en amparo a su reglas de modificación y creación de normas con vigencia y obligatoriedad en los territorios que comprenden a la Comunidad, las normas han sido establecidas en razón primeramente a

una Propuesta de Decisión del Consejo, mas tarde presentada como una Propuesta de Adhesión, después como Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, y después por la Propuesta de Reglamento del Consejo.

Ahora bien, en estos momentos, el Director General de la OAMI, ha firmado la Propuesta de Adhesión, entrando en vigor tres meses después de haber notificado a la OMPI, la adhesión. Pero la entrada en vigencia estará pendiente hasta que la OMPI, no notifique a la OAMI, sus modificaciones al Protocolo de Madrid, proceso en el cual nos encontramos, ya que se ha establecido que la entrada en vigencia será la misma que la del Protocolo de Madrid con respecto a la Comunidad Europea, publicándose la entrada en vigor para ambos en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

CONCLUSIONES

1. La Unión Europea, creó un sistema complejo pero con efectos supracomunitarios, logrando el registro de marcas con efectos en toda la Comunidad y con reconocimiento mundial.
2. El registro marcario con efectos comunitarios, constituye para los empresarios mexicanos, una oportunidad para registrar sus marcas con reconocimiento transfronterizo, que conlleva reconocimiento en toda la Comunidad Europea.
3. El registro de una marca no se consigue por el uso anterior, de esta manera no se consigue un mejor derecho para la obtención de un derecho, ni tampoco constituye una prioridad para la obtención de un registro de marca comunitaria, como podría serlo en otro sistema jurídico nacional.
4. Una vez obtenido el registro de marca comunitaria, cualquier tercero puede incoar dos tipos de procedimientos que sin constituir derechos anteriores, resultan oponibles a su solicitud de registro comunitario.
5. El reglamento sobre la marca comunitaria, es meramente ejemplificativo y enunciativo, no establece reglas procedimentales, de ahí la intervención del Reglamento de Ejecución y de las reglas del Derecho Internacional Privado, para solventar problemas de tipo adjetivo.
6. Al igual que en diversos sistemas domésticos Europeos en materia de marcas, el Procedimiento de Oposición en el marco de la marca comunitaria, establece la posibilidad de denegar un registro, mediante un estudio más detallado de las causales de denegación absolutas.
7. El Derecho marcario mexicano, no establece procedimientos posteriores a una denegación de registro, lo que en derecho Comunitario, se ve traducido en la existencia de figuras jurídicas

cuya finalidad conlleva el estudio del actuar de la Oficina, mediante diversos procedimientos.

8. A parte del Procedimiento de Oposición, y como otra oportunidad procesal, se encuentra el Procedimiento de Recurso, compuesto de dos instancias, lo cual constituye una innovación en el sistema marcario comunitario, compuesto de un sin fin de instancias procesales para revocar una decisión de la Oficina.
9. El Recurso Jurisdiccional, con aplicación de normas de derecho comunitario es incoado contra las decisiones del Procedimiento de Recurso, constituido de dos instancias.
10. A diferencia del sistema marcario mexicano, la tentativa de violación de una marca comunitaria, puede ser objeto de instauración de procedimientos jurisdiccionales ante los Tribunales de Marcas Comunitarias, ubicados en cada uno de los países que componen la Unión, donde es aplicado derecho adjetivo doméstico, de cada uno de los países donde se instaura el procedimiento.
11. En la práctica la instauración de múltiples instancias procesales, se empañan con la solución inter-partes de los conflictos suscitados con posterioridad a la Oposición, lo cual se desea, no se convierta en una problema de falta procuración en la justicia y de inmediatez en la audiencia ante las instancias supremas.
12. En el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, en diversos artículos, y de manera general en otros ordenamientos jurídicos relacionados, se menciona a la Infracción, como acción administrativa, pero de manera específica nunca se hace alusión a su regulación, así como a su instauración.
13. A nivel contencioso, en los Tribunales de Marcas Comunitarias, puede intervenir el Derecho Internacional Privado, por medio de ordenamientos supletorios a la materia, sin hacerse alusión a los presupuestos de esta supletoriedad, esto es, no se especifica en qué momento es legal la intervención de estos ordenamientos.

14. Al ser el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, un ordenamiento con disposiciones generales, pierde de vista diversos aspectos teóricos y procesales que permiten echar mano del derecho nacional, y a la práctica internacional en tema de marcas. Así es como se observa la falta de un capítulo específico de pruebas, su admisibilidad, la forma de ofrecimiento y su estudio.

15. Actualmente, el establecimiento de pasarelas entre el Reglamento de la Marca Comunitaria, y el Protocolo del Arreglo de Madrid, permite limar discordancias entre ambas figuras que conllevan efectos unitarios.

16. El origen del Reglamento objeto de esta tesis y el Protocolo de Madrid, refleja el resultado de diversos esfuerzos, pues mientras que el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, es el resultado de un proceso de armonización de legislaciones encausado mediante la creación de un organismo autónomo (OAMI), el Protocolo refleja el establecimiento de una figura nueva cuyo único efecto es la creación de un registro único con efectos de registros nacionales, administrado por la OMPI.

CUADRO I DESARROLLO DE LA UNION EUROPEA

1947

Plan Marshall para la reconstrucción económica de Europa, devastada por la guerra.

17 de marzo de 1948

entrada en vigor del Tratado por el que se crea el BENELUX.

1948

Creación de la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica), para distribuir la ayuda del Plan Marshall.

1949

Creación del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo.

