

OMPI/PI/JU/LAC/04/24

ORIGINAL: Español

FECHA: 21 de octubre de 2004



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALDES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

MARCA COMUNITARIA: ASPECTOS PRÁCTICOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.
LA DEFENSA DE LA MARCA COMUNITARIA ANTE LOS TRIBUNALES

*Documento preparado por el Sr. Alberto Casado Cerviño, Vicepresidente de
Asuntos Técnicos y Administrativos, Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI), Alicante, España*

1. LA OAMI

La Oficina de Armonización del Mercado Interior es una agencia comunitaria de carácter técnico, cuyos objetivos fundamentales son la recepción, tramitación, examen y, eventualmente, el registro a nivel europeo de solicitudes de marcas así como de modelos y dibujos industriales. En el desempeño de estas funciones, la OAMI coadyuva a la creación del mercado interior favoreciendo la libre circulación de mercancías y prestación de servicios.

Las marcas y los diseños registrados en la OAMI producen efecto en todo el territorio de la Unión Europea. Así, un ciudadano o una empresa de cualquier parte del mundo, que esté interesado en operar en el mercado europeo puede obtener una marca que cubra toda la Comunidad Europea mediante UNA sola solicitud, presentada en UNA sola oficina, pagando UNA sola tasa y utilizando UN solo idioma.

1.1 Otros principios

La OAMI y los sistemas comunitarios de marcas y diseño presentan algunas características especiales:

En primer lugar, es una agencia descentralizada, goza de autonomía jurídica y financiera. En segundo lugar, es un organismo autosuficiente, que cubre sus necesidades mediante las tasas que percibe por los servicios que presta. En tercer lugar, trabaja fundamentalmente en 5 idiomas (inglés, francés, español, alemán e italiano). No obstante lo anterior, los ciudadanos pueden utilizar cualquiera de los once idiomas oficiales de la UE en sus relaciones con la OAMI. Esto sucede, principalmente, en punto a las solicitudes de marcas que se pueden presentar en cualquiera de los 11 idiomas oficiales de la Unión Europea, las inscripciones del Registro, que se hacen en dichas lenguas y el Boletín de Marcas Comunitarias que también se publica en todos estos idiomas. La legalidad del sistema lingüístico de la OAMI, previsto en el artículo 115 RMC, ha sido confirmada por el TJCE en su sentencia de septiembre 2003, caso KIK.

En cuarto lugar, tiene sus propias Salas de Recurso, órganos de la Oficina ante las que se puede recurrir cualquier decisión de los otros órganos de la Oficina. Las decisiones de las Salas son directamente recurribles ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades. En quinto lugar, el sistema comunitario de marcas prevé la creación en cada Estado de Tribunales de Marcas Comunitarias, con un alto nivel de especialización, que resolverán los conflictos entre derechos y defenderán a los titulares de marcas contra los actos de usurpación y piratería. En sexto lugar, es un órgano enormemente tecnificado, una "paperless office", en la que su personal trabaja directamente con sus terminales de ordenador.

2. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS

El 1 de abril de 1996 la OAMI abrió sus puertas a los ciudadanos y a las empresas de prácticamente todo el mundo que querían proteger sus marcas en la Unión Europea. Se inició, así, una nueva etapa caracterizada, especialmente, por la creación de un nuevo servicio dirigido a facilitar la puesta en marcha del mercado interior en Europa y a reforzar la transparencia de este mercado.

Al mismo tiempo, el sistema de marca comunitaria supuso la materialización de un modelo regional de protección, más dinámico y moderno que los sistemas tradicionales, que responde a las nuevas tendencias generadas por el proceso de mundialización.

Desde aquel primero de abril de 1996 hasta el mes de noviembre 2004, han pasado ya más de 8 años. Período de tiempo que se ha revelado suficiente para mostrarnos la viabilidad del sistema comunitario de marcas. En primer lugar debe subrayarse que el mismo es ahora una completa realidad. En este período de tiempo se han recibido más de 400.000 solicitudes de marcas.

Las solicitudes recibidas proceden de más de 170 países integrantes del Convenio de París o del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio. Los principales "clientes" del sistema de la marca comunitaria son Estados miembros de la Unión Europea que, conjuntamente, integran el 63.00% de todas las solicitudes presentadas. Entre estos Estados miembros, Alemania es el primero de la lista, seguido del Reino Unido, Italia, España y Francia. Sin embargo, el país con el mayor número de solicitudes de marca comunitaria no es un Estado miembro, sino los Estados Unidos de América, con alrededor del 24% del número total de solicitudes presentadas en los últimos años. Esta distribución geográfica corresponde, en esencia, a la importancia económica del país de origen de las empresas solicitantes de la marca comunitaria.

La plantilla de la OAMI, internos y externos, está compuesta por cerca de 700 personas.

3. ACTIVIDAD REGISTRAL

De especial relieve es la actividad registral de la oficina. Examinamos las principales cifras desde la primera solicitud hasta recursos.

3.1 Solicitudes

En cuanto al número total de solicitudes, en noviembre 2004 la OAMI ha recibido alrededor de 400.000 solicitudes de marcas comunitarias. En estos años de funcionamiento de la Oficina, se han publicado más de 350.000 solicitudes de marca; se han registrado sobre 215.000 marcas comunitarias. Finalmente, se han presentado cerca de 6000 recursos.

Las solicitudes pueden presentarse en cualquiera de los once idiomas oficiales de la Unión Europea. No obstante, es preciso indicar en la solicitud un segundo idioma de entre las cinco lenguas de la OAMI, que el solicitante acepta como idioma posible para el procedimiento, entre otros, en el supuesto de que el idioma de la solicitud no fuera una de las lenguas de la OAMI. Del análisis de las solicitudes presentadas hasta ahora se desprende que el inglés es el idioma más utilizado para presentar solicitudes, seguido del alemán y el neerlandés.

4. UN SISTEMA CADA VEZ MÁS ATRACTIVO

Los datos y cifras expuestos en los apartados precedentes prueban la práctica consolidación de la actividad registral de la OAMI. A pesar de un descenso del número de solicitudes apreciado después de marzo de 2001, el mismo fue coyuntural. Un nuevo incremento se apreció en 2003 y, en mi criterio, el incremento podría volver a producirse de manera relevante con motivo de la Adhesión de la Comunidad al Protocolo de Madrid. Actualmente la OAMI puede absorber el importante número de solicitudes recibidas, tramitar los expedientes sin retraso y ofrecer el servicio de calidad que su clientela requería. Así, en estos años, la Oficina ha conseguido registrar las solicitudes de marcas en un período de 12 meses, salvo cuando se presentan oposiciones. Al mismo tiempo, la OAMI ha desarrollado un modelo de gestión, de toma de decisiones y de relaciones con sus distintos "socios" (oficinas nacionales e internacionales, usuarios del sistema, etc.) muy apreciado y dinámico. No obstante, la Oficina continua trabajando para hacer más atractivo el sistema de la marca comunitaria mediante una clara mejora de nuestros servicios en tiempo, calidad y eficacia.

Desde la perspectiva puramente jurídica, será preciso que transcurran aún algunos años para que se cree y consolide un completo "corpus" comunitario en este sector con la elaboración de conceptos jurídico comunitarios en los distintos ámbitos de este derecho que aún no parecen ser operativos.

No obstante lo anterior, en estos últimos años los distintos órganos de la OAMI han creado una ya relevante doctrina comunitaria en materia de marcas que empieza a consolidar - con sus aciertos y sus errores - ese "corpus" indispensable para cualquier práctico o estudioso de este sector del derecho. En esta labor de evolución jurídica del derecho de marcas han desempeñado un papel indiscutible tanto las Decisiones y Comunicaciones del Presidente de la Oficina como las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI elaboradas por la Oficina.