9 de mayo 1950

Declaración de Robert Schuman.

18 de abril de 1951

Firma del Tratado de París por el que se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

1952-1954

Elaboración y fracaso de un proyecto de Comunidad Europea de Defensa (CED).

25 de marzo de 1957

Firma de los Tratados de Roma, por los que se crean la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).

1962

Establecimiento de la Política Agrícola Común (PAC).

1967

Fusión de las instituciones ejecutivas de las tres Comunidades (CECA; CEE y EURATOM).

1 de julio de 1968

Realización de la Unión Aduanera.

22 de enero de 1972

Firma de los Tratados de adhesión de Dinamarca, Irlanda, Noruega y el Reino Unido a la Comunidad Europea.

1 de enero de 1973

UE9: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se convierten en miembros de la Comunidad Europea.

28 de mayo de 1979

Firma del Tratado de adhesión de Grecia a la Comunidad Europea.

Junio de 1979

Primeras elecciones del Parlamento Europeo por sufragio universal directo.

1 de enero de 1981

UE10: Grecia se convierte en miembro de la Comunidad Europea.

12 de junio de 1985

Firma de los Tratados de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea.

1 de enero de 1986

UE12: España y Portugal se convierten en miembros de la Comunidad Europea.

Febrero de 1986-1 de julio de 1987

Firma del Tratado y entrada en vigor del Acta Única.

3 de octubre de 1990

Unificación de Alemania.

7 de febrero de 1992

Firma del Tratado de Maastricht por el que se crea la Unión Europea.

2 de mayo de 1992

Firma en Oporto del Tratado por el que se crea el Espacio Económico Europeo.

1 de enero de 1993

realización del Mercado Único Europeo.

1 de noviembre de 1993

Creación de la Unión Europea al entrara en vigor el Tratado de Maastricht.

1 de enero de 1994

Creación del Espacio Económico Europeo.

24 de junio de 1994

Firma de los Tratados de adhesión de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia.

1 de enero de 1995

UE15: Austria, Finlandia, Noruega y Suecia se convierten en miembros de la Unión Europea.

2 de septiembre de 1997

Firma del Tratado de Ámsterdam.

2 de mayo de 1998

Decisión del Consejo Europeo sobre los Estados miembros que participarán en la tercera fase de la UEM.

BIBLIOGRAFÍA

CASADO Cerviño, Alberto. Llobregat Hurtado, Maria Luisa. *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*. Alicante España, 1996.

CASTELLOT RAFFUL, Rafael Alberto. *La Unión Europea: Una experiencia de integración regional*. Edit. Uia, 1ª edición; México 1996. Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V.

GARCÍA MIJÁN Lobato, Manuel, *La Marca Comunitaria, aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la Marca Comunitaria*, Bolonia, Real Colegio de España, 1997.

ISAAC, Guy. *Manual del Derecho Comunitario General*. Edit. Ariel Derecho, 3ª edición según el Tratado de Maastricht, Barcelona 1995.

MANGAS Marín, Araceli. *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*. 1ª edición, Edit. McGraw Hill. México, 1996.

MOLINA del Pozo, Carlos Francisco. *Manual de Derecho de la Comunidad Europea*. Edición Trivium, 3ª edición, Abril 1997, Madrid España.

RANGEL Medina, David. *Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual*. Edit. McGraw Hill. México, 1998.

Nueva Enciclopedia Temática, Tomo 10. *Historia de Holanda y Bélgica*. Edit. Cumbre, S.A. México, 1983.

Folleto Informativo de Derecho Nacional y Marca Comunitaria, 1999. OAMI. Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburgo. Bélgica 1999.

Revista de Derecho de la Alta Tecnología. Septiembre de 1994. Año VII- No. 73. Buenos Aires, Argentina. *Marca Comunitaria* por Rosa Chover.

DIARIOS OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:

DOCE nº .L 40/1 de 11.2.89. Directiva de aproximación sobre el Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

DOCE nº L 11 de 14.1.1994. Reglamento sobre la Marca Comunitaria (CE) 40/94 del 20 de diciembre de 1993.

DOCE nº L 349 de 31.12.1994. Modificaciones al Reglamento (CE) no. 3288/94.

DOCE nº L 303 de 15.12.1995. Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria

DOCE nº L 28 de 6.2.96. 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 Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos).

DOCE 3/97. Formularios de procedimientos seguidos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

DECISIONES:

Decisión No. 88/591/CECA, CEE, EURATOM del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DOCE L 319, de 25.11.1988; L 241 de 17.8.1989; y C 215, de 21.8.1989).

Decisión No. 93/350 Euratom, CECA, CEE del Consejo , de 8 de junio de 1993, por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, EURATOM, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, (DOCE L 144, de 16.6.1993).

Decisión No. 94/149/CECA, CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1994, que modifica la Decisión No. 93/350/EURATOM, CECA, CEE por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, EURATOM, por la que se crea

un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DOCE L 66, de 10.3.1994)

CONVENIOS INTERNACIONALES:

Arreglo de Madrid referente al Registro Internacional de Marcas, texto oficial en español establecido en virtud del artículo 17.1)b) del 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Con la identificación del texto WO-MAA, publicación de la OMPI con la clave No. 204 (S), mediante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, texto publicado por la OMPI, mediante la clave WO-MAP, en vigor el 1 de enero de 1998.

Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.40/94 sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (96/C300/09), COM (96) 372 final-96/0198 (CNS). Presentada por la Comisión el 25 de julio de 1996

SITIO WEB

www.aomi.eur.com