Además, tanto el Tribunal de Primera Instancia (TPI) como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) han tenido la oportunidad de abordar numerosas cuestiones relativas al derecho de marcas.

El TPI lo ha hecho al examinar los distintos recursos que ya se han presentado contra decisiones de las Salas de recurso.

El TJCE en numerosas ocasiones ha debido interpretar el alcance de las normas más importantes de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. También ya esta abordando los primeros recursos contra decisiones del TPI.

Finalmente es de señalar que los Tribunales de marcas comunitarias (y en el futuro también en el ámbito de los Diseños) creados por el Reglamento n° 40/94 ya empiezan a aplicar el complejo sistema previsto en la norma comunitaria para la defensa de este título de protección.

En definitivo, la actividad de la OAMI, su propia existencia, y la labor de los Tribunales comunitarios están ya incidiendo de manera activa en la evolución del Derecho de marcas en Europa. Es bien conocido que el Derecho en general, y el Derecho de marcas en particular, tiene una naturaleza evolutiva. Su contenido en toda Europa deberá ser interpretado a la luz de las decisiones que vayan adoptando los distintos órganos de la OAMI, incluidas las Salas de Recurso, y los Tribunales.

5 RETOS EN EL NUEVO MILENIO

5.1 Ampliación

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Unión Europea es las consecuencias derivadas de la ampliación del número de Estados miembros a 25 en una primera fase y, a 27 en poco más de 2 años. A estos cambios debe adaptarse también el sistema comunitario de marcas. Una de las características fundamentales de la marca comunitaria es su carácter unitario, se registran conforme a un procedimiento único y producen sus efectos en todos los Estados miembros de la Unión. Esto supone que la marca comunitaria va a extenderse a nuevos territorios – ya se ha extendido de 15 a 25 recientemente- teniendo siempre en cuenta tanto el respeto de los derechos de los titulares de marcas comunitarias como la normativa de los nuevos Estados miembros y los derechos nacionales anteriores. Asimismo la adhesión de nuevos Estados significa un mayor número de idiomas oficiales de la Unión Europea. Pasemos al primero de los efectos: a saber: la extensión a los nuevos territorios: Pues bien, el respeto de ambos derechos; a saber: el derecho del titular de una marca comunitaria y los derechos nacionales anteriores, sin que ello afecta el principio del carácter unitario de la marca implica la adopción de ciertos principios, entre los cuales destacan los siguientes:

- Acquis communautaire
- Extensión automática
- Trabajo a 5 idiomas
- Obligación de los Tribunales Nacionales de proteger la marca comunitaria en los nuevos países.

El reconocimiento y la protección de las marcas comunitarias en los nuevos territorios es automática. Esto quiere decir que no es necesario ni intervención administrativa, ni presentar ninguna solicitud adicional ni pagar ninguna tasa adicional.

Tampoco es necesario traducir las marcas o solicitudes comunitarias anteriores a los idiomas oficiales de los nuevos Estados miembros.

Los derechos nacionales anteriores a las marcas comunitarias, esto es, que ya existían antes de la ampliación de la Unión Europea, se mantienen en vigor. Esta situación puede generar conflictos que fue preciso regular. Así, en caso de identidad o confundibilidad entre un Derecho nacional anterior y una marca comunitaria, el titular de una marca nacional anterior no podrá oponerse a la extensión automática. Ambas marcas coexisten pero el titular de la marca nacional anterior podrá, si así lo permite el Derecho nacional, impedir el uso de la marca comunitaria en su territorio nacional (art. 107 Reglamento de la Marca Comunitaria).

Esta posibilidad de impedir el uso de la marca comunitaria desaparecerá sin embargo, si el derecho nacional es anulable, v.g., en los supuestos de falta de uso; o si la marca nacional anterior ha sido adquirida de “mala fe”.

5.2 La reforma del RMC

El Sistema comunitario de marcas ha sufrido ya 4 procesos de reforma. Los más importantes han tenido lugar a lo largo de 2003-2004 y se han materializado en un conjunto de disposiciones que complementan y mejoran los textos anteriores.

La primera de estas grandes reformas se materializó en el Reglamento del Consejo 422/2004 de 19 de febrero. La segunda se produjo con motivo de la adhesión de la CE al protocolo de Madrid.

Objetivos de la primera de las reformas del Reglamento de la Marca Comunitaria antes indicadas son los siguientes:

- ◆ Mejorar la redacción y contenido de determinadas normas a la luz de la experiencia de los últimos seis años.
- ◆ Revisar determinadas decisiones y normas bien porque se estima que no cumplen con los objetivos inicialmente previstos, bien porque ya se preveía así expresamente en el RMC.
- ◆ Adaptar el RMC al nuevo Reglamento sobre Diseño
- ◆ Aliniarnos plenamente con el TLT
- ◆ Efectuar correcciones menores en el texto

5.3 Adhesión de la comunidad al Protocolo de Madrid

El 1 de abril de 1996 entró en vigor el Protocolo relativo al Arreglo de Madrid que amplía el alcance geográfico del Sistema de Madrid, facilitando la participación en el mismo a los países que por distintos motivos no habían podido adherirse al Arreglo de Madrid. El Protocolo prevé, además, un vínculo entre el sistema de Madrid y el sistema de la marca comunitaria. EL vínculo entre los dos sistemas ya ha sido adoptado y entró en vigor el 1 de octubre de 2004..La Unión Europea es parte del Protocolo de Madrid y este vínculo lo que permite a toda persona facultada para presentar una solicitud internacional designar la Unión Europea en su solicitud internacional. Y, viceversa, la marca comunitaria o su solicitud podrá servir de base para seguir la vía internacional.

6. LA DEFENSA DE LA MARCA COMUNITARIA

6.1 Los tribunales de marca comunitaria

Los Tribunales de marca comunitaria son responsables de la tutela de las marcas tanto en primera como en segunda instancia. Su designación corresponde las autoridades nacionales competentes de cada Estado miembro. Conforme al art. 91 RMC “Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de

Tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados Tribunales de marcas comunitarias, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el Reglamento”.

Cada Estado miembro remitirá a la Comisión, en un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del RMC, una lista de Tribunales de marcas comunitarias, en número tan limitado como le sea posible, con indicación de su denominación y de su competencia territorial. Asimismo, los Estados notificarán a la Comisión cualquier cambio que se produzca después de la primera comunicación y que afecte a la denominación o a la competencia territorial de dichos Tribunales. La Comisión comunicará a los Estados miembros las informaciones anteriores que se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Puede ocurrir que los Estados miembros no satisfagan este requerimiento en el plazo de 3 años previsto en la norma., pues bien, si esta situación se produce, y con el fin de establecer un período provisional, el RMC prevé que mientras un Estado miembro no haya realizado la comunicación señalada, todo procedimiento que resulte de una acción o demanda de las contempladas en el art. 92 RMC, y que en virtud del art. 93 RMC sea competencia de los tribunales de aquel Estado, se llevará ante el Tribunal de ese Estado que tendría competencia territorial y funcional si se hubiese tratado de un procedimiento relativo a una marca nacional registrada en el mismo.

Así, las acciones previstas en el RMC se interpondrán ante los Tribunales de marcas comunitarias de primera instancia. Y contra las resoluciones que dicten estos Tribunales en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el art. 92 RMC, podrán interponerse recursos ante los Tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia (art. 101.1 RMC). Las condiciones en las que se podrá interponer recurso ante un Tribunal de marcas comunitarias de segunda instancia serán las fijadas en la legislación nacional del Estado miembro en cuyo territorio radique ese Tribunal (art. 101.2 RMC). A su vez, a las resoluciones de los Tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación (art. 101.3 RMC).

España acaba de designar un Juzgado y un Tribunal de lo Mercantil, con sede ambos en la ciudad de Alicante, como Tribunales competentes en materia de marcas y Diseño comunitarios.

6.2 Competencia de los tribunales de marcas comunitarias

En punto a la competencia territorial, *ratione loci*, como principio general serán competentes en cada acción concreta, por este orden, los Tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea en los que el demandado tenga su domicilio o su establecimiento; en su defecto, los Tribunales de los Estados miembros de la UE en los que el demandante tenga su domicilio o su establecimiento; si no concurrieren las circunstancias anteriores serán competentes los Tribunales españoles en tanto que Estado miembro en el que radica la sede.

Estas reglas de competencia territorial pueden ser alteradas, no obstante, en las condiciones y con el alcance establecido en el art. 93.4 y 5 RMC. En efecto, los artículos 17 y 18 del Convenio de Bruselas de 1968, a las que remite el apartado 4 del art. 93 RMC, regulan la sumisión expresa y sumisión tácita a la que pueden someterse las partes. En este caso el Tribunal elegido será el único competente. Así, conforme al art. 17 (Sumisión expresa) del

Convenio de Bruselas relativo a la Competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 17 de diciembre de 1968, “Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviera su domicilio en un Estado contratante, hubieran acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado contratante fueran competentes para conocer de cualquier litigio que hubiera surgido o que pudiera surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán los únicos competentes. Tal convenio atributivo de competencia deberá celebrarse:

- a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o
- b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieran establecido entre ellas, o
- c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieran conocer y que, en dicho comercio, fueran ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.

Cuando ninguna de las partes que hubieran celebrado un acuerdo de este tipo estuviera domiciliada en un Estado contratante, los tribunales de los demás Estados contratantes solo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieran declinado su competencia.

El tribunal o los tribunales de un Estado contratante a los que el documento constitutivo de un trust hubiera atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del trust.

No surtirán efecto los convenios atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 12 y 15 o si excluyeran la competencia de los tribunales exclusivamente competentes en virtud del art. 16.

Cuando se celebre un convenio atributivo de competencia en favor de una sola de las partes, ésta conservará su derecho de acudir ante cualquier otro tribunal que fuere competente en virtud del presente Convenio.

En materia de contratos individuales de trabajo, los convenios atributivos de competencia sólo surtirán efecto si son posteriores al nacimiento del litigio o si el trabajador los invoca ante otros tribunales distintos del tribunal del domicilio del demandado o del que se indica en el punto 1 del artículo 5.”.

Por su parte, el art. 18 del citado Convenio de Bruselas de 27 de diciembre de 1968 se recoge la hipótesis de sumisión tácita, conforme a la cual “será competente el Tribunal de un Estado contratante ante el que compareciere el demandado”. Así, conforme a esta norma, un Tribunal de marcas comunitarias, con sede en España que no sea competente *ratione loci*, será competente si el demandado compareciera ante dicho Tribunal.

Por razón de la materia y de conformidad con el art. 92 RMC los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva, entre otras:

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

Los Tribunales de marcas comunitarias en el ejercicio de sus funciones reputarán válida la marca comunitaria, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad. Es de interés reseñar que la validez de una marca comunitaria no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación (art. 95 RMC).

Es de destacar que para realizar su cometido, los Tribunales de marcas comunitarias aplicarán, en primer lugar, lo dispuesto en el RMC (art. 97.1). Para todas las demás cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado (art. 97.2 RMC). Asimismo, y salvo que el Reglamento disponga otra cosa, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de procedimientos en materia de marcas nacionales en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese Tribunal. (art. 97.3 RMC). Por lo tanto, esta remisión a los sistemas jurídicos nacionales se refiere tanto a las acciones que puede ejercer el titular de la marca comunitaria como al procedimiento. Y como señala el art. 14 RMC, la aplicación de estas normas de los Derechos nacionales tendrá que hacerse de acuerdo con lo previsto en el Título X del propio Reglamento.

[Fin del documento]